

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2510
12 de Fevereiro de 2019

Comunicados
Seção I



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

RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 235, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019

Assunto: Institui o Projeto-piloto PPH
INPI-JPO II.

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 nos arts. 17, inciso XI, e 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016 e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Resolução institui a fase II do Projeto-piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* (PPH), conforme acordado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto de Patentes do Japão (*Japan Patent Office* ou JPO), denominado Projeto-piloto PPH INPI-JPO II.

Art. 2º 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; e

III - família de patente: conjunto de patentes e pedidos de patente relacionados entre si pela reivindicação de prioridade interna ou unionista e/ou por compartilharem o mesmo depósito internacional; e

IV - matéria considerada patenteável: matéria que o JPO considerou que atende, pelo menos, aos requisitos de novidade, ato inventivo / atividade inventiva e aplicação industrial.

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

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

II - ter recolhida a retribuição relativa ao exame técnico;

III - pertencer a uma família de patente cujo, pelo menos, o pedido de patente mais antigo foi depositado no INPI ou no JPO atuando como escritório nacional ou, no âmbito do PCT, atuando como Escritório Receptor (*Receiving Office* ou RO);

IV - pertencer a uma família de patente cujo, pelo menos, um pedido de patente foi deferido pelo JPO com base em uma decisão técnica;

V - estar classificado pelo INPI em quaisquer uns dos símbolos constante no Anexo I desta Resolução, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação;

VI - reivindicar matéria igual ou mais restrita do que aquela considerada patenteável pelo JPO para o pedido da mesma família de patentes, mesmo considerando diferenças devido a traduções; e

VII - não ter o exame técnico iniciado.

Parágrafo único. No caso de pedidos de patente divididos, o pedido principal 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 trâmite prioritário deve ser efetuado pelo depositante.

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

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

Art. 5º Cada depositante pode participar com até 1 (um) processo de patente a cada ciclo mensal, exceto no último mês do Projeto-piloto, 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* aplica-se a todos, e considera-se que cada um efetuou um requerimento de participação no ciclo mensal.

Art. 6º O requerimento de trâmite prioritário pode ser efetuado em qualquer etapa do processo de patente, entre os dias 01/04/2019 e 31/03/2021, por meio de formulário eletrônico e após pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme a tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

Art. 7º O requerimento de trâmite prioritário deve conter:

I - cópia e tradução da folha de rosto do documento comprobatório de que o pedido de patente atende às definições do art. 3º, inciso III, desta Resolução;

II - cópia e tradução de documento comprobatório de que, pelo menos, um pedido de patente da mesma família atende ao descrito no art. 3º, inciso IV, desta Resolução;

III - cópia e tradução de um resultado de exame técnico do JPO que defina claramente quais as reivindicações foram patenteadas;



IV - cópia e tradução de documentos do estado da técnica não patentários, na hipótese de qualquer relatório de exame técnico do JPO citá-los;

V - pedido de patente modificado, a fim de atender ao disposto no art. 3º, incisos VI, desta resolução, 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

VI - tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, conforme modelo do Anexo II desta Resolução, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo JPO, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido considerado patenteável pelo JPO.

§ 1º O INPI pode formular exigência requerendo documentos adicionais durante a análise dos requerimentos de participação ou do exame técnico.

§ 2º São aceitas cópias ou traduções de documentos em português, inglês ou espanhol.

Art. 8º O Projeto-piloto PPH INPI-JPO II poderá receber até 200 (duzentos) requerimentos de participação 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 ou da data do protocolo da petição de cumprimento de exigência das condições formais, o que ocorrer depois.

Art. 9º 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 RPI (Revista da Propriedade Industrial).

§ 1º Se as condições formais estipuladas nos incisos I e II do art. 3º ou no art. 7º desta Resolução não forem atendidas, será feita uma única exigência a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser negado o trâmite prioritário.

§ 2º A DIRPA delega para o Grupo de Exame Cooperativo a análise e a decisão do trâmite prioritário.

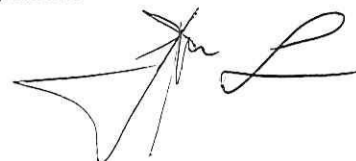
Art. 10. A concessão do trâmite prioritário implica priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

Art. 11. 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. 12. Casos omissos são decididos pelo dirigente máximo da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'JL' or similar, followed by a long horizontal stroke.

