



**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-EPO:  
GUIA DO USUÁRIO**

Data: 31/01/2018

*Este Guia não substitui o texto da Resolução INPI PR n.º 202 de 30 de outubro de 2017, publicada na RPI nº 2444, de 07 de novembro de 2017.*

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

## PROJETO PILOTO PPH INPI-EPO

### 1 INTRODUÇÃO

O PPH INPI-EPO é uma modalidade de exame prioritário. Para participar no INPI, um pedido de patente da mesma família de patentes deve ter sido deferido no EPO e o requerente deve atender aos demais requisitos dispostos na Resolução INPI PR nº 202 de 30 de outubro de 2018, publicada na RPI nº 2444. Este guia do usuário busca esclarecer os procedimentos e requisitos nela estipulados.

Resumo das principais características para requerimentos no INPI:

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

#### 1.1 Introdução ao PPH INPI-EPO

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>.

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.

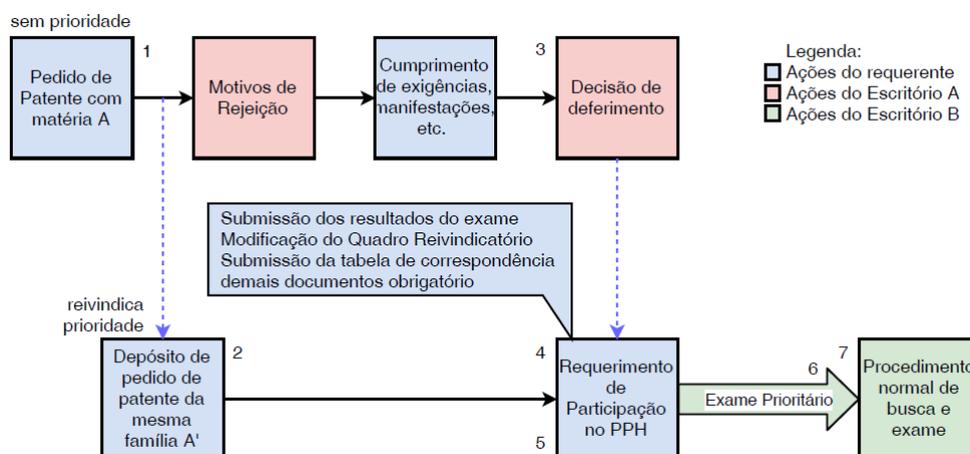
**Observação:** Não participam do projeto piloto PPH INPI-EPO a “Rota Paris (CUP)” do “Tipo B” (que permite pedidos iniciados em qualquer país), nem a “Rota PCT-PPH” (que aceita resultados de autoridades internacionais de busca e/ou exame). Destaca-se que é permitido que outro escritório tenha atuado 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.

---

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

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

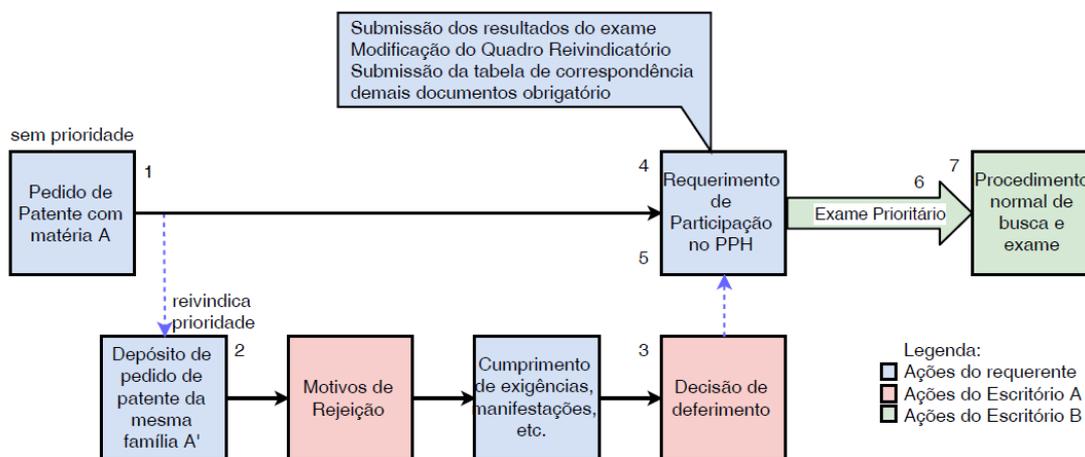
1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade). O escritório onde ocorre esse depósito fica intitulado “Escritório de Primeiro Depósito” (“*Office of First Filing*” — OFF).
2. O depositante deposita um Segundo Pedido de Patente em outro escritório de patente 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-EPO 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-EPO 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”**

