



**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-SIPO:
GUIA DO USUÁRIO**

Data: 26/02/2018

Este Guia não substitui o texto da Resolução INPI PR n.º 209 de 26 de janeiro de 2018, publicada na RPI nº 2456, de 30 de janeiro de 2018.

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

1 INTRODUÇÃO

O PPH INPI-SIPO é uma modalidade de exame prioritário. Para participar no INPI, um pedido de patente da mesma família de patentes deve ter sido deferido no SIPO e o requerente deve atender aos demais requisitos dispostos na Resolução INPI PR n.º 209 de 26 de janeiro de 2018, publicada na RPI nº 2456, de 30 de janeiro de 2018. Este guia do usuário busca esclarecer os procedimentos e requisitos nela estipulados.

Resumo das principais características para requerimentos no INPI:

- a) Pedidos de patente de famílias iniciadas no INPI ou no SIPO;
- b) Pedidos de patente de invenção que um pedido correspondente teve exame sobre a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial no SIPO e foi deferido;
- c) Apenas a decisão de deferimento do pedido de patente correspondente pode ser utilizada como base de priorização;
- d) Podem ser priorizados pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade depositados no INPI;
- e) Pedidos de patente classificados no campo técnico de “Tecnologia da Informação”, “Embalagens”, “Química” e “aparelhos de medição”. Em qualquer caso, excluem-se pedidos de fármacos;
- f) Cobrança de retribuição específica.

1.1 Introdução ao PPH INPI-SIPO

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.

Os artigos 2º e 3º da Resolução apresentam as definições. Estas definições podem ser melhor compreendidas com os exemplos dos quadros 1, 2 e 3.

Observação: Não participam do projeto piloto PPH INPI-SIPO a “Rota 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.

¹ Fonte: <http://www.jpo.go.jp/pph-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 favorável a concessão da patente e torna-se o “Escritório 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”. 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-SIPO 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-SIPO 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.

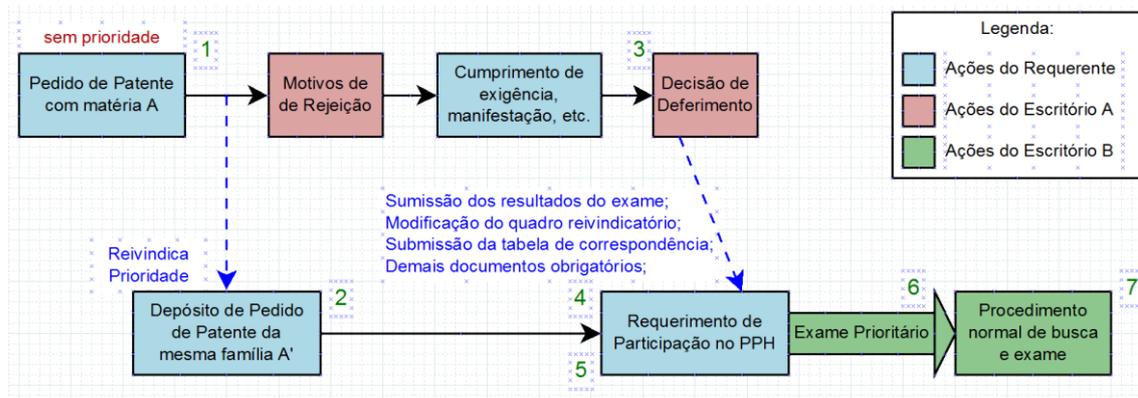


Figura 1: Exemplo das etapas do PPH “Rota Paris (CUP)” do “Tipo A”

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 um ou mais outros escritórios 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”, também entendida como PPH Mottainai
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-SIPO 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-SIPO 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.

