

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2814
10 de Dezembro de 2024

Comunicados
Seção I



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente

Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Julio Cesar Castelo Branco Reis Moreira

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 do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 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 Development, Industry, Commerce and Services 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.

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 Fomento, Industria, Comercio y Servicios 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 contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Patentes, Programas de Computador
e Topografias de Circuito Integrado

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

COMUNICADO

Com a adesão do INPI ao *Global Patent Prosecution Highway* (GPPH) em 06/07/2024, o INPI iniciará a Fase V do Projeto de PPH. A atual Portaria/INPI/PR nº 78, de 16 de dezembro de 2022 será revogada dando lugar a Portaria/INPI/nº 48 de 29 de novembro de 2024.

As principais diferenças estão descritas abaixo:

- O INPI passará aceitar requerimentos de PPH cuja prioridade não seja de um Escritório Parceiro de PI.
- A definição de “Família de Patentes” foi retirada.
- Foi incluído como escritórios parceiros aqueles que são participantes do GPPH.
- O INPI aceitará o resultado do exame técnico que contenha matéria patenteável de Escritórios Parceiros do INPI.
- O conceito de “Matéria Considerada Patenteável” foi alterado para incluir a matéria examinada pelo PCT.
- Foi inserido os conceitos de “Pedido de Patente Correspondente”, “Reivindicações suficientemente correspondente” e “Reivindicação mais restrita”.
- Foi retirada a restrição quantitativa do número de requerimentos de participação que utilizavam os resultados do PCT.
- Novos limites de requerimentos foram estabelecidos, são eles: poderão ser recebidos até 3200 requerimentos de participação por ciclo anual e poderão ser efetuados até 1000 requerimentos de participação na mesma Seção da Classificação Internacional de Patentes.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PORTARIA/INPI/PR Nº 48, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Institui a fase V do Projeto-piloto PPH.

O **PRESIDENTE** e o **DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS** do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, no uso das atribuições previstas na Portaria INPI/PR nº 09, de 06 de março de 2024, e tendo em vista o contido no processo INPI nº 52402.001426/2024-37,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria institui a fase V do Projeto *Patent Prosecution Highway* (PPH) no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

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

I- *Patent Prosecution Highway* (PPH): é um projeto realizado através de Memorando de Entendimento (MOU) entre o INPI e outros escritório de propriedade intelectual.

II- *Global Patent Prosecution Highway* (GPPH): programa de cooperação multilateral de *Patent Prosecution Highway* (PPH), que abrange três tipos de acordos PPH, a saber: o PPH tradicional, o PPH MOTTAINAI e o PCT-PPH.

III- Pedido de patente internacional: pedido de patente depositado segundo o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT).

IV - 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 do requerimento de entrada na fase nacional brasileira de um pedido de patente internacional (inciso III do art. 2º), até o encerramento da instância administrativa.

V- Escritório parceiro: é um escritório participante de PI que, no momento do requerimento de PPH, tenha acordo de cooperação de PPH com o INPI e/ou seja participante do GPPH, em ambos os casos, conforme lista disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pph/acordos-pph-assinados-pelo-inpi>.

VI - Escritório de Exame Anterior: escritório parceiro (inciso V do art. 2º) que examinou a patenteabilidade de um pedido de patente correspondente antes do INPI, atuando como autoridade internacional no âmbito do PCT ou como escritório nacional ou regional de patentes.

VII - Pedido de patente correspondente: pedido de patente depositado no Escritório de Exame Anterior (inciso VI do art. 2º) relacionado com o pedido de patente depositado no INPI por compartilhar o mesmo documento de prioridade com data mais antiga ou por compartilhar o mesmo documento de depósito internacional com data mais antiga.

VIII - Matéria considerada patenteável/admissível: matéria que o Escritório de Exame

Anterior (inciso VI do art. 2º):

a) atuando como escritório nacional ou regional de patentes, examinou tecnicamente e indicou que pelo menos uma reivindicação como patenteável/admissível na última ação do Escritório de Exame Anterior;

b) atuando como autoridade internacional no âmbito do PCT, examinou tecnicamente e indicou que pelo menos uma reivindicação como admissível (no que se refere a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) na última ação do produto de trabalho da fase internacional de um pedido PCT.

IX - Reivindicações suficientemente correspondentes: reivindicações do pedido de patente depositado no INPI que, após considerar as diferenças de tradução e formatação, possuem escopo igual, semelhante ou mais restrito do que as reivindicações consideradas patenteáveis/admissíveis pelo Escritório de Exame Anterior (inciso VI do art. 2º), conforme Anexo II desta Portaria.

X - Reivindicação mais restrita: reivindicação apresentada ao INPI que, em relação às reivindicações consideradas patenteáveis/admissíveis pelo Escritório de Exame Anterior (inciso VI do art. 2º), é limitada por alguma característica técnica adicional suportada no relatório descritivo e/ou no quadro reivindicatório.

§ 1º Quando uma nova categoria de reivindicação é introduzida no quadro reivindicatório apresentado ao INPI e que não estava prevista no quadro reivindicatório do Escritório de Exame Anterior, a nova categoria não será considerada como uma reivindicação suficientemente correspondente, conforme especificado no item IX do art. 2º.

§ 2º Os certificados de adição são considerados processos de patente, conforme o inciso IV 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 de pedidos de patente com solicitação de PPH 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 qualquer outra modalidade de trâmite prioritário em 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 - Ter um pedido de patente correspondente, conforme definido no art. 2º, inciso VII;

VII - ter matéria considerada patenteável/admissível, conforme definido no art. 2º, inciso VIII;

VIII - ter reivindicações suficientemente correspondentes, conforme definido no art. 2º, inciso IX.

Parágrafo único. No caso da divisão do pedido, conforme o disposto no art. 26 da Lei nº 9.279, de 1996, antes do requerimento de trâmite prioritário, tanto o pedido original, quanto seus

divididos, devem atender ao disposto nos incisos I, II e IV do *caput*.

Art. 4º O requerimento de PPH 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 PPH/GPPH; 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 inciso VI do art. 3º desta Portaria;

b) cópia da última ação do escritório de PI, atuando como escritório nacional ou autoridade internacional, a qual evidencie que o pedido de patente atende ao art. 3º, inciso VII, desta Portaria, tais como as ações listadas na página do PPH dentro do serviço Patente no portal do INPI.

c) declaração de que o documento listado na alínea “b”, do inciso IV, do *caput*, atende ao descrito no artigo 3º, inciso VII, desta Portaria, caso o documento não esteja nos idiomas português, inglês ou espanhol;

d) cópia de documentos do estado da técnica não-patentários citados em qualquer relatório de exame técnico do Escritório de Exame Anterior;

e) cópia do último quadro reivindicatório apresentado ao Escritório de Exame Anterior baseado no pedido de patente que atende aos requisitos descritos no art. 3º (incisos VI, VII e VIII) desta Portaria;

f) pedido de patente modificado, a fim de atender aos incisos VI, VII e VIII do art. 3º desta Portaria, respeitando a legislação vigente referente à alteração de pedidos de patentes do INPI, ou declaração de que o pedido de patente atende aos requisitos desses incisos.

g) tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, conforme modelo do Anexo I desta Portaria, evidenciando a correlação entre as reivindicações consideradas patenteáveis/admissíveis pelo Escritório de Exame Anterior (inciso VI do art. 2º) e as novas reivindicações apresentadas ao INPI, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido com matéria considerada patenteável pelo Escritório de Exame Anterior.

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

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

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

§ 4º O requerimento de trâmite prioritário será considerado como pedido expresso do requerente para iniciar imediatamente o processamento ou exame do pedido internacional para entrada na fase nacional brasileira 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 PPH terá os seguintes limites:

I - Os requerimentos poderão ser efetuados no período compreendido entre 01/01/2025 e 31/12/2029;

II - Poderão ser efetuados até 1000 (mil) requerimentos de participação no Projeto para processos de patente classificados na mesma Seção da Classificação Internacional de Patentes (IPC, na sigla em inglês), por ciclo anual;

III - poderão ser recebidos até 3200 (três mil e duzentos) requerimentos de participação por ciclo anual; e

IV - O Projeto 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 da aceitação ou não do resultado apresentado pelo Escritório de Exame Anterior.

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

§ 3º O ciclo anual de que tratam os incisos II e III do *caput* inicia-se no 1º dia do ano e finda no último dia do mesmo ano, 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 serão decididos pelo dirigente máximo da DIRPA 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. 7º Será efetuada uma única exigência, quando for necessária a prestação de informações, a apresentação de provas, o pagamento e/ou a complementação de taxas.

