

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2473
29 de Maio de 2018

Comunicados
Seção I



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

RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 220, DE 25 DE MAIO DE 2018

Assunto: Institui a fase II, do Projeto Piloto do trâmite prioritário de processos de patentes depositados por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação.

O PRESIDENTE e o DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMA DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Resolução institui a fase II, do Projeto Piloto de trâmite prioritário de processos de patentes depositados por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs), intitulado “PatentesICTs”.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - PCT: Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes;

II - LPI: Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

III - OMPI: Organização Mundial da Propriedade Industrial;

IV - RO: Escritório Receptor no âmbito do PCT;

V - ISA: Autoridade de Pesquisa Internacional, no âmbito do PCT;

VI - IPEA: Autoridade de Exame Preliminar Internacional no âmbito do PCT;

VII – DIRPA: Diretoria de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados do INPI.

VIII - ICT: Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação, conforme definição do inciso V, do artigo 2º, da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016;

IX – processo de patente: processo na esfera da INPI destinado à proteção de direitos de propriedade industrial, mediante concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade, desde o ato de depósito ou entrada em fase nacional, até seu arquivamento definitivo ou extinção;

X – pedido de patente internacional: pedido depositado segundo o PCT, tal como definido no artigo 2º, VII do PCT;

XI – primeiro pedido de patente: pedido de patente que não reivindica outro como prioridade unionista no depósito conforme definido pelo artigo 16, da LPI; ou pedido de patente internacional que não reivindica outro como prioridade unionista no depósito, conforme definido pelo artigo 8º, do PCT;

XII - família de patentes: conjunto de documentos de patentes que possuem pelo menos um documento de prioridade unionista em comum, ou fases nacionais de um pedido de patente internacional que não reivindica prioridade unionista;

XIII - Pedido suficientemente correspondente: pedido cuja matéria descrita no pedido não acrescenta nem modifica a matéria considerada patenteável em outro pedido de mesma família de patentes, mesmo considerando diferenças devido a traduções, sendo ambos pertencentes a mesma família de patentes;

XIV-TRL: Níveis de prontidão tecnológica (do inglês *Technology Readiness Level*) é uma metodologia de estimação da maturidade tecnológica dos Elementos Tecnológicos Críticos (CTE) de um projeto através do processo de desenvolvimento, baseado em uma escala de 1 a 9, conforme o Anexo I; e

XX- RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Art. 3º Podem participar processos de patentes depositados por, pelo menos, uma ICT e que, alternativamente:

I – pertençam a uma família de patentes, cujo primeiro pedido de patente foi depositado no INPI ou, no âmbito do PCT, no RO/BR;

II – a matéria descrita tenha TRL superior a 4, conforme o Anexo I; ou

III – a matéria esteja licenciada ou em processo de licenciamento, ou seja, de interesse de utilização por empresa.

Art. 4º Para participar, o processo de patente deve atender aos seguintes requisitos:

I – processo de patente depositado há mais de 18 meses ou com requerimento de publicação antecipada, descrito no §1º, do artigo 30, da LPI ou, no caso de pedidos internacionais, publicado pela OMPI;

II - processo de patente com o exame técnico pago;

Parágrafo único. No caso de processos de patente divididos, será necessário requerer o trâmite prioritário para todos.

Art. 5º O requerimento de trâmite prioritário deverá ser efetuado por, pelo menos, uma ICT depositante.

§1º Quando não praticados pelo próprio depositante, os atos de que trata esta Resolução podem ser efetuados em seu nome por procurador qualificado.

§ 2º Havendo mais de uma ICT depositante, o requerimento do trâmite prioritário pode ser efetuado por qualquer das ICTs, de forma isolada ou conjunta.

Art. 6º Cada depositante poderá participar com até 1 (um) processo de patente a cada ciclo mensal, exceto no último mês do projeto, quando não haverá limite no número de requerimentos por depositante.

§ 1º O ciclo mensal de que trata o *caput* do artigo é contabilizado do 1º ao último dia útil do mês e não é prorrogado se o vencimento cair em dia em que não houver expediente.



§2º Havendo mais de um depositante, o limite do *caput* aplicar-se-á a todos, e considerar-se-á que cada um efetuou um requerimento de participação no ciclo mensal.

Art. 7º O requerimento de trâmite prioritário poderá ser efetuado a partir do requerimento de depósito, entre os dias 01/06/2018 a 31/05/2019, por meio de formulário eletrônico e após pagamento da GRU correspondente, conforme a tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

Art. 8º O requerimento de trâmite prioritário deverá conter:

I – a comprovação do enquadramento de um dos depositantes na natureza de ICT através de cópia simples de certidão emitida pelo Poder Público, dentro de seu prazo de validade, que evidencie o enquadramento como ICT, tais como:

- a) comprovante de inscrição e de situação cadastral na Receita Federal do Brasil;
- b) comprovante de inscrição junto ao Ministério da Educação e Cultura;
- c) comprovante de inscrição junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; ou
- d) documento equivalente.

