



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota nº 0106-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.068582-2017-79

INTERESSADO: Presidência do INPI.

ASSUNTO: Iniciativas do INPI na área do empreendedorismo e redução de *backlog* de patentes.

1. A presente nota técnica tem por finalidade noticiar três medidas do INPI dedicadas ao empreendedorismo e redução do *backlog* de patentes, no ano de 2017.
2. A primeira medida foi a publicação da Resolução nº 181, de 21 de fevereiro de 2017, que instituiu a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes depositados por microempresa e empresas de pequeno porte.
3. O exame prioritário caracteriza-se por instituir um procedimento mais célere de concessão, o que implica preponderantemente uma minoração do intervalo entre o requerimento de exame técnico e o início do exame técnico. O *iter* procedimental do pedido de patente possui como fase crítica esse período, o qual o Projeto Piloto propõe-se a estreitar.
4. Por meio da Resolução nº 181, de 2017, a microempresa e a empresa de pequeno porte podem requerer ao INPI a priorização do exame de pedidos de patentes. Atendidas as condições dispostas na resolução, a conclusão do exame do pedido de patente é alcançada em um período inferior a doze meses.
5. Uma segunda medida de promoção do empreendedorismo está programada para o mês de junho de 2017, quando então, será publicada uma resolução que estabelece prioridade de exame dos pedidos de patente depositados por Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica (ICTs).
6. Dentre os residentes nacionais, as universidades públicas figuram entre os maiores depositantes de pedidos de patente. No ano de 2015, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais figurou em segundo lugar no ranking dos depositantes residentes de patentes de invenção, ficando abaixo apenas da Whirlpool S.A.



7. O desempenho da Universidade Federal de Minas Gerais, UNICAMP e da Universidade Federal do Paraná, no ano de 2015, em termos de depósito de pedido de patente, foi superior ao de empresas de grande porte no País, tais como PETROBRAS e Vale S.A.

8. Pensando justamente nas universidades brasileiras, o INPI adotará um novo projeto piloto de priorização de pedidos de patente.

9. Por fim, cabe mencionar uma das medidas em fase de discussão entre o INPI e o MDIC no tocante à redução do *backlog* de patentes. Propõe-se um decreto regulamentar com normas de caráter transitório para concessão sumária dos pedidos de patente, contendo o quadro reivindicatório idêntico àquele depositado originalmente.

10. Os pedidos de patente relacionados a processos químicos, produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos não serão atingidos pelo procedimento proposto. Isso quer dizer que esses pedidos de patente serão examinados normalmente tal como já ocorre atualmente. Tal exclusão justifica-se pelas particularidades que envolvem a competitividade desse setor industrial.

11. Dois aspectos merecem destaque na proposta de decreto em comento. O primeiro aspecto refere-se ao fato que não se prevê despesa extra por parte do Estado, podendo ser adotado o mecanismo tão logo publicado o ato.

12. O segundo aspecto diz respeito ao caráter opcional da medida. Em outros termos, o depositante do pedido de patente pode optar se deseja obter uma concessão sumária, ou não. Nesse diapasão, não se pretende impor ao depositante uma concessão sumária. Ainda, qualquer interessado, particularmente, a empresa que atua em um mercado competitivo, possui igual opção de impedir a concessão sumária.

13. Em síntese, as três medidas *supra* explanadas classificam-se como ações na área de propriedade industrial dedicadas ao empreendedorismo e redução do *backlog* de patentes.

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO/INPI/PR Nº 181, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017

Assunto: Institui a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes depositados por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, "Patentes MPE".

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016 e pela Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução institui a fase II do Projeto Piloto de Priorização do Exame de Pedido de Patente em que o depositante se enquadre como uma microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP.

Art. 2º Podem participar pedidos de patente depositados por, pelo menos, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte .

§ 1º Para efeitos desta Resolução entende-se como microempresa ou empresa de pequeno porte aquelas que se enquadram na definição do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 2º O microempreendedor individual é modalidade de microempresa, conforme estabelecido pelo § 3º do art. 18-E da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 3º Havendo mais de uma pessoa jurídica como depositante, todas devem estar enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte.

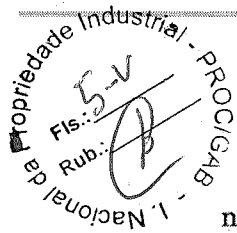
§ 4º No caso do depositante do pedido de patente ao qual se requer exame prioritário for pessoa física proprietária de ME ou EPP, deverá ser requerida a transferência do pedido de patente, da pessoa física para a jurídica, mediante apresentação de requerimento específico.

Art. 3º Podem participar pedidos de patente de invenção ou pedidos de patente de modelo de utilidade depositados em qualquer data.

Parágrafo único - Estão excluídos os pedidos de patente cuja classificação principal, segundo a classificação internacional de pedidos de patente - IPC, seja da seção B (Operações de Processamento; Transporte) ou da Seção F (Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão), considerando todos os seus níveis hierárquicos inferiores.

