



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

**PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II:
GUIA DO USUÁRIO**

Data: 04/09/2018

Este Guia não substitui o texto da Resolução INPI PR n.º 224 de 31 de agosto de 2018, publicada na RPI n.º 2487, de 04 de setembro de 2018.

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

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II GUIA DO USUÁRIO

1 INTRODUÇÃO

O PROSUL é uma iniciativa conjunta de 09 países da América do Sul na esfera da propriedade industrial. Os países participantes são: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai¹, doravante, Institutos de Patente do PROSUL.

No âmbito da cooperação em matéria de patentes, os institutos de patente do PROSUL assinaram o Memorando de Entendimento (MOU) sobre o Programa Piloto de Procedimento Acelerado de Patente, no Rio de Janeiro, no dia 6 de maio de 2016². O Memorando trata de um modelo de *Patent Prosecution Highway* (PPH) entre os institutos da região, doravante chamado PPH-PROSUL.

O PPH-PROSUL é uma modalidade de exame prioritário. Para participar, deve-se apresentar ao INPI um resultado de exame, emitido por um Instituto de Patentes do PROSUL, considerando patenteável um pedido de patente da mesma família de patentes, bem como atender aos demais requisitos dispostos.

Este guia do usuário trata dos procedimentos para requerer o trâmite prioritário concedido pela fase II do Projeto Piloto PPH-PROSUL. Resumo das principais características para requerimentos no INPI:

- a) Início em 01/07/2018 com duração de um ano;
- b) Pedidos de patente de famílias iniciadas em um dos Institutos de Patente do PROSUL;
- c) Serve como base para a priorização qualquer resultado de exame técnico (PCT ou nacional) de um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade exarado por um Instituto de Patente do PROSUL;
- d) Podem ser priorizados pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade depositados no INPI em qualquer data e classificados em qualquer campo técnico;
- e) Cobrança de retribuição específica (no INPI);

Observação: com o PPH-PROSUL é possível utilizar um resultado positivo do PCT emitido pelo INPI para solicitar trâmite prioritário na fase nacional no próprio INPI.

Observação: Não participam do projeto piloto PPH-PROSUL a “Rota Paris (CUP)” do “Tipo B” (que permite pedidos de famílias de patente com depósito mais antigo em qualquer país).

Observação: Cada Instituto de Patentes do PROSUL pode definir suas condições de elegibilidade. Isso significa que elas podem variar de acordo com o Instituto e serem distintas das exigidas pelo INPI. Por exemplo, alguns institutos aceitam pedidos de patente de famílias de patente iniciadas em qualquer país. Cada instituto divulga seus próprios requisitos sobre como solicitar o PPH em seu site.

Observação: Caso deseje que o INPI atue como Instituto de Primeiro Exame (OEE), o requerente pode solicitar qualquer uma das modalidades de exame prioritário disponibilizados pelo Instituto – em especial o projeto Prioridade BR (ver: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/accelere-seu-exame>).

¹ A fase I do PROSUL foi realizada entre 2010 e 2014 e contava com Suriname. Todos os países seguem participando na fase II, com exceção do Suriname e com a inclusão da Costa Rica.

² O Memorando de Entendimento foi assinado entre o Instituto Nacional de Propriedade Industrial da República do Brasil (INPI), o Instituto Nacional de Propriedade Industrial da República do Chile (INAPI), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial da Argentina (INPI-AR), a Superintendência de Indústria e Comércio da República da Colômbia (SIC), o Instituto Equatoriano de Propriedade Intelectual (IEPI), o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual da República do Paraguai (DINAPI), o Instituto Nacional para a Defesa da Concorrência e Defesa da Propriedade Intelectual da República do Peru (INDECOPI), e a Direção Nacional da Propriedade Industrial da República Oriental do Uruguai (NCPA).

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II
GUIA DO USUÁRIO

2 DO PEDIDO DE PATENTE

Art. 3º O processo de patente deve atender aos seguintes requisitos:

I – depósito efetuado há, pelo menos, 18 meses ou com requerimento de publicação antecipada, conforme descrito no §1º do art. 30 da LPI ou, no caso de pedidos internacionais, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI);

II - recolhimento da retribuição relativa ao exame técnico;

III - pertencer a uma família de patente cujo, pelo menos, o pedido de patente mais antigo foi depositado em um Instituto de Patente do PROSUL ou, no âmbito do PCT, em um Instituto de Patente do PROSUL atuando como escritório receptor (RO);

IV – um Instituto de Patente do PROSUL, atuando como instituto nacional de patentes ou como Autoridade de Busca Internacional (ISA) ou com Autoridade de Exame Internacional Preliminar (IPEA), tenha examinado um pedido da mesma família, indicando claramente quais reivindicações atenderam aos critérios de novidade, ato / atividade inventiva e aplicação industrial.

Parágrafo único. No caso de pedidos de patente divididos, será necessário requerer o trâmite prioritário para todos.

O PPH é uma modalidade de exame prioritário (e não uma rota de depósito). Portanto, a participação no Projeto Piloto PPH-PROSUL condiciona-se à preexistência de um pedido de patente de invenção em trâmite no INPI e em um instituto de patentes do PROSUL. Para informações adicionais sobre o depósito de pedidos de patente no INPI, 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-PROSUL.

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

Para que pedido de patente seja publicado antes desse prazo no INPI, o depositante ou o seu procurador legal deve gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao serviço “Publicação Antecipada”, a qual possui o código de serviço 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>.

Caso o pedido de patente ainda não tenha tido o pedido de exame, o depositante ou o seu procurador legal deve gerar a GRU referente ao serviço “Pedido de exame de invenção (dispensado de petição)”, código de serviço 203, ou “Pedido de exame de modelo de utilidade (dispensado de petição)”, código de serviço 204, e efetuar o pagamento da devida retribuição.

No âmbito do Projeto Piloto PPH-PROSUL, considera-se uma família de patentes o “conjunto de patentes e pedidos de patente relacionados pela reivindicação de prioridade interna ou unionista e/ou por compartilharem o mesmo depósito internacional”. 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 INDECOPI. Esses pedidos e patentes podem ter sido depositados ou concedidos em mais de um Instituto de Patente nacional ou organização internacional, conforme demonstrado no Quadro 1.

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II

GUIA DO USUÁRIO

Quadro 1: Definição de Família de Patentes para o PPH

De maneira geral, uma família de patente é um conjunto de pedidos de patente depositados ou de patentes concedidas em mais de um país para proteger uma mesma invenção desenvolvida pelos mesmos inventores. O INPI considera que esses pedidos são aqueles relacionados pelo princípio da Prioridade Unionista da Convenção de Paris (CUP) e pelo depósito internacional do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).

No caso da CUP, é possível solicitar a propriedade industrial de um invento por intermédio do depósito de pedido de patente em um país e, em seguida, estender essa solicitação para outros Institutos *reivindicando a prioridade unionista*. Neste caso, uma família de patentes possui dois tipos de pedidos de patente. Aqueles que não possuem reivindicação de prioridade unionista (mesmo que possuam reivindicação de prioridade interna) são intitulados “**Primeiro Pedido de Patente**” ou “**Documento de Origem**” ou, em casos especiais, “**Documento de Prioridade**”. Apenas esses documentos são hábeis como documento de prioridade unionista para depósito de pedido de patente em outro Instituto de Patente nacional ou organização internacional. Aqueles pedidos de patente que, por outro lado, no ato do depósito, reivindicam como prioridade unionista o Primeiro Pedido de Patente são intitulados “**Segundos Pedidos de Patente**”. Ao depositar um Segundo Pedido de Patente, o Primeiro Pedido passa a ser intitulado “**Documento de Prioridade**”.

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

Uma explicação geral sobre família de patentes pode ser dada considerando a Tabela 1.

Tabela 1: Exemplos de família de patentes

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

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

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

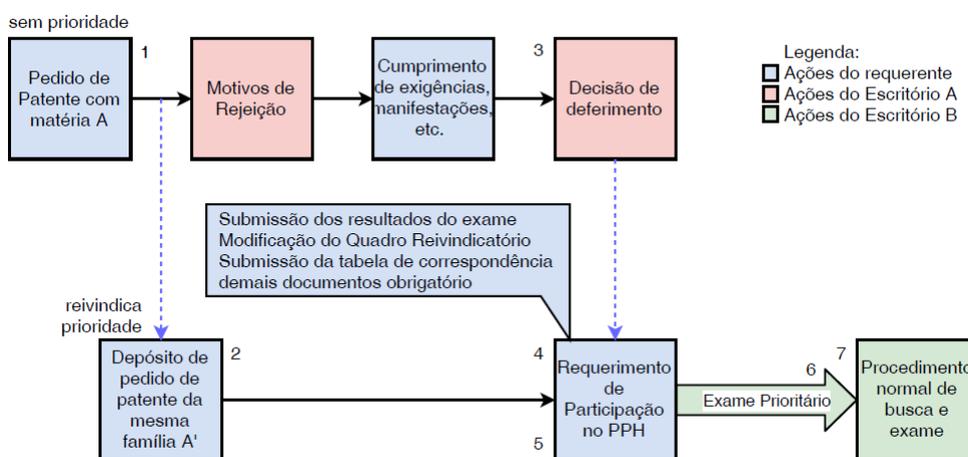
Um membro da família de patente deve ter sido considerado passível de patenteamento por, pelo menos, um Instituto de Patente do PROSUL. Qualquer resultado de exame técnico pode ser utilizado como base para requerer a participação no Projeto Piloto PPH PROSUL no INPI. Essa afirmativa é válida para resultados nacionais ou de um Instituto de Patente do PROSUL atuando como Autoridade Internacional de Busca (ISA) ou uma Autoridade Internacional de Exame Preliminar (IPEA). As definições do PPH podem ser mais bem compreendidas com os exemplos dos Quadros 2, 3 e 4.

