

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2470
08 de Maio de 2018

Comunicados
Seção I





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente

Michel Temer

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Marcos Jorge de Lima

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Luiz Otávio Pimentel

De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, República Federativa do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services, Federative Republic of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and Patents, as well as those referring to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright.

D'après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-ci est la publication officielle de l'Institut National de la Propriété Industrielle, un office lié au Ministère de l'Industrie, du Commerce Extérieur et des Services, République Fédérative du Brésil, qui publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et brevets, aussi que ceux référents aux contrats de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se rapportant à l'enregistrement des programmes d'ordinateur comme droit d'auteur.

Según establece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio de la Industria, Comercio Exterior y Servicios, República Federativa del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiones referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendiendo marcas y patentes así que los referentes a contratos de transferencia de tecnología y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI), eines Organs des Bundesministerium für Industrie, Handel und Dienstleistungen, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und Patente, ebenso wie auch Übertragungsverträge von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veröffentlicht.





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

COMUNICADO

Considerando que não houve funcionamento da Universidade Federal de Goiás, onde está localizada a EDIR-GO-N, comunicamos que o expediente naquela Unidade do INPI foi suspenso nos dias 27 e 30 de abril de 2018.

Em razão disso, informamos que os prazos legais vencidos nas referidas datas ficam prorrogados, automaticamente, para o dia 02 de maio de 2018.

Os prazos a que se refere o presente Comunicado aplicam-se somente para o Estado de Goiás.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2018



Luiz Otávio Pimentel
Presidente





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

COMUNICADO

Senhores Usuários,

Considerando o feriado bancário no dia 29/12/2017, as GRUs protocoladas naquela data com pagamentos registrados em 02/01/2018 serão considerados como recebidos no prazo. Entretanto, protocolos realizados em 02/01/2018 com prazo vencendo em 29/12/2017 são considerados intempestivos.

Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2018.





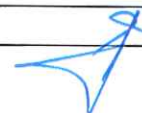
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS - DIRMA
Rua Mayrink Veiga nº 09, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20090-910

COMUNICADO

RESTAURAÇÃO/RECONSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE MARCAS

Com fulcro no parágrafo único do art. 4º da Resolução INPI 194 de 08/06/2017, publicada na RPI 2424 e do Parecer 004 de 31/01/2018 da PFE-INPI, a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas comunica a instauração do procedimento de reconstituição/restauração de autos dos processos relacionados abaixo:

Processo	Peça a ser reconstituída	Interessado no registro		Terceiros	
		Titular	Procurador	Requerente	Procurador
820655597	Petição inicial, oposição e petições de outros	Challenger Importação e Exportação Ltda	SPI Marcas e Patentes S/C Ltda	Bombardier Inc	Daniel Advogados
821357603	Petição de cumprimento de exigência	Astin Marcas e Patentes S/C Ltda	Astin Marcas e Patentes S/C Ltda	-----	-----
823850307	Petição inicial e oposição	Authentic Specialty Foods, Inc.	Advocacia Pietro Ariboni S/C	Persa Industria e Comércio de Carnes e Derivados Ltda	Vilage marcas & patentes
824622227	Petição inicial e oposição	Biofarma farmacêutica Ltda	Marthom Assessoria Empresarial Ltda	Neckerman Indústria Farmacêutica Ltda	Roberto Nunes Martins
825458323	Petição inicial e oposição	United parcel service of america inc	Daniel Advogados	Saturnia Sistemas de Energia AS	Tinoco Soartes e filho Ltda
825834821	Petição inicial, oposição e outros	Destilarias unidas, AS	Trench, Rossi e Watanabe	Refrigerantes Arco Íris Ltda	Monica Loron Guimarães
826234097	Petição de cumprimento exigência de mérito	Discapel cabofriense produtos de embalagens Ltda me	Domingos Capistrano	-----	-----
826539475	Petição de oposição	Sandra Regina Guterres Ramos ME	Marpa Consultoria	Isa Laboratórios Ltda	Tiago de Faria Achcar
827141211	Petições de oposição	Marcon Injetados Ltda	PAP Marcas e Patentes	S.A.C.I. Falabella e CMR Indústria e Comércio	Advocacia Pietro Ariboni S/C e Vilage marcas & patentes
827141220	Petições de oposição	Marcon Injetados Ltda	PAP Marcas e Patentes	S.A.C.I. Falabella e CMR Indústria e Comércio	Advocacia Pietro Ariboni S/C e Vilage marcas & patentes
827141262	Petições de oposição	Marcon Injetados Ltda	PAP Marcas e Patentes	S.A.C.I. Falabella e CMR Indústria e Comércio	Advocacia Pietro Ariboni S/C e Vilage marcas & patentes
	Petição a ser	Interessado no registro		Terceiros	





MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS - DIRMA
Rua Mayrink Veiga nº 09, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20090-910

	reconstituída	Titular	Procurador	Requerente	Procurador
827445954	Petição de oposição	Discovery Communications, LLC	MMV Agentes da Propriedade Industrial	DUC - Editoras Associadas Ltda	Crimark Propriedade Industrial S/S
827445962	Petição de oposição	Discovery Communications, LLC	MMV Agentes da Propriedade Industrial	DUC - Editoras Associadas Ltda	Crimark Propriedade Industrial S/S
827455526	Petição inicial, oposição e outros	S.A.C.I. Falabella	Tinoco Soares Sociedade de Advogados	Confecções Esportivas Dell'erba Ltda	Somarca Assessoria Empresarial S/C Ltda
828187495	Petição de oposição	Aless Kanaan Química Ind. e Com. de Produtos Higiênicos Ltda - ME	Rita de Cassia Costa	Petlife Ind. e Com. de Alimentos Ltda	Vilson Machado Cardoso
829247068	Petição de apresentação de documentos	Spineart AS	Bhering Advogados	-----	-----
840022581	Petição inicial	Maria Iva Lima Araújo	-----	-----	-----
840323603	Petição de cumprimento de exigência formal	Marjan Ind. e Com. Ltda	Carlos Vicente da Silva Nogueira	-----	-----
840323646	Petição de cumprimento de exigência formal	Marjan Ind. e Com. Ltda	Carlos Vicente da Silva Nogueira	-----	-----
840820224	Petição inicial	Esfiharia Abi Ltda EPP	Roger de Castro Kneblewski	-----	-----

Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 8º do mesmo diploma legal, abre-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que as partes e interessados apresentem cópias dos documentos requeridos.


LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente


ANDRE LUIS BALOUSSIER ANCORA DA LUZ
Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas





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

RESOLUÇÃO/INPI/PR Nº 217, DE 03 DE MAIO DE 2018

Assunto: Altera a RESOLUÇÃO Nº 80, de 19 de março de 2013, que disciplina a priorização do exame de pedidos de patente e patentes de produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública

O PRESIDENTE, o DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS – DIRPA e o COORDENADOR-GERAL DE RECURSOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE – CGREC, do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, estabelecendo que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, deve refletir o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

CONSIDERANDO o alinhamento do Instituto às políticas públicas de assistência à saúde, do Ministério da Saúde, e ao desenvolvimento do Complexo Industrial de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de dar celeridade ao exame de pedidos de patente e patentes relacionados aos produtos, processos, equipamentos e materiais de uso em saúde, em particular aqueles considerados estratégicos no âmbito do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO o objetivo do Programa Prioritário do INPI - Solução do *Backlog* de Patentes em reduzir o atraso no exame dos pedidos de patente e patentes, a níveis compatíveis com as melhores práticas internacionais; e

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os procedimentos de processamento de pedidos de patente e patentes, visando o aumento da eficiência e a garantia da qualidade;

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Resolução disciplina a priorização do exame de pedidos de patente e patentes de produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública.

 1 



§ 1º - O exame prioritário dos pedidos de patente e patentes, referentes ao *caput* poderá ser solicitado pelo Ministério da Saúde, conforme detalhamentos presentes na Seção I, desta Resolução;

§ 2º - O exame prioritário dos pedidos de patente e patentes, referentes ao *caput* poderá ser solicitado por qualquer interessado quando estes se referirem ao diagnóstico, profilaxia e tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), Câncer, Doenças Raras ou Doenças Negligenciadas, conforme detalhamentos presentes na Seção II, desta Resolução.

Art. 2º Os pedidos de patente e patentes, submetidos à análise de exame prioritário, no âmbito desta Resolução, estarão sob a responsabilidade da DIRPA e da CGREC.

§ 1º - À Comissão de Exame Prioritário, nomeada pela DIRPA, caberá a análise da priorização do exame dos pedidos de patente e patentes, relacionados.

§ 2º - No caso de pedidos de patente e patentes, que se encontrem na 2ª instância administrativa no INPI, será solicitada a participação de representante da CGREC na Comissão de Exame Prioritário.

