



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO/ INPI/ PR N° 238, DE 24 DE MAIO DE 2019

Assunto: Institui o Projeto-piloto Patentes ICTs III.

O PRESIDENTE e a DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMA DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS, do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições previstas nos artigos 17, inciso XI, e 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto n° 8.854, de 22 de setembro de 2016 e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC n° 11, de 27 de janeiro de 2017,

RÉSOLVEM:

Art. 1° Esta Resolução institui a fase III do Projeto-piloto de priorização do trâmite de processo de patentes pertencentes à Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), intitulado "Patentes ICTs III".

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

I - pedido de patente internacional: pedido de patente depositado segundo o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT);

II - processo de patente: processo administrativo, na esfera da INPI, destinado à proteção de direitos de propriedade industrial, mediante concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade, desde a apresentação do pedido de patente ou, no caso de pedido internacional, sua comunicação ou remessa até o encerramento da instância administrativa;

III - ICT: Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação, conforme definição do inciso V, do artigo 2°, da Lei n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016;

Art. 3° O processo de patente deve atender aos seguintes requisitos:

I - estar depositado há, pelo menos, 18 (dezoito) meses ou com requerimento de publicação antecipada, conforme descrito no §1°, do artigo 30, da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, ou, no caso de pedidos internacionais, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI);

II - ter recolhida a retribuição relativa ao exame técnico; e

III - pertencer a, pelo menos, uma ICT.

Parágrafo único. No caso de pedidos de patente divididos, o pedido original e todos os divididos devem ter requerimento para alguma modalidade de trâmite prioritário disponibilizada pelo INPI e, simultaneamente, devem atender aos requisitos para serem passíveis de priorização pela respectiva modalidade.

Art. 4º O requerimento de participação deve atender aos seguintes requisitos:

I - ser efetuado por, pelo menos, uma ICT depositante ou titular, ou seu procurador devidamente qualificado no processo de patente;

II - ser o único requerimento neste Projeto-piloto de qualquer depositante ou titular dentro do ciclo mensal, exceto no último mês do Projeto-piloto, quando não haverá limite no número de requerimentos por depositante.

III - ser realizado após pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme a tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

IV - ser realizado por meio de formulário eletrônico;

V - conter a comprovação do enquadramento de um dos depositantes ou titular na natureza de ICT através de cópia simples de certidão emitida pelo Poder Público, dentro de seu prazo de validade, que evidencie a situação; e

VI - ser efetuado entre os dias 01/06/2019 e 31/05/2020;

Parágrafo único. O ciclo mensal de que trata o inciso II do *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.

Art. 5º Compete a DIRPA definir o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, verificar se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Resolução e publicar sua decisão na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

§ 1º Se as condições formais estipuladas nos incisos I e II do art. 3º ou no inciso V do art. 4º desta Resolução não forem atendidas, será feita uma única exigência a ser cumprida em até 60 (sessenta) dias, sob pena de ser negado o trâmite prioritário.

§ 2º O Grupo de Exame Cooperativo é responsável pela análise, a decisão e, com a devida fundamentação legal, a publicação da decisão na RPI.

§ 3º Casos omissos são decididos pelo dirigente máximo da diretoria responsável pelo trâmite de processos de patentes.

Art. 6º O Projeto-piloto Patentes ICTs III receberá até 100 (cem) requerimentos de participação, independentemente da concessão do trâmite prioritário, e se estenderá até o encerramento da instância administrativa de todos os processos de patente com prioridade concedida.

Parágrafo único. O preenchimento das vagas de que trata o *caput* deste artigo obedece à ordem da data do protocolo de requerimento de trâmite prioritário.

Art. 7º A concessão do trâmite prioritário implica priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

Art. 8º O trâmite prioritário será cassado nas seguintes hipóteses:

I - o processo de patente deixou de atender às condições estipuladas no art. 3º desta Resolução por ação do requerente; ou

II - haja, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico.

Art. 9º Não são conhecidas as petições, quando:

I - o processo estiver em desacordo com o inciso III, do artigo 3º, desta Resolução;

II - o requerimento foi protocolizado em desacordo com os incisos I, II, III, IV e VI, do artigo 4º, desta Resolução;

III - o requerimento exceder o limite estipulado no artigo 6º, desta resolução;

IV - o processo de patente já tiver prioridade de tramitação concedida;

Art. 10. Não caberá Recurso das decisões que negarem o exame prioritário do processo de patente, quando:

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

II - as condições dispostas nos incisos I e II, do artigo 3º, ou no inciso V, do artigo 4º, desta Resolução não foram atendidas antes da análise pela DIRPA.

Art. 11. Os requerimentos efetuados durante a vigência da Resolução INPI/PR nº 191, de 18 de maio de 2017, publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI nº 2420, de 23 de maio de 2017; e da Resolução INPI/PR nº 220, de 25 de maio de 2018, publicada na RPI nº 2473, de 29 de maio de 2018; pendentes de avaliação serão contabilizados e avaliados de acordo com a normativa vigente à data do protocolo do requerimento.

Art. 12. Revogam-se a Resolução INPI/PR nº 191, de 2017 e a Resolução INPI/PR nº 220, de 2018.

Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor no dia 01 de junho de 2019.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2019


CLAUDIO VILAR FURTADO
Presidente


LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE
Diretora de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados