



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES**

DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE O PROJETO PRIORIDADE BR

(Versão 2016.01.25)

1. O que é o Prioridade BR?

O Projeto Piloto Prioridade BR é uma modalidade de exame prioritário. Para participar, o depositante deve possuir mais de um pedido de patente sobre o mesmo invento (uma família de patentes). O primeiro pedido de patente do invento deve ter sido depositado inicialmente no INPI e o segundo (ou demais) pedidos de patente em outro(s) escritório(s). O(s) segundo(s) pedido(s) de patente deve(m) reivindicar o pedido brasileiro como prioridade. Por favor, leia o Guia do Usuário do Projeto Piloto Prioridade BR para informações detalhadas.

2. Para que serve?

Com o avanço da globalização, tem havido uma procura crescente pela proteção de direitos de propriedade industrial do mesmo invento em um número cada vez maior de países. Isto levou a um número crescente de pedidos "correspondentes" (de mesma família e matéria similar) depositados em vários países.

A colaboração de trabalho entre os escritórios de patente vêm crescendo em vontade e necessidade no mesmo passo do aumento do número desses pedidos "correspondentes". A colaboração almeja favorecer a velocidade das decisões dos escritórios através do compartilhamento de informações. Em outras palavras, o escritório que realiza primeiro a análise de um pedido de patente disponibiliza os resultados da busca, exame e decisão para consulta e utilização pelo segundo escritório reduzindo a duplicação de esforços. Neste sentido, é salutar que o INPI decida rapidamente e publique seus resultados de busca e exame.

Além do mais, com resultados antecipados os detentores de tecnologia poderão negociar seus produtos inovadores com a patente decidida. Com os resultados de busca e exame, também passa a ser possível participar de outras modalidades de exame prioritário em outros escritórios de patente, tais como o *Patent Prosecution Highway* — PPH nos EUA. Em outras palavras, o Projeto Piloto Prioridade BR pode facilitar a inserção de produtos e serviços inovadores desenvolvidos pela indústria e Instituições de Ciência e Tecnologia — ICTs brasileiras no mercado nacional e global.

3. Outros escritórios de patente têm Projetos parecidos?

Sim. Nessa linha de exame prioritário, por exemplo, o *Japan Patent Office* — JPO lançou o Projeto JP-FIRST e o *United States Patent and Trademark Office* — USPTO lançou o *First Look Application SHaring* — FLASH . Adicionalmente, o *World Intellectual Property Organization* — WIPO oferece o resultado do *Internacional Search Report* — ISR e do *Internacional Preliminary Examination Report* — IPER, de maneira prioritária, como instrumento para aprimorar o compartilhamento de trabalho entre os escritórios de patentes no âmbito dos pedidos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes — PCT.

4. Como as empresas brasileiras (depositante) podem participar do Projeto?

Primeiro, é necessário que o depositante apresente o primeiro pedido de patente de uma família de patente no INPI. Depois o depositante deve depositar um segundo pedido de patente em qualquer outro escritório e reivindicar o documento do INPI como prioridade conforme a Convenção da União de Paris — CUP ou o PCT. No momento em que depositar em outro escritório de patentes, ele poderá solicitar a participação no Projeto Piloto Prioridade BR no INPI. Por favor, leia o Guia do Usuário do Projeto Piloto Prioridade BR para informações detalhadas.

5. O que são os tratados CUP e PCT?

Por favor, consulte este link para maiores informações sobre os tratados internacionais: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/pct/pct>.

6. Fiz um depósito de um invento no INPI. É o primeiro e único depósito desse invento. Posso participar do Projeto Prioridade BR?

Não. É necessário depositar um segundo pedido de patente do mesmo invento em qualquer outro escritório e reivindicar o pedido de patente do INPI como prioridade com base na CUP ou no PCT. Somente com um segundo depósito no exterior, será possível solicitar a participação no Projeto Piloto Prioridade BR.

7. Como faço para depositar um pedido de patente no exterior?

Por favor, consulte este link para maiores informações sobre como proteger seu invento no exterior: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/pct/pct>.

8. Um pedido reivindicado como prioridade interna pode participar? E um que reivindica prioridade interna e é reivindicado como prioridade no exterior?

Não em ambos os casos. Segundo o artigo 2º da Resolução PR 153/2015, pedidos originários do INPI são "pedido de patente sem reivindicação de prioridade [...]". Como a resolução não faz distinção entre prioridade interna e externa, interpreta-se que ambas estão contempladas. O mesmo artigo continua “[...] e com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório [...]”. Ou seja, é necessário depositar um segundo pedido de patente do mesmo invento em qualquer outro escritório e reivindicar o pedido de patente do INPI como prioridade com base na CUP ou no PCT.

9. Fiz o depósito internacional (PCT) e entrei na fase nacional no INPI. Posso participar do Projeto?

Pode em dois casos. Primeiro, caso no depósito internacional tenha sido reivindicado um pedido de patente brasileiro que foi abandonado. Segundo, caso o depósito internacional foi

efetuado no INPI como Escritório Receptor (o INPI foi o “*Receiving Office*” — *RO*) sem reivindicação de prioridade e o INPI foi escolhido como Autoridade Internacional de Busca — ISA ou Autoridade Internacional de Exame Preliminar — IPEA. Não é necessário que o INPI seja ambos (ISA e IPEA). Em qualquer caso, é necessário depositar um pedido correspondente ou entrar em fase nacional em outro escritório de patente. Por favor, leia o Guia do Usuário do Projeto Piloto Prioridade BR para informações detalhadas.

10. Fiz o depósito internacional (PCT) na Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e entrei na fase nacional no INPI. Posso participar do Projeto?

Não. Neste caso não se considera que este pedido teve origem BR.

11. Fiz o depósito internacional no INPI como Escritório Receptor (“*Receiving Office*” — *RO*), mas escolhi como Autoridade de Busca Internacional (ISA) o escritório europeu. Posso participar do projeto?

A princípio não, mas será possível se ainda for possível escolher o INPI como IPEA. A definição de "pedido com origem BR" está relacionada com o Escritório Receptor (“*Receiving Office*” - *RO*) ser o INPI e, ao mesmo tempo, o INPI atuar ou como ISA ou como IPEA no âmbito do PCT. Ou seja, caso o INPI seja o *RO* e atue como IPEA, não existe a obrigatoriedade de o INPI atuar também como ISA.

12. Depositei um pedido de patente “BR-A” no INPI, depois fiz um depósito internacional (via PCT) e reivindiquei “BR-A” como prioridade, posteriormente entrei em fase nacional no INPI (pedido “BR-B”) e no USPTO (pedido “US-C”). Para não ter dois pedidos correndo em paralelo no INPI (os pedidos “BR-A” e “BR-B”), abandonei o pedido de patente inicial “BR-A” no INPI. Ainda posso participar do Projeto com o pedido “BR-B”?

Pode. Como o documento inicial “BR-A” foi abandonado, o documento “BR-B” passa a ser considerado o documento original, que pode ser priorizado no Projeto Prioridade BR. Lembrando que é necessário entrar em fase nacional também em outro escritório. Por favor, leia o Guia do Usuário do Projeto Piloto Prioridade BR para informações detalhadas.

13. É necessário que o pedido no segundo escritório esteja publicado?

Não. No momento em que efetuar o segundo depósito, o depositante poderá solicitar a participação no Projeto Piloto Prioridade BR no INPI. Basta apresentar cópia do comprovante do segundo depósito.

14. Somente pedidos depositados por empresas brasileiras poderão participar do Projeto Prioridade BR?

Não. O Projeto não faz distinção da nacionalidade da empresa, nem com o domicílio do depositante. Podem participar do Projeto pessoas físicas e jurídicas de qualquer país desde que o documento de prioridade de uma família de patentes tenha sido depositado no INPI. Ou seja, por exemplo, o pedido de uma empresa japonesa que atender aos requisitos poderá participar do Projeto.

15. Uma empresa brasileira que deposita o primeiro pedido de patente no escritório de patentes japonês pode participar do Projeto?

Não. Podem participar do Projeto pessoas físicas e jurídicas de qualquer país, desde que o documento de prioridade de uma família de patentes tenha sido depositado no INPI.

16. Tenho pedidos depositados no INPI e no USPTO. A prioridade de ambos é JP (o escritório de primeiro depósito é o escritório de patentes japonês). Posso participar do Projeto Piloto Prioridade BR?

Não. Apenas pedido de patente iniciados no INPI podem participar do projeto. Ou seja, qualquer uma das prioridades de uma família de patentes pode participar contanto que ela seja BR.