Art. 13. Não são conhecidas as petições nas seguintes hipóteses:

I - o requerente não for legitimado para requerer o trâmite prioritário;

II - o depositante tiver efetuado mais de um requerimento de participação no mesmo ciclo mensal, salvo a exceção do último ciclo mensal, conforme disposto no art. 5º desta Resolução;

III - tiver sido protocolizada em desacordo com o art. 6º desta Resolução;

IV - o processo de patente tiver prioridade de tramitação concedida e publicada na RPI;
ou

V - há mais requerimentos do que o estipulado no art. 8º desta resolução;

Art. 14. Não caberá recurso das decisões que negarem o exame prioritário do processo 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; ou

II - as condições dispostas nos incisos I e II do art. 3º ou no art. 7º desta Resolução não foram atendidas antes da análise pela DIRPA.

Art. 15. As disposições desta Resolução relativas aos requerimentos efetuados até o dia 31 de março de 2019 não se aplicam, prevalecendo o disposto no ato normativo anterior (Resolução INPI PR nº 184, de 24 de março de 2017).

Art. 16. Revoga-se a Resolução INPI PR nº 184, de 24 de março de 2017.

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor no dia primeiro de abril de 2019.

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019


LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente


LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados

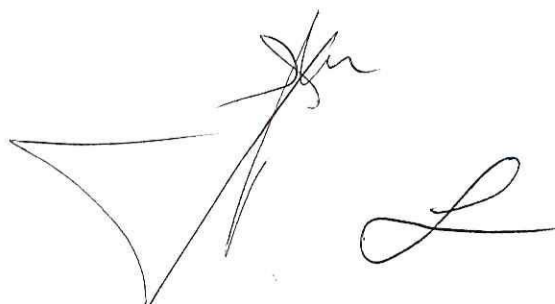
ANEXO I DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 235, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019

CAMPOS TÉCNICOS ACEITOS NO PPH INPI-JPO

Os pedidos de patente com classificação principal nos seguintes símbolos da Classificação Internacional de Patentes (CIP), incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação, poderão participar do Projeto-piloto PPH INPI-JPO no INPI. Em qualquer caso, estão excluídos os pedidos relacionados ao campo técnico de “fármacos”, entendidos como aqueles pedidos com classificação principal ou secundária com símbolos A61K.

| | Área Técnica | Código CIP |
|----|---|--|
| 1 | Máquinas e aparelhos elétricos, energia | F21#, H01B, H01C, H01F, H01G, H01H, H01J, H01K, H01M, H01R, H01T, H02#, H05B, H05C, H05F, H99Z |
| 2 | Tecnologia audiovisual | G09F, G09G, G11B, H04N3, H04N5, H04N9, H04N13, H04N15, H04N17, H04R, H04S, H05K |
| 3 | Telecomunicações | G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N1, H04N7, H04N11, H04Q |
| 4 | Comunicação digital | H04L |
| 5 | Processos básicos de comunicação | H03# |
| 6 | Tecnologia da informação | (G06# not G06Q), G11C, G10L |
| 7 | Métodos de tecnologia da informação para gestão | G06Q |
| 8 | Semicondutores | H01L |
| 9 | Química Macromolecular, Polímeros | C08B, C08C, C08F, C08G, C08H, C08K, C08L |
| 10 | Metalurgia e Materiais | B21#, B22C; B22D; B22F; C01B; C01C; C01D; C01F; C01G; C03C; C04B; C21B; C21C; C21D; C22B; C22C; C22F |
| 11 | Agroquímicos | A01N, A01P, C07D, C07G, C07H, C07J |
| 12 | Microrganismos ou enzimas | C12N |
| 13 | Diversos | B60#, B62#, C08J, F02D, G02B, G02F, G03G, G05#, G08G, H01S, H04N19, H04N21, H04W, H05H |

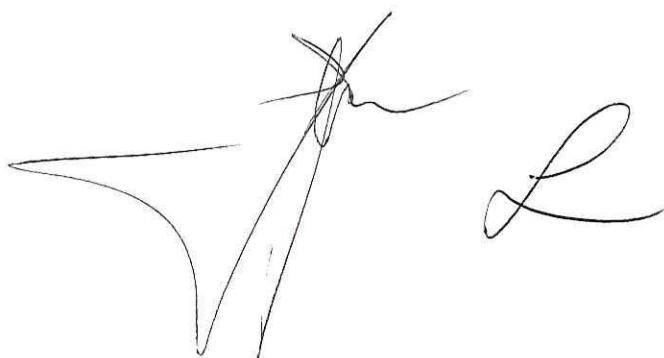
Observação: O símbolo “#” denota todas as subcategorias dentro de uma classificação indicada.

A handwritten signature in black ink is written over a large, empty triangular stamp. To the right of the signature is a separate, stylized handwritten mark or signature.

ANEXO II DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 235 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE REIVINDICAÇÕES

| Tabela de Correspondência de Reivindicações | | |
|---|--|------------------------------------|
| Reivindicação requerida no INPI | Reivindicação considerada patenteável no JPO | Comentário sobre a correspondência |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized mark and a smaller 'L' to its right.