

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2659
21 de Dezembro de 2021

Comunicados
Seção I





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente

Jair Bolsonaro

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Ministro da Economia

Paulo Roberto Nunes Guedes

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Claudio Vilar Furtado

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 Economia, 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 Economy, 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'Économie, 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 Economía, República Federativa del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiones referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo marcas y patentes así que los referentes a contratos de transferencia de tecnologia 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 Wirtschaft, 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 ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

COMUNICADO

A DIRPA publicará os resultados das análises das petições de reconsideração, interpostas em face da republicação das cartas-patentes, que foram exaradas para cumprimento da decisão liminar proferida na ADI 5529. As seguintes ações serão tomadas:

1 – A patente, cujos questionamentos apresentados na petição forem considerados pertinentes, terá a republicação (despacho 16.3) anulada.

2 - A patente cuja petição de reconsideração solicita o apostilamento da Carta Patente, visando restringir a proteção com a exclusão da matéria relativa a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, terá a carta patente republicada (despacho 16.3) com o devido apostilamento, de acordo com o PARECER n. 00047/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

3 - A petição, cujos questionamentos apresentados não forem considerados pertinentes, será desconhecida (despacho 22.2) e as razões para o indeferimento da reconsideração serão apresentadas em parecer disponibilizado no site.

5 – Caso sejam necessários esclarecimentos complementares aos apresentados na reconsideração, será exarada uma exigência (despacho 22.5) que deverá ser respondida por intermédio de uma petição 207.

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E
TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS.





PARECER n. 00047/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007418/2021-51

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Apostilamento de cartas-patente (ADI n. 5.529/DF e declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI)

1. Apostilamento de cartas-patente.
2. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF.
3. Declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei n. 9.279/96.
4. Possibilidade de apostilamento de cartas-patente visando a restrição da proteção e a consequente exclusão da matéria referente a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.
5. Jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) referente *"às questões geradas pela extinção do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, resultado da ADI 5529, frente as patentes que, apesar de terem no objeto processos/produtos na área de agrotóxicos, possuem reivindicações incidentais (ou parte da descrição) afeta a área farmacêutica"*.

2. Aponta-se, nesse sentido, a necessidade de que sejam disciplinados os impactos da referida decisão quanto aos prazos de vigência de patentes de invenção referentes a determinados setores econômicos limitrofes à área de saúde.

3. Na consulta é aventada a possibilidade de realização de apostilamento das cartas-patente que se encontrem na referida situação, *"visando restringir a proteção à matéria da área de agrotóxicos e consequente exclusão da matéria da área farmacêutica"*.

4. A DIRPA apresentou nos autos manifestação técnica em que é analisada a questão, salientando que *"este procedimento já foi utilizado no passado, inclusive para correções ortográficas ou para a exclusão de reivindicações que incidissem nos arts 10 ou 18 da LPI, para a concessão de Cartas Patente para os pedidos denominados "pipelines". Tal procedimento somente foi interrompido por solicitação dos próprios usuários que não queriam um documento com exclusão ou correção"*.

5. Assim sendo, a Diretoria faz o seguinte questionamento à Procuradoria através da presente consulta:

"Tendo em vista que uma possível solução para estes casos seria o apostilamento da Carta Patente, visando restringir a proteção à matéria da área de agrotóxicos e consequente exclusão da matéria da área farmacêutica, questionamos a Procuradoria Especializada deste Instituto, quanto à legalidade/viabilidade de tal procedimento. Esta diretoria, encarecidamente, solicita que esta procuradoria aponte uma alternativa a ser utilizada, caso seja observado óbice jurídico ao Apostilamento".

É o relato do necessário.

6. Julgando o pedido formulado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.529/DF, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96 (LPI) ao fundamento de que o dispositivo legal *"é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial"*.

7. Modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o STF conferiu efeitos *ex nunc* à decisão, ou seja, mantendo as extensões de prazo concedidas anteriormente à publicação da decisão.

8. Foi feita ressalva, entretanto, quanto a algumas situações, em relação às quais a decisão
Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e encontra-se disponível gratuitamente para consulta no site <http://www.smartpi.com.br/>.



produziria efeitos *ex tunc*, ou seja, com a perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do artigo 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no *caput* do artigo.

9. As situações ressalvadas são as seguintes: "(i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde".

10. Transitado em julgado o feito, competiu, portanto, à DIRPA promover o seu cumprimento, deixando de aplicar a extensão prevista anteriormente no dispositivo às patentes concedidas a partir de então e, por outro lado, ajustando o prazo de vigência de patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

11. Nesse sentido, como informado na Nota Técnica/SEI nº 1/2021/ INPI /CGPAT-II /DIRPA /PR, constante dos autos, foram adotadas as seguintes providências:

"- Patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, concedidas com extensão de vigência, mas ainda fora do prazo de extensão em 14/5/2021 serão REPUBLICADAS, para ajuste de vigência;

- Patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, concedidas com extensão de vigência e já no prazo de extensão em 4/5/2021 serão REPUBLICADAS, para ajuste de vigência, e EXTINTAS."

12. Na presente consulta, a DIRPA refere-se à situação de determinadas patentes cujo objeto refere-se à área de agrotóxicos, mas que possuem reivindicações incidentais (ou parte da descrição) afetas à área farmacêutica.

13. Na Nota Técnica acima referida, a questão é colocada da seguinte forma pela área técnica:

"De fato na área de Agroquímicos existem patentes concedidas cujas reivindicações são evidentemente farmacêuticas ou não.

Existem casos menos evidentes onde um composto, que no quadro reivindicatório (QR) não expõe claramente o uso, mas no relatório descritivo descreve explicitamente usos farmacêuticos e agrícolas para o referido composto.

Outro caso, seria uma patente de um composto, de uso fungicida, por exemplo, onde o QR define claramente o uso do composto para preparar um fármaco e, outro uso do composto fungicida, claramente agrícola.

Nos exemplos hipotéticos simplificados acima, esses pedidos passaram pela anuência da ANVISA (e, portanto, se enquadram no item 1 da metodologia publicada na RPI 2633, destacada acima), pois também reivindicam matéria do campo farmacêutico.

Não se desvinculam os campos técnicos do quadro reivindicatório, nestes casos agrícola e farmacêutico. Desta forma, entendem-se os dois casos como patentes contendo matéria farmacêutica e, portanto, incidentes na modulação da ADI. Por outro lado, patentes com objeto unicamente na área de agroquímicos, e concedida antes da ADI, não sofrerão a modulação imposta pela sentença da ADI e mantém a contagem de prazo de vigência com base no parágrafo único do Artigo 40.