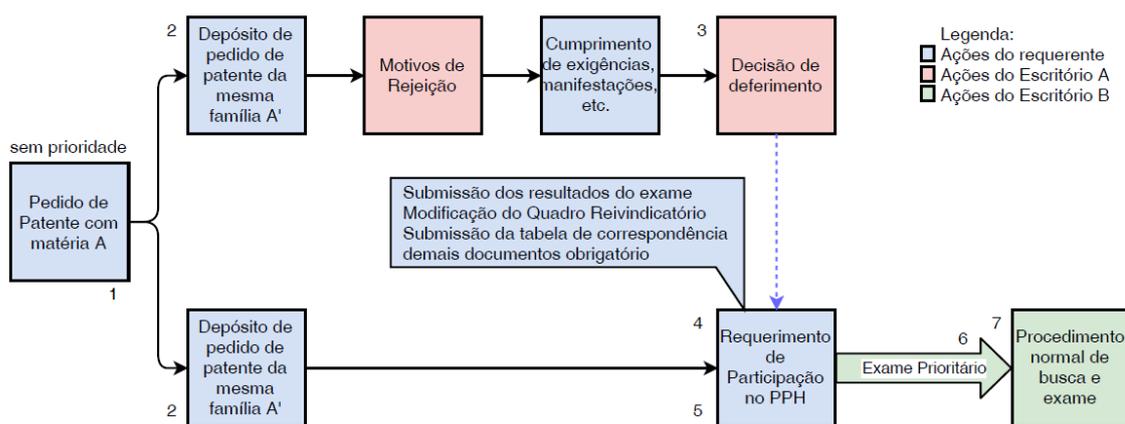
1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade). O escritório onde ocorre esse depósito fica intitulado “Escritório de Primeiro Depósito” (“*Office of First Filing*” — OFF).
2. O depositante deposita um Segundo Pedido de Patente em um ou mais outros escritórios 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-EPO 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-EPO e terá seu exame priorizado.
7. Por fim, o OLE realiza o exame do pedido de patente da mesma família daquele concedido no OEE, utilizando os procedimentos normais de busca e exame e respeitando a legislação local.



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

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

1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade) diretamente no Escritório Receptor (“*Receiving Office*” — *RO*), que neste caso é a Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI). Observe que não há a figura do OFF. Este depósito diretamente no RO é o que nomeia a rota.
2. O pedido entra em fase nacional nos Escritórios Designados (“*Designated Offices*” — *DO*). Observe que neste caso, todos os pedidos pertencem a uma família de patentes. Observe também que não existe a figura do OSF.
3. Um dos Escritórios Designados emite a primeira decisão de concessão de patente e torna-se o Escritório de Primeiro Exame (“*Office of Earlier Examination*” — *OEE*).
4. Por definição, todos os demais escritórios onde o pedido de patente de mesma família foi depositado tornam-se Escritórios de Exame Posterior (“*Office of Later Examination*” — *OLE*).
5. **Este é o momento em que é possível solicitar o PPH.** No escritório que ainda não efetuou o exame (OLE), o depositante pode solicitar a participação no Projeto Piloto PPH INPI-EPO 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-EPO e terá seu exame priorizado.
7. Por fim, o OLE realiza o exame do pedido de patente da mesma família daquele concedido no OEE, utilizando os procedimentos normais de busca e exame e respeitando a legislação local.



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

**2 REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE NO INPI**

Para poder participar do Projeto Piloto PPH INPI-EPO, devem ser cumpridos todos os requisitos descritos nos artigos 4º ao 14 da Resolução INPI PR nº 202 de 30 de outubro de

## PROJETO PILOTO PPH INPI-EPO

2018. Os requisitos são relativos (i) ao pedido de patente; (ii) ao conteúdo do pedido de patente; (iii) à petição de requerimento de participação e (iv) ao depositante do pedido. Algumas irregularidades podem ser regularizadas (sanadas) até a avaliação do requerimento de participação pela comissão avaliadora.

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

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

### 2.1 Requisitos de Elegibilidade do Pedido de Patente

São requisitos de elegibilidade do pedido de patente no Projeto Piloto PPH INPI-EPO:

*Art. 4º Podem participar do Projeto Piloto PPH INPI-EPO pedidos de patente de invenção que, simultaneamente:*

*I - pertencem a uma família de patente cujo, pelo menos, o primeiro pedido de patente foi depositado no INPI ou no EPO ou, no âmbito do PCT, no BR/RO ou no EP/RO;*

*II - o EPO, atuando como OEE, deferiu um pedido de patente da mesma família de patentes;*

A participação no Projeto Piloto PPH INPI-EPO condiciona-se à 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-EPO.

Considera-se primeiro pedido de patente “*pedido de patente com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional, conforme estabelecido pela CUP; ou depósito internacional, no âmbito do PCT, sem reivindicação de prioridade*” (Resolução INPI PR nº 202, art. 2º, inciso VII). 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 EPO.

É importante considerar que o primeiro depósito deve ser feito no INPI ou no EPO 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 EPO 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 EP.

*II - o EPO, atuando como OEE, deferiu um pedido de patente da mesma família de patentes;*

No âmbito do Projeto Piloto PPH INPI-EPO considera-se uma família de patentes o “conjunto de patentes e pedidos de patente depositados em mais de um escritório de patente

## PROJETO PILOTO PPH INPI-EPO

*nacional ou organização internacional, em que todos reivindicuem como prioridade unionista, pelo menos, o Primeiro Pedido de Patente”* (Resolução INPI PR nº 202, art. 2º, inciso X). 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 EPO. Utilizando a nomenclatura européia, o EPO emitiu uma “*Decision to Grant a Patent*”. Apenas o resultado de exame “*Decision to Grant a Patent*” 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-EPO 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-EPO

Art. 5º Podem participar do Projeto Piloto pedidos de patente do campo técnico de química e tecnologias aplicadas à medicina, exceto fármacos, entendidos como aqueles classificados pelo INPI em quaisquer uns dos símbolos constante no 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 “Química” e “Tecnologia Aplicada à medicina” os pedidos de patente cuja classificação principal (primeira classificação), de acordo com a Classificação Internacional de Patente (*International Patent Classification – IPC*), é uma das IPCs listadas abaixo.

Área Técnica	Código CIP
1 Química básica	A01N, A01P, C05#, C06#, C09B, C09C, C09F, C09G, C09H, C09K, C09D, C09J, C10B, C10C, C10F, C10G, C10H, C10J, C10K, C10L, C10M, C10N, C11B, C11C, C11D, C99Z
2 Química orgânica e química fina	C07B, C07C, C07D, C07F, C07H, C07J, C40B, A61K8*, A61Q
3 Química macromolecular e polímeros	C08B, C08C, C08F, C08G, C08H, C08K, C08L
4 Tecnologia médica	A61B, A61C, A61D, A61F, A61G, A61H, A61J, A61L, A61M, A61N, H05G

Art. 6º A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos:

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-EPO. 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>.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-EPO

### 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 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. No caso de pedido de modelo de utilidade, devem ser utilizados os códigos 240 a 247, observando a situação do pedido.

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

Não podem participar pedidos de patente que já sejam prioritários. Por exemplo, um pedido de patente para o qual já foi concedido o exame prioritário em razão da idade (porque o depositante tem mais de 60 anos) não pode participar do PPH-SIPO.

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

Pedidos de patente em litígio judicial no Brasil não podem participar.

### VIII - Pedido de patente que não seja dividido, ressalvados aqueles resultantes da divisão direta do pedido original e decorrentes da alegação de falta de unidade de invenção pelo OEE, no pedido suficientemente correspondente;

O pedido não pode ser nem o original de um pedido dividido nem o resultante da divisão de outro pedido de patente. São aceitos apenas os casos em que (i) a divisão ocorreu diretamente do pedido original e (ii) foi decorrente da alegação de falta de unidade de invenção ou unidade técnico-funcional pelo EPO. 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.

## **2.2 Condições de Elegibilidade do Requerimento de Participação**

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

## PROJETO PILOTO PPH INPI-EPO

Art. 7º O depositante deve efetuar o requerimento de exame prioritário.

§ 1º Quando não praticados pelo próprio depositante, os atos de que trata esta Resolução, devem ser acompanhados do instrumento de procuração, nos termos do § 1º do art. 216, da LPI.

§ 2º Havendo mais de um depositante, o requerimento do exame prioritário pode 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-EPO. Caso haja mais de um depositante, qualquer um deles ou de seus procuradores pode efetuar o requerimento.

Art. 8. A avaliação do requerimento de participação está sujeita ao pagamento de retribuição correspondente.

Deve ser paga a Guia de Recolhimento da União (GRU) código 277 e especificado o serviço “PPH-EPO”. 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. 12. O requerimento de exame prioritário pode ser efetuado em qualquer momento a partir do depósito, exclusivamente por formulário eletrônico.

Não é necessário esperar que outras ações do INPI sejam feitas para requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-EPO. 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.

Art. 19. O INPI examinará tecnicamente até 300 (trezentos) pedidos de patente na função de OLE, por ano, totalizando 600 (seiscentos) pedidos de patente no período.

Serão examinados até 600 requerimentos de participação no total, independentemente do número de requerimentos. O requerimento de participação para os demais pedidos além do limite não será conhecida.

Art. 24. O Projeto Piloto PPH INPI-EPO receberá requerimentos de participação, por até dois anos, e se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

A Resolução INPI PR nº 202 de 30 de outubro de 2017, que institui o Projeto Piloto de Exame Compartilhado PPH INPI-EPO, foi publicada no dia 07 de novembro de 2017 com entrada em vigor no dia 01/12/2017. O Projeto Piloto PPH INPI-EPO receberá solicitações de participação até o dia 31/11/2019. Os pedidos considerados aptos serão avaliados mesmo após a conclusão deste prazo.

### 3 DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES

Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-EPO, são necessários alguns documentos obrigatórios e outros alternativos.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-EPO

### 3.1 Documentos obrigatórios

Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-EPO, é obrigatório a apresentação dos documentos discriminados no art. 9º:

Art. 9º Junto com o requerimento de participação, devem ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

I - formulário eletrônico de requerimento de exame prioritário PPH de pedido de patente;

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/>

II - comprovação de que é um pedido de patente conforme 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 EPO 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 EPO devidamente protocolado, folhas de rosto da publicação de pedidos de patente, resultado de exame efetuado pelo EPO.

III - 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;

É necessário explicitar o trecho no relatório descritivo que descreve a matéria do pedido de patente relacionada com o projeto. Especificamente, é necessário indicar a página, parágrafo e linha do quadro reivindicatório que demonstra que o pedido de patente é do campo técnico de química e/ou de tecnologias aplicadas à medicina.

IV - pedido de patente alterado para corresponder à matéria previamente deferida pelo EPO para o pedido de mesma família, conforme estipulado pelo inciso XVII do art. 1º desta Resolução, e respeitando as instruções normativas vigentes, referentes à alteração de pedidos de patentes ao INPI;

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

É considerada “reivindicação suficientemente correspondente” aquelas “em que a matéria pleiteada no OLE é de escopo igual ou mais restrito do que a matéria considerada patenteável no OEE, mesmo considerando diferenças devido a traduções da reivindicação” (Resolução INPI PR nº 202 de 30 de outubro de 2017, art. 2º, inciso XVIII). Por exemplo, uma reivindicação é mais restrita quando adiciona características técnicas suportadas pelo pedido de patente e limita o âmbito da proteção.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-EPO

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 EPO **não** serão consideradas suficientemente correspondentes.

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

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”.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-EPO

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

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

VI - 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-EPO 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-EPO 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.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-EPO

Art. 10. Na hipótese do relatório de exame técnico do OEE citar documentos do estado da técnica não patentários, é necessário apresentar cópia dos mesmos, junto ao requerimento de participação.

Art. 11. Na hipótese do objeto do pedido de patente ser decorrente de acesso à amostra de componente do patrimônio genético brasileiro ou conhecimento tradicional associado, o processo do pedido de patente deve estar instruído com as informações exigidas pela legislação vigente.

Art. 14. Na hipótese da apresentação de cópias de documentos, o requerente deve 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.