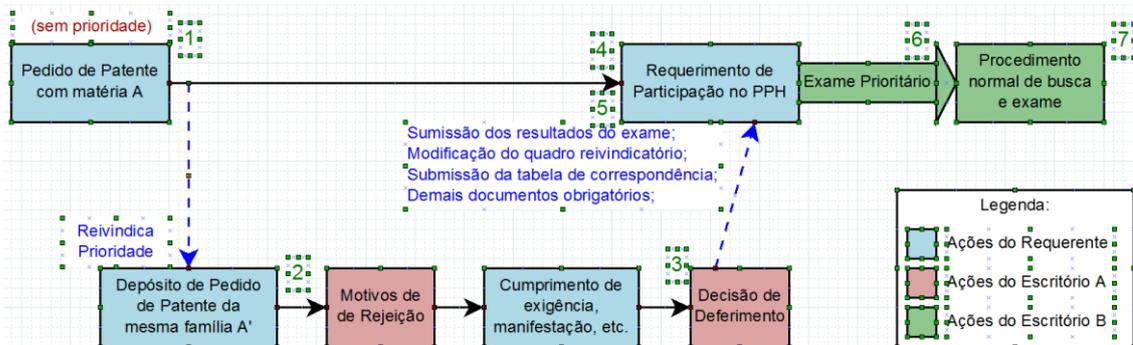


Figura 2: Exemplo das etapas do PPH “Rota Paris (CUP)” do “Tipo C”

PROJETO PILOTO PPH INPI-SIPO

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-SIPO 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-SIPO 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.

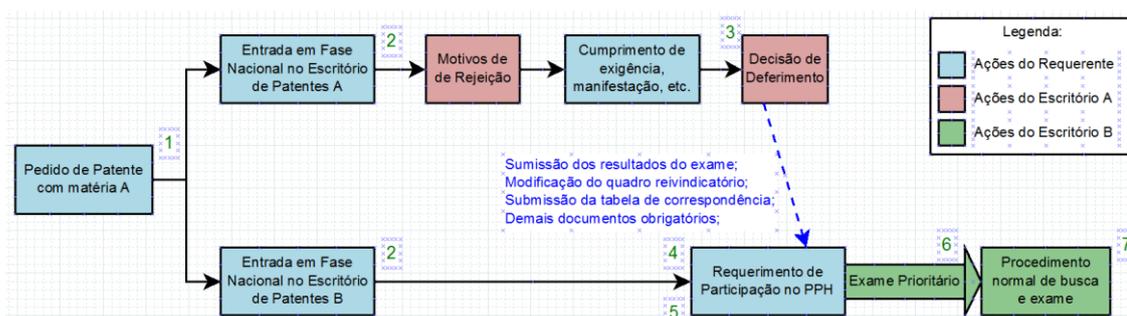


Figura 3: Exemplo das etapas do PPH “Rota PCT Direto”

2 REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE DO PEDIDO DE PATENTE

Para poder participar do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO, devem ser cumpridos todos os requisitos descritos nos artigos 4º ao 8º da Resolução INPI PR n.º 209 de 26 de janeiro de 2018. Algumas irregularidades podem ser regularizadas (sanadas) até a avaliação do requerimento de participação pela comissão avaliadora.

PROJETO PILOTO PPH INPI-SIPO

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

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-SIPO, o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade pertencerá a uma família de patente cujo, pelo menos, o primeiro pedido de patente foi depositado no INPI ou no SIPO ou, no âmbito do PCT, no RO/BR ou no RO/CN.

A participação no Projeto Piloto PPH INPI-SIPO 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-SIPO.

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 209 de 26 de janeiro de 2018, art. 2º, inciso VI). 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 SIPO.

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

Art. 5º Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO, é necessário, para o pedido da mesma família, que o OEE que atue como escritório nacional, tenha considerado o pedido de patente patenteável, isto é, emitido uma “Decision to Grant a Patent”.

No âmbito do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO 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 209 de 26 de janeiro de 2018, art. 2º, inciso VIII). Esses pedidos e patentes podem ter sido depositados ou concedidos em mais de um escritório de patente nacional ou organização internacional (Quadro 4:)

O membro da família de patente foi considerado passível de patenteamento pelo SIPO. Utilizando a nomenclatura chinês, o SIPO emitiu uma “*Decision to Grant a Patent*”. Apenas o resultado de exame “*Decision to Grant a Patent*” é válido.