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II GUIA DO USUÁRIO

Quadro 2: Exemplo das etapas do PPH “Rota Paris (CUP)” do “Tipo A”

1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade). O Instituto onde ocorre esse depósito fica intitulado “Instituto de Primeiro Depósito” (“*Office of First Filing*” — OFF).
2. O depositante deposita um Segundo Pedido de Patente em outro Instituto de Patente e reivindica como prioridade o Primeiro Pedido de Patente. Observe que, neste caso, os dois pedidos pertencem a uma família de patentes. Este outro Instituto de Patentes fica intitulado “Instituto de Segundo Depósito” (“*Office of Second Filing*” — OSF).
3. O Instituto de Primeiro Depósito emite a primeira decisão favorável à concessão da patente e torna-se o “Instituto de Primeiro Exame” (“*Office of Earlier Examination*” — OEE). Neste exemplo, o OFF foi o primeiro a efetuar o exame. Ou seja, neste caso, o OFF também é o OEE. Isso é o que define essa rota como do “Tipo A”, conforme Figura 1. Outros casos são descritos nos outros quadros.
4. Por definição todos os demais Institutos onde o pedido de patente de mesma família foi depositado tornam-se “Institutos de Exame Posterior” (“*Office of Later Examination*” — OLE). Neste caso, o OSF é o OLE. Para tanto, é necessário atender à legislação do OLE e:
 - a. Submeter os resultados da busca e exame do OEE;
 - b. Modificar o quadro reivindicatório para corresponder ao concedido no OEE;
 - c. Anexar uma tabela demonstrando a relação das reivindicações concedidas no OEE e as modificadas; e
 - d. Apresentar demais documentos obrigatórios.
6. Caso os documentos apresentados estejam corretos, o pedido de patente estará apto a participar do Projeto Piloto PPH-PROSUL e terá seu exame priorizado.
7. Por fim, o OLE realiza o exame do pedido de patente da mesma família daquele concedido no OEE, utilizando os procedimentos normais de busca e exame e respeitando a legislação local.

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

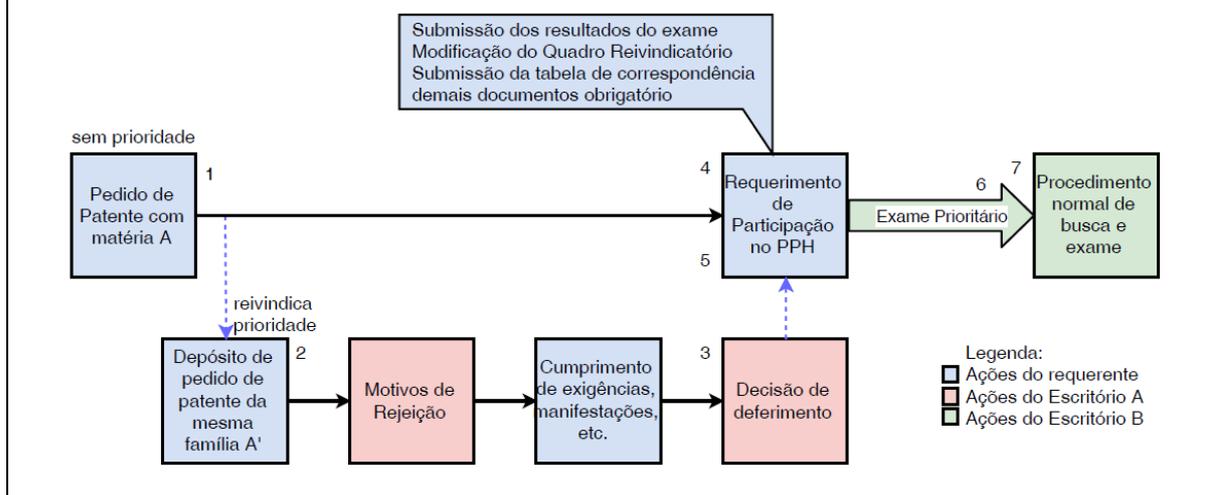


PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II GUIA DO USUÁRIO

Quadro 3: Exemplo das etapas do PPH “Rota Paris (CUP)” do “Tipo C”

