

DIRETRIZES TÉCNICAS DO PROGRAMA PILOTO PPH INPI-UKIPO

As seguintes diretrizes técnicas são estabelecidas no âmbito do Memorando de Entendimento entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI) e o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO) sobre o Programa Piloto PPH INPI-UKIPO.

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

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

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

1.2. O pedido de patente mais antigo deverá ter sido depositado no INPI ou no UKIPO. Se depositado no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (“PCT”), então no UKIPO ou no INPI como Escritório Receptor.

1.3. Pedidos de patente e pedidos de modelo de utilidade podem servir de base para um requerimento de PPH. Para que um pedido seja válido como base de um requerimento de participação no Programa Piloto PPH INPI-UKIPO, ele deverá ter sido examinado de maneira substantiva pelo Escritório de Primeiro Exame (OEE), o que inclui considerações de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

1.4. Os resultados de exame aceitos como base de requerimento para o PPH no INPI serão a Carta de Intenção de Concessão (“Intention to Grant letter”) ou a Notificação de Concessão (“Notification of Grant letter”) de um pedido de patente da mesma família de patentes examinada pelo UKIPO. O UKIPO aceitará a “decisão de deferimento” de um pedido de patente da mesma família de patentes examinada pelo INPI. Em relação aos requerimentos de PCT-PPH, o UKIPO aceitará Relatórios Preliminares Internacionais sobre Patenteabilidade (IPRPs) positivos ou Opiniões Escritas (WOs) emitidos pelo INPI. Em todos os casos, um requerimento de PPH baseado em um pedido OEE deve ser considerado, independentemente

da data de depósito do pedido nos Escritórios. O resultado de exame deverá ter a indicação explícita de que a patente será concedida ou que uma ou mais reivindicações são patenteáveis.

1.5. Pedidos de patente e pedidos de modelo de utilidade poderão ser objeto de participação no Programa Piloto PPH INPI-UKIPO em ambos os Escritórios.

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

1.7. O exame substantivo do pedido no Escritório de Exame Posterior (OLE) para a qual a participação no Programa Piloto PPH INPI-UKIPO for solicitada não foi iniciado.

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

1.10. O pedido OEE deverá estar publicado.

Limitações

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

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

2.2. O INPI pretende aceitar todos os pedidos de patente e pedidos de modelo de utilidade contendo reivindicações relacionadas às áreas técnicas de “Tecnologia da Informação” e “Biotecnologia”, excluindo qualquer pedido relacionado a produtos farmacêuticos. Os pedidos deverão conter reivindicações relacionadas a tais indústrias e deverão estar classificados, como classificação principal, em qualquer uma das classes da Classificação Internacional de Patentes, ou quaisquer subclasses, especificadas no Anexo I. O UKIPO pretende aceitar pedidos que contenham reivindicações de qualquer classificação.

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

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

Documentos necessários para participação no Programa Piloto PPH INPI-UKIPO

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

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

3.2. Um conjunto de reivindicações para o pedido OLE que corresponda de maneira suficiente às reivindicações consideradas patenteáveis pelo OEE.

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

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

3.5. Cópia da “*decision to grant*” ou da “decisão de deferimento”, contendo as reivindicações patenteáveis que são a base para o requerimento de PPH, ou uma cópia da Carta de Intenção de Concessão (“*Intention to Grant letter*”) ou da Notificação de Concessão (“*Notification of Grant letter*”).

3.6. Cópia da(s) reivindicação(ões) patenteável(is) do(s) pedido(s) OEE.

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

3.8. Se os documentos listados acima não estiverem em um idioma de trabalho do OLE, o requerente deverá apresentar uma tradução deles.

Procedimentos

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

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

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

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

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

4.5. Cada Escritório aplicará suas respectivas leis e regulamentos nacionais de patentes no exame dos pedidos depositados naquele Escritório.

4.6. Os Escritórios poderão, se desejarem, desenvolver diretrizes específicas para o Escritório, por exemplo, para melhor se ajustarem à sua própria terminologia ou processo legal, e adotar flexibilidades adicionais além dos requisitos estabelecidos nestas Diretrizes Técnicas.

Avaliação e Modificação

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

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

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

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

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

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

Júlio César Castelo Branco Reis Moreira
Diretor de Patentes (INPI)

Julyan Elbro
Diretor Divisional de Patentes (UKIPO)

ANEXO 1- CLASSIFICAÇÕES

Os pedidos de patente classificados nas seguintes classes na Classificação Internacional de Patentes (IPC) pelo INPI podem participar do Programa Piloto PPH INPI-UKIPO no INPI. O símbolo “#” denota todas as subcategorias dentro de uma classificação indicada. O pedido deve ter a IPC abaixo como a classificação principal. **Em qualquer caso, os pedidos de fármacos, entendidos como aqueles classificados como A61K na classificação principal ou secundária, estão excluídos do Programa Piloto PPH do INPI-UKIPO.**

	Área Técnica	Código IPC
1	Biotecnologia	(C07G, C07K, C12M, C12N, C12P, C12Q, C12R, C12S) exceto A61K
2	Máquinas e aparelhos elétricos, energia	F21#, H01B, H01C, H01F, H01G, H01H, H01J, H01K, H01M, H01R, H01T, H02#, H05B, H05C, H05F, H99Z
3	Tecnologia audiovisual	G09F, G09G, G11B, H04N-003, H04N-005, H04N-009, H04N-013, H04N-015, H04N-017, H04R, H04S, H05K
4	Telecomunicações	G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N-001, H04N-007, H04N-011, H04Q
5	Comunicação digital	H04L
6	Processos básicos de comunicação	H03#
7	Tecnologia de computação	(G06# exceto G06Q), G11C, G10L
8	Métodos de Tecnologia da Informação para gestão	G06Q
9	Semicondutores	H01L