



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**  
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**  
**DIRETORIA DE PATENTES**

**GUIA DO USUÁRIO:**  
**PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO**

(Versão 2016.05.17)

## Introdução

O Patent Prosecution Highway (PPH) é um projeto no qual um pedido de patente cujo membro de mesma família tenha sido deferido no Escritório de Primeiro Exame (OEE) é elegível para ser priorizado no Escritório de Segundo Exame (OLE) com um procedimento simples, a pedido do requerente. O PPH, através do uso de todas as informações relacionadas com a pesquisa ou exame do 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 principais escritórios de patente no mundo<sup>1</sup>.

**Tabela 1: principais características do programa PPH INPI-USPTO**

	<b>Para pedir PPH no INPI</b>	<b>Para pedir PPH no USPTO</b>
<b>Requisito:</b>	Pedido de “ <i>Utility Patent</i> ” da mesma família deferido no USPTO.	Pedido de invenção da mesma família deferido no INPI.
<b>Início:</b>	11/01/2016	11/01/2016
<b>Duração:</b>	Até 2 anos ou até 150 pedidos de patente examinados.	Até 2 anos ou até 150 pedidos de patente examinados.
<b>Natureza do Pedido:</b>	Pedidos de Patente de Invenção (Modelos de Utilidade não estão aptos).	“ <i>Utility Patent</i> ”
<b>Campo tecnológico:</b>	Campo tecnológico de petróleo e gás.	Qualquer campo tecnológico.
<b>Data de depósito:</b>	Depositados depois de 2013 no INPI.	Depositado em qualquer data.
<b>Retribuição:</b>	R\$2.660,00 em papel R\$1.775,00 por meio eletrônico <sup>2</sup>	Isento.
<b>Documento de Prioridade:</b>	BR ou US	BR ou US
<b>Documentos obrigatórios:</b>	Tabla comparativa de reivindicações.	Ver detalhamento específico no site do USPTO
<b>Legislação:</b>	Resolução INPI PR n.º 154 de 2015 ( <a href="http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2348.pdf">http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2348.pdf</a> )	<a href="https://docs.google.com/viewer?url=http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Global%20PPH%20FAQs%20-%20082815_updated.pdf">https://docs.google.com/viewer?url=http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Global%20PPH%20FAQs%20-%20082815_updated.pdf</a>
<b>Informações adicionais:</b>	<a href="http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/projeto-piloto-pph">http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/projeto-piloto-pph</a>	<a href="http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track">http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track</a>

Para operacionalizar esta modalidade de exame prioritário compartilhado, o INPI e o USPTO estabeleceram um projeto piloto com 150 pedidos em cada escritório e

<sup>1</sup> Fonte: <http://www.jpo.go.jp/pph-portal/aboutpph.htm>

<sup>2</sup> A retribuição varia caso serviço seja solicitado por meio eletrônico ou em papel.

duração de dois anos. Durante esse período, o projeto será avaliado em sua eficácia e serão efetuados ajustes.

Para que o pedido de patente seja aceito no INPI é necessário possuir um membro da família de patentes deferido no USPTO. Podem participar do projeto, pedidos de patente depositados no INPI após 01/01/2013, do campo técnico de petróleo e gás, já publicados e com trâmite regular. O requerimento para solicitar o exame prioritário deve ser feito pelo próprio depositante. Maiores detalhamentos são demonstrados na Resolução 154/2015, publicada na RPI 2348, de 05/01/2016 (<http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2348.pdf>) e neste Guia do Usuário.

No USPTO, podem participar do projeto PPH, pedidos de patente depositados em qualquer data e em qualquer campo técnico. Para que o pedido de patente seja aceito no USPTO é necessário possuir um membro da família de patentes deferido no INPI. Caso deseje que o INPI atue como Escritório de Primeiro Exame (OEE) o requerente pode solicitar qualquer uma das modalidades de exame prioritário disponibilizados pelo Instituto (<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/accelere-seu-exame>) – em especial o projeto Prioridade BR. Maiores informações sobre como solicitar o PPH no USPTO estão disponibilizadas no sítio do Escritório (<http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track>).

### **Definições e Exemplos**

**Para solicitar o exame prioritário no INPI utilizando o PPH é necessário que pelo menos um dos pedidos de patente considerado da MESMA FAMÍLIA de patentes já tenha sido DEFERIDO no USPTO.** No âmbito do PPH, considera-se uma família de patentes quando os pedidos de patente ou patentes concedidas possuem pelo menos a mesma prioridade mais antiga. Caso tenha dúvidas sobre a definição de família de patentes, consulte Quadro 1 abaixo.

**Quadro 1: 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 2 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 são hábeis 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 2.

**Tabela 2: 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: do 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 a mesma família de patentes por que 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. Ou seja, o documento G é o único Pedido de Patente que não está apto a participar do PPH.

A Tabela 3 demonstra as três rotas válidas para participar do Projeto Piloto PPH entre o INPI e o USPTO: a “Rotas Paris (CUP)” do “Tipo A”, a “Rota Paris (CUP)” do “Tipo C” e a “Rota PCT Direto”. Caso tenha dúvidas sobre as etapas de cada rota, consulte os quadros 2, 3 e 4 abaixo.

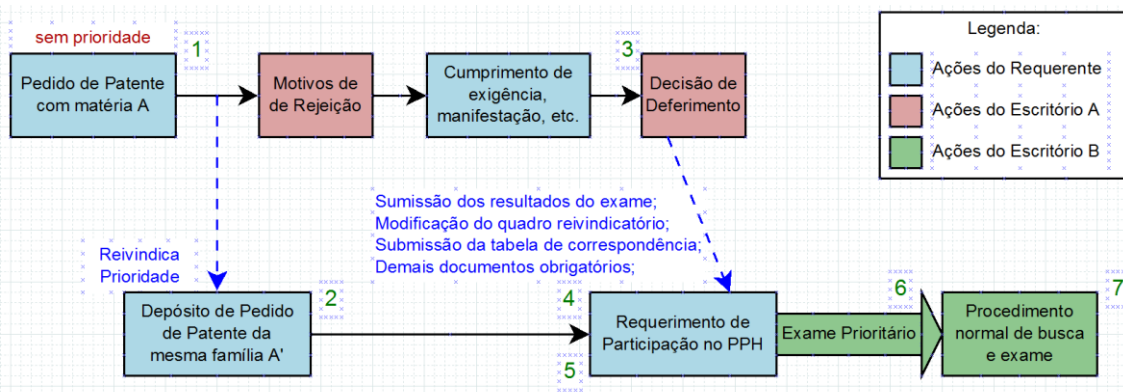
**Tabela 3: rotas válidas para solicitar o exame prioritário pelo Projeto Piloto PPH entre o INPI e o USPTO**

Tipo		A	C
Princípio		Primeiro Depósito e Exame	Primeiro Exame ou “Mottainai”
Conceito		O PPH pode ser solicitado no OSF apenas quando o OFF realizou o exame.	Requerente pode solicitar o PPH com base nos resultados de qualquer escritório que efetuar o exame primeiro.
Resultado de Exame de Escritórios Nacionais	Rota Paris (CUP)		
	Rota PCT Direto		
<p><b>Legenda:</b></p> <p><b>OFF:</b> Escritório de Primeiro Depósito (“<i>Office of First Filing</i>”): o escritório de patentes onde é depositado o primeiro pedido de patente, sem reivindicação de prioridade.</p> <p><b>OSF:</b> Escritório de Segundo Depósito (“<i>Office of Second Filing</i>”): o escritório de patentes onde é depositado o segundo pedido de patente, que reivindica prioridade;</p> <p><b>RO:</b> Escritório Receptor (“<i>Receiving Office</i>”): No âmbito do PCT, escritório apto a receber depósitos internacionais em nome da Organização Mundial da Propriedade Industrial.</p> <p><b>DO:</b> Escritório Designado (“<i>Designed Office</i>”): Escritório pertencente ao país no qual o depositante deseja proteção de sua invenção e o pedido entra em fase nacional para ser examinado.</p>			

É importante considerar que o primeiro depósito deve ser feito no INPI ou no USPTO. Ou seja, o OFF deve ser o INPI-BR ou o USPTO. Caso não haja pedido de prioridade, é o RO que deve ser o INPI e o USPTO. É permitido que o pedido depositado no RO tenha uma ou mais prioridades. Neste caso, a prioridade mais antiga deve ser BR ou US. Para solicitar o PPH no INPI, o OEE (Escritório de Primeiro Exame) deve ser o USPTO. Para solicitar o PPH no USPTO o INPI deve ser o OEE. É permitido que qualquer escritório atue como Autoridade Internacional de Busca — ISA ou como Autoridade Internacional de Exame Preliminar — IPEA. Não participam do projeto as rotas “Rotas Paris (CUP)” do “Tipo B” e a “Rota PCT-PPH”.

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

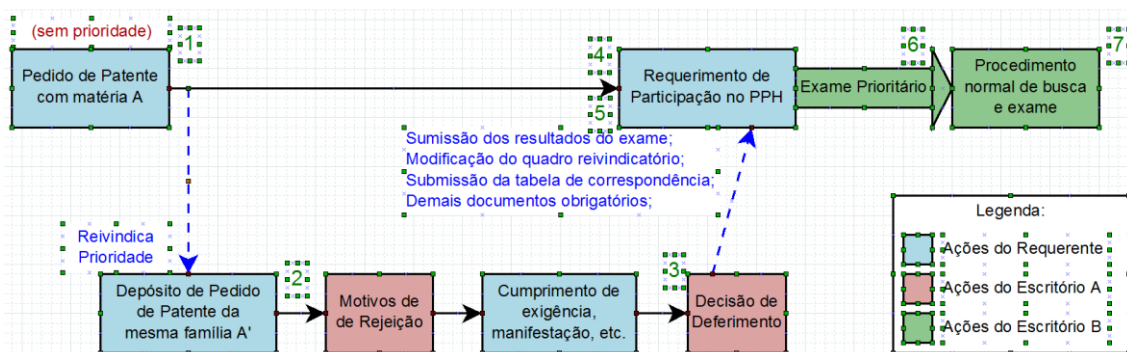
1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade). O escritório onde ocorre esse depósito fica intitulado “Escritório de Primeiro Depósito” (“*Office of First Filing*” — OFF);
2. O depositante deposita um Segundo Pedido de Patente em outro escritório de patente 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 Early 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 nos 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 Late 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 3: Exemplo das etapas do PPH “Rotas Paris (CUP)” do “Tipo C”**

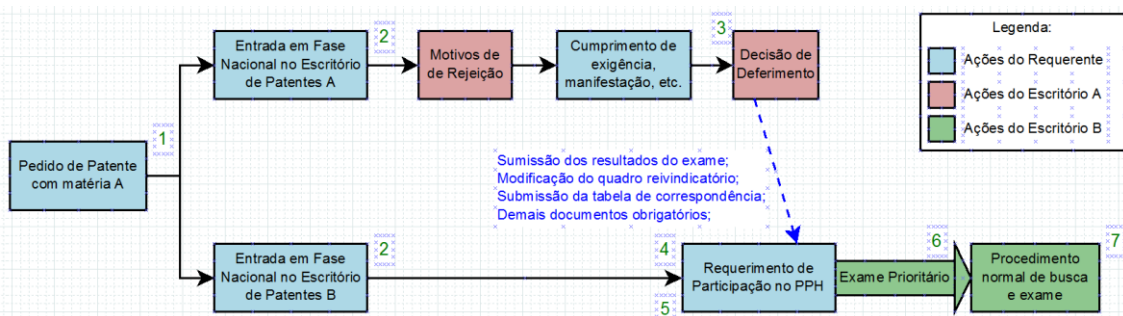
1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade). O escritório onde ocorre esse depósito fica intitulado “Escritório de Primeiro Depósito” (“*Office of First Filing*” — OFF);
2. O depositante deposita um Segundo Pedido de Patente em outro escritório de patente 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 Early 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 Late 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 4: Exemplo das etapas do PPH “Rotas PCT Direto”**