SEÇÃO I

PRIORIZAÇÃO DO EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE E PATENTES, POR SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Art. 3º Serão examinados prioritariamente pedidos de patente e patentes depositados no INPI, relativos a produtos, processos, equipamentos e/ou materiais de uso em saúde relacionados às políticas de assistência do Ministério da Saúde e considerados estratégicos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

§ 1º - Os pedidos de patente e patentes não se restringem ao diagnóstico, profilaxia e tratamento das doenças relacionadas no Anexo I, desta Resolução;

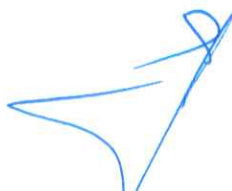

§ 2º - Os pedidos de patente devem ter tido o requerimento de exame técnico, consoante o disposto no artigo. 33, da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 4º A lista dos pedidos de patente e patentes, submetidos ao exame prioritário, por Solicitação do Ministério da Saúde, será estabelecida pela Comissão de Exame Prioritário.

§ 1º - Cabe ao Diretor de Patentes conceder a priorização do exame dos pedidos de patente e patentes, relacionados;

§ 2º - A lista mencionada no *caput* pode ser estabelecida a partir de números de pedidos de patente e de patentes, ou a partir de nomes ou referências a produtos, equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, relacionados em solicitações do Ministério da Saúde;

§ 3º - No caso de nomes ou referências a produtos, equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, o INPI identificará os respectivos pedidos de patente e patentes relacionados.

 2 



SEÇÃO II

PRIORIZAÇÃO DO EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE E PATENTES POR SOLICITAÇÃO DO DEPOSITANTE OU OUTROS INTERESSADOS

Art. 5º - Serão examinados prioritariamente pedidos de patente e patentes, depositados no INPI, relativos a produtos, processos, equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, diretamente relacionados ao diagnóstico, profilaxia e tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), de Câncer, de Doenças Raras ou de Doenças Negligenciadas.

§ 1º - Entende-se por Doenças Raras, como aquelas que afetam até 65 pessoas em cada 100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos, conforme definição da Organização Mundial da Saúde (OMS).

§ 2º - Entende-se por Doenças Negligenciadas, tendo como base um compêndio das doenças listadas pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), aquelas relacionadas no Anexo I, desta Resolução.

Art. 6º A priorização do exame de pedidos de patente e patentes, por solicitação do depositante ou outros interessados, será analisada pela Comissão de Exame Prioritário.

§ 1º - Cabe ao Diretor de Patentes decidir pela priorização do exame dos pedidos de patente e patentes, relacionados.

Art. 7º Para que o exame prioritário de um pedido de patente possa ser concedido, deverá haver a publicação do pedido de patente na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI, conforme o disposto no artigo 30, da Lei nº 9.279, de 1996.

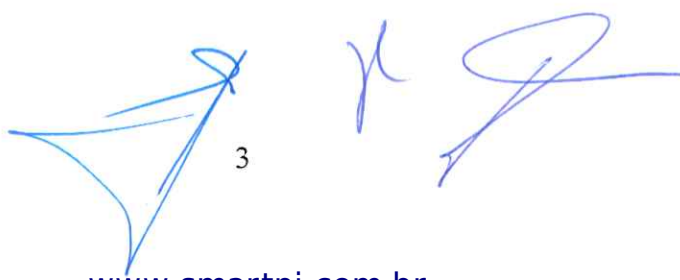
Parágrafo Único – A publicação do pedido de patente pode ser antecipada a requerimento do depositante, conforme o disposto no parágrafo 1º, do artigo 30, de Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 8º Para que o exame prioritário de um pedido de patente possa ser concedido, deverá haver o requerimento de exame técnico, consoante o disposto no artigo 30, da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 9º – O requerimento de exame prioritário para os pedidos de patente e patentes, de que trata o artigo 5º, poderá ser feito por qualquer interessado por meio de formulário eletrônico. O formulário e o procedimento de preenchimento se encontram no site do INPI.

Art. 10 - Os atos de que trata esta Resolução, quando não praticados pelo próprio interessado, deverão estar acompanhados do instrumento de procuração, nos termos do §1º, do artigo 216, da Lei nº 9.279, de 1996.

