

DIRETRIZES TÉCNICAS DO PROGRAMA PILOTO PPH DKPTO-INPI

As seguintes diretrizes técnicas são estabelecidas no âmbito do Memorando de Entendimento entre o Escritório Dinamarquês de Patentes e Marcas (DKPTO) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI) sobre o Programa Piloto PPH DKPTO-INPI.

Condições de elegibilidade dos pedidos de patente para participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI

1. Para ser elegível para participar no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI, os seguintes requisitos deverão ser atendidos:

1.1. O pedido para o qual a participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI é solicitada e o pedido correspondente, depositado no outro Escritório, deverão ter a mesma data mais antiga, seja a data de prioridade ou data de depósito.

1.2. O pedido de patente mais antigo deverá ter sido depositado no DKPTO ou no INPI ou, no âmbito do PCT, no DKPTO ou no INPI como Escritório Receptor. Em todos os casos, um requerimento PPH baseado em um pedido Escritório de Primeiro Exame (OEE do inglês “*Office of Earlier Examination*”) deve ser considerado, independentemente da data de apresentação do pedido nos Escritórios.

1.3. Para que um pedido seja válido como base de um requerimento de participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI, ele deverá ter sido examinado de maneira substantiva, inclusive por novidade e por qualquer grau atividade inventiva, pelo Escritório de Primeiro Exame (OEE).

1.4. O INPI aceitará, como resultado de exame, base de um pedido de PPH no INPI, o documento de “*Grant*” de um pedido de patente da mesma família de patentes examinada pelo DKPTO contanto que indique explicitamente que a patente será concedida. O DKPTO aceitará a “decisão de deferimento” de um pedido de patente da mesma família de patentes examinada pelo INPI, bem como, no âmbito do PCT, os Relatórios Preliminares Internacionais sobre Patenteabilidade (IPRPs) ou Opiniões Escritas (WOs) emitidos pelo INPI, enquanto autoridade de busca internacional, que indiquem explicitamente haver, pelo menos, uma reivindicação considera patenteável.

1.5. Os pedidos de patente e os pedidos de modelo de utilidade serão sujeitos a e/ou base para qualquer solicitação de um requerente de patente para participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI em ambos os Escritórios.

1.6. Todas as reivindicações no pedido para o qual uma solicitação de participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI será feita devem corresponder de maneira suficiente às reivindicações patenteáveis no(s) pedido(s) correspondente(s). As reivindicações serão consideradas como suficientemente correspondentes quando, considerando as diferenças devido aos requisitos de formato da reivindicação, as reivindicações no pedido para o qual o PPH for solicitado têm o mesmo escopo ou escopo mais restrito que as reivindicações no(s) pedido(s) correspondente(s).

1.7. O exame substantivo do pedido do INPI para a qual a participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI for solicitada não foi iniciado.

1.8. Um requerimento de PPH poderá ser solicitado no DKPTO a qualquer momento até a concessão da patente.

1.9. Além do requerimento de PPH, o requerente deverá solicitar o exame substantivo no OLE, seja no momento da solicitação do PPH ou anteriormente.

1.10. O pedido OEE está aberto ao público.

Limitações

2. O Programa Piloto PPH DKPTO-INPI tem as seguintes limitações:

2.1. O número de solicitações para o Programa Piloto PPH DKPTO-INPI em cada Escritório será limitado a 100 solicitações por ano (duzentos casos durante o Programa Piloto PPH DKPTO-INPI).

2.2. O INPI aceitará todos os pedidos de patentes e pedidos de modelos de utilidade contendo reivindicações relacionadas às áreas técnicas de “engenharia mecânica, iluminação, aquecimento, armas e explosões”, excluindo qualquer pedido relacionado a produtos farmacêuticos. Os pedidos deverão conter reivindicações relacionadas a tais indústrias e deverão ser classificadas, como classificação principal, em qualquer uma das classes da Classificação Internacional de Patentes, ou quaisquer subclasses, especificadas no Anexo I. O DKPTO aceitará todos os pedidos de patente e pedidos de modelo de utilidade com busca e exame contendo reivindicações de qualquer classificação.

2.3. Pedidos de patentes divididos não serão aceitos para solicitações de PPH no INPI.

2.4. O INPI limitará a participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI a um requerimento por mês feito pelo mesmo solicitante, exceto no último mês do programa, quando não haverá limite no número de requerimentos por solicitante.

