

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2461
06 de Março de 2018

Comunicados
Seção I



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

RESOLUÇÃO/ INPI/ PR Nº 212, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018

Assunto: Institui a fase III do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes pertencentes a famílias de patentes com origem no Brasil, “Prioridade BR”.

O PRESIDENTE e o DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS, DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Resolução institui a fase III do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes pertencentes a famílias de patentes com origem no Brasil.

Art. 2º Para os fins dispostos nesta Resolução serão observadas as seguintes definições:

I – LPI: Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 ou Lei da Propriedade Industrial;

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

III - RO/BR: INPI como Escritório Receptor no âmbito do PCT;

IV - Pedido de patente internacional: pedido depositado segundo o PCT, tal como definido no art. 2, inciso VII do PCT;

V – Primeiro pedido de patente: pedido de patente que não reivindica outro como prioridade unionista no depósito conforme definido pelo art. 16 da LPI; ou pedido de patente internacional que não reivindica outro como prioridade unionista no depósito conforme definido pelo art. 8 do PCT;

VI - Família de patentes: conjunto de documentos patentários que possuem pelo menos um documento de prioridade unionista em comum; ou fases nacionais de um pedido de patente internacional que não reivindica prioridade unionista;

VII – RPI: Revista da Propriedade Industrial.

Art. 3º Poderão participar da fase III do Projeto Piloto todos os pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade pertencentes a famílias de patentes iniciadas no Brasil.

§ 1º Considera-se que uma família de patentes iniciou no Brasil quando, pelo menos, o primeiro pedido de patente foi depositado no INPI ou, no âmbito do PCT, no RO/BR.

§ 2º A família de patentes de que trata o *caput* deverá ser constituída por pelo menos 1 (um) documento patentário depositado em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional além do INPI.

§ 3º Pedidos de patente internacionais, no âmbito do PCT, não serão considerados para efeitos de constituição da família de patentes de que trata o *caput* do artigo até sua entrada em fase nacional.

Art. 4º Não poderão requerer participação no projeto piloto os pedidos de patente que se enquadrem nos seguintes casos:

I - Pedido de patente dividido;

II - Pedido de patente que já possuir priorização de exame concedida e publicada na RPI; e

III - Pedido de patente com exame técnico iniciado pelo INPI.

Art. 5º A avaliação do requerimento de exame prioritário estará sujeito à retribuição correspondente.

Art. 6º O requerimento de exame prioritário deverá ser feito pelo depositante.

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

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

Art. 7º O requerimento de participação no exame prioritário poderá ser efetuado a qualquer momento após o depósito do pedido de patente, desde que o pedido de patente atenda às seguintes condições:

I - pedido de patente com depósito protocolizado, para o qual foi publicado o código de despacho 2.1 (*“Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado”*) ou o código de despacho 1.3 (*“Notificação – Fase Nacional –PCT”*);

II - pedido de patente publicado, com o código de despacho 3.1 (*“Publicação do Pedido de Patente ou de Certificado de Adição”*) ou com o código de despacho 3.2 (*“Publicação antecipada”*), ou quando oriundo do PCT, com a Publicação pela OMPI;

III - pedido de patente com requerimento de exame;

IV - pedido de patente que não se encontre suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada pelo INPI; e

V - pedido de patente com pagamento de anuidades regularizado.

Art. 8º O requerimento de exame prioritário deverá ser formulado por meio de petição eletrônica específica e deverá conter os seguintes documentos:

I – comprovação de que é um pedido de patente de uma família de patente iniciada no Brasil, conforme as definições do art. 3º desta Resolução; e

II – declaração por parte do depositante de que o pedido de patente não é objeto de processo judicial no Brasil.

Parágrafo único. Na hipótese do objeto do pedido de patente ser potencialmente decorrente de acesso à amostra de componente do patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado, o pedido de patente deve estar instruído com as informações exigidas pela legislação vigente.

Art. 9º O Projeto Piloto receberá até 100 (cem) requerimentos de participação no período de 01/03/2018 até 31/04/2019.

§ 1º A data da solicitação para o ingresso no Projeto Piloto corresponderá à data de recebimento da petição eletrônica de requerimento do exame prioritário.

§ 2º O preenchimento das vagas de que trata o *caput* deste artigo observará a ordem cronológica das datas de requerimento de exame prioritário.

Art. 10. A verificação dos requerimentos de exame prioritário dos pedidos de patente que poderão participar do Projeto Piloto será de responsabilidade da Diretoria de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - DIRPA.

§ 1º A DIRPA designará o Grupo de Exame Cooperativo para a análise dos requerimentos de exame prioritário.

§ 2º Se as condições formais dos arts. 7º e 8º desta Resolução não forem atendidas, o Grupo de Exame Cooperativo fará uma única exigência, a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser negada a concessão do exame prioritário.

§ 3º O Grupo de Exame Cooperativo opinará por:

I - conceder o exame prioritário; ou

II - negar o exame prioritário.

§ 4º Os requerimentos de exame prioritário serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados e sua decisão será publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

§ 5º O requerimento de exame prioritário negado implica na manutenção do pedido de patente no seu processamento normal de exame.

Art. 11. A concessão do exame prioritário implicará na priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

Parágrafo único. Uma vez concedido o exame prioritário, o exame de mérito não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

Art. 12. Não será conhecida a petição, quando:

I - Houver divergência entre o nome e/ou os dados do depositante e do requerente do exame prioritário;

II - O pedido de patente incidir nas vedações estipuladas no art. 4º; e

III - ultrapassar o limite de requerimentos ou tiver sido apresentada fora do prazo de vigência desta Resolução.

Art. 13. Não serão conhecidas as petições de recurso das decisões que negaram a participação 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.

II - as condições dispostas nos arts. 7º e 8º desta Resolução não foram atendidas antes da avaliação pelo Grupo de Exame Cooperativo.

Art. 14. A fase III do Projeto Piloto Prioridade BR terá vigência até que todos os pedidos de patente considerados aptos sejam decididos na esfera administrativa do INPI.

Art. 15. Os requerimentos efetuados durante a vigência da Resolução INPI/PR nº 153, de 28 de dezembro de 2015, publicada na RPI nº 2350 do dia 19 de janeiro de 2016 e da Resolução INPI/PR nº 180, de 21 de fevereiro de 2017, publicada na RPI nº 2408 do dia 01 de março de 2017 pendentes de avaliação serão contabilizados e avaliados de acordo com a normativa vigente à data do protocolo do requerimento.

Art. 16. Esta Resolução entrará em vigor no dia 01 de março de 2018.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2018



LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente



JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

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