17. Um pedido de patente pode ter mais do que uma prioridade? Qual das prioridades pode participar do programa?

Sim, pedidos de patente podem ter várias prioridades. Essas prioridades podem ser, inclusive, de países diferentes. Poderá participar do Projeto Piloto Projeto Prioridade BR qualquer pedido de patente depositado no INPI reivindicado como prioridade, independente de qual for a mais antiga.

18. Se um pedido no USPTO reivindica duas prioridades BR, qual dos pedidos poderá participar do Projeto Piloto Prioridade BR?

Ambas. O programa não faz distinção entre as datas das prioridades. Qualquer pedido depositado inicialmente no INPI e reivindicado como prioridade em outro escritório está apto a participar.

19. A partir de quando posso pedir para participar do Projeto Piloto Projeto Prioridade BR?

Já é possível solicitar a participação no Projeto Piloto Projeto Prioridade BR. O Projeto passou a aceitar solicitações desde a publicação da resolução INPI PR 153/2015 em 19 de janeiro de 2016.

20. Quantos pedidos poderão participar do Projeto Prioridade BR?

Poderão participar do Projeto 100 pedidos de patente no INPI.

21. Como saber quantos pedidos já solicitaram a participação no Programa?

É possível acompanhar o número de pedidos considerados aptos a participar do Projeto Prioridade BR acompanhando os despachos 15.24.2 (Concedido o exame prioritário do pedido de patente) publicados e observar, para cada pedido, qual modalidade de exame prioritário foi requerida. A RPI é publicada na internet: (<http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>). De posse do número do pedido de patente que foi considerado apto a participar do Projeto, é possível observar se foi requerido participação no Projeto pelo sistema de Pesquisa em Propriedade Industrial — pePI: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp>.

22. Até quando serão aceitos novos requerimentos de participação?

A princípio, o Projeto irá se estender por 1 ano (até 18/01/2017) ou até que 100 pedidos sejam aceitos.

23. Após esse prazo, ou se houver mais de 100 pedidos considerados aptos, o Projeto será renovado?

Depende. O INPI irá avaliar o Projeto. Caso ele seja considerado proveitoso para o Instituto e para os depositantes, ele poderá ser renovado ou se tornar permanente. Caso contrário, poderá ser interrompido.

24. Quem deve solicitar a participação no Projeto Prioridade BR no INPI?

O próprio depositante ou seu procurador legal. Na hipótese de haver mais de um depositante, todos devem autorizar o requerimento de participação.

25. Quais naturezas de pedidos podem participar do Projeto Prioridade BR?

Podem participar pedidos de patente de invenção e de modelos de utilidade. Não podem participar os pedidos de desenho industrial, marcas, indicação geográfica e outros.

26. Quais naturezas de pedidos devem ser depositadas no exterior para solicitar a participação no Projeto Prioridade BR? E quais não podem?

Diversas naturezas de pedidos de patente depositado em outro escritório nacional ou regional podem ser utilizadas como base para solicitar o Projeto Piloto Projeto Prioridade BR. Como os escritórios utilizam nomes diferentes, é impossível fazer uma lista exaustiva. Por exemplo, são aceitos os pedidos do USPTO “*Utility Patent*”, o “*Provisional Application*”, o “*Continuation-in-Part Application*” e o “*by-pass Application*”. Não podem participar os pedidos de desenho industrial, marcas, indicação geográfica e assemelhados.

27. Tenho um pedido de patente de modelo de utilidade (MU) depositado no INPI, posso participar do Projeto Piloto Prioridade BR?

Sim. Pedidos de patente de modelo de utilidade podem participar do Projeto Piloto Prioridade BR, desde que reivindicados como prioridade em outro escritório de patentes.

28. Em 2012, deposei pedido de patente inicialmente no INPI; depois o reivindiquei como prioridade no USPTO. Posso participar do Projeto no INPI? E no USPTO?

No INPI sim. Poderão participar do Projeto no INPI pedidos de patente depositados em qualquer data.

No USPTO, não. O Projeto não envolve outros escritórios. O USPTO tem suas próprias modalidades de exame prioritário. O Projeto Prioridade BR não interfere no trâmite do processo dos pedidos de patente dos demais escritórios. Os demais escritórios apenas terão acesso à informação publicada. Ou seja, não há alteração no exame de mérito, tampouco das etapas processuais.

Caso queira priorizar seus pedidos também no USPTO é possível utilizar uma das modalidades oferecidas pelo escritório americano, das quais se incluem o PPH. Maiores informações sobre o PPH podem ser adquiridas aqui: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/projeto-piloto-pph>.

29. Meu pedido é da área de medicamentos. Posso participar do Projeto no INPI?

Sim. Poderão participar do Projeto pedidos de patente de qualquer campo técnico.

30. Pedidos divididos podem participar do Projeto Piloto Prioridade BR?

Sim. Não há restrição quanto a participação de pedidos divididos.

31. Foi emitido um parecer de exigência formal publicado na RPI sob o despacho de código 6.6 que trata de acesso a patrimônio genético nacional. Esse parecer é considerado um “exame técnico regular devidamente publicado na RPI”? Estou excluído do Projeto?

Não. O exame técnico corresponde àqueles disciplinados no artigo 35¹ da — Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Sendo assim, as publicações 6.6 não impedem que um pedido de patente seja elegível para participar do Projeto Prioridade BR. É necessário observar, entretanto,

¹ “Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:
I - patenteabilidade do pedido;
II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
III - reformulação do pedido ou divisão; ou
IV - exigências técnicas”.

que o pedido de patente pode se encontrar suspenso para o cumprimento desta exigência 6.6 ou de qualquer outra exigência formulada pelo INPI.

Em outras palavras, se o depositante não se manifestou tempestivamente ou não cumpriu satisfatoriamente uma exigência 6.6, estará sujeito a ter o seu pedido de patente impedido de participar do Projeto Prioridade BR.

32. Qual o custo para participar do Projeto Piloto Prioridade BR? Como faço para pagar a GRU?

O projeto será isento de taxa nesta primeira fase do projeto. Para pagar a GRU, basta seguir as instruções constantes no "Manual do Usuário: Módulo de Patentes do Peticionamento Eletrônico no INPI" no link: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-do-usuario-dirpa-versao-11-25-11-2015.pdf>. O código de serviço é o 263 e a descrição do serviço é "Exame Prioritário".

33. Onde está disponível o formulário?

No momento, a única forma de requerer participação no projeto é através do e-Patentes. É possível acessar o ePatentes no link: <https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/>. Basta seguir as instruções constantes no "Manual do Usuário: Módulo de Patentes do Peticionamento Eletrônico no INPI" no link: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-do-usuario-dirpa-versao-11-25-11-2015.pdf>. O formulário em papel será disponível em breve. Não há previsão de quando (nem se) será possível solicitar o serviço pelo e-Depósito.

34. Posso solicitar mais de um serviço no mesmo formulário do Projeto Prioridade BR? Quais? Até quantos?

Não. O formulário de requerimento de participação no Projeto Prioridade BR é exclusivo para priorização de exame. Não há alteração no procedimento para requerer outros serviços. Cada serviço deverá ser requerido no formulário apropriado e estar acompanhado do recolhimento da retribuição correspondente, conforme a Tabela de Retribuição do INPI. É permitido requerer diversos serviços no mesmo momento, mas não por meio do mesmo formulário.

35. É preciso que o pedido esteja publicado? Posso solicitar a publicação antecipada no mesmo formulário?

Sim, para participar do Projeto Piloto Prioridade BR é preciso que o pedido esteja publicado. O formulário de requerimento de participação no Projeto Prioridade BR é exclusivo. Não há alteração no procedimento para requerer outros serviços. Cada serviço deverá ser requerido no formulário apropriado e estar acompanhado do recolhimento da retribuição correspondente, conforme a Tabela de Retribuição do INPI. Após requerer a publicação

antecipada é possível requerer a participação no Projeto Piloto Prioridade BR. Caso já tenha sido solicitada, o INPI aguardará a publicação do pedido para avaliar a participação no Projeto.

36. Preciso esperar o pedido ser publicado (3.1 ou 3.2) para requerer a participação no Projeto Prioridade BR? Preciso esperar a Notificação de entrada em fase nacional do PCT (1.3)?

Não. É possível requerer a participação no projeto a qualquer tempo, inclusive requerer a publicação antecipada no mesmo dia do requerimento para participação no Projeto Piloto Prioridade BR. (Lembrando que não é possível utilizar o mesmo formulário). Porém, o INPI avaliará a participação do pedido de patente apenas após todas as irregularidades serem sanadas, inclusive a publicação. O pedido deve estar publicado durante a vigência do projeto.

