



Diretrizes Técnicas do Programa Piloto PPH INPI-USPTO

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

1. Para participar do Programa Piloto PPH INPI-USPTO, os seguintes critérios deverão ser atendidos:

1.1. Os pedidos apresentados ao Escritório de Primeiro Exame (OEE do inglês *Office of Earlier Examination*) e ao Escritório de Segundo Exame (OLE, do inglês *Office of Later Examination*) deverão possuir a mesma data mais antiga (que pode ser a data de prioridade ou a do depósito).

1.2. O pedido de patente mais antigo deverá ter sido depositado no INPI ou no USPTO. Se o pedido de patente foi depositado no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), então ele deverá ter sido depositado no INPI ou no USPTO como um Escritório Receptor.

1.3. Um pedido de patente do OEE (pedido OEE) será válido como base para um requerimento de PPH quando tiver sido examinado substancialmente, o que inclui considerações de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial pelo OEE.

1.4. O INPI aceitará como base de um requerimento de PPH a decisão de deferimento (*notice of allowance*) emitida pelo USPTO para um pedido de patente da mesma família de patentes. O INPI aceitará qualquer produto de trabalho do PCT emitido pelo USPTO como base de um requerimento de PPH, como uma atividade experimental somente para o período deste MOU. O USPTO aceitará, como base para o requerimento de PPH, qualquer produto de trabalho do PCT ou decisão favorável emitida pelo INPI para um pedido de patente da mesma família de patentes. Em ambos os casos, um requerimento de PPH com base em um pedido OEE será considerado independentemente da data de depósito do pedido nos Escritórios (também conhecido como a *Mottainai*).

1.5. O OEE determinou que pelo menos uma reivindicação é patenteável, no resultado de exame (resultado de exame do PCT, decisão de deferimento e/ou decisão favorável) descrita no parágrafo 1.4. A indicação de que a reivindicação é patenteável deverá ser fornecida como declaração explícita em qualquer resultado de exame substantivo relativo ao pedido feito pelo OEE. A(s) reivindicação(ões) definida(s) como nova(s), inventiva(s) e industrialmente aplicável(is) nos resultados de exame do PCT, pelo OEE, tem o significado de pedido patenteável / allowable para os propósitos deste MOU.

1.6. Todas as reivindicações apresentadas para exame no âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO correspondem suficientemente a uma ou mais das reivindicações consideradas patenteáveis / allowable pelo OEE. As reivindicações são consideradas suficientemente correspondentes quando, considerando-se as diferenças devido às exigências formais das reivindicações, têm escopo igual ou mais restrito que as reivindicações no(s) pedido(s) correspondente(s).

1.7. Quando o INPI for o OLE, deverá ser protocolado o requerimento de exame substantivo, no momento, ou antes, da solicitação PPH. Este requerimento é separado do requerimento de PPH.

1.8. O exame substantivo do pedido de patente no OEE para o qual se solicita a participação no Programa Piloto PPH INPI-USPTO não foi iniciado.

1.9. Quando o INPI for o OLE, o pedido de patente deverá estar publicado.

Limitações

2. Os Escritórios concordam que o Programa Piloto PPH INPI-USPTO tenha as seguintes limitações:

2.1. Os escritórios limitarão o número de pedidos para o Programa Piloto PPH INPI-USPTO em 100 (cem) pedidos por ano (200 (duzentos) pedidos durante o Programa Piloto PPH INPI-USPTO). O INPI limitará o número de pedidos processados via PPH no INPI com base no resultado favorável do USPTO em sua capacidade como uma Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes em um total de 50 (cinquenta) pedidos (dentro dos 200 (duzentos) pedidos determinados no MOU).

2.2. Pedidos de *utility patent* e de patentes de invenção serão objeto ou a base para um depositante de patente requerer a participação neste programa piloto em qualquer dos Escritórios. Os pedidos de desenho industrial (*design*), pedidos de *plant patent*, pedidos de modelo de utilidade e pedidos de *reexamination* e *reissue* estarão excluídos como objeto ou como base para um requerimento de participação.

2.3. O USPTO aceitará todos os pedidos que contenham reivindicações de qualquer classificação.

2.4. O INPI aceitará todos os pedidos que contenham reivindicações voltadas para invenções de tecnologia da informação e indústrias petroquímicas e de derivados de petróleo e gás. Os pedidos devem conter reivindicações relacionadas a tais indústrias e devem estar classificadas em qualquer uma das classes, ou quaisquer das subclasses da Classificação Internacional de Patentes, especificadas no anexo.

2.5. O INPI limitará a participação de um depositante no Programa Piloto PPH INPI-USPTO a um (1) pedido por mês, exceto no último mês do projeto, onde não haverá limite para o número de pedidos por depositante.

2.6. O INPI não aceitará qualquer pedido de patente brasileiro dividido no Programa Piloto PPH INPI-USPTO, mas pretende usar os pedidos divididos dos EUA como base para o requerimento de participação no Programa Piloto PPH INPI-USPTO no INPI.

Documentos exigidos para participação no Programa Piloto PPH INPI-USPTO

3. Cada Escritório determinará a documentação necessária para atender aos requisitos do Programa Piloto PPH INPI-USPTO. Os documentos podem incluir, entre outros:

3.1. Um formulário de petição ou de requerimento de PPH preenchido;

3.2. Reivindicações que correspondem suficientemente às reivindicações consideradas patenteáveis / *allowable* pelo OEE. As reivindicações devem ter escopo igual ou mais restrito;

3.3. Uma cópia do(s) resultado(s) de exame que é/são relevante(s) para a identificar a patenteabilidade / *allowability* das reivindicações do pedido OEE correspondente;

3.4. Uma tabela de correspondência de reivindicações que mostra a relação entre as reivindicações do pedido OLE, e aquelas do pedido OEE que foram consideradas patenteáveis / *allowable*.

3.5. Cópias dos resultados de exame (relatórios de busca e relatórios de exame substantivo) emitidos pelo OEE para o pedido OEE;

3.6. Uma cópia do “*notice of allowance*”, “resultado de exame do PCT” ou “*decisão de deferimento*”, contendo as reivindicações patenteáveis que serão a base para o requerimento de PPH;

3.7. Uma cópia das reivindicações consideradas patenteáveis pelo OEE;

3.8. Cópias de todos os documentos não patentários citados na exigência do Escritório identificados no item 3.5 acima. Se o documento citado for um documento de patente, o requerente não é obrigado a apresentá-lo, a menos que os Escritórios tenham dificuldade em obtê-lo, caso em que o requerente pode ser solicitado a apresentá-lo; e

3.9. Traduções de qualquer um dos documentos relacionados acima. Os custos da tradução dos documentos e as formalidades necessárias são da responsabilidade do requerente.

Procedimentos

4. Os procedimentos a seguir serão adotados durante o Programa Piloto PPH INPI-USPTO:

4.1. Os escritórios avaliarão rapidamente os pedidos de participação no Programa Piloto PPH INPI-USPTO.

4.2. Quando o OLE considerar um requerimento de PPH deficiente, o OLE deverá informar o requerente das deficiências e permitir ao requerente, ao menos uma oportunidade para corrigir o requerimento dentro de um período razoável de tempo.

4.3. Quando o requerimento de participação no Programa Piloto PPH INPI-USPTO for aceito, o pedido deverá ser processado de forma prioritária.

4.4. Cada Escritório aplicará as respectivas leis e regulamentos nacionais de patentes no exame dos pedidos depositados naquele Escritório. Cada Escritório decidirá como usar os resultados de exame da OEE.

4.5. Os Escritórios poderão, se assim desejarem, desenvolver manuais específicos do Escritório, por exemplo, para refletir suas respectivas terminologias e processos legais, podendo aplicar flexibilidade adicional além dessas exigências, se considerado adequado.

Avaliação e Modificação

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

5.1. O Programa Piloto PPH INPI-USPTO poderá ser avaliado quanto à sua eficiência e utilidade, quando todos os pedidos de patente aceitos no Programa Piloto PPH INPI-USPTO tenham sido processados.

5.2. Os Escritórios poderão realizar estudos, conforme considerarem apropriado, consoante com os recursos disponíveis, a fim de monitorar o uso e melhorar a qualidade do sistema como um todo.

5.3. Os Escritórios poderão trocar informações sobre avaliações intermediárias do Programa Piloto PPH INPI-USPTO e publicar os resultados da avaliação intermediária a qualquer momento.

5.4. Os Escritórios poderão modificar as condições, procedimentos ou requisitos do Programa Piloto PPH INPI-USPTO, mediante solicitação de um 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-USPTO forem modificadas, estas Diretrizes Técnicas serão modificadas e publicadas por cada Escritório.



ANEXO – INDÚSTRIAS QUALIFICADAS

I. Tecnologia da Informação

Os pedidos de patente classificados nos seguintes códigos da Classificação Internacional de Patentes (CIP) pelo INPI poderão participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO no INPI. O símbolo “#” denota todas as subcategorias dentro da classificação indicada. Em qualquer caso, os pedidos relacionados às áreas farmacêuticas, entendidos como aqueles classificados como A61K na classificação principal ou secundária, são excluídos do Programa Piloto PPH INPI-USPTO.

	Campo técnico	Códigos CIP
1	Máquinas e aparelhos elétricos, energia	F21#, H01B, H01C, H01F, H01G, H01H, H01J, H01K, H01M, H01R, H01T, H02#, H05B, H05C, H05F, H99Z
2	Tecnologia Audiovisual	G09F, G09G, G11B, H04N3, H04N5, H04N9, H04N13, H04N15, H04N17, H04R, H04S, H05K
3	Telecomunicações	G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N1, H04N7, H04N11, H04Q
4	Comunicação Digital	H04L
5	Processos básicos de comunicação	H03#
6	Tecnologia de Computação	G06# (exceto G06Q), G11C, G10L
7	Métodos de tecnologia da informação para gerenciamento	G06Q
8	Semicondutores	H01L
9	Itens diversos	B60K, B60L, B60W, B62D, B62J, F02D, G02B, G02F, G03G, G08G, H01S, H04N19, H04N21, H04W, H05H

II. Petróleo, Gás e Petroquímicos

Os seguintes códigos da Classificação Internacional de Patentes (CIP) deverão servir como guia para o INPI ao determinar o escopo dos pedidos que podem ser adequadamente considerados invenções de “petróleo, gás ou petroquímicos”. O símbolo “#” denota todas as subcategorias dentro da classificação indicada. Considerando o escopo das áreas técnicas listadas na tabela abaixo, enfatizamos que a classificação do pedido de patente, em um desses códigos CIP, não é um critério exclusivo para qualificar o requerimento para obtenção de avaliação prioritária via PPH. É essencial que a tecnologia descrita no pedido de patente seja relacionada as indústrias do petróleo, gás e produtos petroquímicos.

	Campo técnico	Códigos CIP
1	Realização de operações e transporte	B01#, B04#, B07#, B63#
2	Química	C02#, C07#, C08#, C09#, C10#
3	Construções fixas	E02#, E21#
4	Engenharia Mecânica	F04#, F15#, F16#, F17#
5	Medição e testes	G01#
6	Itens diversos	C21#, C22#, C23#