1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade). O Instituto onde ocorre esse depósito fica intitulado “Instituto de Primeiro Depósito” (“*Office of First Filing*” — OFF).
2. O depositante deposita um Segundo Pedido de Patente em um ou mais outros Institutos de Patente e reivindica como prioridade o Primeiro Pedido de Patente. Observe que neste caso, os dois pedidos pertencem a uma família de patentes. Este outro Instituto de Patentes fica intitulado “Instituto de Segundo Depósito” (“*Office of Second Filing*” — OSF).
3. Qualquer um dos Institutos de Segundo Depósito emite a primeira decisão de concessão de patente e torna-se o “Instituto de Primeiro Exame” (“*Office of Earlier Examination*” — OEE). Neste exemplo, o OSF foi o primeiro a efetuar o exame. Ou seja, neste caso, o OSF é o OEE. Isso é o que define essa rota como do “Tipo C”, também entendida como PPH Mottainai.
4. Por definição todos os demais Institutos onde o pedido de patente de mesma família foi depositado tornam-se “Institutos de Exame Posterior” (“*Office of Later Examination*” — OLE).
5. **Este é o momento em que é possível solicitar o PPH.** No Instituto que ainda não efetuou o exame (OLE), o depositante pode solicitar a participação no Projeto Piloto PPH-PROSUL para o pedido da mesma família daquele já examinado. Neste caso, o OFF é o OLE. Para tanto, é necessário atender à legislação do OLE e:
 - a. Submeter os resultados da busca e exame do OEE;
 - b. Modificar o quadro reivindicatório para corresponder ao concedido no OEE;
 - c. Anexar uma tabela demonstrando a relação das reivindicações concedidas no OEE e as modificadas; e
 - d. Apresentar demais documentos obrigatórios.
6. Caso os documentos apresentados estejam corretos, o pedido de patente estará apto a participar do Projeto Piloto PPH-PROSUL 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”

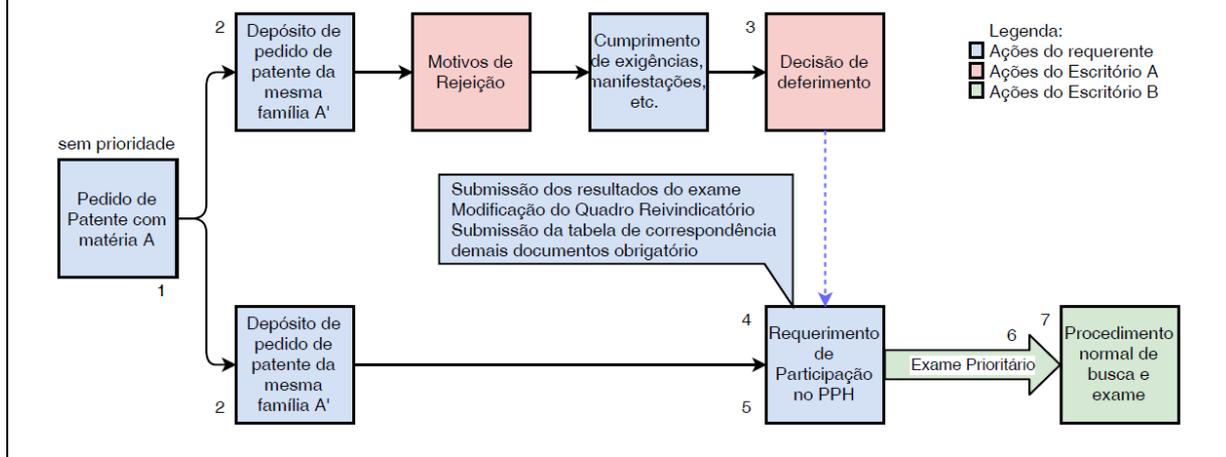


PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II GUIA DO USUÁRIO

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

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



Caso o pedido seja o original de um pedido dividido ou o resultante da divisão de outro pedido de patente, é necessário requerer o trâmite prioritário de todos. Os motivos para requerer o trâmite prioritário não precisam ser os mesmos. É possível que o pedido original seja priorizado com uso do PPH e o pedido dividido o seja porque o depositante é idoso.