II – a comprovação de que a matéria do pedido de patente enquadra-se em, pelo menos, um dos incisos do artigo 3º:

a) no caso do inciso I, do artigo 3º, cópia simples de documento da família de patente no qual conste evidentemente a relação;

b) no caso do inciso II, do artigo 3º, cópias simples dos documentos constantes no Anexo I, ou documento equivalente ou declaração de que a tecnologia apresenta maturidade tecnológica superior a 4; e

c) no caso do inciso III, do artigo 3º, cópia simples de contrato de transferência de tecnologia, independentemente de averbação junto ao INPI, ou documento equivalente ou declaração de interesse de utilização emitido pela empresa interessada.

III – a apresentação do pedido de patente suficientemente alterado para corresponder à matéria considerada patenteável pelo INPI como Autoridade Internacional no âmbito do PCT ou declaração desta condição quando, simultaneamente:

- a) o INPI atuou como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido de patente; e
- b) há indicações no "Relatório de Exame Preliminar Internacional" sobre descumprimento de regra ou artigo do PCT, do qual se deduza a possibilidade do pedido de patente estar em desacordo com a legislação nacional;

IV – a apresentação do Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica para todas as características consideradas novas, considerando documentos patentários e não patentários e indicando a classificação internacional de patentes abrangida pela busca;

V – a apresentação da Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica, indicando o documento mais próximo no estado da técnica identificado no Relatório do inciso IV, descrevendo as características técnicas do pedido de patente que o diferenciam deste estado da técnica mais próximo, e indicando as razões que tornam a matéria reivindicada patenteável em relação à(s) referência(s) citada(s).

Parágrafo único. Dispensar-se-ão as apresentações dos documentos descritos nos incisos IV e V do *caput*, desde que se atenda a, pelo menos, uma das condições abaixo e apresente-se esclarecimento dessa condição:

I - o INPI atuou como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido de patente;

II - o relatório descritivo do pedido apresenta, pelo menos, cinco documentos, patentários ou não patentários, do estado da técnica e, simultaneamente, atende aos requisitos dos incisos IV e V, do *caput*, e/ou

III - o requerimento de trâmite prioritário contém documentos equivalentes aos dos incisos IV e V, efetuados por outro instituto de patentes.

Art. 9º A DIRPA verificará se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Resolução e publicará sua decisão na RPI.

§ 1º A DIRPA designará o Grupo de Exame Cooperativo para a análise dos requerimentos de trâmite prioritário, disciplinados nesta Resolução.

§ 2º Se as condições formais dos artigos 4º e 8º, desta Resolução não forem atendidas, o Grupo de Exame Cooperativo fará uma única exigência, a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser negada a concessão do trâmite prioritário.

Art. 10. O Projeto Piloto receberá até 100 (cem) requerimentos de trâmite prioritário e terá vigência até que todos os processos de patente considerados aptos sejam decididos na esfera administrativa do INPI.

Parágrafo único. O preenchimento das vagas de que trata o *caput* deste artigo obedecerá à ordem da data do protocolo de requerimento de trâmite prioritário ou à data do protocolo da petição de cumprimento de exigência das condições formais, o que ocorrer depois.

Art. 11. A concessão do trâmite prioritário implicará na priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

Art. 12. A concessão do trâmite prioritário será anulada de ofício caso:

I - o processo deixe de atender às condições estipuladas nesta Resolução, por ação ou omissão do depositante;

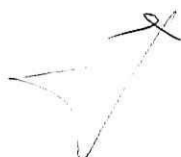

II - haja divisão voluntária do pedido de patente; ou

III - haja alteração voluntária do pedido de patente.

Art. 13. Casos omissos serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

Art. 14. Não será conhecida a petição, quando:

I - o requerente não for uma das ICTs depositantes;

 4 

II – um mesmo depositante efetuou mais de 1 (um) requerimento dentro do mesmo ciclo mensal;

III – o processo de patente já tiver trâmite ou exame prioritário publicado na RPI; e

IV - ultrapassar o limite de requerimentos ou tiver sido apresentada fora do prazo de vigência desta Resolução.

Art. 15. Não serão conhecidas as petições de Recurso das decisões que negaram o trâmite prioritário dos processos de patente, quando:

I – a decisão foi fundamentada na ausência de documentação, na apresentação incompleta ou inválida de documentos ou na apresentação intempestiva de documentos;

II - as condições dispostas nos artigos 4º e/ou 8º, desta Resolução não foram atendidas antes da avaliação do trâmite prioritário.

