



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR
E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS**

**PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO:
GUIA DO USUÁRIO**

Data: 30/03/2017

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

1 INTRODUÇÃO

Este guia do usuário foi elaborado considerando a Declaração de Intenção Conjunta sobre o Projeto Piloto *Patent Prosecution Highway* (PPH), doravante chamado de PPH INPI-JPO, assinado entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI) e o Escritório de Patentes do Japão (*Japan Patent Office* ou JPO), em São Paulo, Brasil, no dia 16 de março de 2017, pelos representantes das organizações. O objetivo deste documento é indicar os procedimentos e requisitos necessários para tornar um pedido de patente apto para participar do Programa Piloto PPH INPI-JPO no escritório brasileiro.

O PPH INPI-JPO é uma modalidade de exame prioritário. Para participar no INPI, um pedido de patente da mesma família de patentes deve ter sido deferido no JPO e o requerente deve atender aos requisitos dispostos na Resolução INPI PR nº 184 de 24 de março de 2017, publicada na RPI nº 2412. Os quadros 1, 2 e 3 demonstram os tipos de PPH aceitos. O PPH, através do uso de todas as informações relacionadas com a pesquisa ou exame do Escritório de Primeiro exame (*Office of Early Examination* ou OEE), auxilia os depositantes em seus esforços para obter direitos patentários mais estáveis e de modo mais eficiente em diversos países. Além disso, o projeto almeja reduzir a carga de pesquisa/exame e melhorar a qualidade do exame dos principais escritórios de patente no mundo¹.

Resumo das principais características para requerimentos no INPI:

- a) Pedidos de patente de famílias iniciadas no INPI ou no JPO;
- b) Pedidos de patente depositados via Convenção de Paris (CUP) ou Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT);
- c) Pedidos de patente de invenção que um pedido correspondente sofreu exame de mérito no JPO (modelos de utilidade não sofrem exame de mérito no JPO);
- d) Apenas a decisão de deferimento do pedido de patente correspondente pode ser utilizada como base de priorização;
- e) Podem ser priorizados pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade depositados no INPI;
- f) Pedidos de patente classificados no campo técnico de “Tecnologia da Informação” (de acordo com o item 2.1.2 dos Requisitos de Elegibilidade);
- g) Pedidos de patente com qualquer data de depósito;
- h) Restrição do número de requerimentos feitos pelo mesmo depositante por determinado período de tempo; e
- i) Cobrança de retribuição específica (apenas no INPI);

¹ Fonte: <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/aboutpph.htm>

Quadro 1: Exemplo das etapas do PPH “Rota Paris (CUP)” do “Tipo A”

1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade). O escritório onde ocorre esse depósito fica intitulado “Escritório de Primeiro Depósito” (“*Office of First Filing*” — OFF).
2. O depositante deposita um Segundo Pedido de Patente em outro escritório de patente e reivindica como prioridade o Primeiro Pedido de Patente. Observe que neste caso, os dois pedidos pertencem a uma família de patentes. Este outro escritório de patentes fica intitulado “Escritório de Segundo Depósito” (“*Office of Second Filing*” — OSF).
3. O Escritório de Primeiro Depósito emite a primeira decisão de concessão de patente e torna-se o “Escritório de Primeiro Exame” (“*Office of Earlier Earlier Examination*” — OEE). Neste exemplo, o OFF foi o primeiro a efetuar o exame. Ou seja, neste caso, o OFF também é o OEE. Isso é o que define essa rota como do “Tipo A”. Outros casos são descritos nos outros quadros.
4. Por definição, todos os demais escritórios onde o pedido de patente de mesma família foi depositado tornam-se “Escritórios de Exame Posterior” (“*Office of Later Examination*” — OLE).
5. **Este é o momento em que é possível solicitar o PPH.** No escritório que ainda não efetuou o exame (OLE), o depositante pode solicitar a participação no projeto piloto PPH INPI-JPO para o pedido da mesma família daquele já examinado. Neste caso, o OSF é o OLE. Para tanto, é necessário atender a legislação do OLE e:
 - a. Submeter os resultados da busca e exame do OEE;
 - b. Modificar o quadro reivindicatório para corresponder ao concedido no OEE;
 - c. Anexar uma tabela demonstrando a relação das reivindicações concedidas no OEE e as modificadas; e
 - d. Apresentar demais documentos obrigatórios.
6. Caso os documentos apresentados estejam corretos, o pedido de patente estará apto a participar do projeto piloto PPH INPI-JPO e terá seu exame priorizado.
7. Por fim, o OLE realiza o exame do pedido de patente da mesma família daquele concedido no OEE, utilizando os procedimentos normais de busca e exame e respeitando a legislação local.

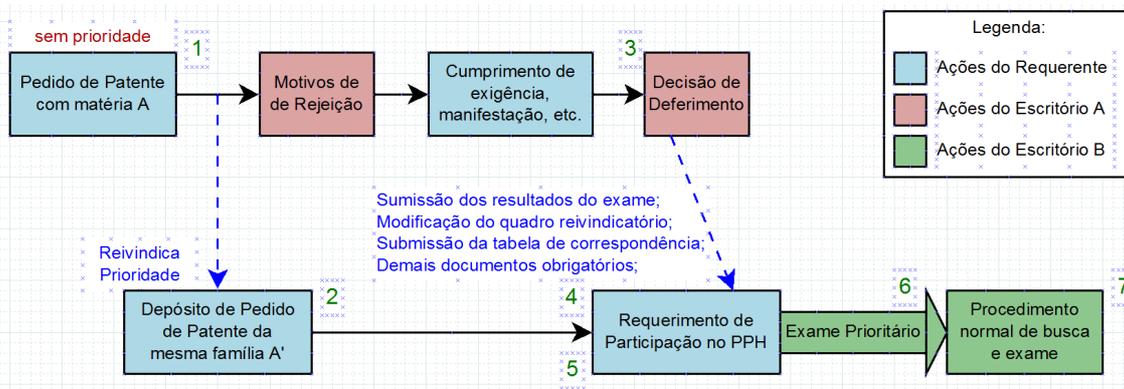


Figura 1: Exemplo das etapas do PPH “Rota Paris (CUP)” do “Tipo A”

Quadro 2: Exemplo das etapas do PPH “Rota Paris (CUP)” do “Tipo C”

1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade). O escritório onde ocorre esse depósito fica intitulado “Escritório de Primeiro Depósito” (“*Office of First Filing*” — OFF).
2. O depositante deposita um Segundo Pedido de Patente em outro escritório de patente e reivindica como prioridade o Primeiro Pedido de Patente. Observe que neste caso, os dois pedidos pertencem a uma família de patentes. Este outro escritório de patentes fica intitulado “Escritório de Segundo Depósito” (“*Office of Second Filing*” — OSF).
3. Qualquer um dos Escritórios de Segundo Depósito emite a primeira decisão de concessão de patente e torna-se o “Escritório de Primeiro Exame” (“*Office of Earlier Examination*” — OEE). Neste exemplo, o OSF foi o primeiro a efetuar o exame. Ou seja, neste caso, o OSF é o OEE. Isso é o que define essa rota como do “Tipo C”.
4. Por definição, todos os demais escritórios onde o pedido de patente de mesma família foi depositado tornam-se “Escritórios de Exame Posterior” (“*Office of Later Examination*” — OLE).
5. **Este é o momento em que é possível solicitar o PPH.** No escritório que ainda não efetuou o exame (OLE), o depositante pode solicitar a participação no projeto piloto PPH INPI-JPO para o pedido da mesma família daquele já examinado. Neste caso, o OFF é o OLE. Para tanto, é necessário atender a legislação do OLE e:
 - a. Submeter os resultados da busca e exame do OEE;
 - b. Modificar o quadro reivindicatório para corresponder ao concedido no OEE;
 - c. Anexar uma tabela demonstrando a relação das reivindicações concedidas no OEE e as modificadas; e
 - d. Apresentar demais documentos obrigatórios.
6. Caso os documentos apresentados estejam corretos, o pedido de patente estará apto a participar do projeto piloto PPH INPI-JPO e terá seu exame priorizado.
7. Por fim, o OLE realiza o exame do pedido de patente da mesma família daquele concedido no OEE, utilizando os procedimentos normais de busca e exame e respeitando a legislação local.

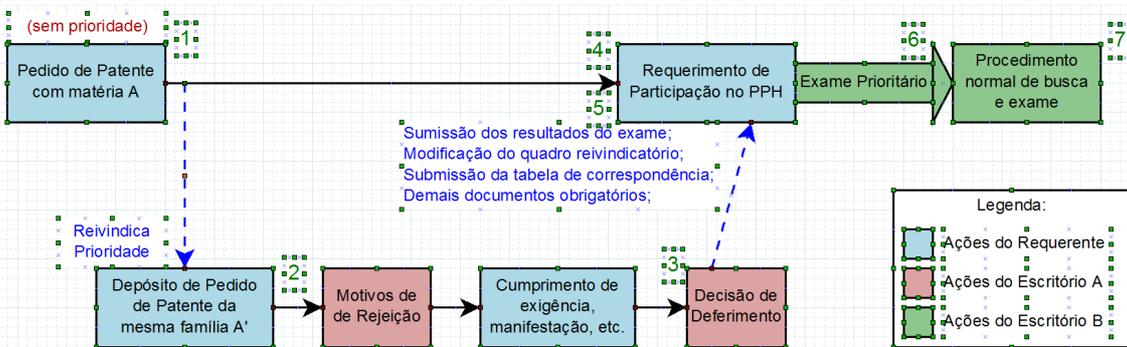


Figura 2: Exemplo das etapas do PPH “Rota Paris (CUP)” do “Tipo C”

Quadro 3: Exemplo das etapas do PPH “Rota PCT Direto”

1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade) diretamente no Escritório Receptor (“*Receiving Office*” — RO), que neste caso é a Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI). Observe que não há a figura do OFF. Este depósito diretamente no RO é o que nomeia a rota.
2. O pedido entra em fase nacional nos Escritórios Designados (“*Designated Offices*” — DO). Observe que neste caso, todos os pedidos pertencem a uma família de patentes. Observe também que não existe a figura do OSF.
3. Um dos escritórios Designados emite a primeira decisão de concessão de patente e torna-se o Escritório de Primeiro Exame (“*Office of Earlier Examination*” — OEE).
4. Por definição, todos os demais escritórios onde o pedido de patente de mesma família foi depositado tornam-se Escritórios de Exame Posterior (“*Office of Later Examination*” — OLE).
5. **Este é o momento em que é possível solicitar o PPH.** No escritório que ainda não efetuou o exame (OLE), o depositante pode solicitar a participação no projeto piloto PPH INPI-JPO para o pedido da mesma família daquele já examinado. Para tanto, é necessário atender a legislação do OLE e:
 - a. Submeter os resultados da busca e exame do OEE;
 - b. Modificar o quadro reivindicatório para corresponder ao concedido no OEE;
 - c. Anexar uma tabela demonstrando a relação das reivindicações concedidas no OEE e as modificadas; e
 - d. Apresentar demais documentos obrigatórios.
6. Caso os documentos apresentados estejam corretos o pedido de patente estará apto a participar do projeto piloto PPH INPI-JPO e terá seu exame priorizado.
7. Por fim, o OLE realiza o exame do pedido de patente da mesma família daquele concedido no OEE, utilizando os procedimentos normais de busca e exame e respeitando a legislação local.