Com relação à notificação de entrada em fase nacional do PCT, não é necessário esperar tal notificação. Após o recebimento do requerimento de priorização no Projeto Piloto Prioridade BR, o INPI efetuará o exame formal de admissibilidade da entrada em fase nacional do sistema PCT e caso o pedido receba a notificação 1.3, poderá participar do Projeto Piloto.

37. Posso participar do Projeto Prioridade BR no INPI se o primeiro pedido de patente foi depositado no INPI, mas o USPTO já examinou o pedido? E se ele foi indeferido?

Sim em ambos os casos. O Projeto não faz distinção se o pedido de patente já foi examinado, deferido ou indeferido por outro escritório de patentes.

38. Preciso apresentar o resultado de exame de outro escritório?

Não. Não é necessário apresentar qualquer resultado de exame.

39. Se o INPI rejeitar meu requerimento de participação no Projeto, posso solicitar de novo? Quantas vezes? Até quando?

Pode, quantas vezes forem necessárias. Os procedimentos estão listados na Resolução do Projeto Prioridade BR, no art. 14 e §2º. No caso, a DIRPA irá emitir um parecer de negação do exame prioritário. Sendo a irregularidade sanável o requerente poderá solicitar a participação no Projeto por intermédio de **um novo requerimento** (observe que deve ser um novo requerimento). É possível apresentar novos requerimentos até o fim do projeto.

40. Se o pedido for aceito para participar do Projeto, vou ficar dispensado de pagar as demais retribuições?

Não. O depositante não fica isentado das demais retribuições pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente.

41. Os escritórios no exterior também irão priorizar o trâmite do processo do pedido de patente?

Não. O Projeto Prioridade BR é somente uma modalidade de priorização do trâmite do processo **no INPI**. O Projeto não envolve outros escritórios. O Projeto Prioridade BR não interfere no trâmite do processo dos pedidos de patente dos demais escritórios. Os demais escritórios apenas terão acesso à informação publicada. Ou seja, não há alteração no exame de mérito, tampouco das etapas processuais.

42. O trâmite de um pedido de patente que participa do Projeto Prioridade BR será simplificado? E o exame de mérito será facilitado?

Não para ambas as questões. O Projeto Piloto Prioridade BR não isenta o depositante do cumprimento de todas as exigências, requisitos e condições estipuladas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 — LPI e demais legislações pertinentes para os pedidos de patente depositados no INPI. Ou seja, o exame do pedido de patente será efetuado conforme a legislação brasileira e respeitando os procedimentos vigentes na data de exame.

43. Os escritórios no exterior serão obrigados a aceitar o exame do INPI?

Não. O Projeto Prioridade BR é somente uma modalidade de priorização do **trâmite** do processo no INPI. O Projeto não envolve outros escritórios. O Projeto Prioridade BR não interfere na independência de exame dos escritórios de patente. Os demais escritórios apenas terão acesso à informação publicada. Ou seja, não há alteração no exame de mérito, tampouco das etapas processuais.

44. Existem muitos pedidos que reivindicam prioridade BR depositados em outros escritórios. O que acontece se todos fizerem o requerimento de participação no Projeto? Corremos o risco de ficar examinando apenas “pedidos Prioridade BR”?

Não. Dados coletados de outros escritórios demonstram que, na média, apenas 2,5% dos pedidos depositados solicitam a priorização de exame. Se mesmo assim houver muitas solicitações, o Projeto se encerrará quando o 100º pedido de patente for considerado apto.

45. O Projeto Prioridade BR é um procedimento para obtenção de patente mundial? Existe uma proposta de estabelecimento da patente mundial embutida no Projeto Prioridade BR?

Não. A patente mundial é entendida como a harmonização total das leis nacionais de patentes e a centralização de todo o processo decisório em apenas uma autoridade de alcance mundial. Esta ‘patente mundial’ não existe, a Convenção da União de Paris é clara quanto à territorialidade da patente. Esta ‘patente’ não faz parte dos planos aprovados pela Organização

Mundial da Propriedade Intelectual — OMPI, tampouco de qualquer agenda formalmente apresentada por país ou grupo de países de que se tenha notícia.

46. Existe alguma relação entre o Projeto Prioridade BR e o pipeline?

Não existe qualquer relação entre pipeline e o Projeto Prioridade BR. No pipeline não havia a avaliação de mérito pelo examinador, enquanto no Projeto Prioridade BR é exigida a avaliação de mérito do pedido de patente pelo examinador para seja deferida ou indeferida no Brasil.