



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

GUIA DO USUÁRIO:
PROJETO PILOTO PRIORIDADE BR
(Versão 2016.05.19)

Introdução

O Projeto Piloto Prioridade BR tem por finalidades (a) favorecer a cooperação internacional em matéria de patentes e (b) facilitar a inserção de produtos inovadores desenvolvido pela indústria e ICTs brasileiras no mercado global. Para tanto, o Prioridade BR tem como objetivos (a) priorizar a busca e exame de pedidos de patente depositados inicialmente no INPI e que deram origem a uma família de patente no exterior e (b) tornar público os resultados na rede mundial de computadores para serem utilizados por outros escritórios de patente.

O Projeto Piloto Prioridade BR está alinhado com as modernas tendências dos escritórios de patentes do mundo. O resultado tempestivo dos pedidos de patentes permite uma melhor definição do valor de seus ativos intangíveis; pode aumentar o tempo de exploração do invento; favorece a cooperação internacional, ao fornecer o resultado da busca e exame para os demais escritórios de patente, podendo reduzir custos administrativos em outros escritórios de patente e permitindo a participar de outras formas de exame colaborativo e prioritário, tais como o PPH.

Para operacionalizar esta nova modalidade de exame prioritário, a Diretoria de Patentes — DIRPA criou um Projeto piloto com 100 vagas e duração de um ano. Durante esse período, o Projeto será avaliado e serão efetuados aperfeiçoamentos, de acordo com as necessidades. O requerimento de priorização de exame deve ser feito pelo próprio depositante e é gratuito durante essa fase piloto.

Condições de Elegibilidade

Para poder participar do Projeto Piloto Prioridade BR, o pedido de patente deve ter originado uma família de patentes. Para o este Projeto, considera-se uma família de patentes o conjunto de depósitos de pedidos de patentes e de patentes concedidas em mais de um escritório de patentes visando à proteção de uma invenção desenvolvida por inventores em comum, em que todos os depósitos possuam pelo menos um documento de prioridade em comum. Caso tenha dúvidas sobre a definição de família de patentes, consulte Quadro 1 abaixo.

Quadro 1: Definição de Família de Patentes para o Prioridade BR:

Uma família de patente é um conjunto de pedidos de patente depositados ou de patentes concedidas em mais de um país para proteger uma mesma invenção desenvolvida por inventores em comum. Um primeiro depósito de pedido de patente é feito em um país – a prioridade – e em seguida é estendida para outros escritórios.

Uma Família de Patentes possui 2 tipos de pedidos de patente. Aqueles pedidos de patente que não possuem reivindicação de prioridade são intitulados “**Primeiro Pedido de Patente**” ou “**Documento de Origem**” ou, em casos especiais, “**Documento de Prioridade**”. Apenas esses documentos são hábeis como documento de prioridade para depósito de pedido de patente em outro escritório de patente nacional ou organização internacional. Ou seja, apenas esses documentos são capazes de originar uma família de patentes. Aqueles pedidos de patente que, por outro lado, no ato do depósito, reivindicam como prioridade o Primeiro Pedido de Patente são intitulados “**Segundos Pedidos de Patente**”. Ao depositar um Segundo Pedido de Patente, o Primeiro Pedido passa a ser intitulado “**Documento de Prioridade**”. Uma explicação geral sobre família pode ser dada, considerando a Tabela 1.

Tabela 1: exemplos de família de patentes

		Família P1	Família P2	Família P3
Família F1	Pedido de Patente A	Prioridade P1		
Família F1 F2	Pedido de Patente B	Prioridade P1	Prioridade P2	
Família F1 F2 F3	Pedido de Patente C	Prioridade P1	Prioridade P2	Prioridade P3
Família F2	Pedido de Patente D		Prioridade P2	
Família F2 F3	Pedido de Patente E		Prioridade P2	Prioridade P3
Família F3	Pedido de Patente F			Prioridade P3
Sem família	Pedido de Patente G			

Neste caso, a data de depósito das prioridades não é considerada. A Família F1 é constituída por 4 documentos: do Primeiro Pedido de Patente (ou Prioridade) P1 e os Segundos Pedidos de Patente A, B e C, pois compartilham pelo menos a prioridade P1. Família F2 é constituída por 5 membros: a Prioridade P2 e os Pedidos de Patente B, C, D, E e F, pois compartilham pelo menos a prioridade P2. A Família F3 é constituída por 4 membros: a Prioridade P3 e os Pedidos de Patente C, E e F, pois compartilham pelo menos a prioridade P3.