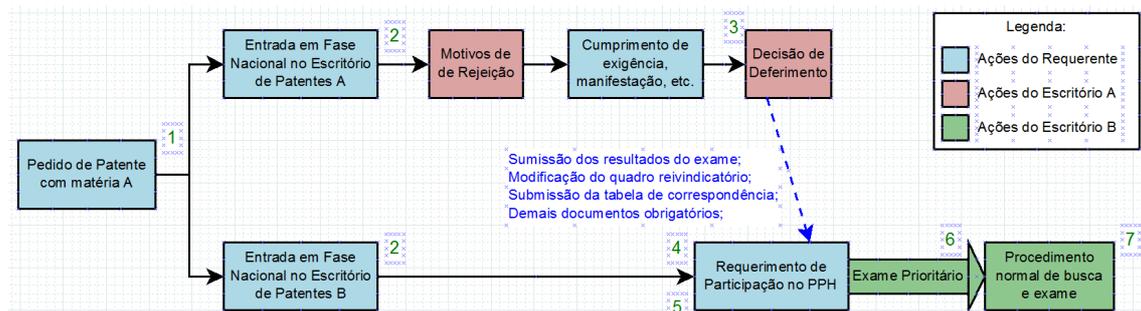


Figura 3: Exemplo das etapas do PPH “Rota PCT Direto”

2 REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE NO INPI

Para poder participar do projeto piloto PPH INPI-JPO, devem ser cumpridos todos os requisitos descritos nos artigos 4º ao 10 da Resolução INPI PR nº 184 de 24 de março de 2017. Os requisitos são relativos (i) ao pedido de patente; (ii) ao conteúdo do pedido de patente; (iii) à petição de requerimento de participação e (iv) ao depositante

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

do pedido. Algumas irregularidades podem ser regularizadas (sanadas) até a avaliação do requerimento de participação pela comissão avaliadora.

Observação: As condições de elegibilidade de participação no JPO são distintas. Por exemplo, pedidos de patente classificados em qualquer campo técnico podem participar do projeto piloto PPH INPI-JPO no escritório japonês. **As informações sobre como solicitar o PPH no JPO estão disponibilizadas no sítio do escritório japonês.**

Observação: Caso deseje que o INPI atue como Escritório de Primeiro Exame (OEE), o requerente pode solicitar qualquer uma das modalidades de exame prioritário disponibilizados pelo Instituto – em especial o projeto Prioridade BR. Maiores informações disponíveis no site: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/accelere-seu-exame>.

2.1 Requisitos de Elegibilidade Insanáveis do Pedido de Patente

Alguns requisitos são considerados “insanáveis”. Ou seja, não é possível que o depositante tome providências para corrigir o pedido de patente para torna-lo apto a participar do projeto piloto PPH INPI-JPO. São requisitos insanáveis de elegibilidade do pedido de patente no projeto piloto PPH INPI-JPO:

2.1.1 *Ser um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade*

A participação no piloto Projeto Piloto PPH INPI-JPO condiciona-se à existência de um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade em trâmite no INPI. Para informações adicionais sobre o depósito de pedidos de patente, consulte o Manual para o Depositante de Patentes, o qual pode ser acessado no sítio <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/guia-basico-de-patente>.

Outras naturezas de propriedade industrial, tais como certificados de adição, marcas e registros de desenho industrial, não podem ser priorizados utilizando o Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

2.1.2 *O pedido de patente depositado no INPI, ao qual se deseja exame prioritário, deve pertencer à mesma família de patente do pedido de patente “base” (pedido de patente deferido pelo JPO)*

No âmbito do projeto piloto PPH INPI-JPO considera-se uma família de patentes o “conjunto de pedidos de patente depositados em mais de um escritório de patente nacional ou organização internacional, em que todos reivindicuem como prioridade unionista, pelo menos, o Primeiro Pedido de Patente” (Resolução INPI PR nº 184, art. 2º, inciso XI). Esses pedidos e patentes podem ter sido depositados ou concedidos em mais de um escritório de patente nacional ou organização internacional (Quadro 4:

Quadro 4: Definição de Família de Patentes para o PPH

Uma família de patente é um conjunto de pedidos de patente depositados ou de patentes concedidas em mais de um país para proteger uma mesma invenção desenvolvida pelos mesmos inventores. Um primeiro depósito de pedido de patente é feito em um país – a prioridade – e em seguida é estendida para outros escritórios.

Uma família de patentes possui dois tipos de pedidos de patente. Aqueles pedidos de patente que não possuem reivindicação de prioridade são intitulados “**Primeiro Pedido de Patente**” ou “**Documento de Origem**” ou, em casos especiais, “**Documento de Prioridade**”. Apenas esses documentos são hábeis como documento de prioridade para depósito de pedido de patente em outro escritório de patente nacional ou organização internacional. Ou seja, apenas esses documentos são capazes de originar uma família de patentes. Aqueles pedidos de patente que, por outro lado, no ato do depósito, reivindicam como prioridade o Primeiro Pedido de Patente são intitulados “**Segundos Pedidos de Patente**”. Ao depositar um Segundo Pedido de Patente, o Primeiro Pedido passa a ser intitulado “**Documento de Prioridade**”. Uma explicação geral sobre família de patentes pode ser dada, considerando a Tabela 1.

Tabela 1: Exemplos de família de patentes

Família F1	Pedido de Patente A	Prioridade P1		
Família F1	Pedido de Patente B	Prioridade P1	Prioridade P2	
Família F1	Pedido de Patente C	Prioridade P1	Prioridade P2	Prioridade P3
Família F2	Pedido de Patente D		Prioridade P2	
Família F2	Pedido de Patente E		Prioridade P2	Prioridade P3
Família F3	Pedido de Patente F			Prioridade P3
Sem família	Pedido de Patente G			

Considere que o documento de Prioridade P1 é mais antigo (foi depositado antes) do que P2; e que o documento de Prioridade P2 é mais antigo do que P3. Neste caso, a Família F1 é constituída por 4 documentos: o Primeiro Pedido de Patente (ou Prioridade P1) e os Segundos Pedidos de Patente A, B e C, pois compartilham pelo menos a prioridade mais antiga P1. A Família F2 é constituída por 3 membros: a Prioridade P2 e os Pedidos de Patente D e E, pois compartilham pelo menos a prioridade mais antiga P2. A Família F3 é constituída por 2 membros: a Prioridade P3 e o Pedido de Patente F, pois compartilham pelo menos a prioridade mais antiga P3.

Embora os Pedidos de Patente C e D compartilhem a mesma Prioridade P2, eles **não** pertencem à mesma família, pois não compartilham a prioridade mais antiga (que no caso é a P1). O mesmo vale para os Pedidos de Patente E e F, que **não** pertencem à mesma família de patentes porque não compartilham a prioridade mais antiga P2. Repare também que os Documentos de Prioridade P2 e P3 **não** participam da família F1. O mesmo ocorre com o Documento de Prioridade P3 que **não** participa da Família de Patentes F2. O documento G não possui família, pois ele é um Primeiro Pedido de Patente e não possui prioridade.

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

2.1.3 Pedidos de patente cuja matéria reivindicada relaciona-se com o campo técnico de “Tecnologia da Informação” e classificados pelo INPI em quaisquer uns dos códigos IPC abaixo relacionados, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação

Para atendimento deste requisito, é considerada como sendo do campo técnico de tecnologia da informação os pedidos de patente cuja classificação principal (primeira classificação), de acordo com a Classificação Internacional de Patente (*International Patent Classification – IPC*), é uma das IPCs listadas abaixo.

	Área	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, H04N-003, H04N-005, H04N-009, H04N-013, H04N-015, H04N-017, H04R, H04S, H05K
3	Telecomunicações	G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N-001, H04N-007, H04N-011, 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

2.1.4 A família do pedido de patente deve ter iniciado no INPI ou no JPO ou, no âmbito do PCT, no RO/BR ou no RO/JP

Considera-se 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” (Resolução INPI PR nº 184, art. 2º, inciso XI). Por exemplo, o primeiro pedido de patente de uma família de patentes foi depositado no INPI e este pedido foi reivindicado como prioridade para um depósito no JPO.

É importante considerar que o primeiro depósito deve ser feito no INPI ou no JPO ou, no âmbito do PCT, no RO/BR ou no RO/JP. Ou seja, na “Rota Paris” o OFF deve ser o INPI ou o JPO e na “Rota PCT Direto” o RO deve ser BR ou JP. É permitido que o pedido depositado no RO tenha uma ou mais prioridades. Neste caso, a prioridade mais antiga deve ser BR ou JP.

2.1.5 A rota de depósito dos demais pedidos pode ser via CUP ou PCT

A **Erro! Fonte de referência não encontrada.** demonstra as três rotas válidas para participar do Projeto Piloto PPH INPI-JPO: a “Rotas Paris (CUP)” do “Tipo A”, a “Rota Paris (CUP)” do “Tipo C” e a “Rota PCT Direto”. Caso tenha dúvidas sobre as etapas de cada rota, consulte os Quadros 1, 2 e 3 acima.

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

Observação: Não participam do projeto piloto PPH INPI-JPO as rotas “Rotas Paris (CUP)” do “Tipo B” (que permite pedidos iniciados em qualquer país), nem a “Rota PCT-PPH” (que aceita resultados de autoridades internacionais de busca e/ou exame). Destaca-se que é permitido que outro escritório tenha atuado como Autoridade Internacional de Busca – ISA ou como Autoridade Internacional de Exame Preliminar – IPEA, mas este resultado não será aceito para solicitar PPH no INPI.

2.1.6 Quando o JPO, atuando como OEE, concedeu um pedido de patente da mesma família de patentes

O membro da família de patente foi considerado passível de patenteamento pelo JPO. Utilizando a nomenclatura japonesa, o JPO emitiu uma “*decision to grant*”. Apenas o resultado de exame “*decision to grant*” é válido.

Outros resultados de exame ou o resultado de exame de outras naturezas de propriedade industrial não podem ser utilizados como base para requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-JPO no INPI.

2.1.7 Pedido de patente que não seja dividido, 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

O pedido não pode ser nem o original de um pedido dividido nem o resultante da divisão de outro pedido de patente. São aceitos apenas os casos em que (i) a divisão ocorreu diretamente do pedido original e (ii) foi decorrente da alegação de falta de unidade de invenção ou unidade técnico-funcional pelo JPO. Repare que é necessário atender às duas disposições acima, não apenas uma delas. Por exemplo, pedidos que resultados de mais de uma divisão não são aceitos.

2.1.8 Não pode ter sido concedida outra forma de priorização ao pedido de patente

Observação: É possível solicitar exame prioritário mesmo que o pedido de patente já possua um parecer de exame técnico publicado na Revista de Propriedade Industrial (RPI). Neste caso, as demais etapas de exame (por exemplo, segundo exame e/ou recursos) serão priorizadas.

2.2 Requisitos de Elegibilidade Sanáveis do Pedido de Patente

Os requisitos acima listados são considerados “insanáveis”. Por outro lado, existem requisitos que são considerados “sanáveis”, pois o requerente pode tomar ações para corrigi-los até a avaliação de participação no projeto piloto PPH INPI-JPO. A participação do exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos sanáveis:

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

2.2.1 *Pedido de patente para o qual foi publicado na RPI os códigos de despacho de “Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado” ou “Notificação – Fase Nacional – PCT” dependendo do caso*

Caso ainda não tenham sido publicados na RPI os códigos de despacho acima, o requerente deve estar atento a eventuais exigências formuladas pelo INPI para o cumprimento de exigências, principalmente formais.

Caso já tenha sido solicitada a entrada em fase nacional, mesmo sem a respectiva publicação na RPI, é possível requerer a participação no projeto piloto PPH INPI-JPO. Contudo, o pedido de patente somente será aceito no projeto, caso seja aceito na fase nacional.

2.2.2 *O pedido deve ter a publicação internacional ou ter sido publicado na RPI*

Caso o pedido ainda não tenha sido publicado, o depositante ou o seu procurador legal devem gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao serviço “Publicação Antecipada”, a qual possui o código 202, e efetuar o pagamento da devida retribuição. A GRU pode ser gerada no sítio <http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp>.

2.2.3 *Já deve ter sido requerido o exame do pedido de patente*

Caso o pedido de patente ainda não tenha tido o pedido de exame, o depositante ou o seu procurador legal devem gerar a GRU referente ao serviço “Pedido de exame de invenção (dispensado de petição)”, código 203, e efetuar o pagamento da devida retribuição.

2.2.4 *O exame não pode estar suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada*

O andamento do pedido de patente não pode estar suspenso para instrução regular do processo, ou seja, para atendimento de exigência(s) formulada(s). Caso exista alguma exigência formulada, o trâmite do pedido de patente ficará suspenso. O requerente deve estar atento a eventuais exigências formuladas pelo INPI para o seu cumprimento das mesmas, principalmente as exigências formais.

2.2.5 *O pagamento da retribuição anual do pedido deve estar quitado*

Para regularizar o pedido com relação ao pagamento das retribuições anuais, o depositante ou o seu procurador legal devem gerar a GRU referente ao pagamento de “Anuidade de pedido de patente de invenção”, por intermédio dos códigos 220 a 229, conforme a situação do pedido, e efetuar o pagamento da devida retribuição. No caso de pedido de modelo de utilidade, devem ser utilizados os códigos 240 a 247, observando a situação do pedido.

2.2.6 *A matéria do pedido de patente não pode estar em disputa judicial no Brasil*

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

2.3 Condições de Elegibilidade do Requerimento de Participação

Além dos requisitos do pedido de patente, o requerimento de participação e sua petição devem ser efetuados respeitando os seguintes requisitos:

A petição do requerimento de participação deve ser apresentada e paga no prazo de vigência do projeto piloto PPH INPI-JPO (entre 01/04/2017 e 31/03/2019)

A Resolução INPI PR nº 184 de 24 de março de 2017, que institui o Projeto Piloto de Exame Compartilhado PPH INPI-JPO, foi publicada no dia 28 de março de 2017 com entrada em vigor no dia 01/04/2017. O projeto piloto PPH INPI-JPO receberá solicitações de participação até o dia 31/03/2019. Os pedidos considerados aptos serão avaliados mesmo após a conclusão deste prazo.

2.3.1 O requerimento de participação deve estar entre os 200 primeiros pedidos considerados aptos a participar do projeto piloto PPH INPI-JPO

O requerimento de participação para os demais pedidos além do limite de 200 pedidos será negado.

2.3.2 O requerimento de participação deve ser efetuado por pelo menos um dos depositantes do pedido de patente e/ou um de seus representantes legais

Havendo mais de um depositante, o requerimento pode ser efetuado por qualquer um deles de forma individual ou em conjunto. É possível também que qualquer um dos representantes legais de pelo menos um depositante efetue o requerimento de participação.

2.3.3 O requerimento de participação deve ser um dos seis primeiros efetuados por qualquer um dos depositantes do pedido de patente no quadrimestre

Um depositante pode efetuar até seis requerimentos de participação a cada quatro meses do programa (Figura 4). **Esta limitação não se aplica no último quadrimestre do programa (de 12/18 a 03/19).**

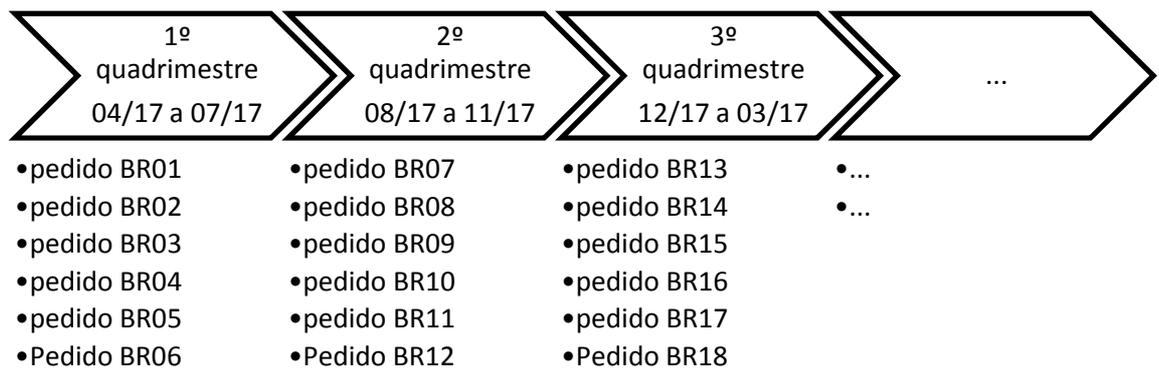


Figura 4: número de pedidos participantes por cada depositante

Se houver mais de um depositante do pedido de patente, considera-se que cada um já efetuou um requerimento de participação no período. Ou seja, havendo mais de um depositante, este será o único pedido de patente passível de participação por ambos.

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

Por exemplo, um determinado pedido de patente “BR01” possui o depositante “A” e o depositante “B”, e outro pedido de patente “BR02” possui o depositante “B” e o depositante “C”. Neste caso, caso os dois pedidos sejam considerados aptos a participar, considera-se que os depositantes A e C fizeram um requerimento e que o depositante B fez 2.

O ciclo mensal é contado do primeiro ao último dia do mês. Sendo assim, seguindo o exemplo anterior, o depositante “B” pode efetuar seis requerimentos de participação no último dia do quadrimestre iniciado em 01/04/2017 (dia 31/07/2017) e outros seis requerimentos de participação em qualquer dia do mês seguinte, por exemplo, no primeiro dia do quadrimestre seguinte (01/08/2017). **As demais petições efetuadas pelo mesmo depositante dentro do mesmo quadrimestre não serão reconhecidas.**

O ciclo mensal não é prorrogado se o vencimento cair em dia em que não houver expediente. Por exemplo, o dia 30/04/2017 é um domingo. As petições contendo requerimento de participação apresentadas no próximo dia útil (01/05/2017) serão consideradas como efetuadas em maio.

3 DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES

Para participar do projeto piloto PPH INPI-JPO, são necessários os alguns documentos obrigatórios e outros opcionais.

3.1 Documentos obrigatórios

Para participar do projeto piloto PPH INPI-JPO, são necessários os seguintes documentos obrigatórios:

3.1.1 Pagamento da retribuição específica

Deve ser paga a Guia de Recolhimento da União (GRU) código 277 e especificado o serviço “PPH-JPO”. Não é necessário anexar a GRU ao processo.

3.1.2 Formulário de Requerimento de Exame Prioritário

O formulário deve ser preenchido on-line e enviado eletronicamente para o INPI através do peticionamento eletrônico disponível no site do INPI no link: <https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/>

3.1.3 Comprovação de que o pedido de patente atende as definições do art. 4º da Resolução INPI PR nº 184, de 2017

O requerente deve anexar documentos que comprovem que o pedido de patente de invenção ou o pedido de patente de modelo de utilidade (i) pertencem a uma família de patente cujo primeiro pedido de patente foi depositado no INPI ou no JPO ou, no âmbito do PCT, no BR/RO ou no JP/RO; e (ii) o JPO deferiu um pedido de patente da mesma família de patentes.

Estes documentos incluem (mas não se limitam a) formulário de depósito apresentado junto ao JPO devidamente protocolado, folhas de rosto da publicação de pedidos de patente, resultado de exame efetuado pelo JPO.

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

3.1.4 Pedido de patente alterado para corresponder suficientemente à matéria previamente concedida pelo JPO para o pedido de mesma família, respeitando as instruções normativas vigentes referentes a alteração de pedidos de patentes no INPI

Para requerer a participação no projeto piloto PPH INPI-JPO no INPI, as reivindicações do pedido de patente depositado no INPI, devem ser adaptadas, se necessário, para corresponder suficientemente a uma ou mais das reivindicações consideradas patenteáveis (*grantable*) pelo JPO.

Considera-se “reivindicações suficientemente correspondentes” aquelas “*em que a matéria pleiteada no OLE [INPI] é de escopo igual ou mais restrito do que a matéria considerada patenteável no OEE [JPO], mesmo considerando diferenças devido a traduções da reivindicação*” (Resolução INPI PR nº 180, de 2017, art. 2º, inciso XIX). Por exemplo, uma reivindicação é mais restrita quando adiciona características técnicas suportadas pelo pedido de patente e limita o âmbito da proteção.

As reivindicações constantes no pedido de patente depositado no INPI que introduzirem uma categoria nova ou diferente em comparação com o pedido de patente considerado patenteável pelo JPO **não** serão consideradas suficientemente relevantes.

Não é necessário incluir todas as reivindicações consideradas patenteáveis pelo JPO para requerer a participação no projeto piloto PPH INPI-JPO no INPI. Por exemplo, no caso do pedido de patente conter cinco reivindicações consideradas patenteáveis (*grantable*) pelo JPO, o pedido de patente junto ao INPI pode conter apenas três destas cinco reivindicações.

Seguem exemplos ilustrativos de “reivindicações suficientemente correspondentes”.

Caso	Reivindicações “patenteáveis ou outorgáveis”		Reivindicações no INPI		Explicação
	Nº.	Conteúdo	Nº.	Conteúdo	
Caso 1	1	A	1	A	A reivindicação 1 no INPI é a mesma que a reivindicação 1 “patenteável ou outorgável”
Caso 2	1	A	1	A+a	A reivindicação 1 no INPI tem uma característica “a” que esclarece ou define limitada ao inicialmente revelado.
Caso 2	1	A	1	A	A reivindicação 1 no INPI é a mesma que a reivindicação 1 “patenteável ou outorgável”
			2	A+a	A reivindicação 2 no INPI descreve a característica “A” e melhor detalha ou define com a característica “a” com suporte no pedido de patente.
Caso 3	1	A	1	A	A reivindicação 1 no INPI é a mesma que a reivindicação 1 “patenteável ou outorgável”
	2	A+a	2	A+b	A reivindicação 2 no INPI é a mesma que a reivindicação 3 “patenteável ou outorgável”
	3	A+b	3	A+a	A reivindicação 3 no INPI é a mesma que a reivindicação 2 “patenteável ou outorgável”

Seguem exemplos ilustrativos de “reivindicações **que não são** suficientemente correspondentes”.

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

Caso	Reivindicações “patenteáveis ou outorgáveis”		Reivindicações no INPI		Explicação
	Nº.	Conteúdo	Nº.	Conteúdo	
Caso 5	1	A Produto	1	A' Método	A reivindicação 1 no INPI reivindica um método e a reivindicação 1 “patenteável ou ortorgável” reivindica um produto. A característica técnica da reivindicação no INPI é a mesma que da reivindicação “patenteável ou outorgável”, mas as categorias de ambas são diferentes.
Caso 6	1	A+B	1	A+C	A reivindicação 1 no INPI é diferente da reivindicação 1 “patenteável ou outorgável” em um componente da invenção pleiteada. A reivindicação no INPI cria ou altera parte das características técnicas das reivindicações “patenteáveis ou outorgáveis”.

3.1.5 Tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo JPO como OEE ou, no caso das reivindicações apresentadas ao INPI constituírem uma mera tradução das reivindicações do pedido de mesma família concedidas pelo JPO, declaração desta condição

A tabela de correspondência deve evidenciar possíveis diferenças entre as reivindicações consideradas patenteáveis pelo JPO e o quadro reivindicatório alterado apresentado no INPI. . Veja o modelo na Tabela 2. Deve ser lembrado que o escopo do quadro reivindicatório deve ser igual ou mais restrito e que as modificações devem respeitar as diretrizes de exame.

Tabela 2: Exemplo de tabela de correspondência do quadro reivindicatório

Reivindicação concedida no JPO	Modificação do quadro reivindicatório apresentado no INPI	Observações
1	1	A reivindicação 1 apresentada ao INPI corresponde a simples tradução da reivindicação 1 considerada patenteável no JPO.
2	2 e 3	A reivindicação 2 concedida no JPO foi desmembrada nas reivindicações 2 e 3 apresentadas junto ao INPI para atender à legislação.
3 e 4	4	As reivindicações 3 e 4 concedidas no JPO foram agrupadas na reivindicação 4 apresentada junto ao INPI para atender à legislação.
5	5	A reivindicação 5 concedida no JPO corresponde à reivindicação 5 apresentada junto ao INPI restringida com acréscimo do trecho...

Caso o quadro reivindicatório modificado apresentado junto ao INPI corresponda a simples tradução do quadro reivindicatório concedido no JPO, o

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

depositante fica dispensado de apresentar a tabela de correspondência, bastando uma declaração simples de que o quadro reivindicatório corresponde a uma tradução.

3.1.6 Declaração de que o pedido de patente não está em litígio judicial no Brasil

3.2 Outros Documentos

Alguns documentos são obrigatórios em casos especiais.

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

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 deve estar instruído com as informações exigidas pela legislação vigente.

Caso haja representante legal do(s) depositante(s), é necessário anexar cópia simples da procuração de cada um dos depositantes.

Observação: As declarações necessárias para participar do projeto piloto PPH INPI-JPO constam no Formulário de Requerimento de Participação do Projeto *Patent Prosecution Highway — PPH*. Portanto, não é necessário entregar as declarações em um documento à parte.

Observação: Embora o projeto piloto PPH INPI-JPO seja pago, não é necessário anexar o comprovante de recolhimento de retribuição ao formulário de requerimento.

4 REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

O serviço de priorização do exame deve ser requerido por pelo menos um dos depositantes do pedido de patente durante a vigência do projeto.

Para requerer o exame prioritário PPH INPI-JPO, o depositante ou o seu procurador legal devem, primeiramente, gerar a GRU referente ao código de serviço 277 no sítio <http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp>. Ao ser questionado qual a modalidade de exame colaborativo prioritário desejado, deve ser escolhido “PPH-JPO”.

Para prosseguir com o Requerimento de Exame Prioritário, o depositante ou o seu procurador legal devem utilizar o Formulário de Requerimento de Exame Prioritário. O formulário deve ser preenchido eletronicamente no site <https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/>.

Na seção “Interessado” do Formulário de Requerimento de Exame Prioritário, o depositante deverá preencher os seus dados. Ressalta-se que apenas o depositante poderá solicitar o exame prioritário neste projeto piloto, isto é, terceiros não podem solicitar este serviço.

Na seção “Referência” do Formulário de Requerimento de Exame Prioritário, o depositante deve informar os dados do pedido de patente de invenção ou de modelo de

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

utilidade ao qual se deseja o exame prioritário. Deve ser assinalado o quadro referente à natureza do pedido (se patente de invenção ou de modelo de utilidade), além de ser transcrito o número e a data de depósito do pedido.

A seção “Procurador” do Formulário de Requerimento de Exame Prioritário deve ser preenchida caso haja representante legal do depositante. Adicionalmente, o procurador designado deve assinalar na seção “Documentos Anexados”, a quadrícula “Procuração” e anexar uma cópia simples da procuração ao formulário. Caso não haja representante legal, este campo deve ser deixado em branco.

Na seção “Documentos Anexados” do Formulário de Requerimento de Exame Prioritário, o depositante deve selecionar todos os documentos obrigatórios. No caso, o formulário deve ser submetido ao INPI juntamente com a cópia digital dos documentos indicados.

Adicionalmente, o depositante poderá anexar outros documentos relacionados.

Observação: Caso deseje anexar outros documentos que não constam no rol dos documentos descritos na seção “Documentos Anexados”, solicita-se que seja utilizado formulário específico e paga a GRU referente ao serviço. Em específico, se o pedido faz referência a recursos genéticos ou conhecimento tradicional associado, deve ser apresentado o formulário FQ011 para informação do número de autorização de acesso (autorização CGEN) (código de serviço 264); ou o formulário FQ012 para Declaração Negativa de Acesso (CGEN) (código de serviço 273). Os códigos de serviços 264 e 273 são isentos de pagamento.

5 FLUXO PROCESSUAL

A data da solicitação para o ingresso no projeto piloto PPH INPI-JPO corresponde à data de recebimento da petição do formulário eletrônico de requerimento do exame prioritário.

A avaliação do Requerimento de Exame Prioritário será efetuada pela Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA). A princípio, a análise dos requisitos obedecerá à ordem cronológica da data da solicitação do serviço, mas o INPI pode postergar a análise até que as irregularidades sanáveis do requerimento sejam superadas. Neste caso, a ordem obedecerá ao momento da publicação pelo INPI do código de despacho correspondente.

Durante a análise dos requerimentos de participação o INPI pode solicitar ao depositante (i) cópia de um ou mais relatórios de busca, relatórios de exames técnicos efetuados pelo JPO; (ii) cópia dos documentos do estado da técnica citados pelo JPO em seus relatórios de exame técnico; (iii) cópia da ação efetuada pelo JPO, na qualidade de OEE, determinando a matéria passível de proteção por patentes; (iv) cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo JPO; (v) cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao JPO; e/ou (vi) cópia da ação efetuada pelo JPO, na qualidade de OEE, deferindo o pedido de patente correspondente. Caso solicitado, o requerente terá 60 dias para regularizar o processo, sob pena de arquivamento do pedido.

O INPI notificará na RPI a concessão de exame prioritário de pedido de patente, por intermédio da publicação do código de despacho 28.1 e, quando for negado, por intermédio da publicação do código de despacho 28.2. Os pareceres técnicos do exame

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

prioritário serão disponibilizados ao público no sistema e-Parecer do INPI (<http://eparecer.inpi.gov.br/eparecer.php>).

Caso concedido, o exame prioritário será iniciado após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido. Passado esse prazo, o pedido de patente será encaminhado para a divisão de patente competente efetuar o exame substantivo. O depositante deverá monitorar e acompanhar na RPI a realização do exame técnico para o seu pedido de patente, sendo esta tarefa de responsabilidade exclusiva do usuário.

Caso negado o pedido de exame prioritário, o depositante poderá apresentar um único novo Requerimento de Exame Prioritário, apenas nos casos em que o INPI apontar irregularidades sanáveis. O prazo para apresentação do novo requerimento é de 60 dias. O depositante deve sanar as irregularidades apontadas pelo INPI, ficando dispensado de reapresentar eventuais documentos, para os quais não foram apontadas irregularidades.

Novos requerimentos de exame prioritário no contexto do projeto piloto PPH INPI-JPO, regulamentado pela Resolução INPI PR n.º 184 de 24 de março de 2017, não serão aceitos nos casos em que (i) o prazo do projeto piloto foi expirado; e (ii) se atingiu o número máximo de pedidos estipulado para o projeto.

Cabe recurso das decisões da comissão de avaliação, exceto àquelas que negaram a participação do pedido de patente: (i) em desacordo com o artigo 219 da Lei n.º 9.279, de 1996; (ii) a decisão teve como base a falta de apresentação ou a apresentação de documentação fora do prazo previsto na Resolução INPI PR n.º 184 de 24 de março de 2017; (iii) a decisão teve como base a apresentação incompleta ou incorreta de um ou mais documentos e informações exigidos na Resolução INPI PR n.º 184 de 24 de março de 2017; e (iv) os requisitos dispostos no Art. 6º da Resolução INPI PR n.º 184 de 24 de março de 2017 não foram atendidos antes da avaliação pela comissão técnica.

6 EXAME DE MÉRITO

O projeto piloto PPH INPI-JPO não altera o princípio básico da independência dos direitos estabelecido pelo art. 4bis da Convenção da União de Paris – CUP. Isso significa que o projeto piloto PPH INPI-JPO não isenta o depositante do cumprimento do estipulado na Lei de Propriedade Industrial (LPI) para os pedidos de patente depositados no INPI, e que o exame do pedido de patente será efetuado conforme a legislação brasileira e respeitando os demais procedimentos vigentes na data de exame.

Tal como na avaliação do requerimento, durante o exame de mérito também pode solicitar ao depositante (i) cópia de um ou mais relatórios de busca e relatórios de exames técnicos efetuados pelo JPO; (ii) cópia dos documentos do estado da técnica citados pelo JPO em seus relatórios de exame técnico; (iii) cópia da ação efetuada pelo JPO, na qualidade de OEE, determinando a matéria passível de proteção por patentes; (iv) cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo JPO; (v) cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao JPO; e/ou (vi) cópia da ação efetuada pelo JPO, na qualidade de OEE, deferindo o pedido de patente correspondente. Estas cópias devem estar em português, inglês ou espanhol, ou ser traduzidas (tradução simples) para um desses idiomas, a critério do depositante. Caso solicitado, o requerente terá 60 dias para regularizar o processo, sob pena de arquivamento do pedido.

PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Detalhes adicionais sobre o projeto piloto PPH INPI-JPO são disponibilizados na Resolução PR-INPI PR n.º 184 de 24 de março de 2017 que disciplina o tema. Para informações gerais sobre o PPH consulte o portal do PPH: http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter. Para informações sobre o acordo assinado entre o INPI e JPO, consulte a Declaração de Intenções Conjunta: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/projeto-piloto-pph>. Caso necessite, entre em contato por intermédio do fale conosco, no link: <http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco>.