



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

RESOLUÇÃO/INPI/PR Nº 209, DE 26 DE JANEIRO DE 2018

Assunto: Institui o Projeto Piloto de Exame Compartilhado PPH INPI-SIPO.

O PRESIDENTE e o DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMA DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das atribuições previstas no Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e tendo em vista o disposto no artigo 152 da Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017, e na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Resolução institui o procedimento administrativo do Projeto Piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* – PPH, acordado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e o *State Intellectual Property Office of the People's Republic of China* – SIPO, doravante Projeto Piloto PPH INPI-SIPO.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

I - LPI: Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, chamada Lei da Propriedade Industrial;

II - CIP: Classificação Internacional de Patentes;

III - CUP: Convenção de Paris;

IV - PCT: Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes;

V - RO: Escritório Receptor no âmbito do PCT;

VI - Primeiro Pedido de Patente: pedido de patente com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional, conforme estabelecido pela CUP; ou depósito internacional, no âmbito do PCT, sem reivindicação de prioridade de depósito;

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

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

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

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

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

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

XIII - PPH Mottainai: modalidade de PPH que depende da ordem de exame e não da ordem de depósito; para o caso desta resolução, o Escritório de Segundo Depósito é o Escritório de Primeiro Exame e, conseqüentemente, o PPH é requerido no Escritório de Primeiro Depósito.

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

XV - Data de requerimento: data de protocolo da petição de requerimento do exame compartilhado prioritário;

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

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

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

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

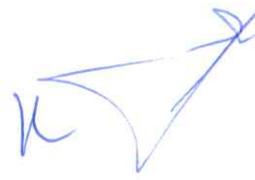
XX - RPI: Revista da Propriedade Industrial.

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

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

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

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



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

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

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

CAPÍTULO II DOS REQUISITOS E VEDAÇÕES

Art. 4º Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO, o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade pertencerá a uma família de patente cujo, pelo menos, o primeiro pedido de patente foi depositado no INPI ou no SIPO ou, no âmbito do PCT, no BR/RO ou no CN/RO.

Art. 5º Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO, é necessário, para o pedido da mesma família, que o OEE que atue como escritório nacional, tenha considerado o pedido de patente patenteável, isto é, emitido uma “*decision to grant*”.

Art. 6º Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO, a matéria do pedido de patente deverá pertencer aos campos técnicos de “tecnologia da informação”, “embalagens”, “tecnologia de medição” ou “química”, exceto, em qualquer caso, pedidos relacionados com o campo técnico de “fármacos”.

Parágrafo único. Entende-se como pedidos de patente dos campos técnicos listados no *caput* aqueles classificados pelo INPI em quaisquer uns dos símbolos da CIP constante do Anexo I desta Resolução, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação.

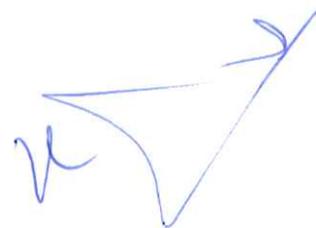
Art. 7º Para participar do projeto piloto PPH INPI-SIPO, o pedido de patente deve estar em situação regular para o exame:

I - pedido de patente com depósito devidamente protocolizado, para o qual foi publicado o despacho “2.1 - *Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado*” ou o despacho “1.3 - *Notificação – Fase Nacional – PCT*”;

II - pedido de patente publicado, para o qual foi publicado o despacho “3.1 - *Publicação do Pedido de Patente ou de Certificado de Adição de Invenção*” ou “3.2 - *Publicação Antecipada*” ou para pedido internacional, publicação feita pela Organização Mundial da Propriedade Industrial;

III - pedido de patente com o requerimento de exame;

IV - pedido de patente que não se encontre suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada pelo INPI; e



V - pedido de patente que se encontre adimplente com as obrigações de pagamento das anuidades.

Art. 8º É vedada a participação:

I - de pedidos de patente divididos, ressalvados aqueles resultantes da divisão direta do pedido original e decorrentes da alegação de falta de unidade de invenção pelo OEE, no pedido suficientemente correspondente;

II - de pedidos de patente que eventualmente tenham um requerimento de priorização de exame concedido e publicado na RPI;

III - pedidos de patente que tenham exame técnico iniciado pelo INPI; e

IV - pedidos de patente em litígio judicial no Brasil.