Documentos necessários para participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI

3. Cada Escritório decidirá a documentação necessária que deverá ser apresentada para atender aos requisitos do Programa Piloto PPH DKPTO-INPI. Os documentos serão determinados no manual de procedimentos do OLE. Os documentos podem incluir, entre outros:

3.1. Um requerimento de participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI.

3.2. As reivindicações de maneira suficiente para corresponder às reivindicações que foram consideradas patenteáveis no OEE. As reivindicações deverão ter o mesmo escopo ou escopo mais restrito.

3.3. Uma tabela de correspondência de reivindicações que mostre a relação entre as reivindicações do pedido OLE e as do pedido OEE que foram consideradas patenteáveis ou, quando aplicável, uma declaração de correspondência de reivindicações.

3.4. Cópias dos resultados de exame (relatórios de busca e relatórios de exame substantivo) emitidos pelo OEE em relação ao pedido do OEE.

3.5. Uma cópia da “*decision to grant*” ou da “decisão de deferimento”, contendo as reivindicações patenteáveis que são a base para a solicitação de PPH.

3.6. Uma cópia da(s) reivindicação(ões) patenteável do(s) pedido(s) do OEE.

3.7. Cópias de todos os documentos não patentários citados nas ações do Escritório identificadas nos itens 3.4 e 3.5 acima. Se o documento citado for um documento de patente, o requerente não será obrigado a apresentá-lo, a menos que os Escritórios tenham dificuldade em obtê-lo, caso em que o requerente poderá ser solicitado a apresentá-lo.

3.8. Se os documentos dos itens 3.4, 3.5, 3.6 ou 3.7 não estiverem em inglês ou no idioma do país, o requerente deverá apresentar uma tradução deles.

Procedimentos

4. Os seguintes procedimentos serão realizados durante o Programa Piloto PPH DKPTO-INPI:

4.1. Os Escritórios esforçar-se-ão para avaliar rapidamente os requerimentos de participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI.

4.2. Quando o requerimento de participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI for aceito, o pedido será processado de forma prioritária.

4.3. Nos casos em que o requerimento de participação no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI não atender a todos os requisitos acima, o requerente será notificado e os defeitos no requerimento serão identificados. O requerente terá pelo menos uma oportunidade para corrigir as deficiências identificadas no requerimento dentro dos prazos previstos na legislação nacional aplicável. Se o requerimento não for corrigido, o pedido será retirado do Programa Piloto PPH DKPTO-INPI e o requerente será notificado.

4.4. Cada Escritório decidirá como usar os resultados do exame do OEE.

4.5. Os Escritórios poderão, se desejarem, desenvolver procedimentos específicos, por exemplo, para melhor se ajustarem à sua própria terminologia ou processo legal, e adotar flexibilidades adicionais além dos requisitos estabelecidos nestas Diretrizes Técnicas.

Avaliação e Modificação

5. Os Escritórios poderão avaliar e modificar estas Diretrizes Técnicas da seguinte forma:

5.1. O Programa Piloto PPH DKPTO-INPI será avaliado quanto à sua eficiência e utilidade, uma vez que todos os pedidos de patente aceitos no Programa Piloto PPH DKPTO-INPI tenham sido processados.

5.2 Os Escritórios poderão realizar uma avaliação intermediária do Programa Piloto PPH DKPTO-INPI a qualquer momento e de acordo com seus próprios critérios.

5.3. Os Escritórios poderão trocar informações sobre a avaliação intermediária do Programa Piloto PPH DKPTO-INPI e considerar a publicação dos resultados da avaliação intermediária a qualquer momento.

5.4. Os Escritórios poderão modificar as condições, procedimentos ou requisitos do Programa Piloto PPH DKPTO-INPI, mediante solicitação do Escritório e por consentimento mútuo, por escrito, com base nos resultados da avaliação.

5.5. Se as condições aplicáveis ao Programa Piloto PPH DKPTO-INPI forem modificadas, estas Diretrizes Técnicas e os respectivos Manuais de Procedimentos dos Escritórios serão alterados e publicados por cada Escritório de acordo com as mesmas.



Christina Klingenberg
Diretora de Patentes (DKPTO)



Liane Elizabeth Caldeira Lage
Diretor de Patentes (INPI)

ANEXO 1- CLASSIFICAÇÕES

As seguintes classes na Classificação Internacional de Patentes (IPC, do inglês *International Patent Classification*) servirão como um guia para determinar o escopo de pedidos que serão considerados do campo técnico de “engenharia mecânica, iluminação, aquecimento, armas e explosões”. O símbolo “#” denota todas as subcategorias dentro de uma classificação indicada. O pedido deve ter o IPC acima como a classificação principal. **Em qualquer caso, os pedidos farmacêuticos são excluídos da participação.**

	Área Técnica	Código IPC
1	Engenharia mecânica, iluminação, aquecimento, armas e explosões	F#