

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2408
01 de Março de 2017

Comunicados
Seção I



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

RESOLUÇÃO/INPI/PR Nº 180, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017

Assunto: Institui a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes com origem no Brasil e com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional, “Prioridade BR”.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016 e pela Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução institui a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes com origem no Brasil e com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional.

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

I - Pedido de patente originário: pedido de patente com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional;

II - Família de patentes: conjunto de documentos patentários que possuem pelo menos um documento de prioridade em comum;

III - Pedido de patente apto: pedido de patente que cumpre as condições de elegibilidade estabelecidas nesta Resolução;

IV - Data de requerimento: data de protocolo da petição de requerimento de exame prioritário no INPI ou por intermédio de formulário eletrônico ou a data da postagem na hipótese de envio via postal;

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

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

VII - ISA: Autoridade de Pesquisa Internacional no âmbito do PCT;

VIII - IPEA: Autoridade de Exame Preliminar Internacional no âmbito do PCT;

IX - IB: Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual; e

X – RPI: Revista da Propriedade Industrial.

Art. 3º Podem participar da fase II do Projeto Piloto todos os pedidos de patente de uma família de patentes cujo, pelo menos, o pedido de patente originário foi depositado:

I- no INPI; ou

II- no RO/BR e que, na fase internacional, o INPI atuou como ISA ou IPEA;

§ 1º 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.

§ 2º Documentos da fase internacional no âmbito do PCT não serão considerados para a constituição da família de patentes de que trata o caput do artigo.

Art. 4º Podem participar da fase II do Projeto Piloto pedidos de patente de invenção ou pedidos de patente de modelo de utilidade.

Parágrafo único - Estão excluídos os pedidos de patente cuja classificação principal, segundo a classificação internacional de pedidos de patente — IPC, seja da seção B (Operações de Processamento; Transporte) ou da Seção F (Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão), considerando todos os seus níveis hierárquicos inferiores.

Art. 5º A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - pedido de patente publicado, inclusive a publicação internacional quando aplicável, ou aceito no exame de admissibilidade para a entrada na fase nacional dos pedidos depositados via PCT;

II - pedido de patente com o requerimento de exame, consoante o disposto no art. 33 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

III - pedido de patente cujo exame não se encontre suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada pelo INPI;

IV - pedido de patente que se encontre adimplente com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o art. 84 da Lei nº 9.279, de 1996;

V - pedido de patente que não tenha requerimento de priorização de exame concedido e publicado na RPI; e

VI - pedido de patente que não esteja em litígio judicial no Brasil.

Parágrafo único - Pelo menos um pedido de patente da mesma família de patente depositado em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional também deve estar publicado.

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

§1º Quando não praticados pelo próprio depositante, os atos de que trata esta Resolução, devem ser acompanhados do instrumento de procuração, nos termos do § 1º do art. 216, da Lei nº 9.279, de 1996.

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

Art. 7º Pode participar 1 (um) pedido de patente de cada depositante a cada ciclo mensal.

§ 1º Havendo mais de um depositante, o limite do caput se aplica a todos os demais pedidos de patente que possuam pelo menos um depositante em comum.

§ 2º O ciclo mensal de que trata o caput do artigo é contabilizado do 1º ao último dia útil do mês.

§ 3º O ciclo mensal de que trata o caput do artigo não é prorrogado se o vencimento cair em dia em que não houver expediente.

§4º As demais petições de requerimento efetuadas pelo mesmo depositante, dentro do mesmo ciclo mensal, não serão conhecidas.

Art. 8º O depositante estará sujeito ao pagamento de retribuição correspondente à avaliação do requerimento de participação.

Art. 9º A participação do projeto não isenta o depositante das retribuições pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente.

Art. 10. Junto ao requerimento de participação devem ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

- I - formulário de requerimento de exame prioritário de pedido de patente;
- II - comprovação de que é um pedido de patente conforme definições do art. 3.º desta Resolução; e
- III - declaração por parte do depositante de que o pedido de patente não é objeto de processo judicial no Brasil.

Art. 11. Para os pedidos de patente enquadrados no Art. 3º, na hipótese do INPI ter atuado como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido de patente ao qual se requer participação no Projeto Piloto e haver indicações no “Relatório de Exame Preliminar Internacional” sobre descumprimento de regra ou artigo do PCT do qual se deduza a possibilidade do pedido de patente estar em desacordo com a legislação nacional, o requerente deve, até o requerimento de participação no Projeto Piloto, alterar o respectivo pedido de patente, atendendo o dito relatório.

Art. 12. Para os pedidos de patente enquadrados no Art. 3º, na hipótese de não haver autoridade internacional de busca e exame ou na hipótese de outro escritório, que não o INPI ter atuado como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido de patente ao qual se requer participação no Projeto Piloto, o requerente deve apresentar, junto ao requerimento de participação:

- I - Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica, conforme Art. 13 desta Resolução; e
- II - Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica, conforme Art. 14 desta Resolução.

