

CARTA-CIRCULAR No. 0087

Assunto: Ações do INPI visando à redução de seu *backlog* de patentes

Prezados Clientes/Associados:

Informamos que no último dia 3 de julho, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou as ações tendentes ao combate do seu *backlog* de patentes em duas Resoluções: Nº 240/2019 e Nº 241/2019. O objetivo do Instituto é o de reduzir, no prazo de até dois anos, 80% do número total de pedidos de patentes depositados há mais de dez anos e que ainda se encontram pendentes de decisão final.

Bom lembrar que o INPI já havia implementado um projeto piloto em 2018 (Resolução Nº 227 de 25/10/2018), que determinava a análise de pedido de patente de invenção brasileiro pendente de exame com o aproveitamento do resultado das buscas de anterioridade realizadas em escritórios de patentes de outros países - para os pedidos de patentes da mesma família do pedido brasileiro. Desta forma, um pedido de patente brasileiro que tivesse um ou mais pedidos equivalentes já avaliados em outros país seria examinado pelo INPI com base nos documentos do estado da técnica já apontados em buscas de anterioridades realizadas no exterior, acelerando o procedimento de exame.

Os resultados obtidos pelo INPI com esse projeto piloto aparentemente foram positivos, levando-o à publicar a sua Resolução Nº 241/2019 e transformar essa iniciativa de se aproveitar os resultados das buscas realizadas por escritórios de patentes de outros países e de organizações internacionais e regionais em prática regulamentada. A Resolução No. 241/2019 entrou em vigor em 22 de julho de 2019 e, na prática, o INPI publicará em sua Revista da Propriedade Industrial (RPI) uma exigência preliminar na qual aponta a existência de relatórios de busca emitidos no exterior para casos equivalentes ao pedido brasileiro em exame e solicita a adequação do quadro reivindicatório e apresentação de argumentos comprovando a presença, na invenção, dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

O prazo para a apresentação da resposta a essa exigência é de 90 dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido, isto é, arquivamento sem possibilidade de recurso administrativo. Já a Resolução N° 240/2019 entrará em vigor a partir do dia 1° de agosto de 2019 e está relacionada a pedidos de patente de invenção que também aguardam há muito tempo o seu exame técnico, mas que não possuem buscas realizadas em escritórios de patentes de outros países ou de organizações internacionais ou regionais.

Já para os pedidos de patente nesta situação o INPI optou por adotar uma medida que já vem sendo utilizada há alguns anos pelo Escritório de Patentes Europeu (EPO), qual seja, a emissão de um relatório de busca preliminar e uma exigência a ser cumprida antes de se iniciar o exame técnico do pedido. Desta forma, exige-se do titular a adequação do pedido e/ou argumentação quanto aos requisitos de patenteabilidade dentro de um prazo que, se não cumprido, resultará no arquivamento definitivo do pedido. O objetivo, neste caso, é identificar os titulares que ainda possuem interesse nos pedidos de patente que estão há muito tempo parados no INPI e prosseguir com o exame desses casos apenas. Importante destacar que para as duas Resoluções aqui mencionadas, os pedidos de patente elegíveis deverão atender os seguintes requisitos: a. *não ter sido submetido ao exame técnico realizado pelo INPI*; b. *não ser objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário no INPI*; c. *não ser objeto de subsídios ao exame apresentados por terceiros ou pela ANVISA*; e d. *ter sido depositado até 31/12/2016*.

Estaremos atentos sobre o desenvolvimento dessas novas ações, mas quaisquer dúvidas que tenham a respeito estaremos à sua disposição.

Atenciosamente,

/Carlos E. Fernandes/CEO