



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

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

Data: 29/08/2018

*Este Guia não substitui o texto da Resolução INPI PR n.º 2018 de 07 de maio de 2018, publicada na RPI n.º 2470, de 08 de maio de 2018.*

*Não substitui a interpretação da Comissão Avaliadora de requerimentos de exame prioritário*

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

### 1 INTRODUÇÃO

O PPH INPI-USPTO é uma modalidade de exame prioritário. Para participar no INPI, um pedido de patente da mesma família de patentes deve ter sido deferido no Escritório americano de Patentes e Marcas (USPTO) e o requerente deve atender aos demais requisitos dispostos na Resolução INPI PR n.º 2018 de 07 de maio de 2018, publicada na RPI nº 2470, de 08 de maio de 2018. Este guia do usuário busca esclarecer os procedimentos e requisitos nela estipulados.

Resumo das principais características do PPH INPI-USPTO para requerimentos no INPI:

- a) Pedidos de patente de famílias iniciadas no INPI ou no USPTO (como escritório nacional ou recepto de pedidos internacionais);
- b) Pedidos de patente de invenção em que um pedido correspondente teve opinião positiva sobre patenteabilidade;
- c) Podem ser priorizados apenas os pedidos de patente de invenção;
- d) Pedidos de patente classificados no campo técnico de “Máquinas e aparelhos elétricos, energia”, “Tecnologia audiovisual”, “Telecomunicações”, “Comunicação digital”, “Processos básicos de comunicação”, “Tecnologia de computador”, “Métodos de tecnologia da informação para a gestão”, “Semicondutores”, bem como os relacionados com a indústria de “Óleo, Gás e Petroquímica”; e
- e) Cobrança de retribuição específica.

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 mundo<sup>1</sup>.

### 2 REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE DO PEDIDO DE PATENTE

Para poder participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, devem ser cumpridos todos os requisitos descritos nos artigos 4º ao 8º da Resolução INPI PR n.º 218/2018. Algumas irregularidades podem ser regularizadas (sanadas) até a avaliação do requerimento de participação pela comissão avaliadora.

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

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

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

**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>.

*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 RO/BR ou no RO/US.*

**O PPH não é uma rota de depósito. A participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO condiciona-se à pré-existência de um pedido de patente de invenção 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-USPTO.

No âmbito do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO considera-se uma família de patentes o “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” (Resolução INPI PR n.º 218/2018, art. 2º, inciso XIII). Esses pedidos e patentes podem ter sido depositados ou concedidos em mais de um escritório de patente nacional ou organização internacional (Quadro 1)

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

### Quadro 1: Definição de Família de Patentes para o PPH

De maneira geral, 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. O INPI considera que esses pedidos são aqueles relacionados pelo princípio da Prioridade Unionista da Convenção de Paris (CUP) e pelo depósito internacional do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).

No caso da CUP, é possível solicitar a propriedade industrial de um invento por intermédio do depósito de pedido de patente em um país e, em seguida, estender essa solicitação para outros Institutos *reivindicando a prioridade unionista*. Neste caso, uma família de patentes possui dois tipos de pedidos de patente. Aqueles que não possuem reivindicação de prioridade unionista (mesmo que possuam reivindicação de prioridade interna) 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 unionista para depósito de pedido de patente em outro Instituto de Patente nacional ou organização internacional. Aqueles pedidos de patente que, por outro lado, no ato do depósito, reivindicam como prioridade unionista 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**”.

No caso de famílias criadas com uso do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), efetua-se um depósito internacional (sem reivindicação de prioridade unionista) e depois se entra em fase nacional em, pelo menos, dois Institutos de Patentes. Neste caso, um mesmo pedido tem duas fases: a internacional e a nacional. Portanto, para constituir uma família de patentes, é necessário entrar em fase nacional em mais de um país.

Na **Erro! Fonte de referência não encontrada.** apresentam-se exemplos de famílias de patentes.

