



**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-PROSUL:
GUIA DO USUÁRIO**

Data: 15/05/2017

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

1 INTRODUÇÃO

Este guia do usuário trata do Projeto Piloto PPH-PROSUL.

O PROSUL é uma iniciativa conjunta de 09 países da América do Sul (a saber, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai) na esfera da propriedade industrial. A fase I do PROSUL foi realizada entre 2010 e 2014 e agora, na fase II, todos os países da primeira fase seguem participando, com exceção do Suriname e com a inclusão da Costa Rica. No âmbito da cooperação em matéria de patentes, os escritórios de patente dos respectivos países (doravante, escritórios de patente do PROSUL) assinaram o Memorando de Entendimento sobre o Programa Piloto de Procedimento Acelerado de Patente (PPH-PROSUL) entre os escritórios de propriedade industrial que fazem o sistema de Cooperação em propriedade industrial PROSUL-PROSUL, no Rio de Janeiro, no dia 6 de maio de 2016¹.

O Memorando de Entendimento trata de um modelo de *Patent Prosecution Highway* (PPH) entre os escritórios da região, doravante chamado PPH-PROSUL. O PPH-PROSUL é uma modalidade de exame prioritário. Para participar no INPI, um pedido de patente da mesma família de patentes deve ter sido considerado patenteável por outro escritório de patente do PROSUL e o requerente deve atender aos dispostos na legislação de cada país. Os quadros 1, 2, 3 e 4 demonstram os tipos de PPH aceitos.

O PPH, através do uso de todas as informações relacionadas com a pesquisa ou exame do Escritório de Exame Anterior (*Office of Earlier 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 escritórios de patente no mundo².

Principais características do PPH-PROSUL no INPI:

- a) Início em 01/07/2017 com duração de um ano;
- b) Pedidos de patente de famílias iniciadas em um dos escritórios do PROSUL;
- c) Pedidos de patente depositados via Convenção de Paris (CUP) ou Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT);
- d) Servem como base para requerer a priorização, os pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade que sofreram exame de mérito;
- e) Qualquer decisão nacional ou internacional com resultado positivo pode ser utilizada;
- f) Podem ser priorizados pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade depositados no INPI;
- g) Podem ser priorizados pedidos de patente classificados em qualquer campo técnico e em qualquer data;
- h) Cobrança de retribuição específica (no INPI);

¹ O Memorando de Entendimento foi assinado entre o Instituto Nacional da 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), a Direção 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 (DNPI). A Costa Rica não era membro na ocasião.

² Fonte: <http://www.PROSUL.go.jp/pph-portal/aboutpph.htm>

Quadro 1: Exemplo das etapas do PPH - “Rotas 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 do Primeiro Pedido de Patente. Observe que neste caso, os dois pedidos pertencem a uma família de patentes. Este outro escritório de patentes fica intitulado de Escritório de Segundo Depósito (“*Office of Second Filing*” — OSF);
3. O Escritório de Primeiro 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 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 em 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 PPH 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;
 - d. Apresentar demais documentos obrigatórios.
6. Caso os documentos apresentados estejam corretos o pedido de patente estará apto a participar do projeto PPH e terá seu exame priorizado;
7. Por fim, o OLE realiza o exame do pedido de patente da mesma família daquele deferido no OEE, utilizando os procedimentos normais de busca e exame e respeitando a legislação local.

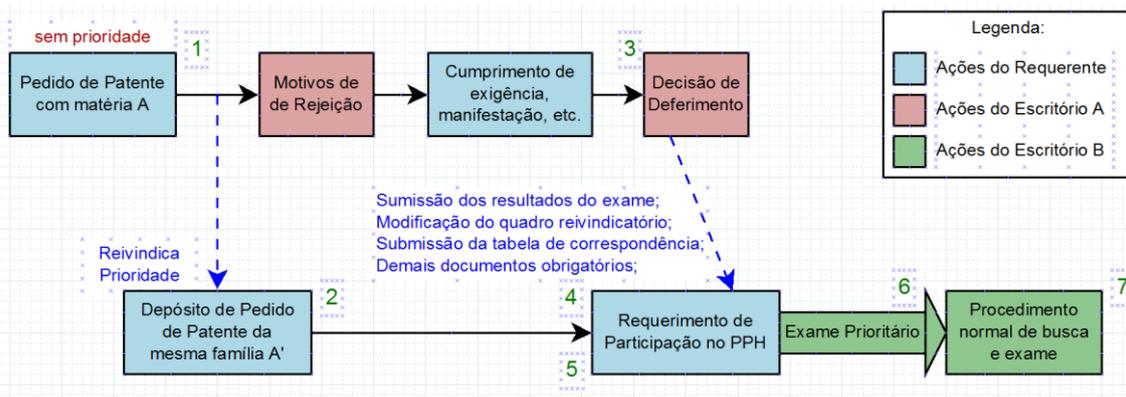


Figura 1: Exemplo das etapas do PPH “Rotas Paris (CUP)” do “Tipo A”