Art. 16. Os requerimentos efetuados durante a vigência da Resolução INPI/PR nº 191, de 18 de maio de 2017, publicada na RPI nº 2420 de 23 de maio de 2017 pendentes de avaliação serão contabilizados e avaliados de acordo com a normativa vigente à data do protocolo do requerimento.

Art. 17. Esta Resolução entrará em vigor no dia 01 de junho de 2018.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2018.


LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente


JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA
Diretor de Patentes, Programa de Computador
e Topografia de Circuitos Integrados





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

Anexo I, da Resolução nº 220, de 25 de maio de 2018

A Tabela abaixo fornece uma sugestão de descrição e dos resultados dos TRLs. A segunda coluna sugere o marco atingido em cada TRL, enquanto a terceira coluna fornece uma lista de sugestão de documentos que permitem a indicação do TRL respectivo¹.

TRL	Nível de maturidade tecnológica	Descrição / Marco alcançado para o elemento	Resultado do trabalho (documentado) e informações de apoio
1	Princípios básicos observados e relatados	Menor nível de prontidão de tecnologia. A investigação científica começa a ser traduzida em investigação aplicada e desenvolvimento (P&D). Pode haver aplicações potenciais identificadas, mas os conceitos elementares ainda não foram formulados. Exemplos podem incluir estudos de papel de propriedades básicas de uma tecnologia.	Expressão dos princípios básicos destinados ao uso. Identificação de aplicações potenciais. Pesquisas publicadas que identificam os princípios subjacentes da tecnologia. Referências de quem, onde e quando.
2	Conceito tecnológico e/ou aplicação formulada	Começa o processo inventivo e a formulação de elementos preliminares. Uma vez que os princípios básicos são observados, aplicações práticas potenciais podem ser formuladas. As aplicações ainda são especulativas e não há prova ou análise detalhada para apoiar as suposições. Os exemplos limitam-se aos estudos analíticos e não há prova de conceito ainda.	Formulação de aplicações potenciais. Projeto conceitual preliminar do elemento fornecendo a compreensão de como os princípios básicos podem ser usados. Publicações ou outras referências que descrevem a aplicação que está sendo considerada e que fornecem análises para apoiar o conceito.
3	Função analítica experimental e/ou prova de conceito característico	A atividade de P&D é iniciada. Os elementos conceituais são elaborados e tratados de forma independente. Estudos analíticos demonstram o desempenho e estudos de laboratório validam empiricamente as previsões. Exemplos incluem componentes que ainda não são integrados nem são representativos.	Requisitos de desempenho preliminar, incluindo a definição dos requisitos de desempenho funcional. Projeto conceitual do elemento. Entradas de dados experimentais, definição de experimento baseado em laboratório e resultados.

¹ Critérios adaptados do Manual de Operações das Unidades do EMPBRAPII, da ABNT NBR ISO 16290:2015 - *Sistemas espaciais - Definição dos níveis de maturidade da tecnologia (TRL) e de seus critérios de avaliação*, do relatório do Departamento de Defesa Americano, do relatório da Agência Nacional Aeroespacial Americana (NASA), do relatório da Agência Espacial Europeia e a Comissão Europeia.