Tabela 1: Exemplos de família de patentes

Família	Prioridades	Pedido / Fase Int.	Fase nacional	
Sem família		Pedido de patente A		
Família F1	Prioridade P1	Pedido de patente B		
Família F1	Prioridade P1	Prioridade P2	Pedido de patente C	
Família F2		Prioridade P2	Pedido de patente D	
Família F2		Prioridade P2	Fase internacional Ei	Fase nacional En
Sem família		Fase Internacional Fi	Fase nacional Fn1	
Família F3		Fase internacional Gi	Fase nacional Gn1	Fase nacional Gn2

Considere que o documento de Prioridade P1 é mais antigo (foi depositado antes) do que P2. Neste caso, a Família F1 é constituída por 3 documentos: o Primeiro Pedido de Patente (ou Prioridade P1) e os Segundos Pedidos de Patente B e C. A Família F2 também é constituída por 3 membros: a Prioridade P2 e o Pedido de Patente D, e o pedido internacional En (que tem duas fases, mas são apenas 1 pedido de patente). A Família F3 é constituída por 2 membros: o pedido internacional Gn1 e o pedido internacional Gn2.

O Pedido de Patente A não possui família, pois ele é um Primeiro Pedido de Patente e não possui prioridade. Embora os Pedidos de Patente C e D compartilhem a mesma Prioridade P2, eles **não** pertencem à mesma família, pois a prioridade mais antiga é P1. O Documento de Prioridade P2 **não** participa da família F1. O Pedido Internacional F não possui família, pois é um único pedido internacional, apenas apresenta duas fases (Fi e Fn1).

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

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 n.º 218/2018, art. 2º, inciso VI). Pedidos internacionais (PCT) com reivindicação de prioridade, são enquadrados como famílias de patente da CUP. 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 USPTO.

**Observação:** Não participam do projeto piloto PPH INPI-USPTO a “Rota Paris (CUP)” do “Tipo B” (que permite pedidos iniciados em qualquer país). 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.

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

Art. 5º Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, 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.

O primeiro grupo de resultados aceitos são aqueles emitidos pelo USPTO, atuando como Autoridade Internacional do PCT (Autoridade Internacional - AI). Neste caso, ele deve ter encontrado matéria considerada patenteável na fase internacional do pedido de patente em um dos resultados do PCT (Relatório de Busca Internacional – ISR ou Relatório de Exame Preliminar Internacional – IPER ou Opinião escrita – WO).

Outro grupo de resultados de exame aceito é quando o membro da família de patente foi considerado passível de patenteamento pelo USPTO. Utilizando a nomenclatura americana, o USPTO emitiu uma “*Notice of Allowance*”. Apenas o resultado de exame “*Notice of Allowance*” 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-USPTO no INPI.

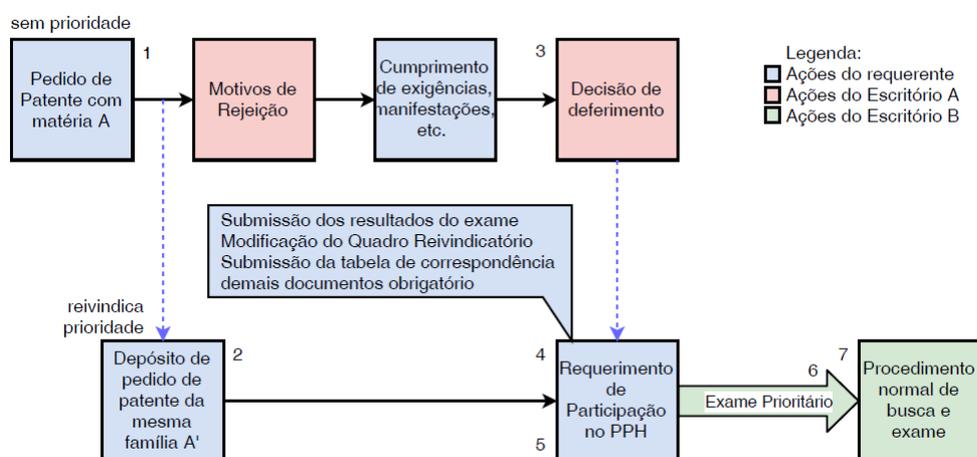
Os quadros abaixo ajudam a explicar cada caso.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