Por fim, deve ficar claro, que este não é um caso isolado da área de agroquímicos, outras áreas tecnológicas com fronteira no campo farmacêutico serão tratadas da mesma forma.

Entretanto, como já discutido acima, a titular da Patente que teve a correção da vigência, pode requerer a revisão do ato do INPI. Caso, a motivação apresentada para a revisão seja considerada pertinente, a vigência da patente será reajustada para o prazo original. Caso a motivação não seja considerada pertinente, será notificado o indeferimento da petição com apresentação do parecer com a motivação do indeferimento. Neste caso ainda caberá a interposição de recurso administrativo nos termos do art. 212 da LPI."

14. Note-se, assim, que a consulta comporta a análise do cumprimento do julgado proferido na ADI n. 5.529/DF quanto a patentes que reivindiquem matéria da área farmacêutica, mas também, de igual forma, matéria de área diversa, não abrangida pela ressalva feita quanto à modulação dos efeitos do julgado, com a respectiva retroação *ex tunc*.

15. Como citado na manifestação da área técnica, não trata-se, *in casu*, de exemplo isolado com relação à área de agrotóxicos ou agroquímicos, mas que também refere-se a outras áreas do conhecimento limítrofes à área de saúde.

16. Uma possível solução apontada pela própria área técnica seria o apostilamento das referidas cartas-patente, de forma a promover anotação para restringir a proteção conferida, preservando as reivindicações quanto às matérias não alcançadas pelas ressalvas feitas quanto à modulação dos efeitos do julgado proferido na ADI.

17. Assim, por exemplo, nos casos acima citados, referentes a patentes de invenção com extensão de prazo conferidas com base no parágrafo único do artigo 40 da LPI e em que há reivindicações relativas a matéria da área de saúde e também agroquímica, o apostilamento destinaria-se a informar que a proteção, à vista da decisão proferida nos autos da ADI n. 5.529/DF, passaria, a partir de então, a estar restrita a essas últimas reivindicações.



18. Como salientado também pela própria área técnica, o apostilamento de cartas-patente não é tema novo no INPI, tendo sido adotado anteriormente para realizar correções ortográficas ou para excluir reivindicações que incidissem nas proibições constantes da LPI nos casos dos pedidos conhecidos como "pipelines".

19. O apostilamento em matéria de patentes já foi objeto de alguns julgados proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) em demandas em que se postula, por exemplo, a nulidade parcial de patentes de invenção.

20. Assim, já se sustentou, em sede judicial, que "a sugestão de nova redação para o quadro reivindicatório único, ora proposta pelo INPI, pode ocorrer tanto na fase administrativa quanto posteriormente em ação judicial proposta por algum legitimado para pleitear a nulidade da patente. O apostilamento sugerido pelo INPI não implica em uma nova redação do quadro reivindicatório mas, simplesmente, em uma restrição ao privilégio concedido" (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº 0813311-12.2007.4.02.5101, Relator: Desembargador Paulo Espírito, Data do julgamento: 25 de fevereiro de 2014).

21. É também exemplo desse entendimento o seguinte julgado:

"Propriedade Industrial. Apelação Cível. Patente de Modelo de Utilidade. Preenchimento dos Requisitos exigidos pela LPI. Patente válida. Sentença mantida. Apelação desprovida.

1. Cinge-se a controvérsia a verificar se a patente de modelo de utilidade MU8201870-7, que tem "peneira classificatória de múltiplos estágios" preenche os requisitos da novidade, atividade inventiva, melhoria funcional de uso e suficiência descritiva nos termos previstos pela LPI.

2. Primeiramente, cumpre registrar que não há qualquer impropriedade no fato de a magistrada sentenciante ter levado em consideração o parecer técnico elaborado pela Diretoria de Patentes do INPI - autarquia responsável pela análise dos pedidos de registro de marcas e patentes, e órgão dotado de presumida imparcialidade e competência técnica.

3. No que tange à ausência de laudo pericial, ressalte-se que foi a própria autora/apelante quem dispensou a produção da referida prova, asseverando não possuir recursos financeiros suficientes para arcar com a proposta de honorários periciais indicados pelo perito. Assim sendo, cabe à autora arcar com o ônus da sua decisão.

4. Ao julgador é necessário que se socorra do técnico do assunto e, na falta de laudo pericial formulado por um perito técnico de confiança do Juízo, o mais razoável é que se utilize do parecer oferecido pela autarquia, tendo em vista que o INPI é imparcial no âmbito de análise do processo administrativo de pedido de patente de registro patentário. Além disso, os atos autárquicos são dotados de presunção de legalidade e validade.

5. In casu, adoto o entendimento consagrado na bem fundamentada sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, a qual decidiu com base no parecer técnico elaborado pelo INPI - a autarquia responsável pela análise de pedidos de patentes. A sentença recorrida decidiu a lide de forma clara e pontual, tendo concluído que a patente anulanda preenche os requisitos de patenteabilidade e não está eivada de qualquer vício que leve à decretação de sua nulidade, devendo apenas ser feita correção no seu quadro reivindicatório, na forma sugerida pelo INPI.

6. No que tange à sugestão do INPI, de que se apostile o quadro reivindicatório da patente em questão, a apelante se insurge pugnando pela ilegalidade do ato, asseverando que o mesmo ultrapassa o limite de competência da autarquia. Nesse ponto, cabe esclarecer que o enunciado nº 473 da súmula do STF afirma que o Administrador Público pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que o tornam ilegais. Nesse sentido, entendo que o Administrador, no bojo de uma ação judicial, está legitimado a rever seu próprio ato, uma vez que se verifique qualquer lacuna e desde que não fira nenhum direito adquirido.

7. No caso concreto, o INPI não atuou de ofício, não desrespeitou direitos - a autora/apelante trouxe a questão da validade do ato à baila e, ao observar a necessidade de apostilamento da patente em cotejo, gozando de qualidade de parte nos autos, o órgão opinou pela alteração, velando pelo cumprimento dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Na verdade, percebe-se que a autarquia atuou em conformidade com o seu poder-dever de retificar o ato emanado no qual verificou haver necessidade de alteração, dentro dos limites que lhe cabiam em sede judicial. Além disso, a sentença poderia não ter acatado a sugestão do INPI, mas, por entender pela sua razoabilidade, julgou que a opinião da autarquia deveria ser prestigiada e acolhida.