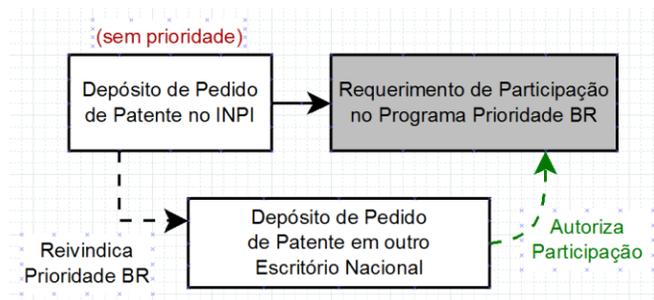
Repare que os Documentos de Prioridade P1, P2 e P3 **não** participam da mesma família em nenhum caso. O documento G não possui família, pois ele é um Primeiro Pedido de Patente e não possui prioridade.

Estão aptos a participar do Projeto, os pedidos de patente que deram origem as famílias de patente. Ou seja, os documentos aptos a participar do Projeto são as Prioridades P1, P2 e P3 caso depositadas no INPI. Os documentos A, B, C, D, E, F e G **não** estão aptos a participar do Projeto Piloto Prioridade BR.

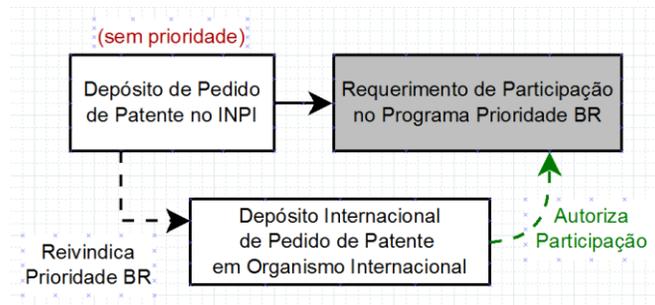
Requisitos de Elegibilidade do Pedido de Patente

O pedido de patente deverá cumprir os seguintes requisitos obrigatórios descritos no artigo 6º da Resolução INPI nº. 153 de 28 de dezembro de 2015:

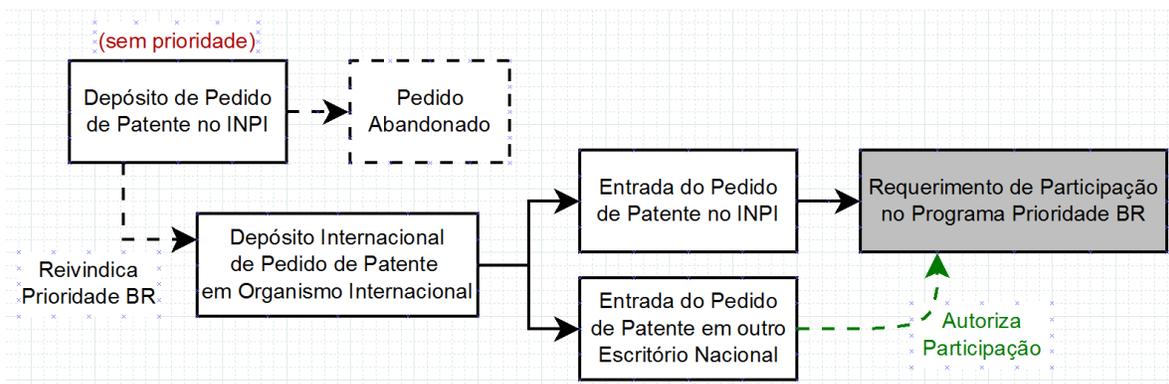
1. O pedido de patente se torna apto a participar do Projeto, caso a família de patentes tenha se originado de um pedido de patente depositado inicialmente no INPI e se constituído em uma das condições listadas abaixo:
 - a. O requerente efetua um depósito de pedido de patente no INPI sem reivindicação de prioridade. Em seguida, efetua um depósito de pedido de patente em outro escritório nacional e reivindica prioridade do pedido brasileiro, gerando uma família de patentes. Este depósito em outro país autoriza o requerente a solicitar a participação no Projeto Prioridade BR do pedido depositado no INPI.