Art. 4º A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento das seguintes condições:

I - Pedido de patente publicado ou que tenha sido aceito no exame de admissibilidade para a entrada na fase nacional dos pedidos depositados via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT;



II - Pedido de patente com requerimento de exame, consoante o disposto no art. 33 da Lei nº 9.279, 14 de maio de 1996;

III - Pedido de patente cujo exame não se encontre suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada pelo INPI;

IV - Pedido de patente, quando for o caso, que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o art. 84 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

V - pedido de patente que não tenha requerimento de priorização de exame concedido e publicado na RPI; e

VI - pedido de patente que não esteja em litígio judicial no Brasil.

Parágrafo único - Pedidos internacionais deverão estar publicados.

Art. 5º O requerimento de exame prioritário para os pedidos de patente de que trata esta Resolução será feito pelo depositante.

§1º Quando não praticados pelo próprio depositante, os atos de que trata esta Resolução, deverão ser acompanhados do instrumento de procuração, nos termos do § 1º do art. 216, da Lei nº 9.279, de 1996.

§2º Havendo mais de um depositante, o requerimento deverá ser efetuados pelas partes, de forma individual ou conjunta.

Art. 6º No requerimento de exame prioritário de um pedido de patente no Projeto Piloto deverão ser apresentados ao INPI, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

I - formulário de requerimento de exame prioritário de pedido de patente, formulado por meio de petição própria;

II - comprovação do enquadramento na natureza de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme a definição do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006; e

III - declaração por parte do depositante de que o pedido de patente não é objeto de processo judicial no Brasil;

Parágrafo único - Consideram-se documentos válidos para a comprovação do inciso II de que trata este artigo as certidões emitidas pelo Poder Público, dentro de seu prazo de validade, tais como o comprovante de inscrição e de situação cadastral no cadastro nacional da pessoa jurídica - CNPJ, emitido pela Receita Federal do Brasil, além de cópias simples das certidões expedidas pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Art. 7º Na hipótese do objeto do pedido de patente poder ser decorrente de acesso à amostra de componente do patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado, o processo deverá estar instruído com a petição contida no Anexo I da Resolução PR/INPI nº 69, de 18 de março de 2013 (informação do número de autorização de acesso ou declaração negativa de acesso).

Art. 8º A data da solicitação para o ingresso no Projeto Piloto corresponderá à data de recebimento da petição de requerimento do exame prioritário somente por intermédio de formulário eletrônico.

Art. 9º A verificação dos requerimentos de exame prioritário e da elegibilidade dos pedidos de patente que poderão participar do Projeto Piloto será de responsabilidade da Diretoria de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - DIRPA.



§1º A DIRPA designará a unidade responsável pela a análise dos requerimentos de exame prioritário.

§2º A unidade responsável convocará a Comissão Técnica para avaliar os requerimentos de participação, conforme regulamentação específica.

Art. 10. Por ocasião da análise e seleção dos requerimentos submetidos ao projeto piloto, a Comissão Técnica elaborará relatório relativo a:

- I – opinião pela possibilidade de participação; ou
- II – opinião por negar a participação.

Art. 11. Os requerimentos de participação serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

Art. 12. A decisão será publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Art. 13. A concessão do exame prioritário implicará na priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

Art. 14. Uma vez concedido o exame prioritário, o exame de mérito não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido prevista no art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 15. Não serão conhecidas as petições de recurso das decisões que negaram a participação do pedido de patente quando:

- I – em desacordo com o artigo 219 da Lei nº 9.279, de 1996;
- II – a decisão teve como base a falta de apresentação ou a apresentação de documentação fora do prazo previsto nesta Resolução; e
- III – a decisão teve como base a apresentação incompleta ou incorreta, de um ou mais documentos e informações exigidos nesta Resolução.

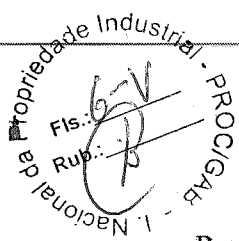
Art. 16. A quantidade de pedidos considerados aptos a participar do Projeto Piloto estará limitada ao número máximo de 150 (cento e cinquenta) requerimentos de exame prioritário concedidos.

§ 1º Na hipótese do número de pedidos aptos a participarem do Projeto Piloto for superior ao estabelecido no caput deste artigo, os pedidos excedentes não terão o requerimento de exame prioritário concedido no Projeto.

§ 2º O preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo observará a ordem cronológica das datas de requerimento de exame prioritário.


Art. 17. O Projeto Piloto terá vigência de 1 (um) ano contado a partir da entrada em vigor desta Resolução ou até que o número de requerimentos de exame prioritário concedidos atinja o estabelecido no art. 16, o que ocorrer primeiro.

Art. 18. Revoga-se a Resolução INPI/PR nº160, de 17 de fevereiro de 2016, publicada na RPI nº 2.355 do dia 23 de fevereiro de 2016.



Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017.



LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente