

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

Os Escritórios poderão suspender ou descontinuar o Projeto Piloto PPH JPO-INPI, por qualquer motivo e em qualquer momento. No caso de um Escritório pretender suspender ou descontinuar o Projeto Piloto PPH JPO-INPI 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.

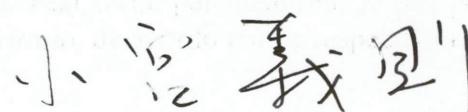
No final do Projeto Piloto PPH JPO-INPI, ambos os Escritórios avaliarão os resultados do projeto piloto para definir se e como o projeto PPH deverá ser plenamente implementado após a análise, inclusive quanto à possibilidade de reiniciar o projeto piloto com alteração das Diretrizes Técnicas e do Manual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

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.

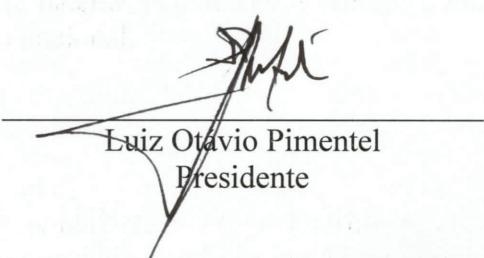
Assinado em São Paulo, em 16 de março de 2017, em dois exemplares originais em português, japonês e inglês. Em caso de divergências de interpretação, a versão em inglês desta DDI será primariamente referida, se necessário.

Pelo Escritório de Patentes do Japão



Yoshinori Komiya
Commissioner

Pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial do Brasil


Luiz Otávio Pimentel
Presidente

Anexo I - Diretrizes Técnicas do

Projeto Piloto PPH entre o JPO e o INPI

As Diretrizes Técnicas estabelecidas no âmbito da Declaração de Intenção Conjunta entre o Escritório de Patentes do Japão (JPO) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI) 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 JPO ou no INPI, ou nos Escritórios como Escritório Receptor da rota PCT.
2. O Projeto Piloto PPH JPO-INPI 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 JPO-INPI.
7. O JPO aceitará pedidos de patente classificados em todos os campos técnicos no Projeto Piloto PPH JPO-INPI.
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 JPO-INPI, 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 JPO-INPI a qualquer tempo, de acordo com seus respectivos critérios.
22. Os Escritórios podem modificar as condições, procedimentos ou requisitos do Projeto Piloto PPH JPO-INPI com base nos resultados das avaliações.
23. Caso as condições, procedimentos ou requisitos do Projeto Piloto PPH JPO-INPI sejam modificados, os Manuais de Procedimentos deverão ser devidamente alterados e publicados na página da internet de cada Escritório.
24. O Projeto Piloto PPH JPO-INPI 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 JPO-INPI:

	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

