

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2608
29 de Dezembro de 2020

Comunicados
Seção I



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PORTARIA / INPI / PR Nº 404, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

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

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria institui a fase II do Projeto-piloto de Exame Compartilhado Patente Prosecution Highway (PPH) no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), denominado Projeto-piloto PPH II.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Portaria serão 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 do 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 - família de patente: conjunto de patentes e/ou pedidos de patente, nacionais ou com efeito de nacionais regulares, diretamente relacionados entre si pela reivindicação de prioridade interna ou unionista e/ou por compartilharem o mesmo depósito internacional;

IV - Instituto parceiro: Instituto responsável pelo exame de pedidos de patente com qual o INPI possui um instrumento de cooperação do tipo PPH assinado e em vigor;

V - Escritório de Exame Anterior: Instituto parceiro que efetuou o exame técnico de um pedido de patente da mesma família antes do INPI; e

VI - matéria considerada patenteável: matéria que o Escritório de Exame Anterior examinou tecnicamente e considerou que atende, pelo menos, aos requisitos de novidade, ato inventivo / atividade inventiva e aplicação industrial.

TÍTULO I

DOS REQUISITOS DO PROCESSO E DO REQUERIMENTO

Art. 3º Terão prioridade de tramitação os procedimentos administrativos do processo de patente que atenderem aos seguintes requisitos:

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

II - ter recolhida a retribuição relativa ao exame técnico, conforme o disposto no art. 33 da Lei nº 9.279, de 1996;

III - não ter prioridade de tramitação;

IV - não ter o exame técnico iniciado;

V - não haver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, conforme o disposto nos artigos 26 e 32 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, pelo requerente, entre o requerimento e a decisão do trâmite prioritário;

VI - pertencer a uma família de patente cujo pedido de patente mais antigo tenha sido depositado no INPI ou em qualquer Instituto parceiro, atuando como escritório nacional ou regional ou, no âmbito do PCT, atuando como Organismo Receptor (RO);

VII - pertencer a uma família de patentes na qual o Escritório de Exame Anterior, atuando como instituto nacional de patentes, tenha examinado um pedido desta família, e tenha considerado que há matéria considerada patenteável em um exame técnico, substantivo ou de mérito;

VIII - pertencer a uma família de patentes na qual o Escritório de Exame Anterior, atuando como instituto nacional de patentes, tenha exarado uma decisão de deferimento ou concessão; e

IX - reivindicar matéria igual ou mais restrita do que aquela considerada patenteável pelo Escritório de Exame Anterior para o pedido da mesma família de patentes, mesmo considerando diferenças devido a traduções, sendo vedada a inclusão de matéria para qual o Escritório de Exame Anterior não tenha efetuado busca e/ou exame técnico, mesmo que seja para restringir o objeto da reivindicação.

Parágrafo único. Os certificados de adição que atenderem aos requisitos estabelecidos no caput são passíveis de priorização após a concessão da patente a qual estão relacionados.

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

I - ser efetuado por qualquer depositante, de forma isolada ou conjunta, ou seu procurador devidamente qualificado no processo de patente;

II - ser realizado após pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor do código de serviço 277, com a indicação, no objeto da petição, do Escritório de Exame Anterior;

III - ser realizado por meio de formulário eletrônico; e

IV - apresentar, em anexo, os seguintes documentos:

a) cópia da folha de rosto do documento comprobatório de que o pedido de patente atende às definições do artigo 3º, inciso VI, desta Portaria;

b) cópia de documento comprobatório de que o pedido de patente da mesma família atende ao descrito no artigo 3º, inciso VII, desta Portaria;

c) cópia de documento comprobatório de que o pedido de patente da mesma família atende ao descrito no artigo 3º, inciso VIII, desta Portaria;

d) cópia de documentos do estado da técnica não-patentários citados em qualquer relatório de exame técnico do Escritório de Exame Anterior, ou declaração de que o Escritório de Exame Anterior não citou documentos não-patentários em qualquer relatório de exame técnico;

e) cópia do quadro reivindicatório tal como deferido pelo Escritório de Exame Anterior;

f) pedido de patente modificado, a fim de atender ao disposto no artigo 3º, inciso IX, desta Portaria, respeitando a legislação vigente referente à alteração de pedidos de patentes do INPI, ou declaração de que o pedido de patente atende ao disposto no inciso; e

g) tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, conforme modelo do Anexo I desta Portaria, evidenciando a correlação entre as reivindicações consideradas patenteáveis pelo Escritório de Exame Anterior e as novas reivindicações apresentadas ao INPI, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido considerado patenteável pelo Escritório de Exame Anterior; e

§ 1º A retribuição prevista no inciso II, do caput corresponde à taxa de avaliação do requerimento de participação.

§ 2º Caso as cópias de documentos exigidas estejam redigidas em idioma distinto do português, inglês ou espanhol, deve ser apresentada também a tradução para algum desses idiomas.

§ 3º Fica dispensada a apresentação de documento, certidão ou sua cópia, quando emitido pelo INPI.

§ 4º O requerimento de trâmite prioritário será considerado como pedido expresso do requerente para processar ou examinar o pedido internacional antes do prazo de 30 (trinta) meses, nos moldes do artigo 23.2, do Tratado PCT.

Art. 5º O Projeto-piloto terá os seguintes limites:

I - os requerimentos poderão ser efetuados no período compreendido entre 01/01/2021 e 31/12/2024;

II - poderá ser efetuado um requerimento de trâmite prioritário para processos de patente de um mesmo depositante ou titular dentro do ciclo semanal;

III - poderão ser efetuados até 150 (cento e cinquenta) requerimentos de participação no projeto-piloto para processos de patente classificados na mesma Seção da Classificação Internacional de Patentes (IPC, na sigla em inglês), por ciclo anual;

IV - poderão ser recebidos até 600 (seiscentos) requerimentos de participação por ciclo anual; e

V - o projeto-piloto se estenderá até o encerramento da instância administrativa no INPI de todos os processos de patente com prioridade admitida.

1º Os limites quantitativos previstos nos incisos do caput independem da admissão ou não dos respectivos requerimentos de trâmite prioritário e do resultado do Escritório de Exame Anterior apresentado.

§ 2º O preenchimento das vagas de que tratam os incisos do caput do artigo obedecerá à ordem da data e hora do protocolo de requerimento de trâmite prioritário.

§ 3º O ciclo semanal de que trata o inciso II, do caput do artigo inicia-se às segundas-feiras e encerra-se aos domingos, não sendo admitida prorrogação.

§ 4º O ciclo anual de que tratam os incisos III e IV do caput do artigo inicia-se no 1º dia do ano e finda no último dia do mesmo, não sendo admitida prorrogação.

§ 5º A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) poderá suspender temporariamente, de modo integral ou parcial, a recepção de requerimentos para trâmite prioritário dos processos de patente nas modalidades disciplinadas nesta Portaria.

§ 6º A DIRPA notificará a suspensão descrita no parágrafo anterior deste artigo com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência.

TÍTULO II

DO PROCESSAMENTO DO TRÂMITE PRIORITÁRIO

Art. 6º Competirá à DIRPA definir o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, verificar se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos nesta

Portaria e publicar sua decisão na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI).

§ 1º O INPI priorizará os atos de expediente necessários para a avaliação do requerimento de trâmite prioritário.

§ 2º Casos omissos são decididos pelo dirigente máximo da Diretoria responsável pelo trâmite de processos de patentes em 1ª instância.

Art. 7º Será feita uma única exigência, a ser cumprida em até 60 (sessenta) dias, quando:

I - o requerente e/ou seu procurador não estiverem devidamente qualificados;

II - as condições formais do processo estipuladas nos incisos I ou II, do artigo 3º não forem atendidas;

III - as condições formais do requerimento estipuladas no inciso IV ou § 3º, do artigo 4º não forem atendidas; ou

IV - houver a necessidade de apresentação de documentos adicionais durante a análise dos requerimentos de participação ou durante o exame técnico.

§ 1º A comprovação pelo interessado das informações de que tratam as alíneas a), b), c), d) e e), do inciso IV, do artigo 4º, poderá ser dispensada na hipótese da DIRPA ter acesso às informações por meio de base de dados eletrônica pública em idioma português, inglês ou espanhol.

§ 2º O requerente deve apresentar esclarecimentos sobre o cumprimento da exigência no prazo estipulado no caput, após o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor do código de serviços 206, com a indicação, no objeto da petição, do “Cumprimento de exigência formal para trâmite prioritário”.

§ 3º Caso a exigência não seja atendida o trâmite prioritário não será admitido.

Art. 8º Não serão conhecidas as petições quando:

I - não referir-se a um processo de patente, na forma do inciso II, do artigo 2º;

II - o processo de patente não atender aos requisitos previstos nos incisos III, IV, V ou VI, do artigo 3º;

III - o requerimento for protocolizado em desacordo com os incisos I, II, ou III do artigo 4º;
ou

IV - os limites estipulados nos incisos I, II, III ou IV, do artigo 5º tenham sido atingidos.

Parágrafo único. Caberá, mediante solicitação do interessado, restituição de retribuição recolhida para as petições de requerimentos de trâmite prioritário não conhecidas, com base no inciso IV do caput deste artigo.

Art. 9º A admissão do trâmite prioritário implicará priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

Parágrafo único. Na eventual divisão do pedido prioritário após a publicação do primeiro parecer de exame técnico, apenas o pedido original manterá o atributo de trâmite prioritário.

Art. 10. Não caberá recurso das decisões que não admitirem o trâmite prioritário.

Parágrafo único. O interessado poderá apresentar novo requerimento de trâmite prioritário instruído com nova documentação probatória.

Art. 11. O trâmite prioritário será cassado quando:

I - o processo de patente deixar de atender às condições estipuladas no artigo 3º desta Portaria por ação do requerente; ou

II - houver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, no período entre a admissão e a publicação do primeiro parecer de exame técnico.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 12. Os requerimentos pendentes de avaliação apresentados para participação nos Projetos-piloto PPH INPI-USPTO, PPH INPI-JPO, PPH PROSUL, PPH INPI-EPO, PPH INPISIPO, PPH INPI-USPTO II, PPH INPIDKPTO, PPH INPI-UKIPO, PPH INPI-PROSUL II, PPH INPI-JPO II, PPH PROSUL III e PPH, serão avaliados de acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Portaria, previstos nos artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11.

Parágrafo único. Os requerimentos de que trata o caput deverão atender aos requisitos formais e substantivos definidos no ato normativo em vigor à época do protocolo da petição, e serão contabilizados para o Projeto-piloto correspondente.

Art. 13. Revogam-se as:

I - Resolução / INPI / PR nº 252, de 18 de outubro de 2019, publicada na RPI nº 2546, de 22 de outubro de 2019, republicada na RPI nº 2548, de 05 de novembro de 2019; e

II - Portaria / INPI / PR / DIRPA / nº 15, de 25 de outubro de 2019, publicada na RPI nº 2547, de 29 de outubro de 2019.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2021, com fulcro no art. 4º Parágrafo Único do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020.

CLAUDIO VILAR FURTADO
Presidente

LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE
Diretora de Patentes, Programas de Computador
e Topografias de Circuitos Integrados



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO VILAR FURTADO, Presidente**, em 23/12/2020, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE, Diretor(a)**, em 23/12/2020, às 12:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0361052** e o código CRC **9EFE35BB**.

ANEXO I

Tabela de Correspondência de Reivindicações		
Nº da reivindicação requerida no INPI	Nº da reivindicação considerada patenteável pelo Escritório de Exame Anterior	Comentário sobre a correspondência

Referência: Processo nº 52402.010108/2019-08

SEI nº 0361052