Quadro 2: Exemplo das etapas do PPH - “Rotas 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 outro escritório de patente e reivindica como prioridade do Primeiro Pedido de Patente. Observe que neste caso, os dois pedidos pertencem a uma família de patentes. Este outro escritório de patentes fica intitulado de Escritório de Segundo Depósito (“*Office of Second Filing*” — OSF);
3. Qualquer um dos Escritórios Nacionais 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”.
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 PPH 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;
 - d. Apresentar demais documentos obrigatórios.
6. Caso os documentos apresentados estejam corretos o pedido de patente estará apto a participar do projeto PPH e terá seu exame priorizado;
7. Por fim, o OLE realiza o exame do pedido de patente da mesma família daquele deferido no OEE, utilizando os procedimentos normais de busca e exame e respeitando a legislação local.

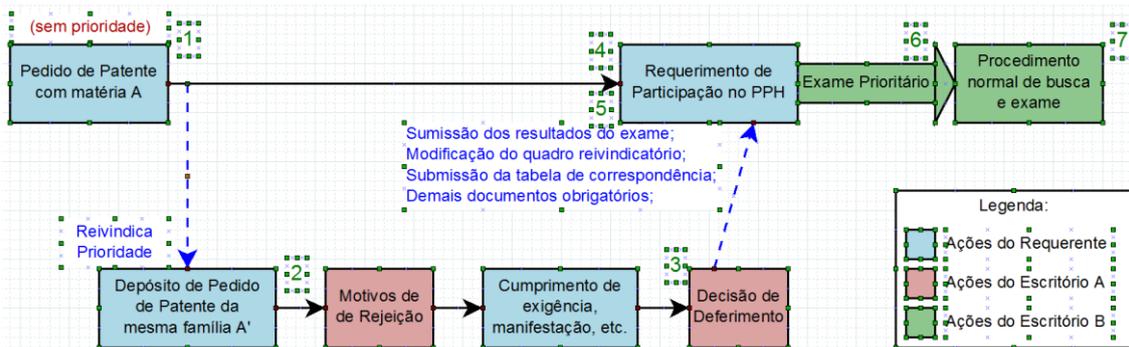


Figura 2: Exemplo das etapas do PPH “Rotas Paris (CUP)” do “Tipo C”

Quadro 3: Exemplo das etapas do PPH - “Rotas PCT Direto”

1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade) diretamente no Escritório Receptor (“*Receiving Office*” — RO). 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 Escritórios Designados (“*Designated Office*” — 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 nacionais 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 PPH 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;
 - d. Apresentar demais documentos obrigatórios.
6. Caso os documentos apresentados estejam corretos o pedido de patente estará apto a participar do projeto PPH e terá seu exame priorizado;
7. Por fim, o OLE realiza o exame do pedido de patente da mesma família daquele deferido no OEE, utilizando os procedimentos normais de busca e exame e respeitando a legislação local.

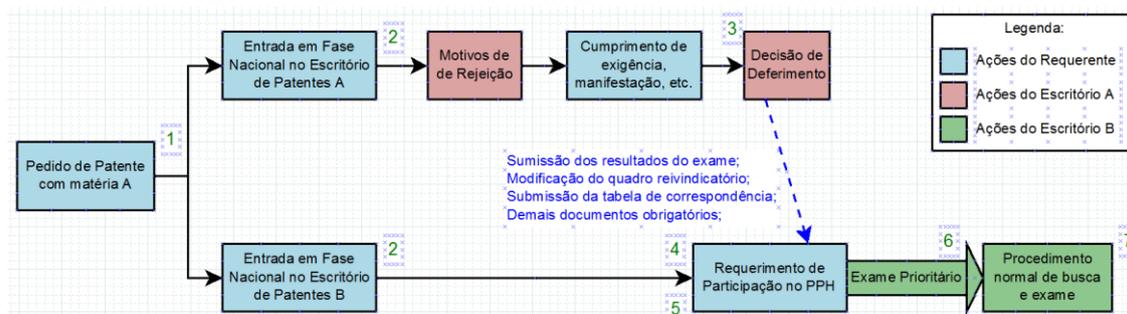


Figura 3: Exemplo das etapas da Rota PCT Direto

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

1. O depositante deposita um Pedido de Patente internacional via tratado de cooperação em matéria de patentes (*Patent Cooperation Treaty – PCT*) em um Escritório Receptor (“*Receiving Office*” — *RO*). Este depósito pode (ou não) reivindicar prioridade (em outras palavras, independe da existência do OFF).
2. O depositante nomeia uma Autoridade Internacional de Busca (*International Search Authority – ISA*) que efetuará o Relatório Internacional de Busca (*International Search Report – ISR*) e exarará uma Opinião Escrita (*Written Opinion – WO*). Adicionalmente, o requerente pode solicitar a uma Autoridade Internacional de Exame Preliminar (*International Preliminary Examination Authority – IPEA*) um relatório internacional preliminar de exame (*International Preliminary Examination Report – IPER*). **Caso qualquer um destes documentos (ISR, WO ou IPER) apontem que há matéria considerada patenteável no pedido de patente, estes resultados poderão, futuramente, ser utilizados como base para requerer a participação no PCT-PPH, tornando a ISA ou a IPEA o OEE.** O uso dos resultados do PCT é que nomeia esta rota.
3. O pedido entra em fase nacional em um ou mais Escritórios Designados (“*Designated Office*” — *DO*). Observe que neste caso, todos os pedidos pertencem a uma família de patentes. Observe também que não existe a figura do OSF.
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 PPH 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 (ISA ou IPEA);
 - b. Modificar o quadro reivindicatório para corresponder ISR, WO ou IPER;
 - c. Anexar uma tabela demonstrando a relação das reivindicações concedidas no OEE e as modificadas;
 - d. Apresentar demais documentos obrigatórios.
6. Caso os documentos apresentados estejam corretos o pedido de patente estará apto a participar do projeto PPH e terá seu exame priorizado;
7. Por fim, o OLE realiza o exame do pedido de patente da mesma família daquele deferido no OEE, utilizando os procedimentos normais de busca e exame e respeitando a legislação local.

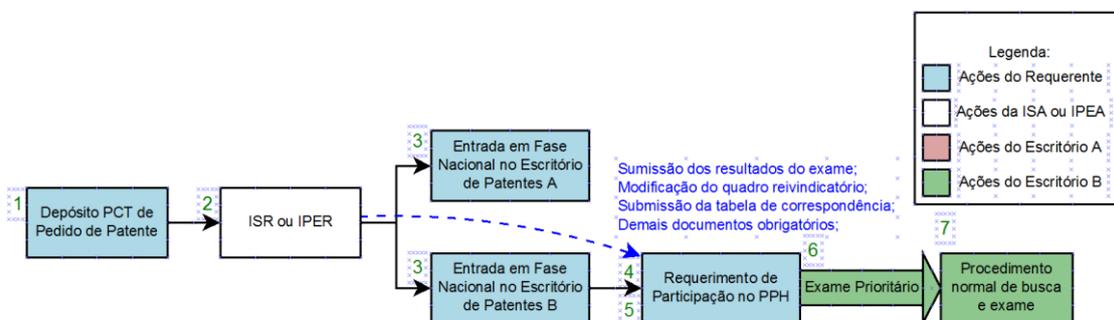


Figura 4: Exemplo das etapas da Rota PCT Direto

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

2 REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE

Para poder participar do Projeto Piloto PPH-PROSUL, devem ser cumpridos requisitos relativos (i) ao pedido de patente; (ii) ao conteúdo do pedido de patente; (iii) a petição contendo o requerimento de participação e (iv) ao depositante do pedido. Algumas pendências podem ser regularizadas (sanadas) até a avaliação do requerimento de participação pela comissão avaliadora.

Observação: Os critérios de participação no PPH-PROSUL são distintos. Por exemplo, podem participar do projeto PPH-PROSUL no escritório Chileno, pedidos de patente de famílias de patente iniciadas em qualquer país. **As informações sobre como solicitar o PPH nos escritórios do PROSUL estão disponibilizadas no sítio do respectivo escritório.**

Observação: Caso deseje que o INPI-BR 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

Alguns requisitos não são passíveis de correção. Ou seja, não é possível que o depositante tome providências para corrigir o pedido de patente para torna-lo apto a participar do projeto piloto. Por outro lado, existem requisitos que são considerados “sanáveis”, pois o requerente pode tomar ações para corrigi-lo até a avaliação pela comissão de participação no projeto piloto. São requisitos de elegibilidade do pedido de patente no Projeto Piloto PPH-PROSUL:

2.1.1 Ser um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade;

O requerimento de participação do projeto PPH-PROSUL condiciona-se a existência de um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade em trâmite no INPI. Para informações adicionais sobre o depósito de pedidos de patente, consulte o Manual para o Depositante de Patentes, o qual pode ser acessado no sítio <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/guia-basico-de-patente>.

