

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2712
27 de Dezembro de 2022

Comunicados
Seção I



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PORTARIA /INPI / PR Nº 78 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Institui a fase IV do Projeto-piloto PPH.

O PRESIDENTE e a DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições previstas na Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022, e no inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017, e tendo em vista o contido no processo INPI nº 52402.008988/2021-69,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria institui a fase IV do Projeto-piloto de Exame Compartilhado Patent Prosecution Highway (PPH) no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), denominado Projeto-piloto PPH IV.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Portaria serão adotadas as seguintes definições:

I - pedido de patente internacional: pedido de patente depositado segundo o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT);

II - processo de patente: processo administrativo, na esfera do 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;

III - família de patente: conjunto de patentes e/ou pedidos de patente diretamente relacionados entre si pela reivindicação de prioridade interna ou unionista e/ou por compartilharem o mesmo depósito internacional;

IV - Instituto parceiro: Instituto com qual o INPI possui um instrumento de cooperação do tipo PPH assinado e em vigor na data da petição do requerimento de participação;

V - Escritório de Exame Anterior: Instituto parceiro que examinou a patenteabilidade de um pedido de patente da mesma família antes do INPI, atuando como autoridade internacional no âmbito do PCT ou como Instituto nacional ou regional de patentes; e

VI - matéria considerada patenteável: matéria que o Escritório de Exame Anterior examinou tecnicamente e considerou que atende, pelo menos, aos requisitos de novidade, ato inventivo / atividade inventiva e aplicação industrial.

Parágrafo único. Os certificados de adição são considerados processos de patente, conforme o inciso II do caput, ficando condicionados à concessão do pedido principal.

DOS REQUISITOS DO PROCESSO E DO REQUERIMENTO

Art. 3º Terão prioridade de tramitação os procedimentos administrativos do processo de patente que atender aos seguintes requisitos:

I - não estar no prazo de sigilo definido no art. 30 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, ou estar com requerimento de publicação antecipada, conforme o disposto no § 1º do art. 30 da Lei nº 9.279, de 1996, ou, no caso de pedidos internacionais, estar publicado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI);

II - ter recolhida a retribuição relativa ao exame técnico, conforme o disposto no art. 33 da Lei nº 9.279, de 1996;

III - não ter prioridade de tramitação;

IV - não haver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, conforme o disposto nos arts. 26 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996, pelo requerente, entre o requerimento e a decisão do trâmite prioritário;

V - não ter o exame técnico iniciado;

VI - pertencer a uma família de patente cujo pedido de patente mais antigo tenha sido depositado no INPI ou em qualquer Instituto parceiro, atuando como escritório nacional ou regional ou, no âmbito do PCT, atuando como Organismo Receptor (RO);

VII – pertencer a uma família de patentes na qual o INPI, enquanto autoridade Internacional no âmbito do PCT, ou um Escritório de Exame Anterior tenha se manifestado indicando que há matéria considerada patenteável em um pedido de patente da mesma família;

VIII - reivindicar matéria igual ou mais restrita do que aquela considerada patenteável pelo Escritório de Exame Anterior para o pedido da mesma família de patentes, mesmo considerando diferenças devido a traduções, sendo vedada a inclusão de matéria para qual o Escritório de Exame Anterior não tenha efetuado busca e/ou exame técnico, mesmo que seja para restringir o objeto da reivindicação.

Parágrafo único. No caso da divisão do pedido, conforme o disposto no art. 26 da Lei nº 9.279, de 1996, antes do requerimento de trâmite prioritário, tanto o pedido original, quanto seus divididos, devem atender ao disposto nos incisos I, II e IV do caput.

Art. 4º O requerimento deverá atender aos seguintes requisitos:

I - ser efetuado por qualquer depositante, de forma isolada ou conjunta, ou seu procurador devidamente qualificado no processo de patente;

II - ser realizado após pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor do código de serviço 277, com a indicação, no objeto da petição, do Escritório de Exame Anterior;

