



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

RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 222, DE 20 DE JULHO DE 2018

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

O DIRETOR EXECUTIVO, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA e a DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS, do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições,

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 Inglaterra (UKIPO), doravante Projeto Piloto PPH INPI-UKIPO.

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.

[Assinatura manuscrita]

VI - pedido suficientemente correspondente: pedido depositado no INPI cuja matéria descrita não acrescenta, nem modifica a matéria considerada patenteável pelo UKIPO no pedido da mesma família, mesmo considerando diferenças devido a traduções;

VII - reivindicação suficientemente correspondente: reivindicação apresentada ao INPI, cuja matéria é de escopo igual ou mais restrito do que a matéria considerada patenteável no UKIPO no pedido da mesma família, mesmo considerando diferenças devido a traduções da reivindicação;

VIII - reivindicação patenteável: reivindicação que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme o artigo 8º, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), ou reivindicação de objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, conforme o artigo 9º, da LPI;

IX - escopo de reivindicação mais restrito: o escopo de uma reivindicação é mais restrito quando é limitado, nos termos do artigo 32, da LPI e da Resolução INPI PR nº 93, de 10 de junho de 2013.

Art. 3º Poderá participar o pedido de patente que, simultaneamente:

I – pertença a uma família de patente cujo, pelo menos, o pedido de patente mais antigo foi depositado no INPI, ou no UKIPO, ou no âmbito do PCT, nos escritórios receptores do Brasil (RO/BR) ou no Reino Unido (RO/UK);

II – o UKIPO, 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 carta de “*Intention to Grant*” ou uma carta de “*Notification of Grant*”;

III - a matéria pertença aos campos técnicos de “Biotecnologia”, “Máquinas, aparelhos e energia elétricos”, “Tecnologia audiovisual”, “Telecomunicações”, “Comunicação digital”, “Processos básicos de comunicação”, “Tecnologia da computação”, “Métodos de TI para gerenciamento” e “Semicondutores”, entendidos como aqueles classificados pelo INPI em quaisquer uns dos símbolos da CIP, constante 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”.

Art. 4º Para participar, o processo de patente deve atender aos seguintes requisitos:

I - ter sido depositado há mais de 18 (dezoito) meses ou com requerimento de publicação antecipada, conforme descrito no §1º, do artigo 30, da LPI ou, no caso de pedidos internacionais, já tenha sido publicado pela OMPI; e

II - ter o exame técnico pago.

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

Art. 5º 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. 6º 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. 7º O requerimento de trâmite prioritário deverá ser efetuado a partir do requerimento de depósito, entre os dias 01/08/2018 a 31/07/2020, 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. 8º 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 I, desta Resolução;

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

III - na hipótese de qualquer relatório de exame técnico do OEE, 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 UKIPO considerou que atende aos requisitos de novidade, inventividade e aplicação industrial no pedido da 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 UKIPO, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido da mesma família, consideradas patenteáveis pelo UKIPO.

§ 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. 9º O Projeto Piloto PPH INPI-UKIPO 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. 10. 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 Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI.

§ 1º Se as condições formais estipuladas nos artigos 4º e 8º, 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. 11. A concessão do trâmite prioritário implicará na priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

Art. 12. 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. 13. Casos omissos serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados.

Art. 14. 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 7º, 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. 15. 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 artigos 4º e 8º, desta Resolução não foram atendidas antes da análise pela DIRPA.

Art. 16. Esta Resolução será publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial e entrará em vigor no dia 01 de agosto de 2018.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2018.



MAURO SODRÉ MAIA

Diretor Executivo, no exercício da Presidência



LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAJE

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

ANEXO I DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 222, DE 20 DE JULHO 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-UKIPO 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	Biotecnologia	(C07G, C07K, C12M, C12N, C12P, C12Q, C12R, C12S) exceto A61K
2	Máquinas e aparelhos elétricos, energia	F21#, H01B, H01C, H01F, H01G, H01H, H01J, H01K, H01M, H01R, H01T, H02#, H05B, H05C, H05F, H99Z
3	Tecnologia audiovisual	G09F, G09G, G11B, H04N-003, H04N-005, H04N-009, H04N-013, H04N-015, H04N-017, H04R, H04S, H05K
4	Telecomunicações	G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N-001, H04N-007, H04N-011, H04Q
5	Comunicação digital	H04L
6	Processos básicos de comunicação	H03#
7	Tecnologia de computação	(G06# exceto G06Q), G11C, G10L
8	Métodos de Tecnologia da Informação para gestão	G06Q
9	Semicondutores	H01L

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

ANEXO II DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 222, DE 20 DE JULHO DE 2018

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE REIVINDICAÇÕES

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