Outras naturezas de propriedade industrial não podem participar do Projeto. Por exemplo, registros de desenho industrial ou de marcas não podem ser priorizados utilizando o Projeto Piloto PPH-PROSUL.

2.1.2 O pedido de patente depositado no INPI, ao qual se deseja exame prioritário, deve pertencer à mesma família do pedido de patente “base” (pedido de patente com parecer exarado por algum escritório do PROSUL contendo opinião positiva sobre sua patenteabilidade);

No âmbito do PPH-PROSUL considera-se uma família de patentes o “conjunto de pedidos de patente depositados em mais de um escritório de patente nacional ou organização internacional, em que todos reivindicuem como prioridade unionista, pelo menos, o Primeiro Pedido de Patente”. Esses pedidos e patentes podem ter sido depositados ou concedidos em mais de um escritório de patente nacional ou organização internacional. Caso tenha dúvidas sobre a definição de família de patentes, consulte o Quadro 5:

Quadro 5: 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 são intitulados “**Primeiro Pedido de Patente**” ou “**Documento de Origem**” ou, em casos especiais, “**Documento de Prioridade**”. Apenas esses documentos podem ser utilizados 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 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
Não tem	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. 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 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 de Prioridade 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.

2.1.3 A família do pedido de patente deve ter sido iniciada no INPI-BR ou em outro escritório do PROSUL ou, no âmbito do PCT, no RO/BR ou em outro escritório do PROSUL atuando como Organismo Receptor.

Considera-se o pedido de patente originário o “*pedido de patente com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional*”. Por exemplo, o primeiro pedido de patente de uma família de patentes foi depositado no INPI-BR e este pedido foi reivindicado como prioridade para um depósito em outro escritório de patentes do PROSUL.

É importante considerar que o primeiro depósito deve ser feito no INPI-BR ou em outro escritório de patentes do PROSUL ou, no âmbito do PCT, no RO/BR ou em outro escritório do PROSUL atuando como RO. Ou seja, na “Rota Paris” o OFF deve ser o INPI-BR ou outro

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

escritório do PROSUL e na “Rota PCT Direto” o RO deve ser um dos países signatários do PCT no PROSUL (a saber, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru). É permitido que o pedido depositado no RO possua uma ou mais prioridades. Neste caso, a prioridade mais antiga deve ser de um dos países do PROSUL.

2.1.4 A rota de depósito dos demais pedidos pode ser via CUP ou PCT:

As quatro rotas válidas para participar do Projeto Piloto PPH-PROSUL são a “Rotas Paris (CUP)” do “Tipo A”, a “Rota Paris (CUP)” do “Tipo C”, a “Rota PCT Direto” e a Rota “PCT-PPH”, conforme demonstrado nos quadros de 1 a 4 acima.

Observação: Não participam do projeto as rotas “Rotas Paris (CUP)” do “Tipo B” (que permite pedidos iniciados em qualquer país).

Observação: Pedidos de patente de famílias iniciadas em um dos países do PROSUL e que tiveram como autoridade internacional de busca (ISA) ou de exame (IPEA) outra administração podem participar do PPH-PROSUL. Contudo, neste caso, o resultado válido como base para requerer o PPH no INPI-BR deve ser um resultado emitido por um escritório do PROSUL.

2.1.5 Um dos escritórios do PROSUL, atuando como OEE, exarou um parecer favorável sobre a patenteabilidade da matéria do pedido de patente da mesma família de patentes ou um dos escritórios do PROSUL, atuando como Autoridade Internacional (ISA/IPEA), exarou um relatório internacional (ISR, WO ou IPER) na fase internacional do pedido de patente.

O membro da família de patente deve ter sido considerado passível de patenteamento por pelo menos um dos escritórios do PROSUL em qualquer uma de suas ações. Destaca-se que cada país apresenta sua própria nomenclatura, ou seja, estes documentos podem ser resultados de exame de fundo, exame de mérito ou exames substantivos.

Para ser válida como base de requerimento do PPH, a matéria do pedido de patente deve ter sido examinada em seu mérito considerando, pelo menos, a novidade, a atividade inventiva, a aplicação industrial por um escritório do PROSUL. Por exemplo, nem exames formais, nem exame que consideram apenas os impedimentos legais são aceitos.

Observação: Resultados do PCT exarados pelo INPI-BR atuando como autoridade de busca ou de exame internacional podem ser utilizados como base para requerer PPH na fase nacional do pedido no INPI.

2.1.6 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;

Não podem participar nem o pedido de patente que originou a divisão, nem o resultante da divisão de outro pedido de patente, exceto aqueles casos em que, simultaneamente, (i) a divisão ocorreu diretamente do pedido original (divisão única) e (ii) decorrente da alegação de falta de unidade de invenção ou unidade técnico-funcional pelo OEE. Repare que é necessário atender às duas disposições acima, não apenas uma delas. Por exemplo, pedidos que sofreram mais de uma divisão não poderão participar.