III - ser protocolado por meio de formulário eletrônico; e

IV - apresentar, em anexo, os seguintes documentos:

a) cópia da folha de rosto do documento comprobatório de que o pedido de patente atende às definições do artigo 3º, inciso VI, desta Portaria;

b) cópia de documento comprobatório de que o pedido de patente da mesma família atende ao descrito no artigo 3º, inciso VII, desta Portaria;

c) declaração de que o documento listado na alínea b), do inciso IV, do caput, atende ao descrito no artigo 3º, inciso VII, desta Portaria;

d) cópia de documentos do estado da técnica não-patentários citados em qualquer relatório de exame técnico do Escritório de Exame Anterior, ou declaração de que o Escritório de Exame Anterior não citou documentos não-patentários em qualquer relatório de exame técnico;

e) cópia do último quadro reivindicatório apresentado ao Escritório de Exame Anterior que atende ao resultado de exame descrito no artigo 3º, inciso VII, desta Portaria;

f) pedido de patente modificado, a fim de atender ao disposto no artigo 3º, inciso VIII, desta Portaria, respeitando a legislação vigente referente à alteração de pedidos de patentes do INPI, ou declaração de que o pedido de patente atende ao disposto no inciso; e

g) tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, conforme modelo do Anexo I desta Portaria, evidenciando a correlação entre as reivindicações consideradas patenteáveis pelo Escritório de Exame Anterior e as novas reivindicações apresentadas ao INPI, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido com matéria considerada patenteável pelo Escritório de Exame Anterior.

§ 1º Fica dispensada a apresentação de documento, certidão ou sua cópia, quando emitido pelo INPI, e/ou já constante no processo de patente objeto do requerimento de priorização, e/ou para identificar o representante do depositante ou titular, com fulcro no art. 75 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.

§ 2º A retribuição prevista no inciso II do caput corresponde à taxa de avaliação do requerimento de participação.

§ 3º Caso as cópias de documentos exigidas estejam redigidas em idioma distinto do português, inglês ou espanhol, deve ser apresentada também a tradução para algum desses idiomas.

§ 4º O requerimento de trâmite prioritário será considerado como pedido expresso do requerente para processar ou examinar o pedido internacional antes do prazo de 30 (trinta) meses, nos moldes do artigo 23.2, do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT).

Art. 5º O Projeto-piloto terá os seguintes limites:

I - os requerimentos poderão ser efetuados no período compreendido entre 01/01/2023 e 31/12/2025;

II - poderá ser efetuado um requerimento de trâmite prioritário para processos de patente de um mesmo requerente dentro do ciclo semanal;

III - poderão ser efetuados até 250 (duzentos e cinquenta) requerimentos de participação no projeto-piloto para processos de patente classificados na mesma Seção da Classificação Internacional de Patentes (IPC, na sigla em inglês), por ciclo anual;

IV - poderão ser recebidos até 100 (cem) requerimentos de participação por ciclo anual utilizando os resultados do PCT como base para a solicitação, conforme descrito no art. 3º, inciso VIII, alínea a) desta Portaria;

V - poderão ser recebidos até 800 (oitocentos) requerimentos de participação por ciclo anual; e

VI - o projeto-piloto se estenderá até o encerramento da instância administrativa no INPI de todos os processos de patente com prioridade admitida.

§ 1º Os limites quantitativos previstos nos incisos do caput independem da admissão ou não dos respectivos requerimentos de trâmite prioritário e do resultado do Escritório de Exame Anterior apresentado.

§ 2º O preenchimento das vagas de que tratam os incisos do caput do artigo obedecerá à ordem da data e hora do protocolo de requerimento de trâmite prioritário.

§ 3º O ciclo semanal de que trata o inciso II do caput inicia-se na segunda-feira e finda no domingo, não sendo admitida prorrogação.

§ 4º O ciclo anual de que tratam os incisos III e IV do caput inicia-se no 1º dia do ano e finda no último dia do mesmo, não sendo admitida prorrogação.

DO PROCESSAMENTO DO TRÂMITE PRIORITÁRIO

Art. 6º Competirá à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) definir o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, verificar se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Portaria e publicar sua decisão na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI).

§ 1º O INPI priorizará os atos de expediente necessários para a avaliação do requerimento de trâmite prioritário.

§ 2º Casos omissos são decididos pelo dirigente máximo da diretoria responsável pelo trâmite de processos de patentes em 1ª instância.

§ 3º A DIRPA poderá suspender temporariamente, de modo integral ou parcial, a recepção de requerimentos para trâmite prioritário dos processos de patente nas modalidades disciplinadas nesta Portaria.

