



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

RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 218, DE 07 DE MAIO DE 2018

Assunto: Institui a Fase II, do Projeto Piloto de Exame Compartilhado PPH INPI-USPTO.

O DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMA DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS, NO EXERCÍO DA PRESIDÊNCIA do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução institui a Fase II, do Projeto Piloto de Exame Compartilhado, *Patent Prosecution Highway* (PPH), acordado entre o INPI e o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), doravante Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Resolução, considera-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 - AI: Autoridade Internacional no âmbito do PCT;
- VII - ISA: Autoridade de Busca Internacional no âmbito do PCT;
- VIII - ISR: Relatório de Buscar Internacional (*International Search Report*);
- IX - IPEA: Autoridade de Exame Preliminar Internacional no âmbito do PCT;
- X - IPER: Relatório de Exame Preliminar Internacional (*International Preliminary Examination Report*);
- XI - 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;

XII - 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 primeiro pedido de patente no âmbito do PCT;

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

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

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

XVI - 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;

XVII - OLE: Escritório de Segundo Exame (*Office of Later Examination*) - os demais escritórios de patentes 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;

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

XIX - Data de requerimento: data de protocolo da petição de requerimento do exame compartilhado prioritário, exclusivamente por intermédio de formulário eletrônico;

XX - 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;

XXI - Reivindicação suficientemente correspondente: quadro reivindicatório apresentado 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;

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

XXIII - 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

XXIV - RPI: Revista da Propriedade Industrial.

Art. 3º Para os efeitos desta Resolução, no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO 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, independente da ordem de depósito, 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 considerada 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 depósito internacional, no âmbito do PCT, não exclui a participação das respectivas fases nacionais no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

CAPÍTULO II DOS REQUISITOS

Art. 4º Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, o pedido de patente de invenção deverá pertencer a uma família de patente cujo, pelo menos, o primeiro pedido de patente foi depositado no INPI ou no USPTO ou no âmbito do PCT, no BR/RO ou no US/RO;

Parágrafo único. Pedidos de patente de modelo de utilidade estarão excluídos do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

Art. 5º Para participar do Projeto Piloto, será necessário para o pedido da mesma família, alternativamente, que:

I – O OEE, atuando como AI no âmbito do PCT, indicou claramente no ISR ou no IPER que pelo menos uma das reivindicações é considerada patenteável; ou

II - O OEE, atuando como escritório nacional, considerou o pedido de patente patenteável, isto é, emitiu um *notice of allowance*.

§ 1º O resultado de exame do INPI, atuando como AI, são válidos para requerer a participação no Projeto Piloto na fase nacional do pedido no próprio INPI.

§ 2º Os resultados de exame de “*Plant patent applications*”, “*reexamination applications*”, “*reissue applications*” e “*industrial design applications*”, não poderão ser utilizados para requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

Art. 6º Para participar do Projeto Piloto a matéria do pedido de patente deverá pertencer ao campo técnico de “tecnologia da informação” ou “óleo, gás e petroquímica”.

§ 1º Entende-se como pedidos de patente do campo técnico de “tecnologia da informação” aqueles classificados pelo INPI em quaisquer uns dos símbolos constantes no item I, do Anexo I, desta Resolução, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação.

§ 2º Entende-se como pedidos de patente do campo técnico de “óleo, gás e petroquímica” aqueles classificados pelo INPI em quaisquer uns dos símbolos constantes no item II, do Anexo I, desta Resolução, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação e que, simultaneamente, apresentam menção explícita a este campo técnico em qualquer uma de suas reivindicações.



Art. 7º Pedidos de patente divididos não poderão participar, 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.

Art. 8º A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condicionar-se-á ao preenchimento dos seguintes requisitos no momento da avaliação pela comissão:

I - Pedido de patente para o qual foi publicado o despacho “Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção Depositado” ou o despacho “Notificação – Fase Nacional –PCT”;

II - pedido de patente publicado, inclusive a publicação internacional quando aplicável;

III - pedido de patente com o requerimento de exame, consoante o disposto no artigo 33, da LPI;

IV - pedido de patente, cujo exame não se encontre suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada pelo INPI;

V - pedido de patente que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o artigo 84, da LPI;

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

VII - pedido de patente que não esteja 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 poderá efetuar o requerimento de exame prioritário, em qualquer momento, a partir do depósito.

§ 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 artigo 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.

Art. 11. Cada depositante poderá participar com 1 (um) pedido de patente por mês, exceto no último mês do projeto, quando não haverá limite no número de requerimentos por depositante.

§ 1º Havendo mais de um depositante, o limite do *caput* se aplicará a todos os demais pedidos de patente que possuam pelo menos um depositante em comum.

§ 2º O ciclo mensal, de que trata o *caput* do artigo, será contabilizado do 1º ao último dia útil do mês.

§ 3º O ciclo mensal, de que trata o *caput* do artigo, não será prorrogado se o vencimento cair em dia em que não houver expediente.

§ 4º As demais petições de requerimento efetuadas pelo mesmo depositante, dentro do mesmo ciclo mensal, não serão conhecidas.



Art. 12. Junto com o requerimento de participação, formulado exclusivamente por formulário eletrônico, deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

- I - formulário eletrônico de requerimento de exame prioritário PPH de pedido de patente;
- II - comprovação de que é um pedido de patente, conforme definições do artigo 4º, desta Resolução;
- III - comprovação de que o pedido da mesma família atende ao disposto no artigo 5º, desta Resolução;
- IV - pedido de patente alterado para corresponder à matéria considerada patenteável pelo USPTO para o pedido de mesma família, conforme estipulado pelo inciso XX, do artigo 2º, desta Resolução, e respeitando as instruções normativas vigentes, referentes à alteração de pedidos de patentes ao INPI;
- V - tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo USPTO como 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 USPTO; e
- VI - declaração de que o pedido de patente não está em litígio judicial no Brasil.

Art. 13. Na hipótese dos pedidos relacionados com o campo técnico de “óleo, gás e petroquímico”, será necessário apresentar a indicação da página, parágrafo e linha do quadro reivindicatório que explicita relação entre a matéria pleiteada e o campo técnico especificado, preferencialmente com transcrição do respectivo trecho de texto.

Art. 14. Na hipótese do 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.

Art. 15. 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.

Art. 16. Na hipótese da apresentação de cópias de documentos, o requerente deverá declarar que as mesmas são fiéis aos documentos originais, reproduzindo a sua forma e o seu conteúdo.

Parágrafo único. Na hipótese dos documentos descritos no *caput* do artigo forem redigidos em idioma diverso do português, inglês ou espanhol, o requerente deverá apresentar também a respectiva tradução simples para o português, reproduzindo seu conteúdo.

Art. 17. 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 USPTO, 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 USPTO, na qualidade de OEE, deferindo o pedido de patente correspondente.

Art. 18. O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO receberá requerimentos de participação de 10 de maio de 2018 até 30 de abril de 2020, e se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

Art. 19. O INPI examinará tecnicamente até 200 (duzentos) pedidos de patente na função de OLE, sendo que 50 (cinquenta) desses pedidos podem utilizar resultados do PCT para requerer a participação no Projeto Piloto.

CAPÍTULO IV

DA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO

Art. 20. A verificação dos requerimentos de exame prioritário e da elegibilidade dos pedidos de patente aptos a participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, será de responsabilidade da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - DIRPA.

§ 1º A DIRPA delegará à Comissão Técnica do Grupo de Exame Cooperativo a responsabilidade pela análise dos pedidos submetidos ao Projeto Piloto.

§ 2º O Grupo de Exame Cooperativo convocará a Comissão Técnica.

§ 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-USPTO.

Art. 21. Por ocasião da análise dos requerimentos submetidos ao Projeto Piloto, a Comissão Técnica elaborará relatório relativo à:

I - sugestão pela possibilidade de participação;

II - indicação da existência de irregularidades sanáveis; ou

III - sugestão por negar a participação.

Art. 22. 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.

Art. 23. Os requerimentos de participação serão decididos pelo Diretor de Patentes.

Art. 24. Quando o pedido de patente submetido for considerado apto à participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, o INPI notificará a concessão do exame prioritário do pedido de patente, em publicação na RPI.

Art. 25. Quando o pedido de patente não for considerado apto à participar do Projeto Piloto ou exceder o limite de vagas, o INPI notificará a negação do exame prioritário do pedido de patente, em publicação na RPI.



§1º O exame prioritário que for negado, mantém o pedido de patente no processamento normal de exame.

Art. 26. Não são conhecidas as petições de recurso das decisões que negaram a participação do pedido de patente quando:

I - em desacordo com o artigo 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 artigo 8º, desta Resolução, não foram atendidos antes da avaliação pela Comissão Técnica.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES CORRELATAS

Art. 27. O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO não altera o princípio da independência dos direitos estabelecidos pelo artigo 4bis, da CUP, portanto:

I - o depositante deve cumprir o estipulado na LPI para os pedidos de patente depositados no INPI;

II - o depositante não está isento das demais retribuições pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente;

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

Art. 28. Esta Resolução será publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial e entrará em vigor no dia 10 de maio de 2018.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2018.



JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados,
no exercício da Presidência

ANEXO I DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 218 , DE 07 DE MAIO DE 2018

CAMPOS TÉCNICOS ACEITOS NO PPH INPI-USPTO

Os pedidos de patente classificados nos seguintes símbolos da CIP, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação, poderão participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

I. Tecnologia da Informação

| | Campo Técnico | Códigos CPI |
|---|---|---|
| 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 de computador | G06# (não incluindo G06Q), G11C, G10L |
| 7 | Métodos de tecnologia da informação para a gestão | G06Q |
| 8 | Semicondutores | H01L |
| 9 | Diversos | B60K, B60L, B60W, B62D, B62J, F02D, G02B, G02F, G03G, G08G, H01S, H04N19, H04N21, H04W, H05H |

II. Óleo, Gas e Petroquímica*

| | Campo Técnico | Códigos IPC |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Realização de operações e transporte | B01#, B04#, B07#, B63# |
| 2 | Química | C02#, C07#, C08#, C09#, C10# |
| 3 | Construção fixa | E02#, E21# |
| 4 | Engenharia mecânica | F04#, F15#, F16#, F17# |
| 5 | Medição e testes | G01# |
| 6 | Diversos | C21#, C22#, C23# |

* Além da classificação no campo técnico correspondente, é necessária menção explícita da relação com a área de petróleo e gás e indústrias petroquímicas.

ANEXO II DA RESOLUÇÃO/ INPI/PR Nº 218 , DE 07 DE MAIO DE 2018

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE REIVINDICAÇÕES

| Tabela de Correspondência de Reivindicações | | |
|---|--|------------------------------------|
| Reivindicação requerida no INPI | Reivindicação considerada patenteável no USPTO | Comentário sobre a correspondência |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

✓