2.1.7 Não pode ter sido concedida outra forma de priorização ao pedido de patente;

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

Observação: É possível solicitar exame prioritário mesmo que o pedido de patente já possua um parecer de exame técnico publicado na RPI. Neste caso, as demais etapas de exame serão priorizadas. Por exemplo, será priorizado o segundo exame e o recurso.

2.2 Requisitos Passíveis de Correção

Os requisitos acima listados são considerados “insanáveis”. Ou seja, não é possível que o depositante tome providências para corrigir o pedido de patente para torna-lo apto a participar do projeto piloto. Por outro lado, existem requisitos que são considerados “sanáveis”, pois o requerente pode tomar ações para corrigi-lo **até a avaliação pela comissão de participação no projeto piloto**. A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos sanáveis:

2.2.1 *Pedido de patente para o qual foi publicado na RPI o código de despacho de “Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado” ou o código de despacho de “Notificação – Fase Nacional –PCT” dependendo do caso;*

Caso ainda não tenham sido publicados os códigos de despacho acima, o requerente deve estar atento a eventuais exigências formuladas pelo INPI-BR 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-PROSUL. Contudo, o pedido de patente somente será aceito no Projeto, após ser aceita a entrada em fase nacional.

2.2.2 *Os pedidos de patente depositados no INPI-BR e no OEE deverão estar publicados nacionalmente ou por organismo internacional com efeito de publicação nacional;*

Caso o pedido ainda não tenha sido publicado, 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 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>. A publicação internacional deve ser equivalente à publicação nacional.

2.2.3 *Já deve ter sido requerido o exame do pedido de patente;*

O requerimento de avaliação do exame prioritário, não exime o requerente dos demais trâmites regulares do pedido de patente. Ou seja, além do exame prioritário, é necessário que o requerente solicite o exame do pedido de patente (aplicável a todos os pedidos).

Caso o pedido 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 no caso de patente de invenção ou 202 no caso de patente de modelo de utilidade, e efetuar o pagamento da devida retribuição.

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

2.2.4 O exame não pode se encontrar suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada:

O andamento do pedido de patente não pode estar suspenso para instrução regular da patente, para atendimento de exigência(s) formulada(s). Caso exista alguma exigência formulada, o trâmite do pedido de patente ficará suspenso. Neste caso, o requerente deve estar atento a eventuais exigências formuladas pelo INPI-BR para o cumprimento das mesmas, principalmente as exigências formais.

2.2.5 O pedido deve estar em dia com o pagamento da retribuição anual:

Para regularizar o pedido com relação ao pagamento das retribuições anuais, o depositante ou o seu procurador legal deve 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.

2.2.6 A matéria do pedido de patente não pode estar em disputa judicial no Brasil:

2.3 Condições de Elegibilidade do Requerimento de Participação

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

2.3.1 A petição do requerimento de participação deve ser apresentada e paga no prazo de vigência do projeto piloto (entre 01/07/2017 e 31/06/2018):

O Projeto Piloto PPH-PROSUL começará no dia 01/07/2017 e terá 1 ano de duração. Sendo assim, o projeto piloto receberá solicitações até o dia 31/06/2018. Destaca-se que os pedidos considerados aptos serão examinados mesmo após a conclusão deste prazo. Por exemplo, se um requerente solicitar a participação no projeto piloto no último dia do programa (31/06/2018), sua participação será avaliada e sua matéria será examinada após o prazo de vigência.

2.3.2 O requerimento de participação deve ser efetuado por, pelo menos um dos depositantes do pedido de patente e/ou um de seus representantes legais:

Havendo mais de um depositante, o requerimento pode ser efetuado por qualquer um deles de forma individual ou em conjunto. É possível também que qualquer um dos representantes legais de pelo menos um depositante efetue o requerimento de participação.

3 DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES

Para participar do projeto, são necessários alguns documentos obrigatórios para qualquer caso e outros documentos necessários em casos especiais.

3.1 Documentos obrigatórios:

Para participar do projeto, são necessários os seguintes documentos obrigatórios:

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

3.1.1 Pagamento da GRU específica:

Deve ser gerada e paga a Guia de Recolhimento da União (GRU) código 277 e especificado o serviço “PPH-PROSUL”.

Observação: Não é necessário anexar a GRU ao processo.

Observação: Não serão aceitas GRU referentes a outros programas prioritários.

