



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota nº 0054-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-2.15.1.8
PROCESSO Nº 52400.209260-2016-13
INTERESSADO: Coordenação de Relações Internacionais.
ASSUNTO: Declaração de Intenção Conjunta entre o INPI e o JPO.

Senhor Chefe da DIRBI,

1. Às fls. 19/20-v, a Procuradoria examinou a minuta de declaração de intenção conjunta e formulou algumas sugestões, que foram acolhidas, conforme se percebe às fls. 21/43.
2. Por dever de ofício, cabe tecer algumas considerações a respeito do instrumento escolhido. O fato de o JPO manifestar-se favorável ao instrumento não significa que o INPI precisa aceitá-lo. Ainda, o problema técnico não reside propriamente na escolha do instrumento, mas sim na redação das cláusulas. Desse modo, seria possível manter o instrumento, mas com uma redação diferente.
3. A declaração de intenção constitui um instrumento para informar um interesse comum em uma determinada matéria, mas não para implementar um projeto específico do modo que está sendo feito. Para melhor compreensão do que vem a ser uma declaração de intenção conjunta, cumpre trazer, em anexo, um exemplo do instrumento firmado pelo MDIC e o Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Energia da República Federal da Alemanha.
4. A declaração conjunta de intenção entre os dois Ministérios informa o interesse das partes na área de cooperação em projetos de P&D para empresas e institutos de pesquisa por meio de seus programas nacionais. Em nenhum momento, nesse instrumento, especificou-se quantas empresas seriam beneficiadas, quais os projetos em questão etc.
5. A minuta de declaração de intenção conjunta trazida nos autos, às fls. 35/36-v, explicita as características do projeto piloto. Nesse diapasão, cumpre transcrever de forma exemplificativa duas cláusulas do documento:

“Item 2. Características do Projeto Piloto PPH INPI-JPO
O pedido de patente mais antigo da família de patente deve ter sido depositado em um dos Escritórios, de acordo com o Anexo I.

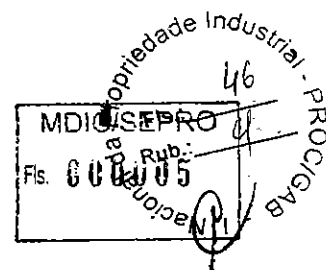


não identifica óbice à aprovação do ato pelo Sr. Presidente do INPI, o que justifica a chancela deste órgão consultivo nas vias em apenso.

Rio de Janeiro, 9 de março de 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loris Baena Cunha Neto".

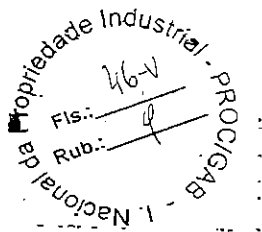
Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe



Declaração Conjunta de intenção de cooperação bilateral em pesquisa, desenvolvimento e inovação entre o Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Energia da República Federal da Alemanha e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior da República Federativa do Brasil.

O Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Energia da República Federal da Alemanha e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior da República Federativa do Brasil (daqui em diante referidos como "ambas as partes")

- Estão dedicadas a aprofundar a cooperação existente entre os dois países em tecnologia e inovação;
- Estão conscientes que o uso de novas tecnologias e inovações detém grande potencial para o desenvolvimento sustentável e competitividade de empresas brasileiras e alemãs;
- Compartilham a opinião que projetos conjuntos de pesquisa e desenvolvimento (projetos de P&D) são importantes para empresas e instituições de pesquisa em ambos os países fortalecerem sua competitividade e inovação;
- Estão convencidas de que esta cooperação proporciona grande impacto de aprendizado para pequenas e médias empresas e instituições de pesquisa parceiras, impulsionando a habilidade de ambas em globalizar;
- Estão dedicadas a realizar projetos de P&D colaborativos para desenvolver novos produtos, processos e serviços técnicos por meio dos mecanismos nacionais existentes de financiamento.



Nesse contexto, ambas as partes decidem trabalhar conjuntamente da seguinte forma:

1. Objeto e escopo da cooperação

Ambas as partes se propõem a apoiar parcerias germano-brasileiras em projetos de P&D para empresas e institutos de pesquisa por meio dos mecanismos de seus programas nacionais. Recursos para esse apoio virão do Programa Central de Inovação para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) na Alemanha e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) no Brasil. Outras instituições governamentais brasileiras podem eventualmente apoiar projetos conjuntos de P&D.