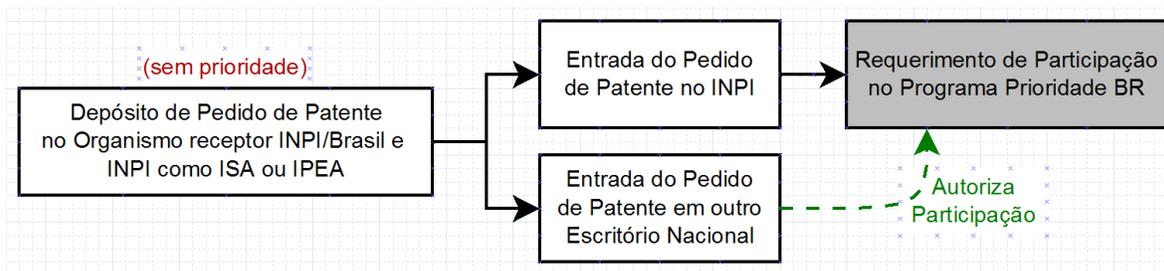
- b. O requerente efetua um depósito de pedido de patente no INPI sem reivindicação de prioridade. Em seguida, efetua um depósito de pedido de patente em um Organismo Internacional (por exemplo, na Organização Mundial da Propriedade Industrial — OMPI ou no Escritório Europeu de Patentes — EPO). Com isso, é gerada uma família de patentes. Este segundo depósito autoriza o requerente a solicitar a participação no Projeto Prioridade BR do pedido depositado no INPI.



- c. Seguindo o exemplo anterior, pode ocorrer o abandono do pedido de patente original pelo requerente após o depósito do pedido em um organismo internacional com solicitação de prioridade do pedido de patente brasileiro. Neste caso, se o depositante entrar com o pedido internacional em fase nacional no Brasil e em outro escritório nacional ou regional, ele fica autorizado a solicitar o Projeto Prioridade BR no INPI.



- d. Pode ocorrer também de o requerente depositar o primeiro depósito diretamente no Organismo Receptor INPI/Brasil, sem reivindicação de prioridade. Neste caso, se ele entrar em fase nacional no Brasil e em outro escritório nacional ou regional, ele fica autorizado a solicitar o Projeto Prioridade BR no INPI.



2. O pedido deve ser de uma patente de invenção ou de modelo de utilidade;
3. O pedido deverá ter sido publicado na RPI ou ter sido aceito no exame de admissibilidade para a entrada em fase nacional dos pedidos depositados via Tratado de cooperação em Matéria de Patentes — PCT;
4. Já deve ter sido requerido o exame do pedido de patente;
5. O exame não pode se encontrar suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada; ou seja, o andamento do pedido de patente não pode estar suspenso para instrução regular da patente, para atendimento de exigência(s) formulada(s);
6. O pedido deve estar em dia com o pagamento da retribuição anual;
7. Não pode ter sido concedida outra forma de priorização do pedido de patente;
8. A matéria do pedido de patente não pode estar em disputa judicial no Brasil;
9. O exame técnico do pedido de patente não pode ter sido publicado na RPI;

Além destes requisitos, é necessário que o requerimento de participação:

10. Seja efetuado no prazo de vigência do Projeto Piloto, entre 19/01/2016 e 18/01/2017, conforme o artigo 4º;
11. Seja um dos 100 primeiros pedidos considerados aptos a participar do Projeto, conforme o artigo 5º;
12. Que o requerimento de participação seja efetuado pelo depositante ou seu representante legal conforme artigos 7º a 9º da Resolução;

Caso o pedido ainda não tenha sido publicado, o depositante ou o seu procurador legal devem gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao serviço

“Publicação Antecipada”, a qual possui o código 202 e efetuar o pagamento da devida retribuição. A GRU pode ser gerada no sítio <http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp>.

Caso o pedido ainda não tenha tido o pedido de exame, o depositante ou o seu procurador legal devem gerar a GRU referente ao serviço “Pedido de exame de invenção (dispensado de petição)”, código 203, e efetuar o pagamento da devida retribuição.

