

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2548
05 de Novembro de 2019

Comunicados
Seção I



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO/INPI/PR Nº 252, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019

Assunto: Institui o Projeto-piloto PPH.

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, 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 Resolução institui o Projeto-piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* (PPH) no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), denominado Projeto-piloto PPH.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Resolução 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 - Escritório de Exame Anterior: Instituto responsável pelo exame de pedidos de patente com qual o INPI possui um instrumento de cooperação do tipo PPH assinado e em vigor, que efetuou o exame técnico de um pedido de patente da mesma família antes do INPI; e

V - 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.

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

I - estar depositado há, pelo menos, 18 (dezoito) meses ou com requerimento de publicação antecipada ou, no caso de pedidos internacionais, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI);

II - ter recolhida a retribuição relativa ao exame técnico;

III - não ter prioridade de tramitação concedida e publicada na RPI;

IV - não ter o exame técnico iniciado;

V - não haver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, entre o requerimento e a decisão do trâmite prioritário;

VI - pertencer a uma família de patente cujo, pelo menos, pedido de patente mais antigo foi depositado no INPI ou no Escritório de Exame Anterior, 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 haja restrição do objeto da reivindicação.

Parágrafo único. Os certificados de adição que atenderem os requisitos estabelecidos no caput são passíveis de priorização após a concessão da patente referente ao pedido ao 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 o único requerimento neste Projeto-piloto de qualquer depositante dentro do ciclo mensal.

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 - 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 Resolução;

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

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

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 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

g) tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, conforme modelo do Anexo I desta Resolução, 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

VI - ser efetuado entre os dias 01/12/2019 e 31/11/2022.

§ 1º O ciclo mensal de que trata o inciso II, do *caput* do artigo inicia-se no 1º dia do mês e finda no último dia do mês, não sendo admitida prorrogação.

§ 2º A retribuição prevista no inciso III, do *caput* corresponde à taxa de avaliação do requerimento de participação.

§ 3º Caso as cópias de documentos exigidas pelo inciso V, do *caput* estejam redigidas em idioma distinto do português, inglês ou espanhol, deve ser apresentada também a tradução para algum desses idiomas.

§ 4º Fica dispensada a apresentação de documento, certidão ou sua cópia, quando emitido pelo INPI.

§ 5º 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 PPH poderá receber até 400 (quatrocentos) requerimentos de participação por ciclo anual, independentemente da concessão do trâmite prioritário, e se estenderá até o encerramento da instância administrativa de todos os processos de patente com prioridade concedida.

§ 1º O preenchimento das vagas de que trata o *caput* deste artigo obedecerá à ordem da data do protocolo de requerimento de trâmite prioritário.

§ 2º O ciclo anual de que trata o *caput* do artigo inicia-se no 1º dia e finda no último dia do ano, não sendo admitida prorrogação.

§ 3º 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 de PPH para processos de patente.

§ 4º A DIRPA notificará a suspensão descrita no § 3º do *caput* com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência.

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 Resolução 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 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 ou V, do artigo 3º;

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

IV - o requerimento exceder o limite estipulado no *caput* do artigo 5º ou a recepção estiver suspensa conforme § 3º, do mesmo dispositivo.

Art. 8º 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 em qualquer alínea do inciso V, ou do § 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 V, 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*.

§ 3º Caso a exigência descrita no inciso I, do *caput* não seja atendida, a petição não será conhecida e, nos casos descritos nos incisos II, III e IV, o trâmite prioritário será negado.

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

Art. 10. O trâmite prioritário será cassado quando:

I - o processo de patente deixar de atender às condições estipuladas no artigo 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. 11. Não caberá recurso das decisões que negarem o trâmite prioritário do processo de patente, quando:

I - não houver o atendimento, antes da análise do requerimento pela DIRPA, das condições previstas nos incisos I ou II, do artigo 3º; ou

II - a decisão estiver fundamentada na ausência de documentação, incluindo a apresentação incompleta, inválida ou intempestiva de documentos.

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 e PPH PROSUL III, serão avaliados de acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Resolução, 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 Resoluções:

I - Resolução INPI PR nº 202, de 30 de outubro de 2017, publicada na RPI nº 2444, de 07 de novembro de 2017;

II - Resolução INPI PR nº 209, de 26 de janeiro de 2018, publicada na RPI nº 2456, de 30 de janeiro de 2018;

III - Resolução INPI PR nº 218, de 07 de maio de 2018, publicada na RPI nº 2470, de 08 de maio de 2018;

IV - Resolução INPI PR nº 222, de 20 de julho de 2018, publicada na RPI nº 2481, de 24 de julho de 2018;

V - Resolução INPI PR nº 223, de 09 de agosto de 2018, publicada na RPI nº 2485, de 21 de agosto de 2018;

VI - Resolução INPI PR nº 235, de 08 de fevereiro de 2019, publicada na RPI nº 2510, de 12 de fevereiro de 2019;


VII - Resolução INPI PR nº 237, 28 de março de 2019, publicada na RPI nº 2517, 02 de abril de 2019; e

VIII - Resolução INPI PR nº 242, 27 de junho de 2019, publicada na RPI nº 2530, 02 de julho de 2019.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2019.


CLAUDIO VILAR FURTADO
Presidente


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

ANEXO I, DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 252, DE 13 DE OUTUBRO DE 2019

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE REIVINDICAÇÕES

| Tabela de Correspondência de Reivindicações | | |
|---|---|------------------------------------|
| Nº da reivindicação requerida no INPI | Nº da reivindicação considerada patenteável pelo Instituto parceiro | Comentário sobre a correspondência |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