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II
GUIA DO USUÁRIO

3 DO REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Art. 4º O requerimento de trâmite prioritário deve ser efetuado pelo depositante.

§ 1º Quando não praticados pelo próprio depositante, os atos de que trata esta Resolução deverão ser efetuados em seu nome por procurador qualificado.

§ 2º Havendo mais de um depositante, o requerimento do exame prioritário poderá ser efetuado por qualquer das partes, de forma isolada ou conjunta.

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

Ressalta-se que apenas o depositante poderá solicitar o exame prioritário neste projeto piloto, isto é, terceiros não podem solicitar este serviço.

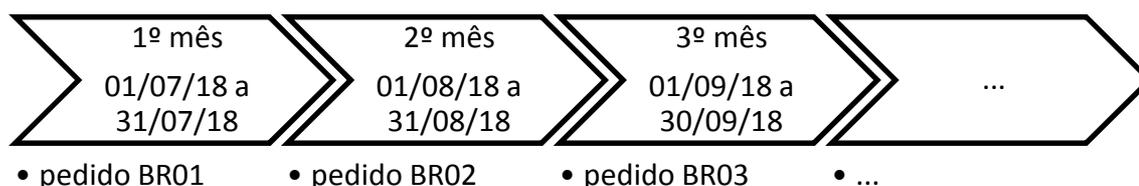
Art. 5º Cada depositante poderá participar com até 1 (um) processo de patente a cada ciclo mensal, exceto no último mês do projeto, quando não haverá limite no número de requerimentos por depositante.

§ 1º O ciclo mensal de que trata o caput do artigo é contabilizado do 1º ao último dia útil do mês e não é prorrogado se o vencimento cair em dia em que não houver expediente.

§ 2º Havendo mais de um depositante, o limite do caput aplicar-se-á a todos, e considerar-se-á que cada um efetuou um requerimento de participação no ciclo mensal.

Um depositante pode efetuar apenas 1 (um) requerimento de participação a cada mês no programa (Figura 4). Esta limitação não se aplica ao último mês do programa (de 01/06/2019 a 30/06/2019).

Figura 4: Número de pedidos participantes por cada depositante



Se houver mais de um depositante do pedido de patente, considera-se que cada um já efetuou um requerimento de participação no período. Ou seja, havendo mais de um depositante, este será o único pedido de patente passível de participação por ambos. Por exemplo, um determinado pedido de patente “BR01” possui o depositante “A” e o depositante “B”, e outro pedido de patente “BR02” possui o depositante “B” e o depositante “C”. Neste caso, considera-se que os depositantes A e C fizeram um requerimento de participação, enquanto o depositante B efetuou dois requerimentos.

O ciclo mensal é contado do primeiro ao último dia do mês. Sendo assim, seguindo o exemplo anterior, o depositante “B” pode efetuar um requerimento de participação até o último dia de um mês e outro em qualquer dia do mês seguinte (mesmo que haja menos de 30

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II

GUIA DO USUÁRIO

dias entre eles). Por exemplo, o depositante B pode efetuar um requerimento de participação no dia 31/08/2018 e outro no dia 01/09/2018.

O ciclo mensal não é prorrogado se o vencimento cair em dia em que não houver expediente. Por exemplo, o dia 30/09/2018 é um domingo. As petições contendo requerimento de participação apresentadas no próximo dia útil (01/10/2018) serão consideradas como efetuadas em outubro.

Importante destacar que as demais petições efetuadas pelo mesmo depositante dentro do mesmo mês não serão conhecidas.

Art. 6º O requerimento de trâmite prioritário poderá ser efetuado em qualquer etapa do processo de patente, até o dia 31/06/2019, por meio de formulário eletrônico e após pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme a tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

O requerimento de trâmite prioritário poderá ser efetuado em qualquer etapa do processo de patente. Considera-se o processo de patente o “*processo administrativo, na esfera da INPI, destinado à proteção de direitos de propriedade industrial, mediante concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade, desde a apresentação do pedido de patente ou, no caso de pedido internacional, sua comunicação ou remessa até o encerramento da instância administrativa*”.

Ou seja, não é necessário esperar que outras ações do INPI sejam feitas para requerer a participação no Projeto Piloto PPH-PROSUL. Por exemplo, é possível apresentar os documentos do pedido de patente para o depósito e, ato contínuo, a participação no projeto. Não é necessário aguardar que o depósito seja protocolizado.

