

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2485
21 de Agosto de 2018

Comunicados
Seção I



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

RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 223, DE 09 DE AGOSTO DE 2018

Assunto: Institui o Projeto Piloto de Exame Compartilhado PPH INPI-DKPTO.

O **PRESIDENTE** e a **DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS**, do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, no uso das atribuições previstas nos artigos 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 o Projeto Piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* (PPH), acordado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto de Patente da Dinamarca (DKPTO), denominado Projeto Piloto PPH INPI-DKPTO.

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

I - CUP: Convenção de Paris;

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

III – pedido de patente internacional: pedido de patente depositado segundo o PCT;

IV – 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;

V – família de pedidos e patente: conjunto de patentes e pedidos de patente relacionados pela reivindicação de prioridade de depósito e/ou por compartilharem o mesmo depósito internacional.

VI – pedido considerado patenteável: pedido que o DKPTO considerou que atende, pelo menos, aos requisitos de novidade, atividade / ato inventivo e aplicação industrial; e

VII - pedido suficientemente correspondente: pedido depositado no INPI, que reivindica matéria igual ou mais limitada àquela considerada patenteável pelo DKPTO no pedido da mesma família, mesmo considerando diferenças devido a traduções.

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

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

II - recolhimento da 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 DKPTO ou, no âmbito do PCT, nos escritórios receptores do Brasil (RO/BR) ou Dinamarca (RO/DK);

IV - o DKPTO, atuando como instituto nacional de patentes, tenha examinado um pedido da mesma família, indicando claramente quais reivindicações atenderam aos critérios de novidade, ato / atividade inventiva e aplicação industrial e tenha exarado uma decisão de “Grant”;

V - a matéria deve pertencer aos campos técnicos de “Engenharia, iluminação, aquecimento, armas e explosões”, sendo estes entendidos como aqueles classificados pelo INPI em qualquer um dos símbolos da Classificação Internacional de Patentes (CIP) constantes do Anexo I, desta Resolução, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação, exceto, em qualquer caso, pedidos relacionados com o campo técnico de “fármacos”;

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

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 deverão ser efetuados em seu nome, por procurador qualificado.

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

Art. 5º 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. 6º O requerimento de trâmite prioritário deverá ser efetuado a partir do requerimento de depósito, entre os dias 01/09/2018 a 31/08/2020, 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 deverá conter:

I – cópia e tradução de, pelo menos, a folha de rosto do documento comprobatório de que o pedido de patente atende às definições do artigo 3º, inciso III, desta Resolução;

II – cópia e tradução de, pelo menos, um dos documentos descritos no artigo 3º, inciso IV, desta Resolução e, caso este não defina claramente quais as reivindicações serão patenteadas pelo DKPTO, um dos resultados de exame que indique esta condição;

III - na hipótese de qualquer relatório de exame técnico do DKPTO citar documentos do estado da técnica não patentários, será necessário apresentar suas cópia e tradução;

IV - pedido de patente alterado para suficientemente corresponder à matéria que o DKPTO considerou patenteável no pedido de mesma família, respeitando as instruções normativas vigentes, referentes à alteração de pedidos de patentes do INPI ou declaração de que o pedido de patente atende ao disposto nesse inciso; e

V - 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 DKPTO, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido da mesma família, consideradas patenteáveis pelo DKPTO.

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

§ 2º Serão aceitos documentos ou suas traduções em português, inglês ou espanhol.

Art. 8º O Projeto Piloto PPH INPI-DKPTO receberá até 100 (cem) requerimentos de participação por ano (totalizando duzentos) e estender-se-á até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

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 da data do protocolo da petição de cumprimento de exigência das condições formais, o que ocorrer depois.

Art. 9º A DIRPA definirá o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, verificará se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Resolução e publicará sua decisão na RPI (Revista Eletrônica da Propriedade Industrial).

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

§ 2º A DIRPA delegará para o Grupo de Exame Cooperativo verificar se os requerimentos e processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Resolução.

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

Art. 11. A concessão do trâmite prioritário será anulada de ofício caso:

I - o processo deixe de atender às condições estipuladas nesta 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 serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados.

Art. 13. Não será conhecida a petição, quando:

I – o requerente não for legitimado para requerer o trâmite prioritário pelo motivo pleiteado;

II – o depositante tiver efetuado mais de um requerimento de participação no mesmo ciclo mensal;

III – tiver sido protocolizada em desacordo com o artigo 6º, desta Resolução;

IV – o número de requerimentos tiver atingido o limite anual e/ou total;

V – o pedido de patente tiver tido outra prioridade de tramitação concedida e publicada na RPI.

Art. 14. Não serão conhecidas as petições de Recurso das decisões que negaram o exame prioritário do pedido 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 artigo 3º ou no artigo 7º, desta Resolução, não foram atendidas antes da análise pela Diretoria de Patentes, , Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados.

Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor no dia 01 de setembro de 2018.

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2018.


LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente


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

ANEXO I, DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 223 , DE 09 DE AGOSTO DE 2018

CAMPOS TÉCNICOS ACEITOS NO PPH INPI-UKIPO

Os pedidos de patente com classificação principal nos seguintes símbolos da CIP, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação, poderão participar do Projeto Piloto PPH INPI-DKPTO 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 IPC
1	Engenharia, iluminação, aquecimento, armas e explosões	F# (exceto A61K)

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

ANEXO II, DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 223 , DE 09 DE AGOSTO DE 2018

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE REIVINDICAÇÕES

Tabela de Correspondência de Reivindicações		
Reivindicação requerida no INPI	Reivindicação considerada patenteável no DKPTO	Comentário sobre a correspondência