Quadro 2: 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 Instituto onde ocorre esse depósito fica intitulado “Instituto de Primeiro Depósito” (“*Office of First Filling*” — OFF).
2. O depositante deposita um Segundo Pedido de Patente em outro Instituto 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 Instituto de Patentes fica intitulado “Instituto de Segundo Depósito” (“*Office of Second Filling*” — OSF).
3. O Instituto de Primeiro Depósito emite a primeira decisão favorável à concessão da patente e torna-se o “Instituto de Primeiro Exame” (“*Office of 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”, conforme Figura 1. Outros casos são descritos nos outros quadros.
4. Por definição todos os demais Institutos onde o pedido de patente de mesma família foi depositado tornam-se “Institutos de Exame Posterior” (“*Office of Later Examination*” — OLE).
5. **Este é o momento em que é possível solicitar o PPH.** No Instituto que ainda não efetuou o exame (OLE), o depositante pode solicitar a participação no Projeto Piloto PPH-USPTO para o pedido da mesma família daquele já examinado. Neste caso, o OSF é o OLE. Para tanto, é necessário atender à 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- USPTO 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”

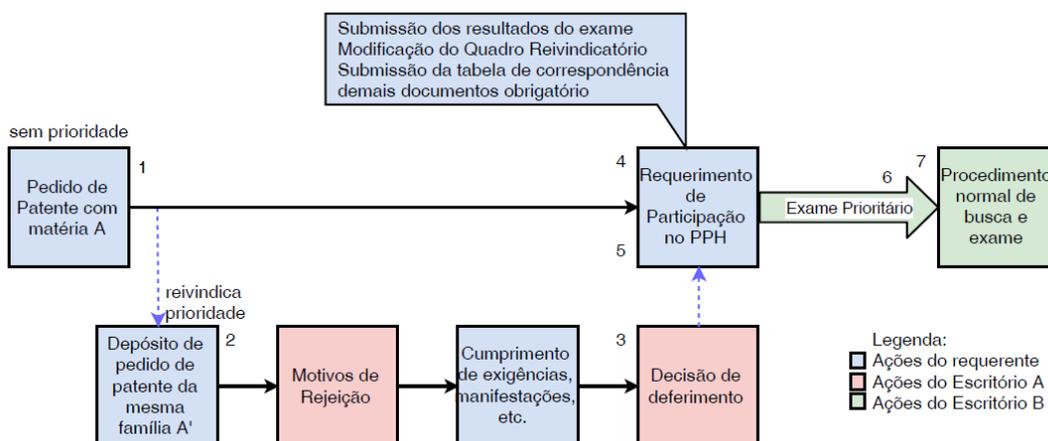


## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

Quadro 3: 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 Instituto onde ocorre esse depósito fica intitulado “Instituto de Primeiro Depósito” (“*Office of First Filing*” — OFF).
2. O depositante deposita um Segundo Pedido de Patente em um ou mais outros Institutos 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 Instituto de Patentes fica intitulado “Instituto de Segundo Depósito” (“*Office of Second Filing*” — OSF).
3. Qualquer um dos Institutos de Segundo Depósito emite a primeira decisão de concessão de patente e torna-se o “Instituto 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”, também entendida como PPH *Mottainai*.
4. Por definição todos os demais Institutos onde o pedido de patente de mesma família foi depositado tornam-se “Institutos de Exame Posterior” (“*Office of Later Examination*” — OLE).
5. **Este é o momento em que é possível solicitar o PPH.** No Instituto que ainda não efetuou o exame (OLE), o depositante pode solicitar a participação no Projeto Piloto PPH- USPTO para o pedido da mesma família daquele já examinado. Neste caso, o OFF é o OLE. Para tanto, é necessário atender à 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-USPTO 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”

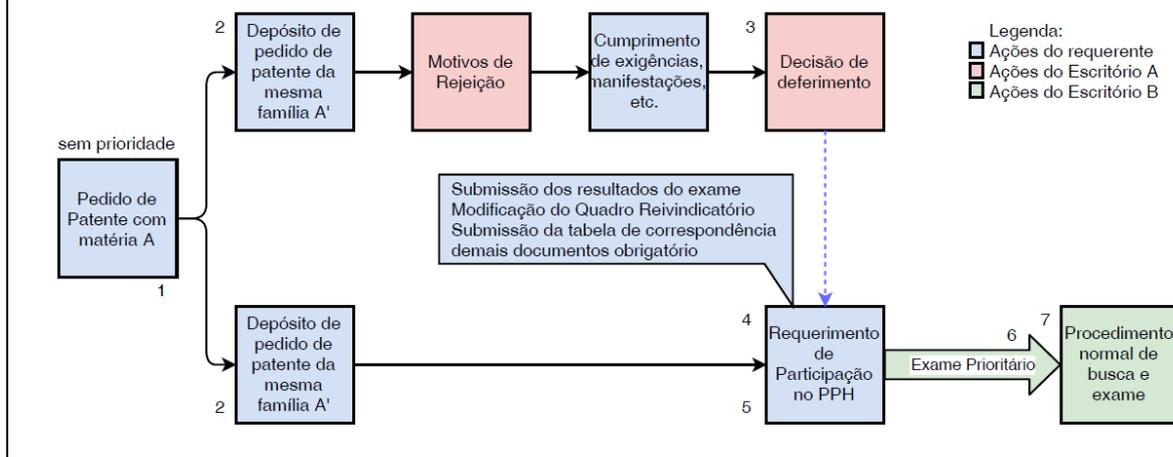


## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

Quadro 4: Exemplo das etapas do PPH “Rota PCT Direto”

1. O depositante deposita um pedido internacional (PCT) sem reivindicação de prioridade diretamente em um Instituto Receptor (“*Receiving Office*” — RO), que atua em nome da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (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 Institutos Designados (“*Designated Offices*” — DO). Observe que os pedidos pertencem a uma família de patentes, pois estão relacionados pelo depósito internacional. Observe também que não existe a figura do OSF, pois o pedido internacional tem duas fases que não são contabilizadas como dois pedidos.
3. Um dos Institutos Designados emite a primeira decisão de concessão de patente e torna-se o Instituto de Primeiro Exame (“*Office of Earlier Examination*” — OEE).
4. Por definição todos os demais Institutos onde o pedido de patente de mesma família foi depositado tornam-se Institutos de Exame Posterior (“*Office of Later Examination*” — OLE).
5. **Este é o momento em que é possível solicitar o PPH.** No Instituto que ainda não efetuou o exame (OLE), o depositante pode solicitar a participação no Projeto Piloto PPH-IUSPTO 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- USPTO 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”

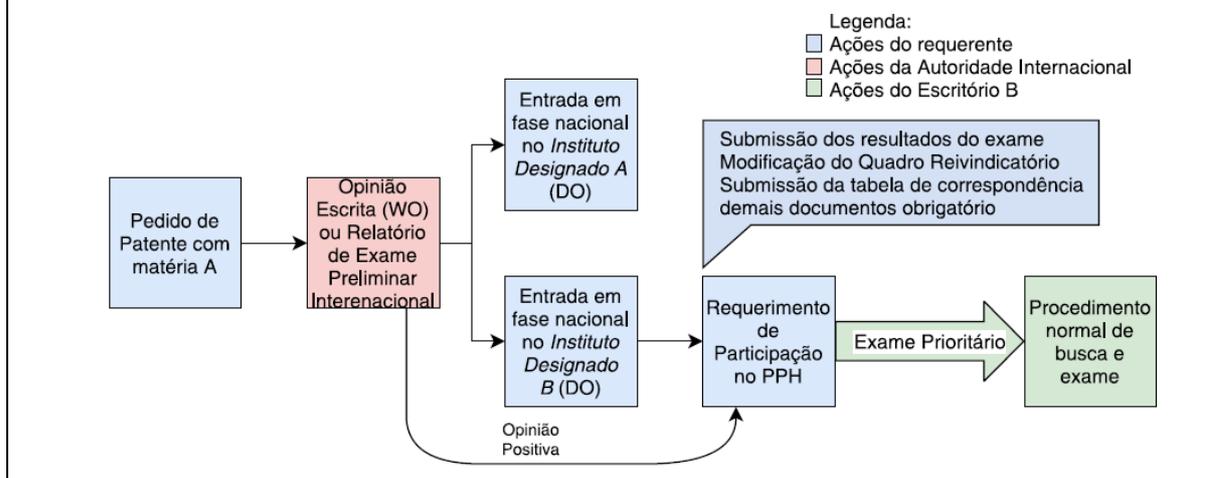


## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

Quadro 5: Exemplo das etapas do PCT-PPH

1. O depositante deposita um pedido internacional (PCT) sem reivindicação de prioridade diretamente em um Instituto Receptor (“Receiving Office” — RO), que atua em nome da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Observe que não há a figura do OFF.
2. O depositante elege uma Autoridade Internacional de Busca (ISA) e/ou uma Autoridade Internacional de Exame Preliminar Internacional (IPEA) para realizar a busca e/ou o exame preliminar internacional(is).
3. O pedido entra em fase nacional nos Institutos Designados (“Designated Offices” — DO). Observe que os pedidos pertencem a uma família de patentes, pois estão relacionados pelo depósito internacional. Observe também que não existe a figura do OSF, pois o pedido internacional tem duas fases que não são contabilizadas como dois pedidos.
4. **Este é o momento em que é possível solicitar o PPH.** Em um Instituto que ainda não tenha efetuado o exame, o depositante pode solicitar a participação no Projeto Piloto PPH-USPTO para a fase nacional do pedido examinado pela Autoridade Internacional (AI). Para tanto, é necessário atender a legislação do OLE e:
  - a. Submeter os resultados da busca e exame do PCT;
  - b. Modificar o quadro reivindicatório para corresponder ao considerável patenteável pelo PCT;
  - c. Anexar uma tabela demonstrando a relação das reivindicações consideradas patenteáveis pelo PCT e as modificadas; e
  - d. Apresentar demais documentos obrigatórios.
5. Caso os documentos apresentados estejam corretos, o pedido de patente estará apto a participar do Projeto Piloto PPH- USPTO e terá seu exame priorizado.
6. Por fim, o Instituto realiza o exame do pedido de patente da mesma família daquele considerado patenteável pela AI, utilizando os procedimentos normais de busca e exame e respeitando a legislação local.

Figura 4: Exemplo das etapas do PCT-PPH



## 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 constante 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 constante 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.

Para atendimento deste requisito, é considerada como sendo dos campos técnicos de “Máquinas e aparelhos elétricos, energia”, “Tecnologia audiovisual”, “Telecomunicações”, “Comunicação digital”, “Processos básicos de comunicação”, “Tecnologia de computador”, “Métodos de tecnologia da informação para a gestão”, “Semicondutores” 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.

**Quadro 6: Classificações relacionadas com Tecnologia da Informação**

<b>Campo Técnico</b>	<b>Códigos CPI</b>
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

Por outro lado, o campo técnico de óleo, gás e petroquímica, não é identificado pelas classificações. No caso, o pedido será encaminhado para um técnico que examinará se pelo menos uma das reivindicações do pedido de patente descreve explicitamente elementos relevantes ao campo técnico de petróleo e gás. No caso, as classificações são um guia, sendo necessário a reivindicação fazer menção explícita ao campo.

**Quadro 7: Classificações relacionadas com a área de gás, petróleo e petroquímica**

<b>Campo Técnico</b>	<b>Códigos IPC</b>
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#

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

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.

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 USPTO. Repare que é necessário atender às duas disposições acima, não apenas uma delas. Por exemplo, pedidos que resultaram de mais de uma divisão não são aceitos.

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”;

Estas publicações ocorrem de forma automática. 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-USPTO. Contudo, o pedido de patente somente será aceito no projeto, caso seja aceito na fase nacional.

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

A publicação ocorre de forma automática após 18 meses do depósito. Caso, após este período, o pedido de patente ainda não tenham sido publicado, o requerente deve estar atento a eventuais exigências formuladas para o cumprimento de exigências, principalmente formais.

Para que pedido de patente seja publicado antes desse prazo no INPI, 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>.

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

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.

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

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

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

atento a eventuais exigências formuladas pelo INPI para o cumprimento das mesmas, principalmente as exigências formais.

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

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.

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

Caso o pedido participe de outra modalidade de trâmite prioritário, não poderá participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

VII - pedido de patente que não esteja em litígio judicial no Brasil;

Estão excluídos aqueles pedidos que já participam em outra modalidade de exame prioritário, bem como aqueles que já sofreram exame técnico regular.

### 3 REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

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

Para requerer o exame prioritário PPH INPI-USPTO, 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-USPTO”.

Deve ser paga a Guia de Recolhimento da União (GRU). Não é necessário anexar a GRU ao processo. O pagamento refere-se ao serviço de avaliação de participação, independente se a participação for aceita ou não.

Art. 10. O depositante deverá 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 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.

Apenas o depositante ou seu procurador qualificado são aptos a requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO. Caso haja mais de um depositante, qualquer um deles ou de seus procuradores pode efetuar o requerimento.

Não é necessário esperar que outras ações do INPI sejam feitas para requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO. Por exemplo, é possível requerer a publicação antecipada e, em ato contínuo, a participação no projeto. Não é necessário aguardar que o pedido seja efetivamente publicado.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

Para prosseguir com o Requerimento de Exame Prioritário, o depositante ou o seu procurador legal devem utilizar o Formulário Eletrônico 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 utilidade ao qual se deseja o exame prioritário. Deve ser assinalado o quadro referente à natureza do pedido (se patente de invenção), 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.

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.

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.

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. Por exemplo, se um pedido “BR01” possui o depositante “A” e o depositante “B”, e o pedido de patente “BR02” possui o depositante “B” e o depositante “C”, caso o depositante “B” efetue o requerimento, este será o único possível no período para os 3 depositantes.

O ciclo mensal é contado do primeiro ao último dia do mês. Sendo assim, seguindo o exemplo anterior, o depositante “B” pode efetuar um requerimento de participação do pedido “BR01” no dia 30/09/2018 (último dia do mês) e um requerimento de participação do pedido “BR02” em qualquer dia do mês seguinte, por exemplo, 01/10/2018. As demais petições efetuadas pelo mesmo depositante dentro do mesmo mês não serão aceitas.

O ciclo mensal não é prorrogado se o vencimento cair em dia em que não houver expediente. Por exemplo, se o dia 29/09/2018 é um domingo. As petições contendo requerimento de participação apresentadas no próximo dia útil (01/10/2018) serão consideradas como efetuadas em outubro.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

### 3.1 Documentos obrigatórios

*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 art. 4º, desta Resolução;*

*III - comprovação de que o pedido da mesma família atende ao disposto no art. 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 art. 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.*

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/>

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.

O requerente deve anexar documentos que comprovem que o pedido de patente de invenção pertence a uma família de patente cujo primeiro pedido de patente foi depositado no INPI ou no USPTO ou, no âmbito do PCT, no BR/RO ou no US/RO. Estes documentos incluem (mas não se limitam a) formulário de depósito apresentado junto ao USPTO devidamente protocolado, folhas de rosto da publicação de pedidos de patente, resultado de exame efetuado pelo USPTO.

Documento comprobatório de que o pedido, na fase internacional, teve a opinião positiva sobre a patenteabilidade pelo INPI ou USPTO atuando como Autoridade Internacional (IA) pela apresentação, por exemplo, da opinião escrita, relatório de busca internacional, ou relatório de exame preliminar internacional. Ou documento comprobatório de que o pedido de mesma família será deferido pelo USPTO, tais como o “Notice of Allowance”.

Para requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO no INPI, o pedido de patente deve ser alterado para corresponder à matéria considerada patenteável pelo USPTO. Atenção especial deve ser dada as reivindicações. No caso, 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 (*allowable*) pelo USPTO.

São consideradas “reivindicações suficientemente correspondentes” o “quadro reivindicatório apresentado ao OLE [INPI] cuja matéria é de escopo igual ou mais restrito do que a matéria considerada patenteável no OEE [USPTO] no pedido de mesma família,

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

*mesmo considerando diferenças devido a traduções da reivindicação”* (Resolução INPI PR n.º 218/2018, art. 2º, inciso XXI). 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 USPTO **não** serão consideradas suficientemente correspondentes.

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

**Quadro 8: Exemplos ilustrativos de “reivindicações suficientemente correspondentes”**

Caso	Reivindicações “patenteáveis ou permitida”		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 permitida”
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 3	1	A	1	A	A reivindicação 1 no INPI é a mesma que a reivindicação 1 “patenteável ou permitida”
			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 4	1	A	1	A	A reivindicação 1 no INPI é a mesma que a reivindicação 1 “patenteável ou permitida”
	2	A+a	2	A+b	A reivindicação 2 no INPI é a mesma que a reivindicação 3 “patenteável ou permitida”
	3	A+b	3	A+a	A reivindicação 3 no INPI é a mesma que a reivindicação 2 “patenteável ou permitida”

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

**Quadro 9: Exemplos ilustrativos de “reivindicações que não são suficientemente correspondentes”**

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 permitida” reivindica um produto. A característica técnica da reivindicação no INPI é a mesma que da reivindicação “patenteável ou permitida”, 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 permitida” em um componente da invenção pleiteada. A reivindicação no INPI cria ou altera parte das características técnicas das reivindicações “patenteáveis ou permitidas”.