Para requerer o exame prioritário PPH-PROSUL, o depositante ou o seu procurador legal deve, 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-PROSUL”.

Para prosseguir com o requerimento de exame prioritário, o depositante ou o seu procurador legal deve 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 deve preencher os seus dados.

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 do qual se deseja o exame prioritário. Deve ser assinalado o quadro referente à natureza do pedido (se é patente de invenção ou 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

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II GUIA DO USUÁRIO

formulário deve ser submetido ao INPI juntamente com a cópia digital dos documentos indicados.

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.

Art. 7º O requerimento de trâmite prioritário deverá conter:

I – cópia e tradução de, pelo menos, a folha de rosto do documento comprobatório de que o pedido de patente atende às definições do art. 3º, inciso III desta Resolução;

II – cópia e tradução de, pelo menos, um resultado de exame exarado por um Instituto de Patentes do PROSUL que indique claramente o atendimento ao descrito no art. 3º, inciso IV desta resolução;

III - na hipótese de qualquer relatório de exame técnico do Instituto de Patentes do PROSUL citar documentos do estado da técnica não patentários, será necessário apresentar suas cópia e tradução;

IV - pedido de patente alterado para suficientemente corresponder à matéria que o Instituto de Patentes do PROSUL considerou patenteável no pedido de mesma família, respeitando as instruções normativas vigentes referentes à alteração de pedidos de patentes do INPI ou declaração de que o pedido de patente atende ao disposto nesse inciso; e

V - tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, conforme modelo do Anexo desta Resolução, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo Instituto de Patentes do PROSUL, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido de mesma família consideradas patenteáveis pelo Instituto de Patente do PROSUL.

§ 1º O INPI poderá formular exigência requerendo documentos adicionais durante a análise dos requerimentos de participação ou do exame técnico.

§ 2º Serão aceitos documentos ou suas traduções em português, inglês ou espanhol.

O requerente deve anexar documentos que comprovem que o pedido de patente de invenção ou o pedido de patente de modelo de utilidade pertencem a uma família de patente cujo pedido de patente mais antigo foi depositado em um dos Institutos de Patente do PROSUL. Estes documentos incluem (mas não se limitam a) formulário de depósito devidamente protocolizado, folhas de rosto da publicação de pedidos de patente, resultado de exame efetuado.

O requerente deve anexar também um resultado de exame técnico exarado por um Instituto de Patente do PROSUL que indique claramente que o pedido de patente atende, pelo menos, aos requisitos novidade, ato inventivo ou atividade inventiva e aplicação industrial. Estes documentos incluem (mas não se limitam a) relatório de busca internacional no âmbito do PCT (ISR) e primeiro exame técnico nacional.

Caso qualquer um dos resultados de exame do Instituto do PROSUL faça menção à bibliografia não patentária, é obrigatório apresentar cópia da mesma.

Para requerer a participação no Projeto Piloto PPH-PROSUL no INPI, o pedido de patente deve ser alterado para suficientemente corresponder à matéria considerada patenteável pelo Instituto de Patentes do PROSUL. Considera-se o pedido suficientemente correspondente

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II
GUIA DO USUÁRIO

aquele “depositado no INPI que reivindica matéria igual ou mais limitada àquela considerada patenteável por outro Instituto de Patente no pedido de mesma família, mesmo considerando diferenças devido a traduções”.

Atenção especial deve ser dada às reivindicações. No caso, as reivindicações do pedido de patente depositado no INPI devem ser adaptadas, se necessário, para suficientemente corresponder a uma ou mais das reivindicações consideradas patenteáveis. 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 por um Instituto de Patentes do PROSUL **não** serão consideradas suficientemente correspondentes. Exemplos ilustrativos de “reivindicações suficientemente correspondentes” e “reivindicações que não são suficientemente correspondentes” são encontradas nas Tabela 2 e Tabela 3.

Tabela 2: Exemplos ilustrativos de “reivindicações que são 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”

Tabela 3: 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.

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II
GUIA DO USUÁRIO

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”.
--------	---	-----	---	-----	---

Observação: Não é necessário incluir todas as reivindicações consideradas patenteáveis pelo Instituto de Patente do PROSUL para requerer a participação no Projeto Piloto PPH-PROSUL no INPI. Por exemplo, no caso do pedido de patente conter cinco reivindicações consideradas patenteáveis, o pedido de patente junto ao INPI pode conter apenas três destas cinco reivindicações.