3.1.2 Formulário de Requerimento de Exame Prioritário:

O formulário deve ser preenchido exclusivamente on-line e enviado eletronicamente para o INPI-BR através do peticionamento eletrônico disponível no site do INPI-BR no link: <https://gru.inpi.gov.br/peticionamentoeletronico/>

3.1.3 Pedido de patente alterado para suficientemente corresponder à matéria previamente deferida por um dos escritórios de patente do PROSUL para o pedido de mesma família, respeitando as instruções normativas vigentes referentes à alteração de pedidos de patentes ao INPI:

Para requerer a participação no Projeto Piloto PPH-PROSUL no INPI, todas as reivindicações do pedido de patente depositado no INPI-BR, devem ser adaptadas, se necessário, para corresponder suficientemente a uma ou mais das reivindicações consideradas patenteáveis por pelo menos um dos escritórios de patente do PROSUL.

Consideram-se como reivindicações suficientemente correspondentes aquelas “em que a matéria pleiteada no OLE (no caso o INPI) é de escopo igual ou mais restrito do que a matéria considerada patenteável no OEE (no caso, outro escritório do PROSUL), mesmo considerando diferenças devido a traduções da reivindicação”. 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-BR que introduzirem uma nova ou diferente categoria em comparação com o pedido de patente considerado patenteável por um dos escritórios de patente do PROSUL **não** serão consideradas suficientemente relevantes.

Exemplos ilustrativos de “reivindicações suficientemente correspondentes” estão demonstrados na tabela abaixo:

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

Caso	Reivindicações “patenteáveis ou outorgáveis”		Reivindicações no INPI		Explicação
	Nº.	Conteúdo	Nº.	Conteúdo	
Caso 1	1	A	1	A	A reivindicação 1 no INPI-BR é a mesma que a reivindicação 1 “patenteável ou outorgável”.
Caso 2	1	A	1	A+a	A reivindicação 1 no INPI-BR tem uma característica “a” que esclarece ou define, limitada ao inicialmente revelado.
Caso 3	1	A	1	A	A reivindicação 1 no INPI-BR é a mesma que a reivindicação 1 “patenteável ou outorgável”.
			2	A+a	A reivindicação 2 no INPI-BR 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-BR é a mesma que a reivindicação 1 “patenteável ou outorgável”.
	2	A+a	2	A+b	A reivindicação 2 no INPI-BR é a mesma que a reivindicação 3 “patenteável ou outorgável”.
	3	A+b	3	A+a	A reivindicação 3 no INPI-BR 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-BR reivindica um método e a reivindicação 1 “patenteável ou outorgável” reivindica um produto. A característica técnica da reivindicação no INPI-BR 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-BR é diferente da reivindicação 1 “patenteável ou outorgável” em um componente da invenção pleiteada. A reivindicação no INPI-BR cria ou altera parte das características técnicas das reivindicações “patenteáveis ou outorgáveis”.

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

Observação: Não é necessário incluir todas as reivindicações consideradas patenteáveis por um dos escritórios de patente do PROSUL para se requerer a participação no PPH-PROSUL no INPI. Por exemplo, no caso do pedido de patente conter cinco reivindicações consideradas patenteáveis (*grantable*) por um escritório de patente do PROSUL, o pedido de patente junto ao INPI-BR pode conter apenas três destes cinco reivindicações.

Observação: é recomendável que ao requerer a participação no programa PPH, o requerente não se concentre apenas nas reivindicações, mas sobre todo o pedido de patente. O requerente deve rever todo o pedido de patente e fazer as alterações necessárias em todas as informações do pedido de patente de forma consistente e sem adição de matéria em relação ao pedido originalmente apresentado.

Observação: destaca-se que todas as alterações efetuadas no pedido a fim de atender aos requisitos de PPH serão consideradas no seu trâmite, independentemente de o requerimento de participar do programa piloto PPH-PROSUL ser aceito ou não.

3.1.4 Tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI-BR e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo outro escritório de patente do PROSUL que atuou como OEE ou no caso das reivindicações apresentadas ao INPI-BR constituírem uma mera tradução das reivindicações do pedido de mesma família deferidas pelo escritório do PROSUL, declaração desta condição:

A Tabela de correspondência deve evidenciar possíveis diferenças entre as reivindicações consideradas patenteáveis pelo escritório do PROSUL o quadro reivindicatório alterado apresentado no INPI. Veja o modelo abaixo na Tabela 2. Lembre-se 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 por outro escritório do PROSUL	Modificação do Quadro Reivindicatório apresentado no INPI	Observações: (foram descritos aqui, alguns exemplos de observações, sendo outras cabíveis).
1	1	A reivindicação 1 apresentada ao INPI-BR corresponde a simples tradução da reivindicação 1 considerada patenteável por outro escritório do PROSUL.
2	2 e 3	A reivindicação 2 concedida por outro escritório do PROSUL foi desmembrada na reivindicação 2 e 3 apresentada junto ao INPI-BR para atender a legislação.
3 e 4	4	As reivindicações 3 e 4 concedidas por outro escritório do PROSUL foram agrupadas na reivindicação 4 apresentada junto ao INPI-BR para atender a legislação.
5	5	A reivindicação 5 concedida por outro escritório do PROSUL corresponde à reivindicação 5 apresentada junto ao INPI-BR restringida com acréscimo do trecho...