PROJETO PILOTO PPH INPI-SIPO

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-SIPO no INPI.

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 (ou possuem apenas 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 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-SIPO

Art. 6º Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO, a matéria do pedido de patente deverá pertencer aos campos técnicos de “tecnologia da informação”, “embalagens”, “tecnologia de medição” ou “química”, exceto, em qualquer caso, pedidos relacionados com o campo técnico de “fármacos”.

Parágrafo único. Entende-se como pedidos de patente dos campos técnicos listados no caput aqueles classificados pelo INPI em quaisquer uns dos símbolos da IPC constante no item I do Anexo I desta Resolução, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação.

Para atendimento deste requisito, é considerada como sendo dos campos técnicos de “Tecnologia da Informação”, “Embalagens”, “Tecnologia de Medição” ou “Química” 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.

	Campo Técnico	Códigos CIP
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, H05K
3	Telecomunicações	G08C, H01P, H01Q
4	Comunicação digital	H04#
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	B61#, B60K, B60L, B60W, B62D, B62J, F02D, G02B, G02F, G03G, G08G, H01S, H05H
10	Embalagens	B65B, B65C, B65D
11	Tecnologia de medição	G01V, G01S
12	Química	B01J, C08#, C07#

Art. 7º Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO, o pedido de patente deve estar em situação regular para o exame:

Os requisitos listados no artigo 8º podem ser sanados até a avaliação pela comissão de avaliação. Caso contrário, serão negados.

I - pedido de patente com depósito devidamente protocolizado, para o qual foi publicado o despacho “2.1 - Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado” ou o despacho “1.3 - 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-SIPO. Contudo, o pedido de patente somente será aceito no projeto, caso seja aceito na fase nacional.

II - pedido de patente publicado, para o qual foi publicado o despacho “3.1 - Publicação do Pedido de Patente ou de Certificado de Adição de Invenção” ou “3.2 - Publicação

PROJETO PILOTO PPH INPI-SIPO

Antecipada” ou para pedido internacional, publicação feita pela Organização Mundial da Propriedade Industrial;

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;

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

V - pedido de patente que se encontre adimplente com as obrigações de pagamento das anuidades;

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.

Art. 8º É vedada a participação:

I – de pedidos de patente divididos, 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 SIPO. 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.

PROJETO PILOTO PPH INPI-SIPO

II – de pedidos de patente que eventualmente tenha requerimento de priorização de exame concedido e publicado na RPI ou que tenha exame técnico efetuado pelo INPI.

III - pedidos de patente que tenha exame técnico iniciado pelo INPI; e

IV - pedidos de patente em litígio judicial no Brasil.

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

3 REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

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

Deve ser paga a Guia de Recolhimento da União (GRU) código 277 e especificado o serviço “PPH-SIPO”. 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, exclusivamente por formulário eletrônico.

§ 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.

§3º Havendo inconsistência entre os dados do depositante e do requerente do exame prioritário, a petição não será conhecida.

Apenas o depositante ou seu procurador qualificado são aptos a requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-SIPO. 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-SIPO. 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.

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

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.

PROJETO PILOTO PPH INPI-SIPO

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 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.

3.1 Documentos obrigatórios

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.

Art. 11. Junto ao requerimento de participação, formulado por meio de petição eletrônica específica, deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

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/>

I - documento comprobatório de que o pedido de patente atende as definições do art. 4º desta Resolução;

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 SIPO ou, no âmbito do PCT, no BR/RO ou no CN/RO;

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

II - documento comprobatório de que o pedido da mesma família atende ao disposto no art. 5º desta Resolução pela apresentação de, pelo menos, um dos resultados de exame que indiquem claramente quais as reivindicações serão patenteadas pelo OEE e do resultado de exame que indique qual pedido de patente será patentado no OEE;

PROJETO PILOTO PPH INPI-SIPO

III - pedido de patente alterado para corresponder à matéria considerada patenteável pelo OEE para o pedido de mesma família, conforme estipulado pelo inciso XX do art. 2º desta Resolução, e respeitando às instruções normativas vigentes, referentes à alteração de pedidos de patentes ao INPI;

Para requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-SIPO no INPI, o pedido de patente deve ser alterado para corresponder à matéria considerada patenteável pelo SIPO. 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 (*grantable*) pelo SIPO.

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 [SIPO] no pedido de mesma família, mesmo considerando diferenças devido a traduções da reivindicação” (Resolução INPI PR n.º 209 de 26 de janeiro de 2018, publicada na RPI nº 2456, art. 2º, inciso XVII). 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 SIPO **não** serão consideradas suficientemente correspondentes.

Não é necessário incluir todas as reivindicações consideradas patenteáveis pelo SIPO para requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-SIPO no INPI. Por exemplo, no caso do pedido de patente conter cinco reivindicações consideradas patenteáveis (*grantable*) pelo SIPO, 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 3	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 4	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-SIPO

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 outorgável” 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”.

IV - tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo 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 OEE;

A tabela de correspondência deve evidenciar possíveis diferenças entre as reivindicações consideradas patenteáveis pelo SIPO 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 SIPO	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 SIPO.
2	2 e 3	A reivindicação 2 concedida no SIPO 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 SIPO foram agrupadas na reivindicação 4 apresentada junto ao INPI para atender à legislação.
5	5	A reivindicação 5 concedida no SIPO 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 SIPO, 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-SIPO

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

Observação: Algumas declarações necessárias para participar do projeto piloto PPH INPI-SIPO 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-SIPO 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.

§1º 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.

§2º 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.

§3º Na hipótese da apresentação de cópia de documentos, o requerente deverá declarar que as mesmas são fiéis aos documentos originais, reproduzindo a sua forma e o seu conteúdo.

Observação: 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.

§4º Na hipótese da apresentação de documentos ou cópia de documentos redigidos em idioma diverso do português, inglês ou espanhol, o requerente deverá apresentar também a respectiva tradução de qualidade para o português, reproduzindo seu conteúdo.

Importante: Todos os documentos entregues devem estar em português, inglês ou espanhol, ou deverão ser traduzidos, conforme determina o § 4º do art. 11.

Importante: Alguns requisitos são considerados “sanáveis” e outros “insanáveis”. Ou seja, em alguns casos, é possível que o depositante tome providências para corrigir o pedido de patente para torna-lo apto a participar do projeto piloto PPH INPI-SIPO e em outros não. Caso o requerimento seja negado, o INPI irá avisar os casos em que o requerente pode tomar providências para regularizar o pedido para participar do projeto.

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

PROJETO PILOTO PPH INPI-SIPO

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.

3.3 Vigência

Art. 12. O Projeto Piloto PPH INPI-SIPO receberá até 200 requerimentos de participação no período de 01/02/2018 até 31/01/2020, sendo até 20 desses requerimentos do tipo Mottainai, e se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

§ 1º O preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo observará a ordem cronológica das datas de requerimento de exame prioritário.

§ 2º Na hipótese do número de requerimentos de participação ser superior ao estabelecido no caput, os requerimentos excedentes não serão conhecidos.

A Resolução INPI PR n.º 209 de 26 de janeiro de 2018, publicada na RPI n.º 2456 entrará em vigor no dia 01/02/2018. O Projeto Piloto PPH INPI-SIPO receberá solicitações de participação até o dia 31/01/2020. Os pedidos considerados aptos serão avaliados mesmo após a conclusão deste prazo.

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 20 requerimentos de participação na modalidade Mottainai. O requerimento de participação para os demais pedidos além do limite de 20 pedidos não será conhecida.

4 FLUXO PROCESSUAL

O fluxo processual é descrito do artigo 13 a 19. O pedido de patente para o qual foi requerida a participação no Projeto Piloto PPH INPI-SIPO deve atender todas as etapas processuais normais, além das especificadas na Resolução INPI PR n.º 209 de 26 de janeiro de 2018, publicada na RPI n.º 2456.

Art. 13. A verificação dos requerimentos de exame prioritário e da elegibilidade dos pedidos de patente aptos a participar do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO será de responsabilidade da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - DIRPA.

§ 1º A DIRPA delegará ao Grupo de Exame Cooperativo a responsabilidade pela análise e o gerenciamento dos pedidos submetidos ao Projeto Piloto PPH INPI-SIPO.

§ 2º O Grupo de Exame Cooperativo convocará a Comissão Técnica para a análise do preenchimento dos requisitos pelo pedido e pelo requerimento.

§ 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-SIPO.

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

PROJETO PILOTO PPH INPI-SIPO

requerimento sejam superadas. Neste caso, a ordem obedecerá ao momento da publicação pelo INPI do código de despacho correspondente.

Art. 14. 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 SIPO, 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 SIPO, 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, relatórios de exames técnicos efetuados pelo SIPO; (ii) cópia dos documentos do estado da técnica citados pelo SIPO em seus relatórios de exame técnico; (iii) cópia da ação efetuada pelo SIPO, na qualidade de OEE, determinando a matéria passível de proteção por patentes; (iv) cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo SIPO; (v) cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao SIPO; e/ou (vi) cópia da ação efetuado pelo SIPO, 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.

Art. 15. Por ocasião da análise dos requerimentos submetidos ao Projeto Piloto PPH INPI-SIPO, 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. 16. Os requerimentos de participação serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

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>).

Art. 17. A decisão sobre a elegibilidade dos pedidos que fizeram requerimento de participação no Projeto Piloto PPH INPI-SIPO será notificada pelo INPI através de publicação na RPI:

I - caso considerado apto, o INPI priorizará todas as etapas subsequentes do processo administrativo do pedido de patente até a decisão final.

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-SIPO

acompanhar na RPI a realização do exame técnico para o seu pedido de patente, sendo esta tarefa de responsabilidade exclusiva do usuário.

II - 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.

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.

III - O exame prioritário que for negado manterá o pedido de patente no processamento normal de exame.

Novos requerimentos de exame prioritário no contexto do Projeto Piloto PPH INPI-SIPO, regulamentado pela Resolução INPI PR n.º 209 de 26 de janeiro de 2018, publicada na RPI nº 2456, 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. 18. O Projeto Piloto PPH INPI-SIPO 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-SIPO 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-SIPO 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 de participação, durante o exame de mérito o INPI também pode solicitar ao depositante (i) cópia de um ou mais relatórios de busca e relatórios de exames técnicos efetuados pelo SIPO; (ii) cópia dos documentos do estado da técnica citados pelo SIPO em seus relatórios de exame técnico; (iii) cópia da ação efetuada pelo SIPO, na qualidade de OEE, determinando a matéria passível de proteção por patentes; (iv) cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo SIPO; (v) cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao SIPO; e/ou (vi) cópia da ação efetuada pelo SIPO, 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-SIPO

Art. 19. 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 209 de 26 de janeiro de 2018, publicada na RPI nº 2456; (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 209 de 26 de janeiro de 2018, publicada na RPI nº 2456; e (iv) os requisitos dispostos no art. 8 da Resolução INPI PR n.º 209 de 26 de janeiro de 2018, publicada na RPI nº 2456 não foram atendidos antes da avaliação pela comissão técnica.

5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Detalhes adicionais sobre o Projeto Piloto PPH INPI-SIPO são disponibilizados na Resolução INPI PR n.º 209 de 26 de janeiro de 2018, publicada na RPI nº 2456 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. Para informações sobre o acordo assinado entre o INPI e SIPO, 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>.