A tabela de correspondência deve evidenciar possíveis diferenças entre as reivindicações consideradas patenteáveis pelo Instituto de Patente do PROSUL e o quadro reivindicatório alterado apresentado ao INPI. Veja o modelo na Tabela 4. 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 4: Exemplo de tabela de correspondência do quadro reivindicatório

Reivindicação considerada patenteável pelo Instituto de Patente do PROSUL	Modificação do quadro reivindicatório apresentado no INPI	Observações
1	1	A reivindicação 1 apresentada ao INPI corresponde à simples tradução da reivindicação 1 considerada patenteável no Instituto de Patente do PROSUL.
2	2 e 3	A reivindicação 2 concedida no Instituto de Patente do PROSUL foi desmembrada nas reivindicações 2 e 3 apresentadas ao INPI para atender à legislação.
3 e 4	4	As reivindicações 3 e 4 concedidas no Instituto de Patente do PROSUL foram agrupadas na reivindicação 4 apresentada junto ao INPI para atender à legislação.
5	5	A reivindicação 5 concedida no Instituto de Patente do PROSUL corresponde à reivindicação 5 apresentada junto ao INPI restringida com acréscimo do trecho...

Caso o quadro reivindicatório modificado apresentado ao INPI corresponda à simples tradução do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo Instituto de Patentes do PROSUL, o depositante fica dispensado de apresentar a tabela de correspondência, bastando uma declaração simples de que o quadro reivindicatório corresponde a uma tradução.

Caso o pedido de patente já corresponda suficientemente à matéria considerada patenteável por outro Instituto de Patente do PROSUL, não é necessário apresentar um novo quadro. Essa situação pode ocorrer, por exemplo, quando o depositante atende ao exposto no Relatório Internacional de Exame Preliminar na entrada da fase nacional. Neste caso, basta apresentar uma declaração de que o pedido de patente atende a este requisito.

Observação: Algumas declarações necessárias para participar do projeto piloto PPH-PROSUL 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-PROSUL seja pago, não é necessário anexar o comprovante de recolhimento de retribuição ao formulário de requerimento.

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II

GUIA DO USUÁRIO

Observação: Todos os documentos entregues devem estar em português, inglês ou espanhol, ou deverão ser traduzidos.

Durante a análise dos requerimentos de participação, o INPI pode solicitar ao depositante documentos adicionais considerados relevantes, tais como (i) cópia de um ou mais relatórios de busca, relatórios de exames técnicos efetuados pelo Instituto de Patentes do PROSUL; (ii) cópia dos documentos do estado da técnica citados pelo Instituto de Patentes do PROSUL em seus relatórios de exame técnico; (iii) cópia da ação efetuada pelo Instituto de Patentes do PROSUL, determinando a matéria passível de proteção por patentes; (iv) cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo Instituto de Patentes do PROSUL; (v) cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao Instituto de Patentes do PROSUL; e/ou (vi) cópia da ação efetuada pelo Instituto de Patentes do PROSUL deferindo o pedido de patente correspondente. Caso solicitado, o requerente terá 60 dias para regularizar o processo, sob pena de arquivamento do pedido.

4 DO TRÂMITE DO PROCESSO

Art. 8º O Projeto Piloto PPH PROSUL se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

Conforme descrito anteriormente, o Projeto Piloto PPH PROSUL receberá solicitações de participação até o dia 31/06/2019. Os requerimentos de participação serão avaliados mesmo após o término desse prazo e, caso concedido o trâmite prioritário, o pedido manterá esse atributo até o fim da esfera administrativa.

Não há limite de requerimentos de participação (independentemente de serem aceitos ou não).

Art. 9º A DIRPA definirá o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, verificará se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Resolução e publicará sua decisão na RPI (Revista da Propriedade Industrial).

§ 1º Se as condições formais estipuladas nos incisos I e II do artigo. 3º ou no artigo 7º desta Resolução não forem atendidas, será feita uma única exigência a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser negada a concessão do trâmite prioritário.

§ 2º A DIRPA delegará para o Grupo de Exame Cooperativo verificar se os requerimentos e processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Resolução.

A DIRPA é a responsável por definir o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, bem como verificar se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Resolução. Esta função de avaliar os requerimentos é delegada ao Grupo de Exame Cooperativo.

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>). É importante acompanhar a publicação periodicamente.

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II

GUIA DO USUÁRIO

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 torná-lo apto a participar do projeto piloto PPH PROSUL e em outros não.