§ 4º A DIRPA notificará a suspensão descrita no parágrafo § 3º com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência.

Art. 7º Será efetuada uma única exigência, quando for necessária a prestação de informações, a apresentação de provas, o pagamento e/ou a complementação de taxas.

§ 1º A comprovação pelo interessado das informações de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c”, “d” ou “e” do inciso IV do artigo 4º poderá ser dispensada, a critério da administração, na hipótese da DIRPA ter acesso às informações por meio de base de dados eletrônica pública e gratuita contendo o documento nos idiomas português, inglês ou espanhol.

§ 2º Na ocorrência de exigência descrita no caput, o requerente deverá atendê-la no prazo de 60 dias por intermédio do sistema de peticionamento eletrônico do INPI, após gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) com código de serviço 206, com a indicação no objeto da petição de “Cumprimento de exigência formal para trâmite prioritário”.

§ 3º Não sendo atendida a intimação a DIRPA poderá, a critério da administração, suprir de ofício a omissão.

Art. 8º O trâmite prioritário não será admitido quando:

I – os dados, atuações e/ou documentos necessários à apreciação do requerimento forem solicitados ao interessado e os mesmos não foram atendidos no prazo e na forma definidos no art. 7º;

II - não referir-se a um processo de patente, na forma do inciso II ou do parágrafo único do art. 2º;

III - o processo de patente não atender aos requisitos previstos nos incisos III, IV, V ou VI do art. 3º;

IV - o requerimento for protocolizado em desacordo com os incisos I, II, ou III do art. 4º; ou

V - os limites estipulados nos incisos I, II, III, IV ou V do art. 5º tenham sido atingidos.

§ 1º O processo de patente manterá seu processamento regular no caso da inadmissão do trâmite prioritário.

§ 2º Caberá, mediante solicitação do interessado, restituição de retribuição recolhida para as petições de requerimentos de trâmite prioritário não admitidas, com base no inciso V do caput deste artigo.

Art. 9º A admissão do trâmite prioritário implicará priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

§ 1º A tramitação prioritária do pedido de patente será efetuada conforme a legislação brasileira e respeitando os demais procedimentos vigentes, tal como o artigo 21 da Instrução Normativa INPI / PR nº 30, de 04 de dezembro de 2013.

§ 2º Na eventual divisão do pedido prioritário após a publicação do primeiro parecer de exame técnico, apenas o pedido original manterá o atributo de trâmite prioritário.

Art. 10. O trâmite prioritário será cassado quando:

I - o processo de patente deixar de atender às condições estipuladas no artigo 3º desta Portaria por ação do requerente;

II - houver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, após a admissão do trâmite prioritário e antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico; ou

III - for identificada, durante o exame técnico do pedido de patente, inconsistência nos documentos listados nas alíneas “c”, “d”, “e”, “f” ou “g” do inciso IV do art. 4º desta Portaria.

Art. 11. Não caberá recurso das decisões sobre trâmite prioritário.

Parágrafo único. O interessado poderá apresentar novo requerimento de trâmite prioritário instruído com nova documentação probatória.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 12. Os requerimentos pendentes de avaliação apresentados para participação nos Projetos-piloto PPH INPI-USPTO, PPH INPI-JPO, PPH PROSUL, PPH INPI-EPO, PPH INPISPO, PPH INPI-USPTO II, PPH INPIDKPTO, PPH INPI-UKIPO, PPH INPI-PROSUL II, PPH INPI-JPO II, PPH PROSUL III, PPH, PPH II e PPH III, serão apreciados de acordo com os procedimentos estabelecidos no Título II desta Portaria.

Parágrafo único. Os requerimentos de que trata o caput deverão atender aos requisitos formais e substantivos definidos no ato normativo em vigor à época do protocolo da petição, e serão contabilizados para o Projeto-piloto correspondente.

Art. 13. Revoga-se a Portaria / INPI / PR nº 13, de 1º de abril de 2022, publicada na RPI nº 2674, de 5 de abril de 2022. Art.

14. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2023, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

CLAUDIO VILAR FURTADO

Presidente

LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE

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



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO VILAR FURTADO, Presidente**, em 20/12/2022, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE, Diretor(a)**, em 20/12/2022, às 18:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0739225** e o código CRC **A3FF3808**.