Para regularizar o pedido com relação ao pagamento das retribuições anuais, o depositante ou o seu procurador legal devem gerar a GRU referente ao pagamento de anuidade de pedido de patente de invenção, por intermédio dos códigos 220 a 229, conforme a situação do pedido, e efetuar o pagamento da devida retribuição. No caso de pedido de modelo de utilidade, devem ser utilizados os códigos 240 a 247, observando a situação do pedido.

Documentos necessários

Para participar do Projeto, basta comprovar que o pedido em questão deu origem a uma família de patentes e não está em disputa judicial. São necessários os seguintes documentos:

1. Formulário de Requerimento de Exame Prioritário;
2. Documento que comprove que o pedido inicialmente depositado no INPI possui uma família de patentes, tal como certificados de depósito emitidos por escritórios de patente ou organismos internacionais ou publicações de pedidos de patente; e
3. Declaração por parte do depositante de que o pedido de patente não é objeto de processo judicial no Brasil;

Os documentos descritos no artigo 11, incisos II, III e IV devem ser apresentados conforme o se enquadrem nos casos específicos descritos. Outros documentos que não constam no rol dos documentos descritos na seção “Documentos Anexados” devem ser apresentados mediante formulário específico, juntamente com o pagamento da GRU referente ao serviço.

Requerimento de participação

O requerimento de participação do Projeto Prioridade BR condiciona-se a existência de um pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade em trâmite no INPI. Para informações adicionais sobre o depósito de pedidos de patente, consulte o Manual para o Depositante de Patentes, o qual pode ser acessado no sítio <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/guia-basico-de-patente>.

Para requerer o exame prioritário Prioridade BR, o depositante ou o seu procurador legal devem, primeiramente, gerar a GRU referente ao serviço “Exame prioritário”. A GRU pode ser gerada no sítio <http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp>, possui o código 263 e é isenta de retribuição.

Para prosseguir com o Requerimento de Exame Prioritário, o depositante ou o seu procurador legal devem utilizar o formulário de Requerimento de Exame Prioritário. O formulário pode ser preenchido em papel ou eletronicamente. Ressalta-se que o peticionamento eletrônico é a forma preferencial, pois os tempos de processamento no INPI se dá de forma mais célere, além de se oferecer mais praticidade ao usuário.

Na seção “Interessado” do formulário de Requerimento de Exame Prioritário, o depositante deverá preencher os seus dados. Ressalta-se que apenas o depositante (ou seu representante legal) poderá solicitar o exame prioritário neste Projeto piloto, isto é, terceiros estão vedados de solicitar este serviço.

Na seção “Referência” do formulário de Requerimento de Exame Prioritário, o depositante deve informar os dados do pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade ao qual se deseja o exame prioritário. Deve ser assinalado o quadro referente à natureza do pedido (se patente de invenção ou modelo de utilidade), além de ser transcrito o número e a data de depósito do pedido.

Na seção “Motivo do Requerimento” do formulário de Requerimento de Exame Prioritário, o depositante deve marcar a quadrícula no item “O depositante do pedido de patente fez o depósito inicial no INPI e o pedido possui membros da família de patentes depositados em outros escritórios de patentes, Prioridade BR”.

Caso haja representante legal do depositante, este deverá preencher os seus dados na seção “Procurador” do formulário de Requerimento de Exame Prioritário. Adicionalmente, o procurador designado deve assinalar, na seção “Documentos Anexados” a quadrícula “Procuração” e anexar uma cópia simples da procuração ao formulário. Caso não haja representante legal, este campo deve ser deixado em branco.

Na seção “Documentos Anexados” do formulário de Requerimento de Exame Prioritário, o depositante deve marcar a quadrícula no item “Comprovação do depósito inicial no INPI e do depósito em outros escritórios de patentes, prioridade BR” e “Outros (especificar)”:

1. O depositante deverá anexar ao formulário de Requerimento de Exame Prioritário a documentação de comprovação de que o pedido foi inicialmente depositado no INPI e possui família de patentes. Os documentos comprobatórios incluem certificados emitidos por outros escritórios de patente ou organismos internacionais de depósitos de pedidos de patente ou publicações de pedidos de patente.
2. O depositante deverá anexar também como “Outros” a declaração de que o pedido de patente não é objetivo de processo judicial no Brasil.