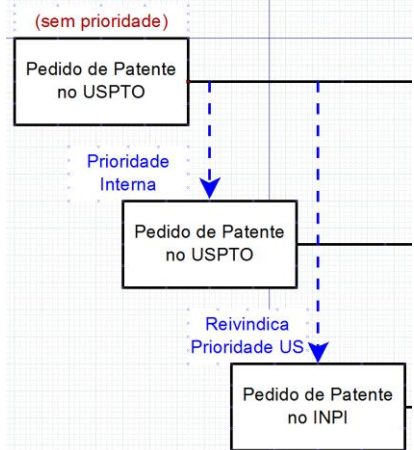
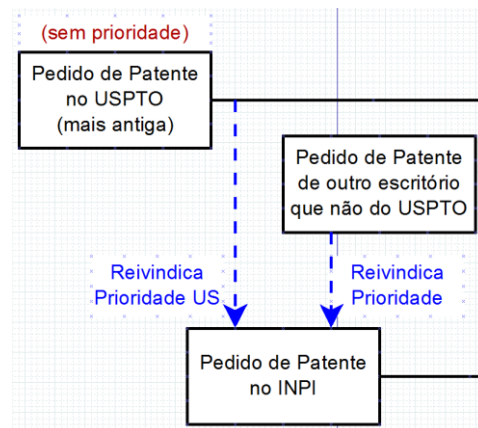
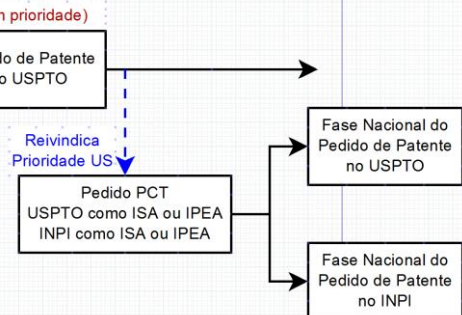
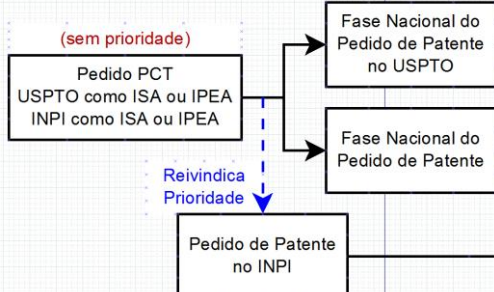
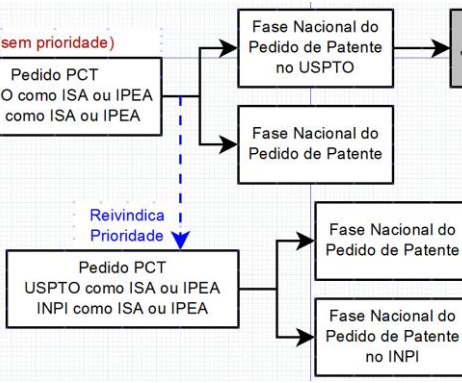
1. O depositante deposita o Primeiro Pedido de Patente (pedido de patente sem prioridade) diretamente no Escritório Receptor (“*Receiving Office*” — *RO*). Neste caso, é a Organização Mundial da Propriedade Industrial — OMPI. Observe que não há a figura do OFF. Este depósito diretamente no RO é o que nomeia a rota.
2. O pedido entra em fase nacional nos Escritórios Designados (“*Designed 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 Early 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 Late 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 5: Outros exemplos de formação de família de patentes válidas para participar do Projeto Piloto PPH entre o INPI e o USPTO**

<p>Família de Patentes com reivindicação de prioridade interna.</p>  <p>(sem prioridade)</p> <p>Pedido de Patente no USPTO</p> <p>Prioridade Interna</p> <p>Pedido de Patente no USPTO</p> <p>Reivindica Prioridade US</p> <p>Pedido de Patente no INPI</p>	<p>Família de Patentes com mais de uma reivindicação de prioridade, sendo a prioridade US ou BR a mais antiga.</p>  <p>(sem prioridade)</p> <p>Pedido de Patente no USPTO (mais antiga)</p> <p>Pedido de Patente de outro escritório que não do USPTO</p> <p>Reivindica Prioridade US</p> <p>Reivindica Prioridade</p> <p>Pedido de Patente no INPI</p>
<p>Família de Patentes que reivindica prioridade de um depósito nacional no USPTO ou no INPI para o depósito internacional em qualquer RO.</p>  <p>(sem prioridade)</p> <p>Pedido de Patente no USPTO</p> <p>Reivindica Prioridade US</p> <p>Pedido PCT USPTO como ISA ou IPEA INPI como ISA ou IPEA</p> <p>Fase Nacional do Pedido de Patente no USPTO</p> <p>Fase Nacional do Pedido de Patente no INPI</p>	<p>Família de Patentes com reivindicação de prioridade de um depósito internacional no INPI ou USPTO depósito nacional no INPI ou no USPTO.</p>  <p>(sem prioridade)</p> <p>Pedido PCT USPTO como ISA ou IPEA INPI como ISA ou IPEA</p> <p>Reivindica Prioridade</p> <p>Pedido de Patente no INPI</p> <p>Fase Nacional do Pedido de Patente no USPTO</p> <p>Fase Nacional do Pedido de Patente</p>
<p>Família de Patentes que reivindica prioridade de um depósito internacional no USPTO ou no INPI para outro depósito internacional em qualquer RO.</p>  <p>(sem prioridade)</p> <p>Pedido PCT USPTO como ISA ou IPEA INPI como ISA ou IPEA</p> <p>Reivindica Prioridade</p> <p>Pedido PCT USPTO como ISA ou IPEA INPI como ISA ou IPEA</p> <p>Fase Nacional do Pedido de Patente no USPTO</p> <p>Fase Nacional do Pedido de Patente</p> <p>Fase Nacional do Pedido de Patente</p> <p>Fase Nacional do Pedido de Patente no INPI</p>	