3



SEÇÃO III

EXAME PRIORITÁRIO – FLUXO PROCESSUAL

Art. 12 - A Comissão de Exame Prioritário deverá verificar se os pedidos de patente e patentes relacionados, atendem às seguintes condições obrigatórias para que o exame prioritário seja concedido:

- I. não se refere a pedido de patente ou patente, cujo exame se encontre suspenso para cumprimento de exigência formal, anteriormente formulada pela DIRPA;
- II. não se refere a pedido de patente ou patente a qual já tenha sido concedido o exame prioritário;
- III. refere-se a pedido de patente ou patente que se encontre adimplido(a) com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o artigo 84 da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 13 - A DIRPA notificará, em publicação específica na RPI, quando o exame prioritário do pedido de patente ou da patente tiver sido concedido.

Art. 14 - A DIRPA notificará, em publicação específica na RPI, quando o exame prioritário do pedido de patente ou da patente não tiver sido concedido.

SEÇÃO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 15 - A priorização de exame, de que trata esta Resolução, ocorre sem ônus para o interessado.

Art. 16 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2018


Luiz Otávio Pimentel
Presidente


Júlio César Castelo Branco Reis Moreira
Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados


Gerson da Costa Corrêa
Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade



**ANEXO I – RELAÇÃO DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS - RESOLUÇÃO Nº
217, DE 03 DE MAIO DE 2018**

- Doença de Chagas;
- Dengue / Dengue hemorrágica;
- Chikungunya;
- Zika;
- Esquistossomose;
- Hanseníase;
- Leishmanioses;
- Malária;
- Tuberculose;
- Úlcera de Buruli;
- Neurocisticercose;
- Equinococose;
- Boubá;
- Fasciolíase;
- Paragonimíase;
- Filaríase;
- Raiva;
- Helmintíases;
- Manifestações decorrentes de intoxicações ou envenenamentos devido a animais venenosos ou peçonhentos.





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

RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 218, DE 07 DE MAIO DE 2018

Assunto: Institui a Fase II, do Projeto Piloto de Exame Compartilhado PPH INPI-USPTO.

O DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMA DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução institui a Fase II, do Projeto Piloto de Exame Compartilhado, *Patent Prosecution Highway* (PPH), acordado entre o INPI e o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), doravante Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Resolução, considera-se:

- I - LPI: Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, chamada Lei da Propriedade Industrial;
- II - CIP: Classificação Internacional de Patentes;
- III - CUP: Convenção de Paris;
- IV - PCT: Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes;
- V - RO: Escritório Receptor no âmbito do PCT;
- VI - AI: Autoridade Internacional no âmbito do PCT;
- VII - ISA: Autoridade de Busca Internacional no âmbito do PCT;
- VIII - ISR: Relatório de Busca Internacional (*International Search Report*);
- IX - IPEA: Autoridade de Exame Preliminar Internacional no âmbito do PCT;
- X - IPER: Relatório de Exame Preliminar Internacional (*International Preliminary Examination Report*);
- XI - Primeiro Pedido de Patente: pedido de patente com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional, conforme estabelecido pela CUP; ou depósito internacional, no âmbito do PCT;



XII - Segundo Pedido de Patente: pedido de patente, inclusive internacional, que reivindica como prioridade o primeiro pedido de patente no âmbito da CUP; ou fase nacional do primeiro pedido de patente no âmbito do PCT;

XIII - Família de Patentes: conjunto de patentes e pedidos de patente depositados em mais de um escritório de patentes nacional ou organização internacional, em que todos reivindiquem como prioridade unionista, pelo menos, o Primeiro Pedido de Patente;

XIV - OFF: Escritório de Primeiro Depósito (*Office of First Filing*) - o escritório de patentes onde é depositado o Primeiro Pedido de Patente;

XV - OSF: Escritório de Segundo Depósito (*Office of Second Filing*) - o escritório de patentes onde é depositado o Segundo Pedido de Patente; ou no qual se deu entrada a fase nacional do pedido de patente no âmbito do PCT;

XVI - OEE: Escritório de Primeiro Exame (*Office of Earlier Examination*) - o escritório de patentes que exara um parecer favorável à patenteabilidade de, pelo menos, uma reivindicação de um pedido de patente de determinada família antes do OLE, independentemente de ser o OFF ou OSF;

XVII - OLE: Escritório de Segundo Exame (*Office of Later Examination*) - os demais escritórios de patentes nos quais foi depositado um pedido de patente da mesma família que aquele decidido pelo OEE, e este pedido de patente permanece pendente de exame;

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

XIX - Data de requerimento: data de protocolo da petição de requerimento do exame compartilhado prioritário, exclusivamente por intermédio de formulário eletrônico;

XX - Pedido suficientemente correspondente: pedido depositado no OLE, cuja matéria descrita não acrescenta nem modifica a matéria considerada patenteável pelo OEE no pedido de mesma família, mesmo considerando diferenças devido a traduções;

XXI - Reivindicação suficientemente correspondente: quadro reivindicatório apresentado ao OLE, cuja matéria é de escopo igual ou mais restrito do que a matéria considerada patenteável no OEE no pedido de mesma família, mesmo considerando diferenças devido a traduções da reivindicação;

XXII – Reivindicação patenteável: reivindicação que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, conforme o art. 8º da LPI.

XXIII - Escopo de reivindicação mais restrito: o escopo de uma reivindicação é mais restrito quando é limitada, nos termos do art. 32, da LPI e da Resolução INPI PR nº 93, de 10 de junho de 2013; e

XXIV - RPI: Revista da Propriedade Industrial.

Art. 3º Para os efeitos desta Resolução, no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO ocorrem as seguintes etapas:

I - o depositante deposita o primeiro pedido de patente, tornando o escritório nacional ou organização internacional o OFF;

II - o depositante deposita o segundo pedido de patente reivindicando o primeiro pedido de patente como prioridade, ou entra na fase nacional do pedido de patente no âmbito do PCT tornando, em qualquer um dos casos, o escritório nacional ou organização internacional o OSF;



III - o escritório nacional ou organização internacional que primeiro indica a existência de matéria patenteável no pedido de patente, independente da ordem de depósito, torna-se o OEE;

IV - o depositante requer a participação no PPH do pedido da mesma família no OLE, restringindo o quadro reivindicatório à matéria considera patenteável pelo OEE e atendendo aos demais requisitos de participação; e

V - caso considerado apto, o OLE prioriza o pedido de patente de mesma família em todas as etapas subsequentes, até a decisão final.

Parágrafo único. O eventual abandono do Primeiro Pedido de Patente que serviu como documento de prioridade para depósito internacional, no âmbito do PCT, não exclui a participação das respectivas fases nacionais no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

CAPÍTULO II DOS REQUISITOS

Art. 4º Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, o pedido de patente de invenção deverá pertencer a uma família de patente cujo, pelo menos, o primeiro pedido de patente foi depositado no INPI ou no USPTO ou no âmbito do PCT, no BR/RO ou no US/RO;

Parágrafo único. Pedidos de patente de modelo de utilidade estarão excluídos do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

Art. 5º Para participar do Projeto Piloto, será necessário para o pedido da mesma família, alternativamente, que:

I – O OEE, atuando como AI no âmbito do PCT, indicou claramente no ISR ou no IPER que pelo menos uma das reivindicações é considerada patenteável; ou

II - O OEE, atuando como escritório nacional, considerou o pedido de patente patenteável, isto é, emitiu um *notice of allowance*.

§ 1º O resultado de exame do INPI, atuando como AI, são válidos para requerer a participação no Projeto Piloto na fase nacional do pedido no próprio INPI.

§ 2º Os resultados de exame de “*Plant patent applications*”, “*reexamination applications*”, “*reissue applications*” e “*industrial design applications*”, não poderão ser utilizados para requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

Art. 6º Para participar do Projeto Piloto a matéria do pedido de patente deverá pertencer ao campo técnico de “tecnologia da informação” ou “óleo, gás e petroquímica”.

§ 1º Entende-se como pedidos de patente do campo técnico de “tecnologia da informação” aqueles classificados pelo INPI em quaisquer uns dos símbolos constantes no item I, do Anexo I, desta Resolução, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação.

§ 2º Entende-se como pedidos de patente do campo técnico de “óleo, gás e petroquímica” aqueles classificados pelo INPI em quaisquer uns dos símbolos constantes no item II, do Anexo I, desta Resolução, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação e que, simultaneamente, apresentam menção explícita a este campo técnico em qualquer uma de suas reivindicações.



Art. 7º Pedidos de patente divididos não poderão participar, ressalvados aqueles resultantes da divisão direta do pedido original e decorrentes da alegação de falta de unidade de invenção pelo OEE, no pedido suficientemente correspondente.

Art. 8º A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condicionar-se-á ao preenchimento dos seguintes requisitos no momento da avaliação pela comissão:

I - Pedido de patente para o qual foi publicado o despacho “Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção Depositado” ou o despacho “Notificação – Fase Nacional –PCT”;

II - pedido de patente publicado, inclusive a publicação internacional quando aplicável;

III - pedido de patente com o requerimento de exame, consoante o disposto no artigo 33, da LPI;

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

V - pedido de patente que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o artigo 84, da LPI;

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

VII - pedido de patente que não esteja em litígio judicial no Brasil;

CAPÍTULO III DO REQUERIMENTO

Art. 9º A avaliação do requerimento de participação estará sujeita ao pagamento de retribuição correspondente.

Art. 10. O depositante poderá efetuar o requerimento de exame prioritário, em qualquer momento, a partir do depósito.

§ 1º Quando não praticados pelo próprio depositante, os atos de que trata esta Resolução, deverão ser acompanhados do instrumento de procuração, nos termos do § 1º, do artigo 216, da LPI.

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

Art. 11. Cada depositante poderá participar com 1 (um) pedido de patente por mês, exceto no último mês do projeto, quando não haverá limite no número de requerimentos por depositante.

§ 1º Havendo mais de um depositante, o limite do *caput* se aplicará 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, será contabilizado do 1º ao último dia útil do mês.

§ 3º O ciclo mensal, de que trata o *caput* do artigo, não será 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. 12. Junto com o requerimento de participação, formulado exclusivamente por formulário eletrônico, deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

- I - formulário eletrônico de requerimento de exame prioritário PPH de pedido de patente;
- II - comprovação de que é um pedido de patente, conforme definições do artigo 4º, desta Resolução;
- III – comprovação de que o pedido da mesma família atende ao disposto no artigo 5º, desta Resolução;
- IV - pedido de patente alterado para corresponder à matéria considerada patenteável pelo USPTO para o pedido de mesma família, conforme estipulado pelo inciso XX, do artigo 2º, desta Resolução, e respeitando as instruções normativas vigentes, referentes à alteração de pedidos de patentes ao INPI;
- V - tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo USPTO como OEE, conforme modelo do Anexo II, desta Resolução, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido de mesma família consideradas patenteáveis pelo USPTO; e
- VI - declaração de que o pedido de patente não está em litígio judicial no Brasil.

Art. 13. Na hipótese dos pedidos relacionados com o campo técnico de “óleo, gás e petroquímico”, será necessário apresentar a indicação da página, parágrafo e linha do quadro reivindicatório que explicita relação entre a matéria pleiteada e o campo técnico especificado, preferencialmente com transcrição do respectivo trecho de texto.

Art. 14. Na hipótese do relatório de exame técnico do OEE citar documentos do estado da técnica não patentários, será necessário apresentar cópia dos mesmos, junto ao requerimento de participação.

Art. 15. Na hipótese do objeto do pedido de patente ser decorrente de acesso à amostra de componente do patrimônio genético brasileiro ou conhecimento tradicional associado, o processo do pedido de patente deverá estar instruído com as informações exigidas pela legislação vigente.

Art. 16. Na hipótese da apresentação de cópias de documentos, o requerente deverá declarar que as mesmas são fiéis aos documentos originais, reproduzindo a sua forma e o seu conteúdo.

Parágrafo único. Na hipótese dos documentos descritos no *caput* do artigo forem redigidos em idioma diverso do português, inglês ou espanhol, o requerente deverá apresentar também a respectiva tradução simples para o português, reproduzindo seu conteúdo.

Art. 17. Durante a análise dos requerimentos de participação ou do exame técnico, o INPI poderá solicitar ao depositante:

- I - cópia de um ou mais relatórios de busca, relatórios de exames técnicos efetuados pelo OEE;
- II - cópia dos documentos do estado da técnica, citados pelo OEE em seus relatórios de exame técnico;
- III - cópia da ação efetuada pelo USPTO, na qualidade de OEE, determinando a matéria passível de proteção por patentes;
- IV - cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo OEE;



V - cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao OEE; e

VI - cópia da ação efetuada pelo USPTO, na qualidade de OEE, deferindo o pedido de patente correspondente.

Art. 18. O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO receberá requerimentos de participação de 10 de maio de 2018 até 30 de abril de 2020, e se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

Art. 19. O INPI examinará tecnicamente até 200 (duzentos) pedidos de patente na função de OLE, sendo que 50 (cinquenta) desses pedidos podem utilizar resultados do PCT para requerer a participação no Projeto Piloto.

CAPÍTULO IV

DA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO

Art. 20. A verificação dos requerimentos de exame prioritário e da elegibilidade dos pedidos de patente aptos a participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, será de responsabilidade da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - DIRPA.

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

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

§ 3º A avaliação dos requerimentos, de que trata o *caput* deste artigo, observará a ordem cronológica da data do último requerimento para participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

Art. 21. Por ocasião da análise dos requerimentos submetidos ao Projeto Piloto, a Comissão Técnica elaborará relatório relativo à:

I - sugestão pela possibilidade de participação;

II - indicação da existência de irregularidades sanáveis; ou

III - sugestão por negar a participação.

Art. 22. Nos casos em que o INPI apontar irregularidades sanáveis, o depositante poderá reapresentar o requerimento de exame prioritário PPH, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no art. 224, da LPI, corrigindo as eventuais irregularidades, ficando dispensado de reapresentar eventuais documentos, para os quais não foram apontadas irregularidades.

Art. 23. Os requerimentos de participação serão decididos pelo Diretor de Patentes.

Art. 24. Quando o pedido de patente submetido for considerado apto à participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, o INPI notificará a concessão do exame prioritário do pedido de patente, em publicação na RPI.

Art. 25. Quando o pedido de patente não for considerado apto à participar do Projeto Piloto ou exceder o limite de vagas, o INPI notificará a negação do exame prioritário do pedido de patente, em publicação na RPI.



§1º O exame prioritário que for negado, mantém o pedido de patente no processamento normal de exame.

Art. 26. Não são conhecidas as petições de recurso das decisões que negaram a participação do pedido de patente quando:

I - em desacordo com o artigo 219, da LPI;

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

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

IV - os requisitos dispostos no artigo 8º, desta Resolução, não foram atendidos antes da avaliação pela Comissão Técnica.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES CORRELATAS

Art. 27. O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO não altera o princípio da independência dos direitos estabelecidos pelo artigo 4bis, da CUP, portanto:

I - o depositante deve cumprir o estipulado na LPI para os pedidos de patente depositados no INPI;

II - o depositante não está isento das demais retribuições pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente;

III - e exame do pedido de patente é efetuado conforme a legislação brasileira, respeitando os demais procedimentos vigentes na data do exame.

Art. 28. Esta Resolução será publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial e entrará em vigor no dia 10 de maio de 2018.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2018.



JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados,
no exercício da Presidência



ANEXO I DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 218 , DE 07 DE MAIO DE 2018

CAMPOS TÉCNICOS ACEITOS NO PPH INPI-USPTO

Os pedidos de patente classificados nos seguintes símbolos da CIP, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação, poderão participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

I. Tecnologia da Informação

	Campo Técnico	Códigos CPI
1	Máquinas e aparelhos elétricos, energia	F21# H01B, H01C, H01F, H01G, H01H, H01J, H01K, H01M, H01R, H01T, H02#, H05B, H05C, H05F, H99Z
2	Tecnologia audiovisual	G09F, G09G, G11B, H04N3, H04N5, H04N9, H04N13, H04N15, H04N17, H04R, H04S, H05K
3	Telecomunicações	G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N1, H04N7, H04N11, H04Q
4	Comunicação digital	H04L
5	Processos básicos de comunicação	H03#
6	Tecnologia de computador	G06# (não incluindo G06Q), G11C, G10L
7	Métodos de tecnologia da informação para a gestão	G06Q
8	Semicondutores	H01L
9	Diversos	B60K, B60L, B60W, B62D, B62J, F02D, G02B, G02F, G03G, G08G, H01S, H04N19, H04N21, H04W, H05H

II. Óleo, Gas e Petroquímica*

	Campo Técnico	Códigos IPC
1	Realização de operações e transporte	B01#, B04#, B07#, B63#
2	Química	C02#, C07#, C08#, C09#, C10#
3	Construção fixa	E02#, E21#
4	Engenharia mecânica	F04#, F15#, F16#, F17#
5	Medição e testes	G01#
6	Diversos	C21#, C22#, C23#

* Além da classificação no campo técnico correspondente, é necessária menção explícita da relação com a área de petróleo e gás e indústrias petroquímicas.



ANEXO II DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 218 , DE 07 DE MAIO DE 2018

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE REIVINDICAÇÕES

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

Handwritten signature

