

**DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO ENTRE
O INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO
BRASIL (INPI) E O INSTITUTO DE
PATENTES DO JAPÃO (JPO) SOBRE
PROJETO PILOTO DE *PATENT
PROSECUTION HIGHWAY***

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Autarquia Federal, vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços da República Federativa do Brasil, criado pela Lei 5.648 de 11/12/1970, localizado na Rua Mayrink Veiga nº 9 - Centro/RJ, CEP. 20090-910, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 42521088/0001-37, doravante designado como INPI, representado neste ato pelo seu Presidente LUIZ OTÁVIO PIMENTEL, brasileiro, carteira de identidade 1.818.236-4 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 199.981.120-87, indicado pelo ato de nomeação publicado no Diário Oficial da União, em 28 de julho de 2015, e o INSTITUTO DE PATENTES DO JAPÃO, doravante designado como JPO, localizado em 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-8915, Japan, representado pela sua *Commissioner* NAOKO MUNAKATA, nomeada pelo Ministro da Economia, Comércio e Indústria, em 5 de julho de 2017 (doravante chamados individualmente de "Instituto", e juntos de "Institutos"),

RECONHECENDO o valor e a importância da cooperação entre os Institutos, especialmente no que diz respeito ao processamento e exame de pedidos de patente;

RECONHECENDO que as iniciativas colaborativas na área de compartilhamento de trabalho de exame de patentes entre os Institutos podem servir como ferramenta para melhorar a qualidade do processo de patentes e o exame dos pedidos; e

RECONHECENDO os resultados na primeira fase do Projeto Piloto *Patent Prosecution Highway*;

Chegaram a um entendimento comum, como segue:

Item 1

Objetivo

Esta Declaração de Intenção (DdI) estabelece a segunda fase da cooperação entre os Institutos implementada como um Projeto Piloto de *Patent Prosecution Highway* (PPH) (doravante referido como “Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II”).

Item 2

Pedidos elegíveis

Pedidos de patentes que são elegíveis para participar do Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II são aqueles que atendem aos critérios, condições e limitações estabelecidos nesta DdI e definidos nas Diretrizes Técnicas acordadas entre os Institutos.

Item 3

Limitações

Cada Instituto aceitará até 200 pedidos para serem processadas no Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II.

Cada Instituto pode limitar os campos técnicos nos quais os pedidos podem ser elegíveis para o Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II e/ou o número de pedidos de PPH feitos pelo mesmo requerente.

Item 4

Implementação

O Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II será implementado de acordo com as Diretrizes Técnicas.

Cada Instituto estabelecerá seu próprio Manual de Procedimentos para o funcionamento do Projeto Piloto do PPH INPI-JPO - Fase II. O Manual de Procedimentos estará alinhado com esta DdI e as Diretrizes Técnicas, e serão trocadas entre os Institutos antes do lançamento do Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II.

Esse Manual estabelecerá condições, procedimentos e requisitos.

Item 5

Recursos Financeiros

Toda a cooperação estabelecida sob esta DdI, incluindo sua implementação e atividades relacionadas, estará sujeita à disponibilidade dos recursos financeiros e humanos necessários e ao orçamento, por consentimento mútuo dos Institutos.

Cada Instituto será responsável por suas próprias despesas e custos incorridos por suas próprias equipes sob as atividades desta DdI, como despesas de viagem, diárias e custos adicionais. Não haverá transferência de recursos financeiros entre os Institutos sob esta DdI.

Cada Instituto poderá estabelecer sua própria política de retribuições para seus serviços do Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II.

Item 6

Leis e Regulamentos Nacionais

Esta DdI serve como base para a cooperação entre os Institutos e não cria qualquer obrigação legal internacional de comprometer, nem modificar ou substituir a lei, regra, regulamento ou exigência reguladora em vigor no Brasil e no Japão, nem cria qualquer direito legal força de terceiros. Esta DdI não constitui um acordo internacional no sentido da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969.

A implementação dos dispositivos desta DdI deve estar de acordo com as leis, regras, regulamentos, convenções internas e com o interesse público dos países dos Institutos.

O Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II delineado nesta DdI será realizado no âmbito das respectivas leis e regulamentos de cada Instituto.

A decisão sobre a patenteabilidade dos pedidos de patentes permanece a critério dos Institutos, em conformidade com a sua própria legislação nacional.

Item 7

Vigência

O Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II começará em 1º de abril de 2019, por um período inicial de dois anos, ou até que cada um dos Institutos tenha aceitado 200 pedidos no âmbito do Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II, o que ocorrer primeiro.

O Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II continuará até que os Institutos tenham processado todos os pedidos aceitos no âmbito do Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II.

Os Institutos poderão suspender ou descontinuar o Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II, por qualquer motivo e em qualquer momento. No caso de um Instituto pretender suspender ou descontinuar o Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II antes da sua data de conclusão, este deve se esforçar para emitir um aviso por escrito ao outro Instituto pelo menos 30 dias antes da data da suspensão ou término.

Item 8

Avaliação, modificação e extensão

O Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II será avaliado em sua eficiência, eficácia e efetividade.

Esta DdI e as Diretrizes Técnicas podem ser modificadas por consentimento mútuo dos Institutos, por escrito, desde que o objetivo a que se refere o Item 1 desta DdI seja mantido.

Os Institutos avaliarão os resultados do Projeto Piloto PPH INPI-JPO - Fase II para determinar se e como o PPH deve ser ampliado, alterado, totalmente implementado ou encerrado após o período piloto.

Esta DdI e/ou as Diretrizes Técnicas podem ser prorrogados por um período de tempo determinado, por consentimento mútuo dos Institutos, por troca de carta.


Item 9

Consulta

Cada Instituto realizará consultas ao outro Instituto, quando apropriado, sobre quaisquer questões que possam surgir no âmbito da cooperação estabelecida por esta DdI.

Esta DdI é assinada em dois exemplares originais em português, japonês e inglês. Em caso de divergências de interpretação, a versão em inglês desta DdI será primariamente referida, se necessário.

PELO INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL



Luiz Otávio PIMENTEL
Presidente

Data: 12/28/2018

PELO INSTITUTO DE
PATENTES DO JAPÃO



Naoko MUNAKATA
Commissioner

Data: 12/26/2018

**STATEMENT OF INTENT BETWEEN
THE NATIONAL INSTITUTE OF
INDUSTRIAL PROPERTY OF BRAZIL
(INPI) AND THE JAPAN PATENT
OFFICE (JPO) ON PATENT
PROSECUTION HIGHWAY PILOT
PROJECT**

The NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY, Federal Autarchy, linked to the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services of the Federative Republic of Brazil, created by the Law number 5.648 of 11/12/1970, located at Rua Mayrink Veiga, 9 – Centro/RJ, CEP. 20090-910, enrolled in the CNPJ/MF under the number 42.521.088/0001-37, hereinafter referred to as INPI, represented in this act by its President LUIZ OTÁVIO PIMENTEL, Brazilian, identity card holder number 1.818.236-4 SSP/SC, enrolled in the CPF/MF under the number 199.981.120-87, appointed by the act of appointment published in the Official Gazette of the Brazilian Union, in July 28th, 2015, and the JAPAN PATENT OFFICE, hereinafter referred to as JPO, located at 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-8915, Japan, represented by its Commissioner NAOKO MUNAKATA, appointed by the Minister of Economy, Trade and Industry, on July 5, 2017 (hereinafter referred to individually as “Office” and collectively as “Offices”),

RECOGNIZING the value and importance of cooperation between the Offices particularly as regards the processing and examination of patent applications;

RECOGNIZING that collaborative initiatives in the area of patent examination work-sharing between the Offices may serve as a tool to enhance the quality of patent prosecution and the examination of applications; and

RECOGNIZING the results in the first phase of the Patent Prosecution Highway Pilot Project;

Have reached a common recognition, as follows:

Item 1

Objective

This Statement of Intent (SOI) establishes the second phase of the cooperation framework between the Offices implemented as a Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Project (hereinafter referred to as “INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II”).

Item 2

Eligible applications

Patent applications which are eligible to participate in the INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II are those that meet the criteria, conditions and limitations set forth in this SOI and defined in the Technical Guidelines concurred among the Offices.

Item 3

Limitations

Each Office will accept up to 200 applications to be processed under the INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II.

Each Office can limit the technical field in which the applications may be eligible for the INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II and/or the number of PPH requests done by the same applicant.

Item 4

Implementation

The INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II will be implemented in line with the Technical Guidelines.

Each Office will establish its own Procedure Guidelines for the INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II operation. The Procedure Guidelines will be in line with this SOI and the Technical Guidelines, and will be exchanged between the Offices before the launch of the INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II.

Those Guidelines will provide conditions, procedures and requirements.

Item 5**Financial Resources**

All the cooperation established under this SOI including its implementation and related activities will be subject to the availability of the necessary financial and human resources and budget by mutual consent of the Offices.

Each Office will be responsible for its own expenses and costs incurred by their own staffs under the activities of this SOI, such as travel expenses, daily allowances and further costs. There will be no transfer of financial resources between the Offices under this SOI.

Each Office may set its own fee policy for its services of the INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II.

Item 6**National Laws and Regulations**

This SOI serves as a basis of cooperation between the Offices and does not create any international legal obligation to commit, nor modify or replace the law, rule, regulation or regulatory requirement in force in Brazil and Japan, nor does it create any right with legal force for third parties. This SOI does not constitute an international agreement in the sense of the Vienna Convention on the Law of Treaties, done on May 23th, 1969.

The implementation of the devices from this SOI should be in line with the laws, rules, regulations, domestic conventions and with the public interests of the countries of the Offices.

The INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II outlined in this SOI will be carried out within the framework of the respective laws and regulations of each Office.

The decision regarding the patentability of patent applications remains on each Office criteria, in line with its own national legislation.

Item 7**Duration**

The INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II will commence on April 1st, 2019 for an initial period of two years, or until each of the Offices has accepted 200 applications under the INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II, whichever occurs first.

The INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II will continue until the Offices have processed all of the applications accepted under the INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II.

The Offices may suspend or end the INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II for any reason and at any time. When the Office intends to suspend or end the INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II before its completion date, it should endeavor to issue a written notice to the other Office at least 30 days prior to the date of suspension or end.

Item 8

Evaluation, modification and extension

The INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II will be evaluated in its efficiency, efficacy and effectiveness.

This SOI and the Technical Guidelines can be modified by mutual consent of the Offices, in writing, as long as the objective as referred to in Item 1 of this SOI is maintained.

The Offices will evaluate the results of the INPI-JPO PPH Pilot Project - Phase II to determine whether and how the PPH should be extended, modified, fully implemented or terminated after the pilot period.

This SOI and/or the Technical Guidelines can be extended for a determined period of time by mutual consent of the Offices by exchange of letter.


Item 9

Consultation

Each Office will consult with the other Office, when appropriate, about any questions that can arise regarding the cooperation established under this SOI.

This SOI is signed in two original copies in Portuguese, Japanese and English. In case of divergence in interpretation, the English version of this SOI will be primarily referred to, if necessary.

FOR THE NATIONAL INSTITUTE OF
INDUSTRIAL PROPERTY



Luiz Otávio PIMENTEL
President

Date: 12/28/2018

FOR THE JAPAN PATENT OFFICE



Naoko MUNAKATA
Commissioner

Date: 12/26/2018



ブラジル国産業財産庁 (INPI) と日本国特許庁 (JPO) との間の

特許審査ハイウェイ試行プロジェクトに関する基本合意書

ブラジル国産業財産庁—法律第 5.648 号 (1970 年 12 月 11 日制定) により創設され、Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro/RJ, CEP. 20090-910 に所在し、CNPJ/MF 法人番号 42.521.088/0001-37 であり、以下 INPI と称され、2015 年 7 月 28 日付ブラジル連邦共和国官報で公告された任命行為により任命された身分証明書番号 1.818.236-4 SSP/SC 及び CPF/MF 納税者番号 199.981.120-87 であるブラジル国籍のルイス・オタビオ・ピメンテル長官が代表を務める連邦機関—及び日本国特許庁—以下 JPO と称され、〒100-8915 日本国東京都千代田区霞が関 3-4-3 に所在し、2017 年 7 月 5 日に経済産業大臣により任命された宗像直子長官が代表を務める— (以下、各々の庁を「各庁」、両方の庁を「両庁」と称する) は、

特許出願の処理及び審査に関する両庁間の協力の有用性及び重要性を認識し、

両庁間の審査ワークシェアリングのための協働的な取組みが特許審査の質を高めるツールとして機能することを認識し、かつ

特許審査ハイウェイ試行プロジェクト第一フェーズの成果を認識し、

以下の共通認識を有するに至った。

第1項 目的

本基本合意書は、特許審査ハイウェイ（PPH）試行プロジェクトとして実施される両庁間の協力の枠組みの第二フェーズ（以下、「INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズ」と称する）を成立させる。