CAPÍTULO III DO REQUERIMENTO

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

Art. 10. O depositante deverá efetuar o requerimento de exame prioritário em qualquer momento a partir do depósito, exclusivamente por formulário eletrônico.

§ 1º Quando não praticados pelo próprio depositante, os atos de que trata esta Resolução poderão ser efetuados em seu nome por procurador qualificado, nos termos do art. 216 da LPI.

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

§ 3º Havendo inconsistência entre os dados do depositante e do requerente do exame prioritário, a petição não será conhecida.

Art. 11. Junto ao requerimento de participação, formulado por meio de petição eletrônica específica, deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

I - documento comprobatório de que o pedido de patente atende as definições do art. 4º desta Resolução;

II - documento comprobatório de que o pedido da mesma família atende ao disposto no art. 5º desta Resolução pela apresentação de, pelo menos, um dos resultados de exame que indiquem claramente quais as reivindicações serão patenteadas pelo OEE e do resultado de exame que indique qual pedido de patente será patentado no OEE;

III - pedido de patente alterado para corresponder à matéria considerada patenteável pelo OEE para o pedido de mesma família, conforme estipulado pelo inciso XX do art. 2º desta Resolução, e respeitando às instruções normativas vigentes, referentes à alteração de pedidos de patentes ao INPI;



IV - tabela de correspondência dos quadros reivindicatórios, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo OEE, conforme modelo do Anexo II desta Resolução, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido de mesma família consideradas patenteáveis pelo OEE; e

V - declaração de que o pedido de patente não está em litígio judicial no Brasil.

§ 1º Na hipótese de qualquer relatório de exame técnico do OEE citar documentos do estado da técnica não patentários, será necessário apresentar cópia dos mesmos, junto ao requerimento de participação.

§ 2º Na hipótese do objeto do pedido de patente ser decorrente de acesso à amostra de componente do patrimônio genético brasileiro ou conhecimento tradicional associado, o processo do pedido de patente deverá estar instruído com as informações exigidas pela legislação vigente.

§ 3º Na hipótese da apresentação de cópia de documentos, o requerente deverá declarar que as mesmas são fiéis aos documentos originais, reproduzindo a sua forma e o seu conteúdo.

§ 4º Na hipótese da apresentação de documentos ou cópia de documentos redigidos em idioma diverso do português, inglês ou espanhol, o requerente deverá apresentar também a respectiva tradução de qualidade para o português, reproduzindo seu conteúdo.

Art.12. O Projeto Piloto PPH INPI-SIPO receberá até 200 requerimentos de participação no período de 01/02/2018 até 31/01/2020, sendo até 20 desses requerimentos do tipo Mottainai, e se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

§ 1º O preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo observará a ordem cronológica das datas de requerimento de exame prioritário.

§ 2º Na hipótese do número de requerimentos de participação ser superior ao estabelecido no caput, os requerimentos excedentes não serão conhecidos.

CAPÍTULO IV

DA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO OU DO EXAME TÉCNICO

Art. 13. A verificação dos requerimentos de exame prioritário e da elegibilidade dos pedidos de patente aptos a participar do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO será de responsabilidade da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - DIRPA.

§ 1º A DIRPA delega ao Grupo de Exame Cooperativo a responsabilidade pela análise e gerenciamento dos pedidos submetidos ao Projeto Piloto PPH INPI-SIPO.

§ 2º O Grupo de Exame Cooperativo convocará a Comissão Técnica para análise do preenchimento dos requisitos pelo pedido e pelo requerimento

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



Art. 14. Durante a análise dos requerimentos de participação ou do exame técnico, o INPI poderá solicitar ao depositante:

- I - cópia de um ou mais relatórios de busca, relatórios de exames técnicos efetuados pelo OEE;
- II - cópia dos documentos do estado da técnica citados pelo OEE em seus relatórios de exame técnico;
- III - cópia da ação efetuada pelo SIPO, na qualidade de OEE, determinando a matéria passível de proteção por patentes;
- IV - cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo OEE;
- V - cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao OEE; e
- VI - cópia da ação efetuada pelo SIPO, na qualidade de OEE, deferindo o pedido de patente correspondente.

Art. 15. Por ocasião da análise dos requerimentos submetidos ao Projeto Piloto PPH INPI-SIPO, a Comissão Técnica elaborará relatório relativo a:

- I - sugestão pela possibilidade de participação;
- II - indicação da existência de irregularidades sanáveis; ou
- III - sugestão por negar a participação.

Art. 16. Os requerimentos de participação serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

Art. 17. A decisão sobre a elegibilidade dos pedidos que fizeram requerimento de participação no Projeto Piloto PPH INPI-SIPO será notificada pelo INPI através de publicação na RPI:

- I - caso considerado apto, o INPI priorizará todas as etapas subsequentes do processo administrativo do pedido de patente até a decisão final.
- II - nos casos em que o INPI apontar irregularidades sanáveis, o depositante poderá reapresentar o requerimento de exame prioritário PPH, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme previsto no art. 224 da LPI, corrigindo as eventuais irregularidades, ficando dispensado de reapresentar eventuais documentos para os quais não foram apontadas irregularidades; e
- III - O exame prioritário que for negado manterá o pedido de patente no processamento normal de exame.

Art. 18. O Projeto Piloto PPH INPI-SIPO não altera o princípio da independência dos direitos estabelecidos pelo art. 4bis da CUP, portanto:

- I - o depositante deverá cumprir o estipulado na LPI para os pedidos de patente depositados no INPI;
- II - o depositante não estará isento das demais retribuições pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente; e



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

Art. 19. Não serão conhecidas as petições de recurso das decisões que negarem a participação do pedido de patente quando:

I - em desacordo com o art. 219 da LPI;

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

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

IV - os requisitos dispostos no art. 12 desta Resolução não foram atendidos antes da avaliação pela Comissão Técnica.

Art. 20. Esta Resolução será publicada na RPI e entrará em vigor no dia 01 de fevereiro de 2018.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2018.



LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente



JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA
Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados

ANEXO I DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 209, DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

CAMPOS TÉCNICOS ACEITOS NO PPH INPI-SIPO

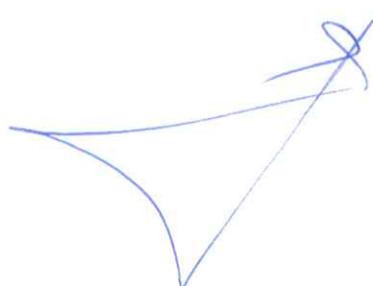
Os pedidos de patente com classificação principal nos seguintes símbolos da CIP, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação, poderão participar do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO. Em qualquer caso, estão excluídos os pedidos relacionados ao campo técnico de “fármacos”, entendidos como aqueles pedidos com classificação principal ou secundária com símbolos A61K.

I. Tecnologia da Informação

	Campo Técnico	Códigos CIP
1	Máquinas e aparelhos elétricos, energia	F21# H01B, H01C, H01F, H01G, H01H, H01J, H01K, H01M, H01R, H01T, H02#, H05B, H05C, H05F, H99Z
2	Tecnologia audiovisual	G09F, G09G, G11B, H05K
3	Telecomunicações	G08C, H01P, H01Q
4	Comunicação digital	H04#
5	Processos básicos de comunicação	H03#
6	Tecnologia de computador	G06# (não incluindo G06Q), G11C, G10L
7	Métodos de tecnologia da informação para a gestão	G06Q
8	Semicondutores	H01L
9	Diversos	B61#, B60K, B60L, B60W, B62D, B62J, F02D, G02B, G02F, G03G, G08G, H01S, H05H

II. Outros

	Campo Técnico	Código CIP
1	Embalagens	B65B, B65C, B65D
2	Tecnologia de medição	G01V, G01S
3	Química	B01J, C08#, C07#



ANEXO II DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº209 , DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE REIVINDICAÇÕES

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