Havendo mais de um depositante para o pedido de patente, é necessário que todos os depositantes anuem o Requerimento de Exame Prioritário. Neste caso, deve ser marcado, na seção “Documentos Anexados”, a quadrícula referente à “Anuência dos demais depositantes” e anexada declarações acerca da anuência à solicitação de exame prioritário.

Caso deseje anexar outros documentos que não constam no rol dos documentos descritos na seção “Documentos Anexados”, tais como modificações no relatório Descritivo, modificações nas reivindicações, modificações no resumo solicita-se que seja utilizado formulário específico e pago a GRU referente ao serviço. Em específico, se o pedido faz referência a recursos genéticos ou conhecimento tradicional associado, deve ser apresentado o formulário FQ011 para Informação do número de autorização de Acesso (autorização CGEN) (código de serviço 264); ou formulário FQ012 para Declaração Negativa de Acesso (CGEN) (código de serviço 273); os códigos de serviços 264 e 273 são isentos de pagamento.

Caso preenchido em papel, o formulário de Requerimento de Exame Prioritário deve ser protocolado no INPI, juntamente com cópias dos documentos indicados no item “Documentos Anexados”. No caso do peticionamento eletrônico, o formulário deve ser submetido ao INPI juntamente com a cópia digital dos documentos indicados no item “Documentos Anexados”.

Fluxo Processual

A data da solicitação para o ingresso no Projeto Piloto Prioridade BR corresponde à data de recebimento da petição de requerimento do exame prioritário na sede do INPI ou nas respectivas Divisões Regionais e/ou Representações de cada estado da federação ou à data de recebimento do formulário eletrônico.

O INPI notificará na RPI a existência de Requerimento de Exame Prioritário de pedido de patente, por intermédio da publicação do código de despacho 15.24. A avaliação do Requerimento de Exame Prioritário obedecerá à ordem cronológica da data da solicitação do serviço.

O INPI notificará na RPI a concessão de exame prioritário de pedido de patente, por intermédio da publicação do código de despacho 15.24.2. O exame prioritário do pedido de patente só será iniciado após ter sido atendido o disposto no parágrafo único do art. 31 da LPI e nos arts. 33 e 84 da LPI, bem como transcorridos 24 meses da data de seu depósito, para garantir que todos os pedidos de patente depositados com data anterior já tenham sido publicados. Passado esse prazo, o pedido de patente será encaminhado para a divisão de patente competente efetuar o exame substantivo. O depositante deverá monitorar e acompanhar na RPI a realização do exame técnico para o seu pedido de patente, sendo esta tarefa de responsabilidade exclusiva do usuário.

O INPI notificará na RPI quando for negado o exame prioritário do pedido de patente, por intermédio da publicação do código de despacho 15.24.3. O depositante poderá apresentar novo Requerimento de Exame Prioritário até o fim do prazo do Projeto piloto, nos casos em que o pedido não tiver sido considerado apto, sanando as irregularidades apontadas pelo INPI, ficando dispensado de reapresentar eventuais documentos, para os quais não foram apontadas irregularidades. Novos requerimentos de exame prioritário no

contexto do Projeto piloto regulamentado pela Resolução INPI PR n.º 153/2015 não serão aceitos nos casos em que o prazo do Projeto piloto foi expirado e nos casos em que se atingiu o número máximo de vagas estipulado para o Projeto.

As comunicações ao depositante referentes aos códigos de despacho 15.24, 15.24.2 e 15.24.3 e os pareceres técnicos decorrentes da eventual concessão do exame prioritário serão disponibilizadas ao público no sistema e-Parecer do INPI (<http://eparecer.inpi.gov.br/eparecer.php>).

Informações adicionais

Detalhes adicionais sobre o Exame Prioritário Prioridade BR são disponibilizados na Resolução que disciplina o tema (Resolução INPI PR n.º 153 de 2015). Consulte também o portal do INPI para maiores informações (<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/accelere-seu-exame>) ou entre em contato por intermédio do endereço eletrônico prioridade-br@inpi.gov.br.