8. Mantido o percentual fixado pela sentença, a título de verbas sucumbenciais- 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, § 2º do CPC/2015, diante da sua razoabilidade. Aplica-se o art. 85, § 11 do CPC e majora-se em 1¢ (um por cento) verba honorária fixada em primeira instância no caso, passando para 16% (dezesesseis por cento) sobre o valor da causa atualizado, em favor do INPI.

9. Sentença mantida. Apelação Desprovida." (TRF 2ª Região, Apelação Cível 0032393-81.2015.4.02.5101 (2015.51.01.032393-5), Relator: Desembargador Federal Abel Gomes/Relator para o acórdão Juiz Federal Convocado Gustavo Arruda Macedo, Data do julgamento: 01/10/2018)

22. No mesmo sentido:

"Apelações Cíveis. Propriedade Industrial e Processual Civil. Apostilamento de patente de modelo de utilidade. Rejeição de laudo pericial. Afronta a direito adquirido. Recursos desprovidos.

1 - Não procede a alegação de que o juiz deve pautar sua decisão pelas conclusões do perito sempre que a verificação da controvérsia depender de conhecimento técnico que refoge ao campo jurídico. Conquanto a análise objetiva de uma patente dependa do conhecimento técnico de um engenheiro, o juiz não está vinculado à conclusão da perícia, mormente quando dispuser de outros elementos probatórios técnicos que permitam formar sua convicção, segundo os princípios da livre



apreciação da prova e da não adstrição ao laudo pericial. Na hipótese, o Juízo proferiu sua sentença com fundamento em balizado parecer da Diretoria de Patentes do INPI, órgão máximo executor das normas que regulam a Propriedade Industrial no País, dotado de imparcialidade e de competência técnica para o exame de pedidos de patentes, no qual seus examinadores opinaram pela manutenção parcial da patente MU 8001196-9;

II - O apostilamento sugerido tanto pelo perito do Juízo, quanto pelo examinador da Autarquia, não consubstancia afronta a direito adquirido, porquanto as restrições a serem impostas ao quadro reivindicatório da patente em tela, na verdade, decorrem da observância do disposto no artigo 9º da Lei nº 9.276/96, em face do previsto em seus artigos 11, 14 e 15, o que, diga-se de passagem, pode ser feito a qualquer tempo durante a vigência da patente, com base no seu art. 56, não passando o apostilamento sugerido nos termos da Instrução Normativa nº 30/2013 de mera formalidade, que visa dar maior clareza e segurança às disposições construtivas do objeto patenteadado;

III - Não se vislumbra qualquer erro ou ilegalidade que decorra do exame procedido pela Autarquia que, à toda evidência, considerou toda a documentação apontada como anterioridade impeditiva pela autora, concluindo, ao final, que a mesma não antecipa integralmente a matéria protegida pela patente MU8001196-9, todavia restringindo o seu alcance às reivindicações não acobertadas pelo estado da técnica, segundo os ditames da LPI e na forma estabelecida na IN 30/2013;

IV - Recursos de apelação desprovidos." (TRF 2ª Região, Apelação Cível nº 00039448420134025101, Relator: Desembargador Federal Antonio Ivan Athié, Data do julgamento: 20 de abril de 2017).

23. A Lei n. 9.279/96 parece, de fato, conferir ao INPI a possibilidade de promover anotações (ou apostilamentos) quanto a determinada patente de invenção, de forma a, por exemplo, tornar pública a existência de eventual limitação ou restrição quanto ao direito concedido, considerando-se que, nos termos do artigo 41 da LPI, a extensão da proteção conferida é determinada pelo teor das reivindicações, com base no relatório descritivo e nos desenhos.

24. Note-se, por outro lado, que é possível reconhecer apenas a nulidade parcial de uma patente, à vista do disposto no artigo 47 da LPI, preservando-se alguma(s) reivindicação(ões), "sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas".

25. O artigo 59 da Lei dispõe quanto às anotações a serem promovidas pelo INPI em pedidos ou patentes de invenção:

"Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular." (grifei)

26. Assim sendo, sendo devida a anotação de eventuais limitações (ou restrições de direitos) que venham a recair sobre determinado pedido ou patente (como, por exemplo, uma penhora), entende-se possível também, smj, a promoção de ajustes quanto a determinada(s) reivindicação(ões) que, por exemplo, sejam alcançadas pela modulação dos efeitos imposta pelo julgado proferido na ADI n. 5.529/DF.

27. A medida viabilizaria, nesse sentido, a preservação da matéria reivindicada quanto a outras áreas do conhecimento, atendendo ao próprio espírito do julgado proferido no âmbito da ADI, no sentido de conferir efeitos ex tunc apenas aos casos de extensão de vigência de patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

28. A título de exemplo, suponhamos que o quadro reivindicatório (QR) concedido em uma determinada patente de invenção preveja o uso em mamíferos de uma forma geral (uso veterinário) e, em reivindicação específica, seja feita menção também ao uso em seres humanos.

29. De acordo com a triagem realizada pela DIRPA para fins de cumprimento da decisão proferida na ADI n. 5.529/DF, a referida patente deveria, em tese, ter a sua vigência corrigida, à vista da modulação dos efeitos do julgado, de acordo com o levantamento automático realizado pela Diretoria, considerando que o referido pedido teria passado pela anuência prévia da ANVISA. Um dos parâmetros objetivos utilizados para identificar as patentes que devem sofrer ajuste quanto ao seu prazo de vigência é o trâmite perante aquela Autarquia.

30. Pois bem, uma solução a ser adotada seria justamente a apresentada pela própria área técnica. A partir do referido levantamento realizado pela DIRPA e o conseqüente ajuste quanto prazo da vigência, seria facultado ao titular requerer a revisão do ato praticado pelo INPI. Nesse caso específico, poderia ser formulado pedido de apostilamento da carta-patente, com a apresentação de quadro reivindicatório alternativo e a conseqüente exclusão da matéria referente a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A decisão a ser proferida pelo INPI quanto ao pedido de apostilamento seria ainda passível de recurso, nos termos do artigo 212 da Lei n. 9.279/96.

Conclusões

31. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, entende ser



possível o apostilamento de cartas-patente a pedido dos titulares, preservando as reivindicações quanto às matérias não alcançadas pelas ressalvas feitas no que se refere à modulação dos efeitos do julgado proferido na ADI n. 5.529/DF, e com a consequente exclusão da matéria relativa a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

32. É o Parecer.

33. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402007418202151 e da chave de acesso 1ba1ef19

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 754034987 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 03-11-2021 17:19. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00138/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007418/2021-51

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

Estou de acordo com o **PARECER n. 00047/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

Encaminhe-se à DIRPA.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2021.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402007418202151 e da chave de acesso 1ba1ef19

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 758998323 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 04-11-2021 14:31. Número de Série: 17421783. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.





Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Comunicado

A Comissão de Classificação de Produtos e Serviços (CCPS) da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas informa que, na 31ª Reunião de Peritos da União de Nice, os países signatários do Acordo de Nice e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (Ompi) deliberaram a postergação da entrada em vigor da **12ª edição** da Classificação Internacional de Nice (**NCL (12)**) para 1º de janeiro de **2023**.

Assim sendo, em 1º de janeiro de **2022**, entrará em vigor a **versão 2022** da **11ª edição** da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (**NCL (11) 2022**). Os pedidos depositados a partir dessa data serão, portanto, protocolados e examinados tendo por base a referida **versão da NCL (11)**.

Para mais esclarecimentos sobre as **versões e edições** da Classificação Internacional de Nice, poderá ser consultada a página de Classificação de Produtos e Serviços da Diretoria de Marcas, em www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas .

O atendimento de dúvidas gerais sobre classificação de produtos e serviços poderá ser feito via Fale Conosco, por meio da página <https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento/fale-conosco> .

Em caso de **dúvidas** sobre classificação que visem à melhor adequação da **especificação de produtos e serviços** em um pedido de marca, deverá ser protocolada **petição de Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços**, número **357**.





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

PORTARIA/INPI/ PR Nº 049, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

Disciplina os procedimentos relativos aos pedidos de devolução de prazo no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das competências que lhe foram atribuídas pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e tendo em vista o contido no Processo INPI nº 52402.004529/2021-14,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Portaria disciplina os procedimentos relativos à devolução de prazo no âmbito do INPI.

Art. 2º O pedido de devolução de prazo para a prática de ato previsto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, não realizado no prazo legal por justa causa, deverá ser apresentado pelo interessado, mediante requerimento específico, conforme modelo instituído em ato próprio do INPI, instruído com os elementos comprobatórios da justa causa e acompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente e dos demais documentos legalmente exigíveis.

§1º O pedido de devolução de prazo de que trata o caput deverá ser apresentado ao INPI na vigência do prazo para a prática do ato ou em até quinze dias após a cessação da justa causa, sob pena de preclusão.

§2º Considera-se justa causa, nos moldes do artigo 221, §1º da Lei nº 9.279, de 1996, o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

Art. 3º Serão consideradas justa causa por evento provocado pelo INPI:

I - a indisponibilidade técnica dos sistemas eletrônicos;

II - a demora no atendimento, pelo INPI, superior a dez dias contados do protocolo de pedido de cópia de peças processuais necessárias à fundamentação de quaisquer dos atos previstos na Lei nº 9.279, de 1996.

§1º Os pedidos de devolução de prazo motivados pelas hipóteses previstas neste artigo são isentos do pagamento de retribuição.

§2º O pedido de devolução de prazo a que alude o inciso II deverá ser instruído com comprovação do pedido de cópia ao INPI, no qual conste, se for o caso, a data em que a cópia foi disponibilizada pelo INPI, acompanhado dos demais documentos legalmente exigíveis.

Art. 4º A disponibilidade dos sistemas eletrônicos será aferida nos termos da metodologia vigente, caracterizando-se como indisponível, do ponto de vista técnico, a falta de oferta ao público externo destes sistemas.



§1º Não se configuram como indisponibilidade eventuais falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, bem como a impossibilidade técnica decorrente de falhas nos equipamentos ou nos programas dos usuários.

§2º É de responsabilidade do usuário o acesso à internet, a configuração do equipamento que será utilizado nas transmissões eletrônicas e a verificação dos dados constantes no recibo de protocolo da petição encaminhada.

Art. 5º A indisponibilidade técnica dos sistemas será atestada pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI, área responsável pela manutenção dos sistemas eletrônicos, que realizará a verificação da disponibilidade externa.

§1º A eventual indisponibilidade técnica dos sistemas será registrada por meio de relatório de interrupções de funcionamento, o qual será disponibilizado ao público no sítio do INPI e conterá informações relacionadas ao início e ao fim da indisponibilidade, bem como os serviços que ficaram indisponíveis.

§ 2º O relatório de interrupção será assinado digitalmente, terá eficácia de certidão e estará disponível ao público até às 12h do segundo dia útil após a indisponibilidade.

Art. 6º Para os efeitos desta Portaria, haverá devolução automática dos prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade técnica dos sistemas, quando atestados por tempo superior a 60 (sessenta) minutos contínuos.

Parágrafo Único. As indisponibilidades ocorridas em feriados e em fins de semana, a qualquer hora, não produzirão os efeitos do caput.

Art. 7º A indisponibilidade previamente programada será comunicada ao público externo por meio de aviso no sítio eletrônico do INPI e produzirá as consequências previstas nesta Portaria, quando incorrer nas hipóteses do artigo 6º.

Art. 8º A devolução de prazo se restringe à prática dos atos associados aos sistemas nos quais tenha ocorrido a indisponibilidade de acesso.

Art. 9º A decisão acerca do requerimento de devolução de prazo, excetuado o inciso I do art. 3º, será publicada na Revista da Propriedade Industrial, consoante o disposto no art. 226 da Lei nº 9.279, de 1996.

Parágrafo Único. Reconhecida a justa causa impeditiva da prática do ato no prazo legalmente previsto, o prazo devolvido será informado na decisão, o qual não será inferior a quinze dias nem superior ao prazo previsto na Lei 9.279, de 1996 para a prática do ato correspondente, contados da data da notificação.

Art. 10 Não reconhecida pelo INPI a justa causa impeditiva da prática do ato no prazo legalmente previsto, ressalvando-se o inciso I do art. 3º, o interessado será notificado, nos moldes do art. 226 da Lei 9.279, de 1996.

Art. 11 Os prazos referidos nesta Portaria computar-se-ão na forma da Lei 9.279, de 1996.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 12 A justa causa em decorrência de questões médicas associadas à COVID-19, ou às suas sequelas, e, ainda, devido ao bloqueio ou limitação de circulação de pessoas em vias públicas por ato do Município ou Estado de origem do requerente, que tenha interrompido, total ou parcialmente, as atividades laborais do requerente, ocorridas entre 01/04/2020 e o início da vigência desta Portaria, pode ensejar devolução de prazo, pelo INPI, uma vez que devidamente comprovada pelo requerente.

Parágrafo Único. Os pedidos de devolução de prazo de que trata o caput devem ser apresentados em um prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do início da vigência desta Portaria.

Art. 13 Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do INPI.



Art. 14 Fica revogada a Resolução INPI nº 178, de 27 de janeiro de 2017.

Art. 15 Esta Portaria entra em vigor em 03 de janeiro de 2022.

CLÁUDIO VILAR FURTADO

Presidente do INPI



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO VILAR FURTADO, Presidente**, em 08/12/2021, às 17:16, 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 **0535799** e o código CRC **7F86AA3A**.

Referência: Processo nº 52402.004529/2021-14

SEI nº 0535799





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

PORTARIA/INPI/PR Nº 052, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

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 nos artigos 17, inciso XI, e 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e 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 nº 52402.003003/2019-94,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria disciplina a análise de pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas de anterioridades realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

Art. 2º A exigência preliminar disciplinada nesta Portaria aplica-se ao pedido de patente:

- I - não submetido ao primeiro exame técnico realizado pelo INPI;
- II - não objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário no INPI;
- III - não contendo petição de subsídios de terceiros ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA;
- IV – possuindo pedido correspondente com buscas de anterioridade realizadas por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais;
- V – com data de depósito até 31/12/2016.

Parágrafo único. Uma vez excluído o pedido de patente da aplicação da exigência preliminar disciplinada na presente Portaria, tal exclusão também recairá sobre seus pedidos divididos.

Art. 3º Preenchidos os requisitos do artigo 2º, desta Portaria, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) publicará a exigência denominada de preliminar com o seguinte teor:

I - relatório de busca limitado aos documentos de anterioridade citados nas buscas e/ou no exame técnico realizados por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais; e

II – exigência para que o depositante adeque o pedido e/ou apresente argumentações quanto aos requisitos de patenteabilidade (artigo 8º, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, LPI), conforme



os documentos citados no relatório de busca.

§ 1º Respondida a exigência preliminar com adequação do pedido, a mesma deverá respeitar as disposições da legislação nacional, das Instruções Normativas INPI/PR nº 30 e nº 31, de 04 de dezembro de 2013, e das diretrizes de exame em vigor.

§ 2º Na hipótese de a adequação do pedido implicar no aumento do número de reivindicações, em relação ao quadro reivindicatório para o qual foi requerido o exame, deverá ser complementada a retribuição de pedido de exame.

Art. 4º O depositante disporá de 90 (noventa) dias para se manifestar quanto à exigência preliminar a que se refere o artigo 3º, desta Portaria, contados da data de publicação na RPI.

§ 1º Não respondida a exigência preliminar dentro do prazo previsto no caput deste artigo, o pedido será arquivado definitivamente de acordo com o artigo 36, da LPI.

§ 2º Respondida a exigência preliminar, o INPI prosseguirá o exame do pedido.

Art. 5º Por ocasião do prosseguimento do exame do pedido, poderá ser realizada a complementação da busca a que se refere o art. 3º desta Portaria.

§ 1º O parecer de exame realizado por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais será considerado como subsídio ao exame técnico.

§ 2º Apresentado um quadro reivindicatório adequado às anterioridades citadas como impeditivas à patenteabilidade e estando o pedido de acordo com a legislação nacional, o mesmo será deferido.

§ 3º Não apresentado um quadro reivindicatório adequado às anterioridades citadas como impeditivas à patenteabilidade e nem argumentações quanto aos requisitos de patenteabilidade, o pedido será indeferido.

§ 4º Nos casos de recusa do quadro reivindicatório com base no artigo 32, da LPI, o examinador deverá avaliar se o quadro recusado contém matéria patenteável e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com as Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32, da Lei 9279/96, nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI, item 2.5.

Art. 6º. Revoga-se a Resolução INPI/PR Nº 241, de 03 de julho de 2019.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

CLÁUDIO 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 15/12/2021, às 11:01, 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 15/12/2021, às 12:45, 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 **0541020** e o código CRC **BBFD169D**.





Referência: Processo nº 52402.003003/2019-94

SEI nº 0541020





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

PORTARIA/INPI/PR Nº 053, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Disciplina a fase II dos projetos-piloto de trâmite prioritário de processos de patente com Tecnologia Disponibilizada no Mercado e Tecnologia Resultante de Financiamento Público no âmbito do INPI.

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 no inciso XI do artigo 17 e artigo 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, 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 52402.009592/2021-39,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria disciplina a fase II dos projetos-piloto de trâmite prioritário de processos de patente de Tecnologia Disponibilizada no Mercado e Tecnologia Resultante de Financiamento Público no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

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); e

II - processo de patente: processo administrativo, na esfera da 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.

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

**TÍTULO I
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; e

V - enquadrar-se em uma das modalidades descritas no Título II desta Portaria.

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

I - ser efetuado por um dos legitimados no Título II desta Portaria ou procurador devidamente qualificado no processo de patente;

II - ser realizado após pagamento do valor da Guia de Recolhimento da União (GRU) do serviço, conforme a Tabela constante no Anexo I desta Portaria e com a Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI vigente;

III - ser protocolado por meio de formulário eletrônico; e

IV - apresentar, em anexo, os documentos exigidos para comprovar o enquadramento do processo de patente na modalidade requerida, conforme descrito no Título II desta Portaria.

§ 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 art. 23.2 do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT).

Art. 5º Os Projetos-piloto terão os seguintes limites:

I - os requerimentos poderão ser efetuados no período compreendido entre 01/01/2022 e 31/12/2023;

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 100 (cem) requerimentos de participação nos projetos-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 400 (quatrocentos) requerimentos de participação por ciclo anual; e

V - os projetos-piloto se estenderão até o encerramento da instância administrativa no INPI de todos os processos de patente com prioridade admitida.

§ 1º A soma dos requerimentos efetuados em ambos os projetos-pilotos são consideradas para os limites dispostos no caput do artigo.

§ 2º A contabilidade do número de requerimentos efetuados independe da admissão do trâmite prioritário.

§ 3º 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. § 4º O ciclo semanal de que trata o inciso II do caput inicia-se na segunda-feira e finda no domingo, não sendo admitida prorrogação.



§ 5º 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 ano mesmo, não sendo admitida prorrogação.

TÍTULO II DAS MODALIDADES DE TRÂMITE PRIORITÁRIO

Capítulo I TECNOLOGIA RESULTANTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICO

Art. 6º Enquadra-se na modalidade “Tecnologia Resultante de Financiamento Público” o processo de patente cujo objeto reivindicado tenha sido resultante de apoio financeiro direto decorrente de receitas públicas com objetivo expresso de seu desenvolvimento.

§ 1º Como apoio financeiro direto decorrente de receitas públicas, incluem-se aqueles recebidos pela administração direta, indireta ou por entes paraestatais, tais como União, Estados e Municípios, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, serviços sociais autônomos e organizações sociais.

§2º O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante, titular ou pela entidade apoiadora e conter:

a) cópia do instrumento que formaliza a liberação do recurso financeiro destinado para o desenvolvimento da tecnologia reivindicada no processo de patente; e

b) declaração emitida pelo depositante, titular ou entidade apoiadora de que a matéria reivindicada no processo de patente é resultado do apoio financeiro direto liberado pela entidade.

Capítulo II TECNOLOGIA DISPONIBILIZADA NO MERCADO

Art. 7º Enquadra-se na modalidade “Tecnologia Disponibilizada no Mercado”, o processo de patente cujo todo ou parte do objeto reivindicado tenha sido licenciado, colocado à venda, importado ou exportado, tomando como referência o mercado brasileiro.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante, titular ou terceiro e conter:

a) cópia de documento que demonstre que o objeto reivindicado no processo de patente foi licenciado, colocado à venda, importado ou exportado; e

b) declaração emitida pelo depositante, titular ou terceiro afirmando que o documento obtido na alínea a) se refere a todo ou parte da matéria reivindicada no processo de patente que se deseja o trâmite prioritário.

TÍTULO III DO PROCESSAMENTO DO TRÂMITE PRIORITÁRIO

Art. 8º 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 da Propriedade Industrial (RPI).

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



§ 2º Casos omissos serão 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 § 3º com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência.

Art. 9º 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 o Título II desta Portaria 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) no valor do código de serviços 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. 10. O trâmite prioritário não será admitido quando:

I – os dados, atuações e/ou documentos necessários à apreciação do requerimento forem solicitados ao interessado e não atendidos no prazo e na forma definidos no art. 9º;

II - não se referir 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 ou V 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 ou IV 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 IV do caput deste artigo.

Art. 11. A admissão do trâmite prioritário implicará priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

Parágrafo único. Na eventual divisão do pedido, apenas o pedido original manterá o atributo de trâmite prioritário.

Art. 12. O trâmite prioritário será cassado, quando:

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

II - houver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico.

Art. 13. Não caberá recurso das decisões sobre o trâmite prioritário. Parágrafo único. O interessado poderá apresentar novo requerimento de trâmite prioritário instruído com nova documentação probatória.



TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Os requerimentos pendentes de avaliação serão apreciados de acordo com os procedimentos estabelecidos no Título III 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. 15. Revoga-se a Portaria / INPI / Nº 294, de 05 de agosto de 2020, publicada na RPI nº 2588, de 11 de agosto de 2020.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, com fulcro nos incisos I e II do art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

CLÁUDIO 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 17/12/2021, às 11:04, 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 17/12/2021, às 14:21, 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 **0541858** e o código CRC **2FB9CC73**.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDENCIA

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21)3037-4784

DESPACHO

Ref.

Processo INPI nº 52402.014761/2019-38

COMUNICADO

Comunicamos que não haverá expediente no INPI, nos dias 24 e 31 do corrente, no Rio de Janeiro e nas suas Unidades Regionais.

Excepcionalmente, em decorrência da redução do expediente bancário no dia 24/12, e do feriado bancário no dia 31/12, informamos que os prazos legais vencidos nas datas em questão, prorrogam-se automaticamente para os dias 27 de dezembro de 2021 e 03 de janeiro de 2022, respectivamente.

Presidência, 16 de dezembro de 2021.

Claudio Vilar Furtado
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO VILAR FURTADO, Presidente**, em 17/12/2021, às 11:41, 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 **0542017** e o código CRC **A1201822**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 52402.014761/2019-38

SEI nº 0542017





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

PORTARIA/INPI/PR Nº 054, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Disciplina o trâmite prioritário de processos de patente no âmbito do INPI.

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 no inciso XI do artigo 17 e artigo 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, 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 52402.009439/2021-10,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria disciplina o trâmite prioritário de processos de patente no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

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 da 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; e

III - família de patente: conjunto de patentes e/ou pedidos de patente, nacionais ou com efeito de nacionais regulares, diretamente relacionados entre si pela reivindicação de prioridade interna ou unionista e/ou por compartilharem o mesmo depósito internacional.

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

**TÍTULO I
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 96 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; e

V - enquadrar-se em uma das modalidades descritas no Título II desta Portaria.

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

I - ser efetuado por um dos legitimados no Título II desta Portaria ou procurador devidamente qualificado no processo de patente;

II - ser realizado após pagamento do valor da Guia de Recolhimento da União (GRU) do serviço, conforme a Tabela constante no Anexo I desta Portaria e com a Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI vigente;

III - ser protocolado por meio de formulário eletrônico; e

IV - apresentar, em anexo, os documentos exigidos para comprovar o enquadramento do processo de patente na modalidade requerida, conforme descrito no Título II desta Portaria.

§ 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 art. 23.2 do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT).

TÍTULO II DAS MODALIDADES DE TRÂMITE PRIORITÁRIO

Capítulo I DEPOSITANTE IDOSO

Art. 5º Enquadra-se na modalidade “Depositante idoso”, o processo de patente cujo depositante ou titular é pessoa física idosa, conforme estipulado no inciso I do art. 69-A da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter a cópia do documento de identificação oficial.

Capítulo II DEPOSITANTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Art. 6º Enquadra-se na modalidade “Depositante portador de deficiência”, o processo de patente cujo depositante ou titular é pessoa física portadora de deficiência conforme estipulado no inciso II do art. 69-A da Lei nº 9.784, de 1999 e definido no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 e no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.



Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter a cópia de laudo pericial comprobatório da deficiência emitido por profissional da saúde a serviço da Administração Pública.

Capítulo III DEPOSITANTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE

Art. 7º Enquadra-se na modalidade “Depositante portador de doença grave”, o processo de patente cujo depositante ou titular é pessoa física portadora de doença grave, conforme estipulado no inciso IV do art. 69-A da Lei 9.784, de 1999.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter a cópia do laudo pericial comprobatório da doença grave emitido por médico a serviço da Administração Pública.

Capítulo IV DEPOSITANTE MEI, ME OU EPP Art.

8º Enquadra-se na modalidade “Depositante MEI, ME ou EPP”, o processo de patente cujo depositante ou titular é pessoa jurídica considerada Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme definido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter a cópia de certidão emitida pelo Poder Público, dentro de seu prazo de validade, indicando seu enquadramento na natureza de MEI, ME ou EPP.

Capítulo V DEPOSITANTE ICT

Art. 9º Enquadra-se na modalidade “Depositante ICT”, o processo de patente cujo depositante ou titular é pessoa jurídica considerada Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), conforme definido no inciso V do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter a cópia de certidão emitida pelo Poder Público, dentro de seu prazo de validade, indicando seu enquadramento na natureza de ICT.

Capítulo VI DEPOSITANTE STARTUP

Art. 10. Enquadra-se na modalidade “Depositante Startup”, o processo de patente cujo depositante ou titular é pessoa jurídica considerada startup, conforme definido no art. 65-A da Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter a cópia de certidão emitida pelo portal da Redesim, dentro de seu prazo de validade, indicando a denominação da empresa Inova Simples.

Capítulo VII



TECNOLOGIA VERDE

Art. 11. Enquadra-se na modalidade de “Tecnologia verde”, o processo de patente cujo objeto é considerado uma tecnologia verde.

§ 1º Considera-se tecnologia verde os pedidos de patente que pleiteiam matéria diretamente aplicada a “energias alternativas”, “transporte”, “conservação de energia”, “gerenciamento de resíduos” ou “agricultura sustentável”, conforme detalhado no Anexo II desta Portaria.

§ 2º O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter um esclarecimento indicando o item específico do Anexo II desta Portaria que abrange todo ou parte da matéria reivindicada.

Capítulo VIII**TECNOLOGIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**

Art. 12. Enquadra-se na modalidade de “Tecnologia para tratamento de saúde”, o processo de patente cujo objeto está relacionado a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde para o diagnóstico, profilaxia e/ou tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), Câncer, Doenças Raras ou Doenças Negligenciadas.

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

§2º Consideram-se Doenças Negligenciadas as doenças listadas pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tais como as constantes no Anexo III desta Portaria.

§3º O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante, titular ou terceiro, pessoa física ou jurídica, e conter um esclarecimento indicando a relação da matéria do processo com o diagnóstico, profilaxia e/ou tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), de Câncer, de Doenças Raras ou de Doenças Negligenciadas.

Capítulo IX**TECNOLOGIA PARA TRATAMENTO DO COVID-19**

Art. 13. Enquadra-se na modalidade de “Tecnologia para tratamento do Covid-19”, o processo de patente cujo objeto está relacionado a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde para o diagnóstico, profilaxia e tratamento do Covid-19.

§ 1º O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado, até o dia 31 de dezembro de 2022, pelo depositante, titular ou terceiro, pessoa física ou jurídica, e conter um esclarecimento indicando a relação da matéria do processo com o diagnóstico, profilaxia da população e/ou tratamento de pacientes do Covid-19.

Capítulo X**TECNOLOGIA SOLICITADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

Art. 14. Enquadra-se na modalidade de “Tecnologia solicitada pelo Ministério da Saúde”, o processo de patente cujo objeto está relacionado a produtos e processos farmacêuticos, a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde referentes às políticas de assistência do Ministério da Saúde e considerados estratégicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).



Parágrafo único. A solicitação do trâmite prioritário deverá ser feita pelo Ministério da Saúde por lista, a qual poderá ser estabelecida a partir da numeração de processos de patente, nomes ou referências aos produtos, equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

Capítulo XI TECNOLOGIA DE INTERESSE PÚBLICO OU EMERGÊNCIA NACIONAL

Art. 15. Enquadra-se na modalidade de “Tecnologia de interesse público ou emergência nacional” o processo de patente abrangido por ato do Poder Executivo Federal que declara emergência nacional ou interesse público.

Parágrafo único. O trâmite prioritário de que trata o caput será de ofício.

Capítulo XII LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

Art. 16. Enquadra-se na modalidade de “Liberação de recurso financeiro”, o processo de patente cuja concessão da patente é condição para liberação de recursos financeiros por agências de fomento ou instituições de crédito oficiais nacionais sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter:

- a) cópia do instrumento que solicita a liberação do recurso financeiro para a exploração do processo de patente, indicando explicitamente o número do processo de patente; e
- b) cópia do instrumento que condiciona a liberação do recurso financeiro à concessão da patente, indicando explicitamente o número do processo de patente.

Capítulo XIII DEPOSITANTE ACUSA CONTRAFAÇÃO

Art. 17. Enquadra-se na modalidade de “Depositante acusa contrafação”, o processo de patente em que o depositante ou titular possuir elementos que evidenciem a probabilidade de reprodução e/ou comercialização do todo ou parte do objeto do processo de patente sem sua autorização.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter:

- a) cópia de documento que demonstre a notificação do terceiro, no qual conste a referência expressa ao número do processo de patente e ao ato supostamente indevido;
- b) cópia da comprovação do recebimento da referida notificação pelo terceiro; e
- c) elementos que indiquem a probabilidade do terceiro notificado estar reproduzindo e/ou comercializando o todo ou parte do objeto do processo de patente.

Capítulo XIV TERCEIRO ACUSADO DE CONTRAFAÇÃO



Art. 18. Enquadra-se na modalidade “Terceiro acusado de contrafação”, o processo de patente em que terceiros foram acusados pelo depositante ou titular do processo de patente de reprodução e/ou comercialização sem autorização.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo terceiro e conter:

a) provas que evidenciem que o requerente do trâmite prioritário está sendo acusado pelo depositante ou titular de reproduzir e/ou comercializar o objeto do processo de patente;

b) esclarecimento indicando a petição de subsídios ao exame técnico ou indicação da petição de nulidade da patente, a fim de demonstrar que o objeto do processo de patente está no estado da técnica; e

c) no caso do terceiro acusado considerar que objeto por ele produzido e/ou comercializado se distingue de todo ou parte do objeto ou do processo, esclarecendo e elucidando as diferenças.

Capítulo XV USUÁRIO ANTERIOR DA TECNOLOGIA

Art. 19. Enquadra-se na modalidade “Usuário anterior da tecnologia”, o processo de patente em que o terceiro de boa-fé simultaneamente:

I – explorava no país o todo ou parte do objeto descrito no processo de patente em data anterior ao depósito, nos moldes do art. 45 da Lei nº 9.279, de 1996; e

II – está com seu direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores, tal como garantido pelo art. 45 da Lei nº 9.279, de 1996, comprovadamente ameaçado ou limitado.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo terceiro e conter:

a) elementos que comprovem que o requerente explorava todo ou parte do objeto descrito no processo de patente em data anterior ao do seu depósito ou da sua prioridade;

b) provas de que o processo de patente limita ou ameaça seu direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

c) esclarecimento indicando a petição de subsídios ao exame técnico ou indicação da petição de nulidade da patente, demonstrando que o todo ou parte do objeto do processo de patente já estava no estado da técnica na data do seu depósito ou da sua prioridade.

Capítulo XVI FAMÍLIA DE PATENTE INICIADA NO BRASIL

Art. 20. Enquadra-se na modalidade “Família de patente iniciada no Brasil”, o processo de patente pertencente à família de patentes cujo pedido mais antigo tenha sido depositado no INPI ou no Organismo Receptor Brasileiro (RO/BR).

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter a cópia do documento comprobatório de que o pedido de patente pertence a uma família de patente iniciada no INPI ou, no âmbito do PCT, no Organismo Receptor Brasileiro (RO/BR).

TÍTULO III



DO PROCESSAMENTO DO TRÂMITE PRIORITÁRIO

Art. 21. 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 da Propriedade Industrial (RPI).

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

§ 2º Casos omissos serão 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, exceto de Depositante idoso, Depositante portador de deficiência, Depositante portador de doença grave e Depositante startup, conforme disciplinado nos arts. 5º, 6º, 7º e 10 desta Portaria.

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

Art. 22. 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 o Título II desta Portaria 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) no valor do código de serviços 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. 23. O trâmite prioritário não será admitido quando:

I – os dados, atuações e/ou documentos necessários à apreciação do requerimento forem solicitados ao interessado e não atendidos no prazo e na forma definidos no art. 22;

II - não se referir 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 ou V do art. 3º; ou

IV - o requerimento for protocolizado em desacordo com os incisos I, II ou III do art. 4º. Parágrafo único. O processo de patente manterá seu processamento regular no caso da inadmissão do trâmite prioritário.

Art. 24. A admissão do trâmite prioritário implicará priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

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

Art. 25. O trâmite prioritário será cassado, quando:

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



II - houver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico.

Art. 26. Não caberá recurso das decisões sobre o trâmite prioritário. Parágrafo único. O interessado poderá apresentar novo requerimento de trâmite prioritário instruído com nova documentação probatória.

Art. 27. As disposições estabelecidas nos incisos II e III, do art. 4º e no § 2º do art. 22 não se aplicam para as modalidades de Tecnologia solicitadas pelo ministério da saúde nem de Tecnologia de interesse público ou emergência nacional disciplinadas pelos arts. 14 e 15 desta Portaria.

TÍTULO IV DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 28. Os requerimentos pendentes de avaliação serão apreciados de acordo com os procedimentos estabelecidos no Título III 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. 29. Revogam-se:

I – Portaria / INPI / Nº 247, de 22 de junho de 2020, publicada na RPI nº 2582, de 30 de junho de 2020; e

II – Portaria / INPI / Nº 29, de 14 de junho de 2021, publicada na RPI nº 2634, de 29 de junho de 2021.

Art. 30. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, com fulcro nos incisos I e II do art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

CLÁUDIO 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 17/12/2021, às 11:04, 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 17/12/2021, às 14:21, 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 **0541827** e o código CRC **D586849F**.





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

PORTARIA/INPI/PR Nº 055, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Institui a fase III 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 no inciso XI do artigo 17 e artigo 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, 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 III do Projeto-piloto de Exame Compartilhado Patent Prosecution Highway (PPH) no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), denominado Projeto-piloto PPH III.

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, nacionais ou com efeito de nacionais regulares, diretamente relacionados entre si pela reivindicação de prioridade interna ou unionista e/ou por compartilharem o mesmo depósito internacional;

IV - Instituto parceiro: Instituto responsável pelo exame de pedidos de patente 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 efetuou o exame técnico de um pedido de patente da mesma família antes do INPI; 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.



TÍTULO I

DOS REQUISITOS DO PROCESSO E DO REQUERIMENTO

Art. 3º Terão prioridade de tramitação os procedimentos administrativos do processo de patente que atenderem 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 Escritório de Exame Anterior, atuando como instituto nacional de patentes, tenha examinado um pedido desta família, e tenha considerado que há matéria considerada patenteável em um exame técnico, substantivo ou de mérito;

VIII - pertencer a uma família de patentes na qual o Escritório de Exame Anterior:

a) atuando como Autoridade Internacional no âmbito do PCT, exarou o Relatório Preliminar Internacional sobre Patenteabilidade (IPRP) indicando claramente que pelo menos uma das reivindicações é considerada patenteável; ou

b) atuando como instituto nacional ou regional de patentes, tenha exarado uma decisão de deferimento ou concessão da patente; e

IX - 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.

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

f) pedido de patente modificado, a fim de atender ao disposto no artigo 3º, inciso IX, 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 considerado 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 01/01/2022 e 31/12/2024;

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 150 (cento 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.

TÍTULO II 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) no valor do código de serviços 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 ou IV 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.

Parágrafo único. 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, 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 “d”, “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.

TÍTULO III DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 12. Os requerimentos pendentes de avaliação apresentados para participação nos Projetospiloto PPH INPI-USPTO, PPH INPI-JPO, PPH PROSUL, PPH INPI-EPO, PPH INPISIPO, PPH INPI-USPTO II, PPH INPIDKPTO, PPH INPI-UKIPO, PPH INPI-PROSUL II, PPH INPI-JPO II, PPH PROSUL III, PPH e PPH II, 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 404, de 21 de dezembro de 2020, publicada na RPI nº 2608, d 29 de dezembro de 2020.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022.

CLÁUDIO 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 17/12/2021, às 11:16, 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 17/12/2021, às 14:22, 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 **0541645** e o código CRC **7A9FB533**.

Referência: Processo nº 52402.008988/2021-69

SEI nº 0541645