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

Observação: Caso o quadro reivindicatório modificado apresentado junto ao INPI-BR corresponda a simples tradução do quadro reivindicatório concedido por outro escritório do PROSUL, O depositante fica dispensado de apresentar a tabela e basta uma declaração simples de que o quadro reivindicatório corresponde a uma tradução.

3.1.5 Declaração de que o pedido de patente não está em litígio judicial no Brasil;

3.2 Documentos de Suporte

A obrigatoriedade de apresentação dos documentos de suporte depende de sua disponibilidade em português, inglês ou espanhol para o INPI-BR. É necessário, contudo, indicar o local para recuperar o documento.

Observação: Se quaisquer dos documentos listados já constarem no processo do pedido de patente depositado no INPI-BR, em português, inglês ou espanhol, antes de participação no programa piloto PPH, não é necessário que o requerente reapresente o documento para requerer a participação no programa piloto PPH-PROSUL. Neste caso, basta que o requerente cite o(s) documento(s) em seu requerimento de participação no programa piloto PPH.

Observação: Se o INPI-BR tem acesso aos documentos (obrigatórios ou não) em português, inglês ou espanhol, através, por exemplo, da internet, não será necessário anexá-los materialmente ao processo do pedido de patente. Neste caso, basta que o requerente cite o(s) documento(s) em seu requerimento de participação no programa piloto PPH.

Observação: Se o INPI-BR não tem acesso a documentos de patentes relevantes em português, inglês ou espanhol, o requerente deve fornecer-lhes eletronicamente ao INPI-BR ou, se for o caso, suas respectivas traduções.

3.2.1 Comprovação de que é um pedido de patente que pertence a uma família de patentes iniciada no PROSUL;

O requerente deve anexar documentos que comprovem que o pedido de patente de invenção ou o pedido de patente de modelo de utilidade pertence a uma família de patente cujo, pelo menos, primeiro pedido de patente foi depositado no INPI-BR ou em outro escritório dos países do PROSUL ou, no âmbito do PCT, no BR/RO ou em outro organismo receptor (RO) de um dos países do PROSUL.

Estes documentos incluem (mas não se limitam) ao formulário de depósito apresentado junto a um dos escritórios de patente do PROSUL devidamente protocolado, folhas de rosto da publicação de pedidos de patente, resultado de exame efetuado por um dos escritórios de patente do PROSUL.

3.2.2 Cópia dos resultados de exame substantivo sobre, pelo menos, a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial da matéria do pedido de patente com parecer favorável a sua patenteabilidade exarado por um dos escritórios de patente de país assinante do PROSUL ou exarado por uma Autoridade Internacional de Busca ou de Exame Preliminar do PROSUL;

O requerente deve anexar os resultados favoráveis à patenteabilidade do pedido de patente emitido por um escritório do PROSUL. A indicação de que o pedido de patente é

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

considerado patenteável deve estar explicitamente identificada como tal na ação oficial exarada ou patente concedida pela OEE ou pela IA. Esta ação é a que servirá de base para o requerimento de participação no projeto piloto PPH-PROSUL mesmo que todas estas as reivindicações ainda não tenham sido concedidas.

3.2.3 Cópias dos documentos do estado da técnica patentários ou não citados como relevantes pelo examinador do OEE ou da IA.

3.2.4 Cópia das reivindicações consideradas patenteáveis (ou outorgadas) pelo OEE ou pela IA que servirá de base para a solicitação do PPH;

3.3 Outros Documentos

Alguns documentos devem obrigatoriamente ser anexados em casos especiais:

Na hipótese de 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.

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.

Caso haja representante legal do(s) depositante(s), é necessário anexar cópia simples da procuração (de cada um dos depositantes);

Observação: As declarações necessárias para participar do Projeto Piloto PPH-PROSUL constam no Formulário de Requerimento de Participação do Projeto *Patent Prosecution Highway — PPH*. Por tanto, não é necessário entregar as declarações em um documento à parte.

4 REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

O serviço deve ser requerido pelo titular do pedido de patente, ou seu representante legal, durante a vigência do projeto.