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

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

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

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

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

II - O requerimento não se referir a um processo de patente, conforme definido no inciso IV ou no § 2º 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 II ou III do art. 5º tenham sido atingidos.

§ 1º O processo de patente manterá seu processamento regular no caso da inadmissão do trâmite prioritário e as modificações ao pedido de patente apresentadas no requerimento de PPH não serão consideradas.

§ 2º Caberá, mediante solicitação do requerente/procurador, restituição de retribuição recolhida para as petições de requerimentos de trâmite prioritário não admitidas com base nos incisos II, III ou IV do *caput* deste artigo.

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

§ 1º A tramitação prioritária do pedido de patente será efetuada conforme a legislação brasileira e respeitando os demais normativos vigentes.

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

Art. 10. O trâmite prioritário será cassado quando:

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

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

III - for identificada, durante o exame técnico do pedido de patente, inconsistência nos documentos listados nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e” ou “f” 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 Projetos-piloto PPH anteriores INPI-USPTO, PPH INPI-JPO, PPH PROSUL, PPH INPI-EPO, PPH INPI-CNIPA, PPH INPI-USPTO II, PPH INPI-DKPTO, PPH INPI-UK IPO, PPH INPI-PROSUL II, PPH INPI-JPO II, PPH PROSUL III, PPH, PPH II, PPH III e PPH IV 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 78, de 16 de dezembro de 2022, publicada na RPI nº 2712, em 27 de dezembro de 2022.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025.

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

Presidente

ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES

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



Documento assinado eletronicamente por **JULIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA, Presidente**, em 06/12/2024, às 17:42, 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 **ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES, Diretor(a)**, em 06/12/2024, às 17:51, 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 **1129846** e o código CRC **3E4D2829**.

Anexo I

DA PORTARIA/INPI/PR Nº 48, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Tabela de correspondência de reivindicações

Tabela de Correspondência de Reivindicações		
Nº da reivindicação requerida no INPI	Nº da reivindicação considerada patenteável/admissível pelo Escritório de Exame Anterior	Comentário sobre a correspondência

Anexo II

1- Exemplos de reivindicações consideradas suficientemente correspondentes.

Caso	Reivindicações consideradas patenteáveis/admissíveis pelo Escritório de Exame Anterior		Reivindicações de pedidos de patentes depositadas no INPI		Interpretação
	Reivindicação	Característica Técnica	Reivindicação	Característica Técnica	
Caso 1	1	A	1	A	A reivindicação 1 protocolada no INPI tem o mesmo escopo da reivindicação 1 do Escritório de Exame Anterior.
Caso 2	1	A	1	A	A reivindicação 1 protocolada no INPI tem o mesmo escopo da reivindicação 1 do Escritório de Exame Anterior.
			2	A + a	A reivindicação 2 protocolada no INPI contempla a característica "A" e acrescenta uma característica técnica "a" proveniente do relatório descritivo ou do quadro reivindicatório.
Caso 3	1	A	1	A	A reivindicação 1 protocolada no INPI tem o mesmo escopo da reivindicação 1 do Escritório de Exame Anterior
	2	A + a	2	A + b	As reivindicações 2 e 3 protocoladas
	3	A + b	3	A + a	no INPI têm o mesmo escopo das reivindicações 2 e 3 "patenteáveis/admissíveis" do Escritório de Exame Anterior.
Caso 4	1	A	1	A + a	A reivindicação 1 protocolada no INPI possui uma característica técnica adicional descrita no relatório descritivo ou no quadro reivindicatório.

2- Exemplos de reivindicações que não são consideradas suficientemente correspondentes.

Caso	Reivindicações consideradas patenteáveis/admissíveis pelo Escritório de Exame Anterior		Reivindicações de pedidos de patentes depositadas no INPI		Interpretação
	Reivindicação	Característica Técnica	Reivindicação	Característica Técnica	
Caso 5	1	A (produto)	1	A' (método)	A reivindicação 1 protocolada no INPI não será aceita, pois ocorreu mudança de categoria da reivindicação em relação à reivindicação do Escritório de Exame Anterior.
Caso 6	1	A + B	1	A + C	A reivindicação 1 depositada no INPI não será aceita, pois ocorreu alteração de uma característica técnica da reivindicação 1 (patenteável/admissível) do Escritório de Exame Anterior.