Caso o requerimento seja negado, o INPI avisará os casos em que o requerente pode tomar providências para regularizar o pedido para participar do projeto. O depositante é dispensado de reapresentar eventuais documentos, para os quais não foram apontadas irregularidades. O requerente tem 60 dias para cumprir eventuais exigências formuladas através do código de serviço 260.2 (outras petições / outras).

Observação: Para agilizar o processo, solicita-se que, uma vez atendidas as exigências o INPI seja avisado através do canal Fale Conosco.

A princípio, a análise dos requisitos obedecerá à ordem cronológica da data da solicitação do serviço, mas o INPI pode postergar a análise até que as irregularidades sanáveis do requerimento sejam superadas. Neste caso, a ordem obedecerá ao momento da publicação pelo INPI do código de despacho correspondente.

Art. 10. A concessão do trâmite prioritário implicará na priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

Caso concedido, todas as etapas do trâmite do pedido serão priorizadas, incluindo o exame formal, exame técnico e exame em grau de recurso.

Contudo, os prazos legais serão respeitados, por exemplo, o exame não será iniciado antes de 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.

Observação: O Projeto Piloto PPH PROSUL 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 PROSUL não isenta o depositante do cumprimento do estipulado na Lei da 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.

Art. 11. A concessão do trâmite prioritário será anulada de ofício caso:

I - o processo deixe de atender às condições estipuladas nesta Resolução por ação do requerente; ou

II – haja, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico.

Caso o pedido deixe de atender a qualquer condição estipulada, por ação do requerente, a concessão do trâmite prioritário será anulada. Por exemplo, dado requerente, para atender aos requisitos do PPH, restringe o quadro reivindicatório para suficientemente corresponder à matéria considerada patenteável em outro Instituto de patentes do PROSUL. Uma vez concedido o trâmite prioritário, por vontade e ação do requerente, o quadro reivindicatório é novamente alterado, deixando de ser suficientemente correspondente. Neste caso, o pedido de patente perderá o estado de prioritário e terá seu trâmite normalizado.

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II GUIA DO USUÁRIO

O mesmo vale para pedidos voluntariamente modificados ou divididos antes da emissão do primeiro parecer de exame técnico. Por exemplo, após concedido o trâmite prioritário, por vontade e ação do requerente, o pedido é alterado ou dividido, mesmo que atendendo aos regulamentos relativos à modificação voluntária de pedidos de patente e/ou aos regulamentos relativos à divisão voluntária de pedidos de patente. Neste caso, o pedido de patente perderá o estado de prioritário e terá seu trâmite normalizado.

Art. 12. Casos omissos serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados.

Por se tratar de um projeto piloto, na eventualidade de haver casos omissos além dos estipulados, o Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados fica autorizado a decidir sobre a concessão, negação ou anulação do trâmite prioritário.

Art. 13. Não será conhecida a petição, quando:

I – o requerente não for legitimado para requerer o trâmite prioritário pelo motivo pleiteado;

II – o depositante tiver efetuado mais de um requerimento de participação no mesmo ciclo mensal;

III – tiver sido protocolizada em desacordo com o art. 6º desta Resolução;

IV – o pedido de patente tiver tido outra prioridade de tramitação concedida e publicada na RPI.

Como disposto anteriormente, apenas o depositante ou seu procurador qualificado poderá requerer o trâmite prioritário com uso do PPH. Esse depositante poderá efetuar apenas um requerimento dentro do ciclo mensal dentro das condições estipuladas. Caso esses quesitos não sejam atendidos, o requerimento de participação não será conhecido.

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 PROSUL.

Art. 14. Não serão conhecidas as petições de recurso das decisões que negaram o exame prioritário do pedido de patente, quando:

I - a decisão foi fundamentada na ausência de documentação, na apresentação incompleta ou inválida de documentos ou na apresentação intempestiva de documentos; ou

II - as condições dispostas nos incisos I e II do artigo 3º ou no artigo 7º desta Resolução não foram atendidas antes da análise pela DIRPA.

Cabe recurso das decisões da comissão de avaliação, exceto daquelas que negaram a participação do pedido de patente: (i) que estava em desacordo com o artigo 219 da Lei nº 9.279 de 1996; (ii) cuja decisão teve como base a falta de apresentação ou a apresentação de documentação fora do prazo; (iii) cuja 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) cujos requisitos dispostos não foram atendidos antes da avaliação pela DIRPA.

PROJETO PILOTO PPH INPI-PROSUL – FASE II
GUIA DO USUÁRIO

5 DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais sobre o PPH estão disponíveis no 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 os Institutos de Patente do PROSUL, 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>.