Para requerer o exame prioritário PPH-PROSUL, o depositante ou o seu procurador legal devem, primeiramente, gerar a GRU referente ao serviço “Exame Colaborativo Prioritário”. A GRU pode ser gerada no sítio <http://formulario.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp>, possui o código 277. Na ocasião, será solicitado que o requerente indique qual a modalidade de exame colaborativo prioritário desejado – no caso, deve ser escolhido PPH-PROSUL.

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 e encontra-se 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.

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

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

ao qual se deseja o exame prioritário. Deve ser assinalado o quadro referente a natureza do pedido (se 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, na seção “Documentos Anexados”, o procurador designado deve assinalar 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-BR 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 pago 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 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

A data da solicitação para o ingresso no Projeto Piloto PPH-PROSUL corresponde à data de recebimento da petição do formulário eletrônico de requerimento do exame prioritário.

A avaliação do Requerimento de Exame Prioritário será efetuada pela Diretoria de Patentes — DIRPA. A princípio, a análise dos requisitos obedecerá à ordem cronológica da data da solicitação do serviço, mas o INPI-BR pode postergar a análise até que as irregularidades sanáveis do requerimento sejam superadas. Neste segundo caso, a ordem obedecerá ao momento da publicação pelo INPI-BR do código de despacho correspondente.

Durante a análise dos requerimentos de participação o INPI-BR pode solicitar ao depositante (i) cópia de um ou mais relatórios de busca, relatórios de exames técnicos efetuados por outro escritório do PROSUL; (ii) cópia dos documentos do estado da técnica citados pelo outro escritório do PROSUL em seus relatórios de exame técnico; (iii) cópia da ação efetuada pelo outro escritório do PROSUL, na qualidade de OEE, determinando a matéria passível de proteção por patentes; (iv) cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo outro escritório do PROSUL; (v) cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao outro escritório do PROSUL; e/ou (vi) cópia da ação efetuada pelo outro escritório do PROSUL, 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.

O INPI-BR 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-BR (<http://eparecer.inpi.gov.br/eparecer.php>).

Caso concedido, o exame prioritário 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

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

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

Caso seja negado o pedido de exame prioritário, o depositante poderá apresentar uma única vez novo Requerimento de Exame Prioritário apenas nos casos em que o INPI-BR 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 não serão aceitos quando o prazo do projeto piloto estiver expirado; nos casos em que se atingiu o número máximo de pedidos estipulados para o projeto; nem nos casos em que sejam apresentados mais de um requerimento de exame prioritário para o mesmo pedido de patente.

Cabe recurso das decisões da comissão de avaliação, exceto aquelas 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 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 neste Guia do Usuário não foram atendidos antes da avaliação pela comissão técnica.

Observação: O programa PPH não isenta os depositantes de todas as suas obrigações sob a lei de patentes e a legislação aplicável do Brasil. O requerente deve agir de boa-fé, incluindo a apresentação de informações ao INPI-BR em qualquer documento que é considerado relevante para a determinação de patenteabilidade.

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 LPI para os pedidos de patente depositados no INPI-BR e que o exame do pedido de patente será efetuado conforme a legislação brasileira e respeitando os demais procedimentos vigentes na data de exame.

Durante o exame de mérito, tal como durante a análise dos requerimentos de participação, o INPI-BR pode solicitar ao depositante (i) cópia de um ou mais relatórios de busca, relatórios de exames técnicos efetuados pelo outro escritório do PROSUL; (ii) cópia dos documentos do estado da técnica citados pelo outro escritório do PROSUL em seus relatórios de exame técnico; (iii) cópia da ação efetuada pelo outro escritório do PROSUL, na qualidade de OEE, determinando a matéria passível de proteção por patentes; (iv) cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo outro escritório do PROSUL; (v) cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao outro escritório do PROSUL; e/ou (vi) cópia da ação efetuada pelo outro escritório do PROSUL, na qualidade de OEE, deferindo o pedido de patente correspondente. Estas cópias devem estar em português, inglês ou espanhol, ou ser traduzidas (tradução simples) para um desses idiomas, a critério do depositante. Caso solicitado, o requerente terá 60 dias para regularizar o processo, sob pena de arquivamento do pedido.

PROJETO PILOTO PPH-PROSUL

6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para informações gerais sobre o PPH consulte o portal do PPH: http://www.jpo.go.jp/pph-portal/index.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter. Para informações sobre o acordo assinado entre o INPI-BR e 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>.

O PPH-PROSUL iniciar-se-á no dia 01 de julho de 2017 no INPI-BR.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2017.

Documento assinado digitalmente por
Júlio César Castelo Branco Reis Moreira
Diretor de Patentes, Programas de Computador
E Topografias de Circuitos Integrados