

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2487
04 de Setembro de 2018

Comunicados

Seção I



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

RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 224, DE 31 DE AGOSTO DE 2018

Assunto: Institui a fase II, do Projeto Piloto de Exame Compartilhado PPH PROSUL.

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 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 a fase II, do Projeto Piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* (PPH), acordado entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial da República do Brasil (INPI), o Instituto Nacional de Propriedade Industrial da República do Chile (INAPI), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial da República da Argentina (INPI-AR), a Superintendência de Indústria e Comércio da República da Colômbia (SIC), o Instituto Equatoriano de Propriedade Intelectual (IEPI), o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual da República do Paraguai (DINAPI), o Instituto Nacional para a Defesa da Concorrência e Defesa da Propriedade Intelectual da República do Peru (INDECOPI), e a Direção Nacional da Propriedade Industrial da República Oriental do Uruguai (NCPA), denominado Projeto Piloto PPH PROSUL.

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

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

II - pedido de patente internacional: pedido de patente depositado segundo o PCT;

III - 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;

IV - família de pedidos e patente: conjunto de patentes e pedidos de patente relacionados pela reivindicação de prioridade interna ou unionista e/ou por compartilharem o mesmo depósito internacional.

V - Institutos de Patente do PROSUL: Instituto Nacional da Propriedade Industrial da República do Brasil (INPI), o Instituto Nacional de Propriedade Industrial da República do Chile (INAPI), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial da República da Argentina (INPI-AR), a Superintendência de Indústria e Comércio da República da Colômbia (SIC), o Instituto Equatoriano de Propriedade Intelectual (IEPI), o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual da República do Paraguai (DINAPI), o Instituto Nacional para a Defesa da Concorrência e Defesa da Propriedade Intelectual da República do Peru (INDECOPI), e a Direção Nacional da Propriedade Industrial da República Oriental do Uruguai (NCPA).

VI - pedido considerado patenteável: pedido que um dos Institutos de patente do PROSUL considerou que atende, pelo menos, aos requisitos de novidade, atividade / ato inventivo e aplicação industrial; e

VIII - pedido suficientemente correspondente: pedido depositado no INPI que reivindica matéria igual ou mais limitada àquela considerada patenteável por outro Instituto de patente do PROSUL, para pedido de mesma família, mesmo considerando diferenças devido à 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, publicados 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 em um Instituto de Patente do PROSUL ou, no âmbito do PCT, em um Instituto de Patente do PROSUL atuando como escritório receptor (RO);

IV - um Instituto de Patente do PROSUL, atuando como instituto nacional de patentes ou como Autoridade de Busca Internacional (ISA) ou com Autoridade de Exame Internacional Preliminar (IPEA), tenha examinado um pedido da mesma família, indicando claramente quais reivindicações atenderam aos critérios de novidade, ato / atividade inventiva e aplicação industrial.

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

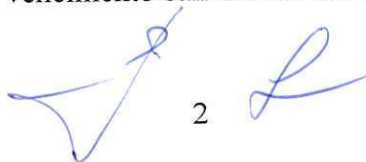
Art. 4º O requerimento de trâmite prioritário deve ser efetuado pelo depositante.

§ 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.


2

§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 poderá ser efetuado em qualquer etapa do processo de patente, até o dia 30/06/2019, 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 resultado de exame exarado por um Instituto de Patentes do PROSUL que indique claramente o atendimento ao descrito no artigo 3º, inciso IV, desta Resolução;

III - na hipótese de qualquer relatório de exame técnico do Instituto de Patentes do PROSUL citar documentos do estado da técnica não patentários, será necessário apresentar suas cópias e traduções;

IV - pedido de patente alterado para suficientemente corresponder à matéria que o Instituto de Patentes do PROSUL considerou patenteável no pedido de mesma família, respeitando as instruções normativas vigentes referentes à alteração de pedidos de patente 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 desta Resolução, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo Instituto de Patentes do PROSUL, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido de mesma família consideradas patenteáveis pelo Instituto de Patentes do PROSUL.

§ 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 PROSUL se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

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 no 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.

 3 

Art. 10. A concessão do trâmite prioritário implicará 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 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 DIRPA.

Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2018.



LUIZ OTÁVIO PIMENTEL

Presidente



LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAJE

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

ANEXO DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 224 , DE 31 DE AGOSTO DE 2018

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE REIVINDICAÇÕES

Tabela de Correspondência de Reivindicações		
Reivindicação requerida no INPI	Reivindicação considerada patenteável em um Instituto de Patentes do PROSUL	Comentário sobre a correspondência