	<p>Modelos analíticos de elemento para o prova de conceito.</p> <p>Resultados dos testes laboratoriais realizados para medir parâmetros de interesse e comparação com previsões analíticas para subsistemas críticos.</p>	<p>Requisitos de desempenho preliminar com definição de requisitos de desempenho funcional.</p> <p>Projeto conceitual do elemento.</p> <p>Plano de teste de desempenho funcional.</p> <p>Definição de experimentação para a verificação do desempenho funcional.</p> <p>Relatórios de ensaio de experimentação. Fornece uma estimativa de como os resultados dos testes diferem dos objetivos esperados.</p>	
4	<p>Validação da função crítica do componente crítico do produto ou do processo em ambiente de laboratório.</p>	<p>Componentes tecnológicos básicos são integrados para constatar que eles vão trabalhar juntos (mesmo que apresente "baixa fidelidade" em comparação com o sistema final).</p> <p>Desempenho funcional do elemento é demonstrado por testes em ambiente de laboratório de experimentação.</p> <p>Exemplos incluem a combinação de elementos e/ou componentes <i>ad hoc</i> em laboratório.</p>	<p>Funções críticas do elemento são identificadas e o ambiente relevante associado é definido.</p> <p>Modelos são produzidos em pequenas quantidades para verificar o desempenho por meio de testes no ambiente relevante, sujeitos à escala de efeitos.</p> <p>Fidelidade da tecnologia de experimentação aumenta significativamente. Os componentes tecnológicos básicos são integrados com elementos comprovativos razoavelmente realistas, então eles podem ser testados em um ambiente simulado.</p> <p>Exemplos incluem a integração de componentes de laboratório com "alta fidelidade".</p>
5	<p>Validação da função crítica do componente do produto ou do processo em ambiente relevante.</p>	<p>Funções críticas do elemento são identificadas e o ambiente relevante associado é definido.</p> <p>Modelos são produzidos em pequenas quantidades para verificar o desempenho por meio de testes no ambiente relevante, sujeitos à escala de efeitos.</p> <p>Fidelidade da tecnologia de experimentação aumenta significativamente. Os componentes tecnológicos básicos são integrados com elementos comprovativos razoavelmente realistas, então eles podem ser testados em um ambiente simulado.</p> <p>Exemplos incluem a integração de componentes de laboratório com "alta fidelidade".</p>	<p>Definição preliminar dos requisitos de desempenho e do ambiente relevante.</p> <p>Identificação e análise das funções críticas de elemento.</p> <p>Projeto preliminar do elemento, que é apoiado por modelos adequados para a verificação de funções críticas.</p> <p>Plano de teste de função crítica.</p> <p>Análise dos efeitos de escala.</p> <p>Definição de experimentação para a verificação da função crítica.</p> <p>Relatórios de ensaio de experimentação.</p> <p>Os resultados do teste laboratorial de experimentação são integrados com outros elementos de suporte em um ambiente simulado operacional.</p> <p>São respondidas questões, como: de que forma ambiente "relevante" difere do ambiente operacional esperado? Como comparar os resultados do teste com as expectativas? O produto ou processo experimental foi refinado para quase coincidir com os objetivos finais esperados?</p>
6	<p>Demonstração do sistema ou subsistema do produto ou processo através de protótipo com as funções críticas do produto ou processo</p>	<p>Um protótipo representativo do produto ou processo é testado em um ambiente relevante. Funções críticas do produto ou processo são verificadas, seu desempenho é demonstrado em um ambiente relevante, e é construído um modelo representativo da forma, ajuste e função.</p> <p>Representa um grande passo na aplicação de uma tecnologia.</p>	<p>Definição dos requisitos de desempenho e do ambiente relevante.</p> <p>Identificação e análise das funções críticas de elemento.</p> <p>Projeto de produto ou processo, que é apoiado por modelos adequados para a verificação de funções críticas.</p> <p>Plano de teste de função crítica.</p>

em um ambiente relevante. Exemplos incluem um protótipo de teste em um ambiente de laboratório de alta fidelidade ou em um ambiente simulado operacional.

Definição de modelo para as verificações de função crítica. Relatórios de ensaio de modelo.

Resultados de testes laboratoriais de um protótipo de sistema que está próximo à configuração desejada em termos de desempenho, peso e volume.

São respondidas questões, como: o ambiente de teste difere do ambiente operacional? Como o teste compara com as expectativas? Quais são/foram os planos, opções ou ações para resolver problemas antes de mudar para o próximo nível?

7 Demonstração do protótipo em um ambiente operacional.

Protótipo perto ou no sistema operacional planejado. Um modelo representativo, refletindo totalmente todos os aspectos do projeto do produto ou processo, é construído e testado com margens suficientes para demonstrar o desempenho no ambiente operacional. Desempenho do produto ou processo é demonstrado em um ambiente operacional (indústria, residência, corpo humano, etc).

Definição dos requisitos de desempenho, incluindo a definição do ambiente operacional.

Definição de modelo e realização.

Modelo de plano de teste.

Resultados de teste de modelo.

Resultados dos testes de um protótipo de sistema em um ambiente operacional.

8 Produto ou processo efetivo, completo e qualificado através de teste e demonstrações.

Em quase todos os casos, esta TRL representa o final do desenvolvimento do produto ou processo. A tecnologia foi provada para trabalhar em sua forma final e sob condições esperadas.

Exemplos incluem os testes de desenvolvimento e avaliação (*developmental test and evaluation - DT&E*) do produto ou processo para determinar se ele atende às especificações de projeto. Outro exemplo é o modelo de voo qualificado e integrado no sistema final pronto para voo.

Produto é construído e, se for o caso, integrado a máquina ou equipamento final ou o processo é instaurado.

Aceitação do produto ou processo final pelos gestores da empresa.

Os resultados dos testes do produto ou processo, em sua configuração final e no intervalo esperado das condições ambientais em que deverão operar, indicam que o produto ou processo irá operar adequadamente.

Certificação do INMETRO.

9 Produto ou processo comprovado por meio da aplicação ou uso bem-sucedido no mercado.

Tecnologia é madura. Aplicação real do produto ou processo em sua forma final e sob condições de uso ou operação. O elemento performa com sucesso em um ambiente operacional real.

Exemplos incluem a venda do produto no mercado.

Relatórios de Teste Operacional e Avaliação (*Operational test and evaluation reports - OT&E*).

Produto em venda.