Art. 13. São requisitos para o Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica e referentes ao inciso I do Art. 12 desta Resolução:

- I - o relatório deve ser elaborado, tendo como base a busca no estado da técnica de documentos patentários e de literatura não patentária;
- II - a busca de referências no estado da técnica deve ser efetuada para a matéria referente a cada reivindicação do pedido de patente; e
- III - o relatório deve indicar o campo técnico da busca, incluindo-se a(s) classificação(ões) internacional(is) de patentes utilizadas.

§1º Relatórios de pesquisa efetuados por outros escritórios de patentes e Relatórios de Pesquisa Internacional efetuado por uma ISA para pedidos da mesma família de patentes são aceitos como Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica de que trata o caput, podendo ser apresentada tradução simples quando não redigidos em português.

§2º O Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica não vincula a decisão do INPI referente ao exame do pedido de patente.

Art. 14. São requisitos para a Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica, referentes ao inciso II do Art. 12 desta Resolução:

I - a manifestação deve indicar qual a referência citada no Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica mais próxima no estado da técnica;

II - a manifestação deve indicar, para cada referência citada no Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica, as características técnicas do pedido de patente que não são antecipadas pelas referências citadas; e

III - a manifestação deve indicar, de modo detalhado, as razões que tornam a matéria reivindicada patenteável em relação à(s) referência(s) citada(s).

§1º Exames técnicos, exames de mérito ou exames de fundo efetuados por outros escritórios de patentes e a Opinião Escrita da Autoridade Responsável pela Pesquisa Internacional para pedidos da mesma família de patentes são aceitos como Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o estado da técnica de que trata o caput, podendo ser apresentada tradução simples quando não redigidos em português.

§2º A Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica possui caráter informativo e não vincula a decisão do INPI referente ao exame do pedido de patente.

Art. 15. A matéria reivindicada no pedido de patente não pode ser mais ampla que aquela considerada patenteável na Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica.

Parágrafo único - Na hipótese da matéria reivindicada incidir na situação descrita no caput do artigo, o depositante deve, no ato do requerimento, adequar o respectivo pedido de patente à matéria considerada patenteável na Manifestação Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica.

Art. 16. Na hipótese do objeto do pedido de patente decorrer de acesso à amostra de componente do patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado, é necessário que a petição contida no Anexo I da Resolução PR nº 69/2013 conste no processo do pedido de patente (informação do número de autorização de acesso ou declaração negativa de acesso).

Art. 17. O Projeto Piloto está limitado ao número máximo de 120 (cento e vinte) requerimentos, independente de sua análise e seleção pela comissão técnica, observando a ordem cronológica de sua data.

Art. 18. A análise dos requisitos e a seleção dos pedidos de patente aptos a participar do Projeto Piloto serão de responsabilidade da Diretoria de Patentes – DIRPA.

§ 1º A DIRPA delegará à Comissão Técnica do Grupo de Exame Cooperativo a responsabilidade pela análise e seleção dos pedidos submetidos ao Projeto Piloto.

§2º O Grupo de Exame Cooperativo convocará Comissão Técnica.

Art. 19. Por ocasião da análise e seleção dos requerimentos submetidos ao projeto piloto, a Comissão Técnica elaborará relatório relativo a:

I – opinião pela possibilidade de participação; ou

II – opinião por negar a participação.

Art. 21. Os requerimentos de participação serão decididos pelo Diretor de Patentes.

Art. 22. O INPI notificará a concessão do exame prioritário do pedido de patente em publicação na RPI, quando o pedido de patente submetido estiver apto a participar do Projeto Piloto.

Art. 23. O INPI notificará a negação do requerimento de exame prioritário do pedido de patente em publicação na RPI, quando o pedido de patente submetido não atender ao disposto nesta Resolução ou exceder o número de requerimentos.

Parágrafo único - O requerimento de exame prioritário negado implica manutenção do pedido de patente no seu processamento normal de exame.

Art. 24. Não serão conhecidas as petições de recurso das decisões que negaram a participação do pedido de patente quando:

I – em desacordo com o artigo 219 da Lei nº 9.279, de 1996;

II – a decisão teve como base a falta de apresentação ou a apresentação de documentação fora do prazo previsto nesta Resolução; e

III – a decisão teve como base a apresentação incompleta ou incorreta, de um ou mais documentos e informações exigidos nesta Resolução.

Art. 25. O Projeto Piloto terá o intervalo de tempo de 1 (um) ano de vigência para o recebimento de solicitações de requerimentos de participação contados a partir da entrada em vigor desta Resolução.

Art. 26. Revoga-se a Resolução INPI/PR nº153, de 28 de dezembro de 2015, publicada em 19 de janeiro de 2016.

Art. 27. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017.

LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente