



Licks
ADVOGADOS

Portaria INPI PR N° 181 de 21 de Fevereiro de 2017

Institui a fase II do Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes depositados por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, "Patentes MPE".

Atualizada até março de 2017

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

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução institui a fase II do Projeto Piloto de Priorização do Exame de Pedido de Patente em que o depositante se enquadre como uma microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP.

Art. 2º Podem participar pedidos de patente depositados por, pelo menos, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte .

§ 1º Para efeitos desta Resolução entende-se como microempresa ou empresa de pequeno porte aquelas que se enquadram na definição do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 2º O microempreendedor individual é modalidade de microempresa, conforme estabelecido pelo § 3º do art. 18-E da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 3º Havendo mais de uma pessoa jurídica como depositante, todas devem estar enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 4º No caso do depositante do pedido de patente ao qual se requer exame prioritário for pessoa física proprietária de ME ou EPP, deverá ser requerida a transferência do pedido de patente, da pessoa física para a jurídica, mediante apresentação de requerimento específico.

Art. 3º Podem participar pedidos de patente de invenção ou pedidos de patente de modelo de utilidade depositados em qualquer data.

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

Art. 4º A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento das seguintes condições:

I - Pedido de patente publicado ou que tenha sido aceito no exame de admissibilidade para a entrada na fase nacional dos pedidos depositados via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT;

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

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

IV - Pedido de patente, quando for o caso, que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o art. 84 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

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

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

Parágrafo único - Pedidos internacionais deverão estar publicados.

Art. 5º O requerimento de exame prioritário para os pedidos de patente de que trata esta Resolução será feito pelo depositante.

§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 art. 216, da Lei nº 9.279, de 1996.

§2º Havendo mais de um depositante, o requerimento deverá ser efetuados pelas partes, de forma individual ou conjunta.

Art. 6º No requerimento de exame prioritário de um pedido de patente no Projeto Piloto deverão ser apresentados ao INPI, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

I – formulário de requerimento de exame prioritário de pedido de patente, formulado por meio de petição própria;

II – comprovação do enquadramento na natureza de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme a definição do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006; e

III – declaração por parte do depositante de que o pedido de patente não é objeto de processo judicial no Brasil;

Parágrafo único - Consideram-se documentos válidos para a comprovação do inciso II de que trata este artigo as certidões emitidas pelo Poder Público, dentro de seu prazo de validade, tais como o comprovante de inscrição e de situação cadastral no cadastro nacional da pessoa jurídica - CNPJ, emitido pela Receita Federal do Brasil, além de cópias simples das certidões expedidas pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

Art. 7º Na hipótese do objeto do pedido de patente poder ser decorrente de acesso à amostra de componente do patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado, o processo deverá estar instruído com a petição contida no Anexo I da Resolução PR/INPI nº 69, de 18 de março de 2013 (informação do número de autorização de acesso ou declaração negativa de acesso).

Art. 8º A data da solicitação para o ingresso no Projeto Piloto corresponderá à data de recebimento da petição de requerimento do exame prioritário somente por intermédio de formulário eletrônico.

Art. 9º A verificação dos requerimentos de exame prioritário e da elegibilidade dos pedidos de patente que poderão participar do Projeto Piloto será de responsabilidade da Diretoria de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - DIRPA.

§1º A DIRPA designará a unidade responsável pela a análise dos requerimentos de exame prioritário.

§2º A unidade responsável convocará a Comissão Técnica para avaliar os requerimentos de participação, conforme regulamentação específica.

Art. 10. Por ocasião da análise e seleção dos requerimentos submetidos ao projeto piloto, a Comissão Técnica elaborará relatório relativo a:
I – opinião pela possibilidade de participação; ou
II – opinião por negar a participação.

Art. 11. Os requerimentos de participação serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

Art. 12. A decisão será publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Art. 13. A concessão do exame prioritário implicará na priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

Art. 14. Uma vez concedido o exame prioritário, o exame de mérito não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido prevista no art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 15. Não serão conhecidas as petições de recurso das decisões que negaram a participação do pedido de patente quando:

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

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

III – a decisão teve como base a apresentação incompleta ou incorreta, de um ou mais documentos

e informações exigidos nesta Resolução.

Art. 16. A quantidade de pedidos considerados aptos a participar do Projeto Piloto estará limitada ao número máximo de 150 (cento e cinquenta) requerimentos de exame prioritário concedidos.

§ 1º Na hipótese do número de pedidos aptos a participarem do Projeto Piloto for superior ao estabelecido no caput deste artigo, os pedidos excedentes não terão o requerimento de exame prioritário concedido no Projeto.

§ 2º O preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo observará a ordem cronológica das datas de requerimento de exame prioritário.

Art. 17. O Projeto Piloto terá vigência de 1 (um) ano contado a partir da entrada em vigor desta Resolução ou até que o número de requerimentos de exame prioritário concedidos atinja o estabelecido no art. 16, o que ocorrer primeiro.

Art. 18. Revoga-se a Resolução INPI/PR nº160, de 17 de fevereiro de 2016, publicada na RPI nº 2.355 do dia 23 de fevereiro de 2016.

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017.

LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente.



Rio de Janeiro • Rua da Assembleia, 10/4108 20011-901 Brasil
T + 55 21 3550 3700 | F + 55 21 3550 3777 | info@lickslegal.com

São Paulo • Rua George Ohm, 230 - A/112 04576-020 Brasil
T + 55 11 3033 3700 | F + 55 11 3033 3777 | info@lickslegal.com

Tóquio • Chiyoda Kaikan Bldg, 6F 1-6-17 Kudan Minami Chiyoda-Ku 102-0074 Japão
T + 81 3 6256 8972 | F + 81 3 6735 8982 | japan@lickslegal.com