第2項 対象出願

INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズの対象となる特許出願は、本基本合意書及び両庁が共同で策定したテクニカルガイドライン（付属書 II）で定める基準、条件、及び制限を満たす出願である。

第3項 制限

各庁は、INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズで処理する出願として最大 200 件を受け付ける。

各庁は、INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズの対象となる出願の技術分野を限定し、同一出願人による PPH 申請件数を制限することができる。

第4項 実施

INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズは、テクニカルガイドラインに則って実施される。

各庁は、INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズを運用するための手続ガイドラインを独自に策定する。手続ガイドラインは本基本合意書及びテクニカルガイドラインに準じるものとし、INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズの開始前に両庁間で交換される。

手続ガイドラインは条件、手続、及び要件を定める。

第5項 財源

本基本合意書で定める全ての協力（協力の実施及び関連活動を含む）は、必要な財源、人的資源、及び予算の有無を考慮の上、両庁の合意に基づき実施される。

各庁は、本基本合意書で定める活動においてその職員に支給する旅費、日当及び諸経費などの経費及び費用を負担する。本基本合意書の下では、両庁間の財源の移転は行わない。

各庁は、INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズの業務に関して手数料政策を独自に定めることができる。

第6項 国内法令

本基本合意書は両庁間の協力の基礎となるものであり、ブラジル及び日本において効力のある法律、規則、規制、又は規制要件を実施、改定、又は置換するいかなる国際法上の義務も生じさせず、また第三者に対し、法的な強制力のあるいかなる権利も生じさせない。本基本合意書は、条約法に関するウィーン条約（1969年5月23日採択）で定める国際合意ではない。

本基本合意書で定める施策は、両国の法律、規則、規制、国内協約を遵守するとともに、その公益にかなうように実施されなければならない。また、本基本合意書で概要を定める INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズは、各庁の法令の枠組みの中で実行される。

特許出願の特許性に関する判断は、各庁の国内法に準じた基準が適用される。

第7項 期間

INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズは2019年4月1日に開始され、以降2年間実施される。2年以内に両庁における第二フェーズでの出願数が200件に達した場合はその時点で受付を終了する。

INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズは、両庁が第二フェーズで受理した全ての出願の処理を完了するまで継続される。

両庁は、何らかの理由により、随時、INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズを中止又は終了することができる。INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズの完了予定日を待たずに、いずれかの庁に中止又は終了の意向がある場合は、当該庁は相手庁に対し、中止又は終了日の少なくとも30日前までに文書による通知を行うよう努めなければならない。

第8項 評価、改定、延長

INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズは、効率性、効果、及び有効性の点で評価される。

本基本合意書及びテクニカルガイドラインは、本基本合意書第1項で定める目的が維持されている限り、両庁の合意により文書で改定することができる。

両庁は、INPI-JPO PPH 試行プロジェクトー第二フェーズの成果を評価し、試行期間後の PPH の延長、修正、本格実施、又は終了をその方法とともに決定する。

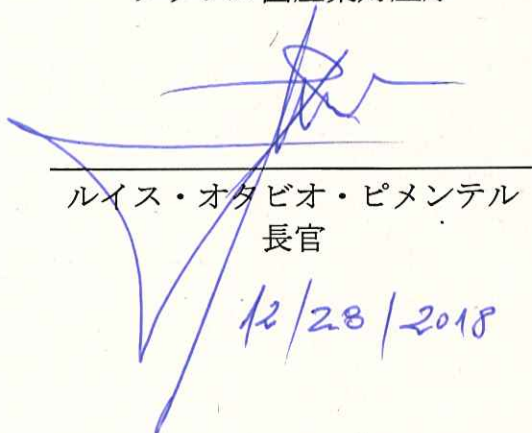
本基本合意書及び/又はテクニカルガイドラインは、両庁の合意に基づいて、書簡の交換により所定の期間延長することができる。

第9項 協議

本基本合意書の下で成立する協力について生じる疑義に関し、各庁は相手庁と適宜協議を行う。

本基本合意書は、ポルトガル語、日本語、及び英語で作成する原本二通に署名される。双方の解釈に齟齬が生じた場合、必要に応じて、英語版の本基本合意書を優先して参照する。

ブラジル国産業財産庁



ルイス・オタビオ・ピメンテル
長官
12/28/2018

日本国特許庁

宗像直子

宗像直子
長官
12/26/2018