Parágrafo único. Na hipótese dos documentos descritos no caput do artigo forem redigidos em idioma diverso do português, inglês ou espanhol, o requerente deve apresentar também a respectiva tradução simples 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 artigo parágrafo único do art. 14.

**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-EPO 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.

#### 4 REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

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

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-EPO

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.

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

Adicionalmente, o depositante poderá anexar outros documentos relacionados.

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

## 5 FLUXO PROCESSUAL

O fluxo processual é descrito nos artigos 12, 13, 15 a 18, e 21 a 23. O pedido de patente para o qual foi requerida a participação no Projeto Piloto PPH INPI-EPO deve atender todas as etapas processuais normais, além das especificadas na Resolução INPI 202 de 30 de novembro de 2017.

Art. 15. A verificação dos requerimentos de exame prioritário e da elegibilidade dos pedidos de patente aptos a participar do Projeto Piloto PPH INPI-EPO é de responsabilidade da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - DIRPA.

§ 1º A DIRPA delega à Comissão Técnica do Grupo de Exame Cooperativo a responsabilidade pela análise e seleção dos pedidos submetidos ao Projeto Piloto.

§ 2º O Grupo de Exame Cooperativo convoca a Comissão Técnica.

§ 3º A avaliação dos requerimentos, de que trata o caput deste artigo, observa a ordem cronológica da data do último requerimento para participação no Projeto Piloto PPH INPI-EPO.

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-EPO

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

Art. 13. Durante a análise dos requerimentos de participação ou do exame técnico, o INPI pode 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 EPO, 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 EPO, 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 EPO; (ii) cópia dos documentos do estado da técnica citados pelo EPO em seus relatórios de exame técnico; (iii) cópia da ação efetuada pelo EPO, na qualidade de OEE, determinando a matéria passível de proteção por patentes; (iv) cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo EPO; (v) cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao EPO; e/ou (vi) cópia da ação efetuado pelo EPO, 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. 16. Por ocasião da análise e seleção dos requerimentos submetidos ao projeto piloto, a Comissão Técnica elabora o relatório relativo a:

I - sugestão pela possibilidade de participação;

II - indicação da existência de irregularidades sanáveis; ou

III - sugestão por negar a participação.

Art. 17. Nos casos em que o INPI apontar irregularidades sanáveis, o depositante pode 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. 18. Os requerimentos de participação são decididos pelo Diretor de Patentes.

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>).

## PROJETO PILOTO PPH INPI-EPO

Art. 20. Quando o pedido de patente submetido for considerado apto a participar do Projeto Piloto PPH INPI-EPO, o INPI notificará a concessão do exame prioritário do pedido de patente, em publicação na RPI.

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

Art. 21. 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.

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

Novos requerimentos de exame prioritário no contexto do Projeto Piloto PPH INPI-EPO, regulamentado pela Resolução INPI PR n.º 202 de 30 de outubro de 2017, não serão aceitos nos casos em que (i) o prazo do projeto piloto foi expirado; e (ii) se atingiu o número máximo de pedidos estipulado para o projeto.

Art. 22. 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 202 de 30 de outubro de 2017; (iii) a decisão teve como base a apresentação incompleta ou incorreta de um ou mais documentos e informações exigidos na Resolução INPI PR n.º 202 de 30 de outubro de 2017; e (iv) os requisitos dispostos no Resolução INPI PR n.º 202 de 30 de outubro de 2017 não foram atendidos antes da avaliação pela comissão técnica.

## PROJETO PILOTO PPH INPI-EPO

### 6 EXAME DE MÉRITO

Art. 23. O Projeto Piloto PPH INPI-EPO 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-EPO 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-EPO 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 EPO; (ii) cópia dos documentos do estado da técnica citados pelo EPO em seus relatórios de exame técnico; (iii) cópia da ação efetuada pelo EPO, na qualidade de OEE, determinando a matéria passível de proteção por patentes; (iv) cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo EPO; (v) cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao EPO; e/ou (vi) cópia da ação efetuada pelo EPO, 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.

### 7 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Detalhes adicionais sobre o Projeto Piloto PPH INPI-EPO são disponibilizados na Resolução INPI PR n.º 202 de 30 de outubro de 2017 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 EPO, 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>.