A tabela de correspondência deve evidenciar possíveis diferenças entre as reivindicações consideradas patenteáveis pelo USPTO 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 USPTO	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 USPTO.
2	2 e 3	A reivindicação 2 concedida no USPTO 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 USPTO foram agrupadas na reivindicação 4 apresentada junto ao INPI para atender à legislação.
5	5	A reivindicação 5 concedida no USPTO 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 USPTO, o depositante fica dispensado de apresentar a tabela de correspondência, bastando uma declaração simples de que o quadro reivindicatório corresponde a uma tradução.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

**Observação:** Algumas declarações necessárias para participar do projeto piloto PPH INPI-USPTO constam no Formulário de Requerimento de Participação do Projeto Piloto *Patent Prosecution Highway — PPH* e, portanto, não é necessário entregá-las em um documento à parte.

**Observação:** Embora o Projeto Piloto PPH INPI-USPTO seja pago, não é necessário anexar o comprovante de recolhimento de retribuição ao formulário de requerimento.

### 3.2 Outros Documentos

Alguns documentos são obrigatórios em casos especiais.

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.

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.

Na hipótese da apresentação de cópia de documentos, o requerente deve declarar que as mesmas são fiéis aos documentos originais, reproduzindo a sua forma e o seu conteúdo. Todos os documentos entregues devem estar em português, inglês ou espanhol, ou deverão ser traduzidos, conforme determina o Parágrafo único do art. 16.

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.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

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.

Durante a análise dos requerimentos de participação o INPI 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 USPTO 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 USPTO; (v) cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao USPTO; e/ou (vi) cópia da ação efetuado pelo USPTO, 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.

### 3.3 Vigência

Art. 18. O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO receberá requerimentos de participação, por até dois anos, e se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

A Resolução INPI PR n.º 218/2018 entrou em vigor no dia 01/05/2018. O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO receberá solicitações de participação até o dia 30/04/2020. Os pedidos considerados aptos serão avaliados mesmo após a conclusão deste prazo.

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.

Podem ser efetuados até 200 requerimentos de participação no total. O requerimento de participação para os demais pedidos além do limite de 200 pedidos não será conhecida.

Podem ser efetuados até 50 requerimentos de participação na modalidade PCT-PPH. Estes 50 requerimento são contabilizados no somatório dos 200 requerimentos (acima). O requerimento de participação para os demais pedidos além do limite de 50 pedidos não será conhecida.

## 4 FLUXO PROCESSUAL

O fluxo processual é descrito do artigo 20 a 27. O pedido de patente para o qual foi requerida a participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO deve atender todas as etapas processuais normais, além das especificadas na Resolução INPI PR n.º 218/2018.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

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 a Comissão Técnica do Grupo de Exame Cooperativo a responsabilidade pela análise e dos pedidos submetidos ao Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

§ 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 PPH INPI-USPTO, 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. 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 a 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 a 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.

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.

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 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

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

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 rerepresentar eventuais documentos, para os quais não foram apontadas irregularidades.

Novos requerimentos de exame prioritário no contexto do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, regulamentado pela Resolução INPI PR n.º 218/2018, 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.

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 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. 8º desta Resolução não foram atendidos antes da avaliação pela Comissão Técnica.

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 nº 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 218/2018; (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 218/2018; e (iv) os requisitos dispostos no art. 8 da Resolução INPI PR n.º 218/2018 não foram atendidos antes da avaliação pela comissão técnica.

Art. 27. O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO não altera o princípio da independência dos direitos estabelecidos pelo art. 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; e

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

O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO 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-USPTO 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.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO

### 5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Detalhes adicionais sobre o Projeto Piloto PPH INPI-USPTO são disponibilizados na Resolução INPI PR n.º 218/2018 que disciplina o tema. Para informações gerais sobre o PPH consulte o portal do PPH: [http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm?utm\\_source=twitterfeed&utm\\_medium=twitter](http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter). Para informações sobre o acordo assinado entre o INPI e USPTO, consulte o Memorando de Entendimento: <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>.