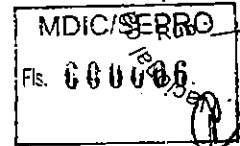
Os projetos de pesquisa e desenvolvimento devem almejar o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços técnicos com potencial de mercado, que superem produtos, processos e serviços técnicos existentes em relação a suas funções, parâmetros ou características. Eles devem se basear em tecnologia no estado da arte em nível internacional. O objetivo é elevar o nível de proficiência tecnológica de empresas e sua capacidade de inovação de forma que essas companhias sejam capazes de utilizar novos produtos e processos de produção melhorados para competir com outras empresas e de gerar emprego.

Ademais, a cooperação entre empresas e institutos de pesquisa alemães e brasileiros deve ser fomentada de maneira a proporcionar o intercâmbio de conhecimentos, o desenvolvimento de laços duradouros e o fortalecimento de oportunidades para a expansão de mercados externos.

As empresas e institutos de pesquisa alemães e brasileiros devem participar de seus respectivos projetos de cooperação como parceiros equânimes. É esperado que cada participante contribua para o desenvolvimento do projeto conjunto.

2. Conteúdo principal da cooperação

Ambas as partes irão conjuntamente determinar processos e procedimentos para a aprovação e implementação de projetos de P&D entre empresas brasileiras e alemãs e



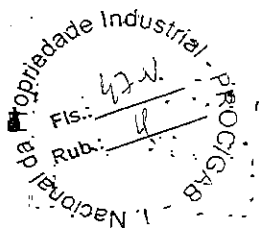
concordarão no consentimento de financiamento conjunto. A coordenação nesses pontos objetiva simplificar o processo de submissão de propostas e a implementação de projetos para as empresas e institutos de pesquisa no Brasil e na Alemanha. Projetos submetidos deverão ser avaliados prontamente e independentemente, em observação aos requisitos dos instrumentos nacionais de financiamento.

Ambas as partes entendem que os parceiros nos projetos estão sujeitos aos respectivos procedimentos, regras e leis nacionais relativos aos requisitos para financiamento.

Em acréscimo ao financiamento, está previsto trabalho de divulgação, de maneira a informar empresas e instituições de pesquisa sobre as oportunidades de financiamento disponíveis.

Ambas as partes concordam que o financiamento dos custos da cooperação e dos parceiros se originará nos respectivos orçamentos nacionais disponíveis e, portanto, dependerá dos montantes disponíveis para a implementação de programas.

A presente declaração conjunta pode ser emendada, por escrito, a qualquer momento, por consentimento mútuo de ambas as partes.



Assinado em duplicata, em Brasília em

Pelo Ministério Federal de
Assuntos Econômicos e Energia
da República Federal da
Alemanha

Sigmar Gabriel
Ministro Federal

Pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior da
República Federativa do Brasil

Armando de Queiroz Monteiro Neto
Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior

DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO CONJUNTA

entre

**O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL
(INPI)**

e

**O ESCRITÓRIO DE PATENTES DO JAPÃO
(JPO)**

sobre

PROJETO PILOTO DE *PATENT PROSECUTION HIGHWAY* (PPH)

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI) e o Escritório de Patentes do Japão (JPO) (doravante chamados individualmente de "Escritório", e juntos de "Escritórios"),

RECONHECENDO o valor e a importância do exame colaborativo entre os Escritórios no âmbito de seus respectivos pedidos de patentes;

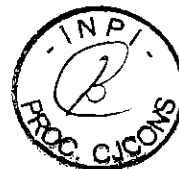
RECONHECENDO que o exame colaborativo entre os Escritórios serve como instrumento para melhorar a qualidade do exame de patentes e para facilitar o exame; e

CONSIDERANDO a Declaração Conjunta entre o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço do Brasil e o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão sobre colaboração no exame de patentes, assinada no dia 6 de outubro de 2016;

CHEGARAM A UM ENTENDIMENTO COMUM, COMO SEGUE:

Item 1. Objetivo

Esta Declaração de Intenção Conjunta ("DDI") objetiva estabelecer a cooperação entre os Escritórios para realização de um projeto piloto de *Patent Prosecution Highway* (doravante chamado de "Projeto Piloto PPH INPI-JPO").



Item 2. Características do Projeto Piloto PPH INPI-JPO

O pedido de patente mais antigo da família de patente deve ter sido depositado em um dos Escritórios, de acordo com o Anexo I.

O Projeto Piloto PPH INPI-JPO irá utilizar os pedidos das rotas descritas no Anexo I.

O resultado de exame que atende aos requisitos para a priorização PPH está definido nas Diretrizes Técnicas no Anexo I.

Os Escritórios aceitarão pedidos de patente classificados no campo técnico descrito nos Anexos I e II no Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

Item 3. Limitações

O número de requerimentos de participação no PPH em cada um dos Escritórios será respectivamente limitado de acordo com o Anexo I.

Os Escritórios podem limitar o número de requerimentos feito pelo mesmo depositante por um período de tempo definido, como descrito nas Diretrizes Técnicas no Anexo I.

Item 4. Implantação

O Projeto Piloto PPH INPI-JPO será implantado de acordo com as Diretrizes Técnicas no Anexo I.

Cada Escritório formulará seu Manual de Procedimentos para a operação do Projeto Piloto PPH INPI-JPO. Esses manuais irão estabelecer as condições, procedimentos e requisitos, antes da implantação do Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

Item 5. Recursos Financeiros

Não haverá transferência de recursos financeiros entre os Escritórios no âmbito desta DDI.

Cada Escritório será responsável por seus próprios custos e despesas efetuados pelo seu próprio pessoal envolvido nas atividades resultantes desta DDI, como despesas de viagem, ajuda de custo e quaisquer outros custos.

Cada Escritório poderá definir sua própria política de preços de seus serviços de PPH.

Toda cooperação prevista nesta DDI, incluindo sua implementação e qualquer tipo de atividade, estará sujeita à disponibilidade de recursos financeiros e humanos necessários e ao orçamento, por consentimento mútuo dos Escritórios.

Item 6. Alterações

Esta DDI e suas Diretrizes Técnicas poderão ser modificadas por consentimento mútuo por escrito dos Escritórios.



Item 7. Leis e Regulamentos Nacionais

Esta DDI está sujeita às respectivas leis e regulamentos internos de ambos os países e não dá origem a quaisquer obrigações legais sob as leis internacionais ou nacionais.

A decisão sobre patenteabilidade dos pedidos de patente permanece a critério de cada Escritório, de acordo com a respectiva legislação nacional.

Item 8. Vigência

O Projeto Piloto PPH INPI-JPO terá início em 1º de abril de 2017. Os Escritórios aceitarão requerimentos de PPH pelo período de dois anos, encerrando-se em 31 de março de 2019, ou até que ambos os Escritórios tenham aceitado 200 (duzentos) pedidos de PPH, o que ocorrer primeiro. O projeto piloto poderá ser estendido por consentimento mútuo dos Escritórios.

As atividades referentes ao Projeto Piloto PPH INPI-JPO devem continuar até que cada Escritório tenha examinado todos os pedidos de patente aceitos pelo Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

Os Escritórios poderão suspender ou descontinuar o Projeto Piloto PPH INPI-JPO, por qualquer motivo e em qualquer momento. No caso de um Escritório pretender suspender ou descontinuar o Projeto Piloto PPH INPI-JPO antes da sua data de conclusão, este deve se esforçar para emitir um aviso por escrito ao outro Escritório pelo menos trinta dias antes da data da suspensão ou término.

No final do Projeto Piloto PPH INPI-JPO, ambos os Escritórios avaliarão os resultados do projeto piloto para definir se e como o projeto PPH deverá ser plenamente implementado após a análise, inclusive quanto à possibilidade de reiniciar o projeto piloto com alteração das Diretrizes Técnicas e do Manual de Procedimentos do Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

Item 9. Consulta

Cada Escritório realizará consultas ao outro Escritório, quando apropriado, sobre quaisquer questões que possam surgir no âmbito da cooperação estabelecida por esta DDI.

Assinado em São Paulo, em 16 de março de 2017, em dois exemplares originais em português, japonês e inglês. Em caso de divergências de interpretação, a versão em inglês desta DDI será primariamente referida, se necessário.

Pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial do Brasil

Pelo Escritório de Patentes do Japão

Luiz Otávio Pimentel
Presidente

Yoshinori Komiya
Commissioner



Anexo I - Diretrizes Técnicas do Projeto Piloto PPH entre o INPI e o JPO

As Diretrizes Técnicas estabelecidas no âmbito da Declaração de Intenção Conjunta entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI) e o Escritório de Patentes do Japão (JPO) sobre Projeto Piloto de *Patent Prosecution Highway* seguem abaixo.

I. Condições de elegibilidade dos pedidos de patente

1. O pedido de patente mais antigo da família de patente deve ter sido depositado no INPI ou no JPO, ou nos Escritórios como Escritório Receptor da rota PCT.
2. O Projeto Piloto PPH INPI-JPO irá utilizar os pedidos da Paris-Route e Direct-PCT-Route.
3. Todos os pedidos de patente pertencentes à mesma família de patentes serão aceitos. Considera-se família de patentes as patentes e pedidos de patente que compartilham o mesmo pedido de patente mais antigo.
4. Os pedidos de patentes e os pedidos de modelo de utilidade do INPI podem ser utilizados como base para solicitação de PPH.
5. O número de requerimentos de participação no PPH efetuado em cada um dos Escritórios será respectivamente limitado a 200 (duzentos) casos.
6. O INPI aceitará apenas pedidos de patente classificados no campo técnico de "Tecnologia da Informação", como relacionado no Anexo II, no Projeto Piloto PPH INPI-JPO.
7. O JPO aceitará pedidos de patente classificados em todos os campos técnicos no Projeto Piloto PPH INPI-JPO.
8. Pedidos de patente divididos não poderão participar, exceto quando (i) forem resultado direto do pedido original e, simultaneamente, (ii) a divisão do pedido tenha sido exigida no pedido de patente do Escritório de Primeiro Exame (OEE).
9. O INPI limitará a quantidade de requerimentos de PPH feitos pelo mesmo depositante a seis a cada quatro meses, exceto nos quatro últimos meses do projeto, quando não haverá limitação da quantidade de requerimentos de PPH por depositante.

II. Procedimentos

10. O resultado de exame aceito como base para requerer o PPH no Escritório de Segundo Exame (OLE) é a "decisão de concessão" de um pedido de patente da mesma família de patentes examinado pelo Escritório de Primeiro Exame (OEE), independentemente da ordem de depósito nos Escritórios. A indicação de que o pedido de patente será concedido deve estar explícita.



11. O resultado final de exame considerado como base para requerer o PPH é a “Decisão de Deferimento” do INPI e a “*Decision to Grant Patent*” do JPO (“特許査定”).
12. O requerente deverá restringir a matéria reivindicada no pedido do OLE para suficientemente corresponder àquela considerada patenteável pelo OEE. As reivindicações devem ter escopo igual ou mais restrito.
13. As ações do OEE relativas às reivindicações patenteáveis devem estar disponíveis para o OLE no idioma oficial aceito pelo Escritório ou em inglês, ou o requerente deve fornecer uma tradução simples.
14. Cada Escritório irá definir a documentação necessária para respaldar a decisão quanto à compatibilidade aos requisitos do PPH. Os documentos poderão incluir formulário de requerimento de PPH e outros documentos definidos no Manual de Procedimentos do OLE.
15. Os Escritórios aceitarão requerimentos digitais de PPH com a intenção de apoiar o usuário.
16. Os Escritórios irão empenhar seus melhores esforços para avaliar rapidamente se os pedidos atendem aos requisitos do PPH.
17. Quando o Escritório considerar que um requerimento não cumpre os requisitos do PPH, informará o depositante sobre a questão e fornecerá ao depositante pelo menos uma oportunidade para corrigir o requerimento no prazo de sessenta dias.
18. Os Escritórios examinarão de forma prioritária os pedidos que atendam aos requisitos do PPH.
19. Cada Escritório irá definir como utilizar os resultados do OEE.

III. Avaliação

20. Os Escritórios podem trocar informações sobre os resultados intermediários do Projeto Piloto PPH INPI-JPO, bem como publicá-los a qualquer momento, de acordo com condições mutuamente acordadas.
21. Os Escritórios podem avaliar os resultados intermediários do Projeto Piloto PPH INPI-JPO a qualquer tempo, de acordo com seus respectivos critérios.
22. Os Escritórios podem modificar as condições, procedimentos ou requisitos do Projeto Piloto PPH INPI-JPO com base nos resultados das avaliações.
23. Caso as condições, procedimentos ou requisitos do Projeto Piloto PPH INPI-JPO sejam modificados, os Manuais de Procedimentos deverão ser devidamente alterados e publicados na página da internet de cada Escritório.
24. O Projeto Piloto PPH INPI-JPO será avaliado em termos de eficiência, eficácia e efetividade depois que todos os pedidos de patente aceitos tenham sido examinados.



ANEXO II - CLASSIFICAÇÕES

Os pedidos de patente classificados nos seguintes códigos da IPC podem participar do Projeto Piloto PPH INPI-JPO:

	Campo Técnico	Códigos IPC
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, H04N3, H04N5, H04N9, H04N13, H04N15, H04N17, H04R, H04S, H05K
3	Telecomunicações	G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N1, H04N7, H04N11, H04Q
4	Comunicação digital	H04L
5	Processos básicos de comunicação	H03#
6	Tecnologia da computação	(G06# not G06Q), G11C, G10L
7	Métodos de tecnologia da informação para gestão	G06Q
8	Semicondutores	H01L
9	Diversos	B60K, B60L, B60W, B62D, B62J, F02D, G02B, G02F, G03G, G08G, H01S, H04N19, H04N21, H04W, H05H