### **Requisitos de Elegibilidade**

Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, o pedido de patente deverá cumprir os seguintes requisitos obrigatórios:

1. O pedido de patente deve ter sido depositado no INPI a partir do dia 01 de janeiro de 2013. Esta data corresponde a data de depósito no INPI ou a data de depósito internacional no âmbito do PCT.
2. O pedido deve ser de uma patente de invenção. O requerimento de participação do projeto Prioridade BR condiciona-se a existência de um pedido de patente de invenção 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>.
3. O pedido deverá ter sido publicado na RPI. Caso o pedido ainda não tenha sido publicado, o depositante ou o seu procurador legal devem 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>; 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 INPI-USPTO. Contudo, o pedido de patente somente será aceito no Projeto, caso seja aceito na fase nacional.
4. O pedido deverá ter o requerimento de exame. Caso o pedido ainda não tenha tido o pedido de exame, o depositante ou o seu procurador legal devem gerar a GRU referente ao serviço “Pedido de exame de invenção (dispensado de petição)”, a qual possui o código 203 e efetuar o pagamento da devida retribuição;
5. O andamento do pedido de patente não pode estar suspenso para instrução regular da patente, para atendimento de exigência(s) formulada(s);
6. 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 devem 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.

7. O pedido de patente não possui outra modalidade de priorização de exame concedida;
8. A matéria do pedido de patente não pode estar em litígio judicial no Brasil;
9. Pedido de patente que não seja dividido. Ou seja, o pedido não pode ser nem o original de um pedido dividido nem o resultante da divisão de outro pedido de patente. Ressalvam-se os casos em que a divisão ocorreu diretamente do pedido original e decorrente da alegação de falta de unidade de invenção ou unidade técnico-funcional pelo OEE. Repare que é necessária atender as duas disposições acima, não apenas uma delas. Por exemplo, pedidos que sofreram mais de uma divisão, mesmo que a divisão do pedido no USPTO tenha sido decorrente de alegação de falta de unidade de invenção pelo examinador;
10. O exame técnico do pedido de patente não pode ter sido publicado na RPI;
11. Pedido de patente cuja matéria reivindicada seja explicitamente relacionada com a área de petróleo e gás e classificada com quaisquer uns dos símbolos da Classificação Internacional de Patentes — IPC, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação. Ou seja, as classificações inclusas no Apêndice I da resolução, referem-se apenas a um indicativo de possíveis áreas abrangidas, para participar do projeto, é necessário que essa relação seja explícita;
12. Pedido de patente que pertença a uma família de patentes; Para o caso do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, uma família de patentes é um conjunto de pedidos de patente depositados e patentes concedidas em que todos reivindicam, pelo menos, o documento de prioridade mais antigo. Esses pedidos e patentes podem ter sido depositados ou concedidos em mais de um escritório de patente nacional ou organização internacional. Em caso de dúvidas sobre o significado de uma família de patentes, consulte o Quadro 1 deste manual.
13. Pedido de patente cujo membro da família foi considerado passível de patenteamento pelo USPTO. Ou seja, pedidos de patente que estão aptos a serem patenteados. Utilizando a nomenclatura americana, o USPTO deve ter permitido o pedido de patente a converter-se em uma patente e, por conseguinte, recebeu uma “*notice of allowance*”;
14. Pedido de patente que reivindica pelo menos a prioridade mais antiga válida, no âmbito da Convenção de Paris, com origem no Brasil ou nos Estados Unidos; ou,

para pedidos sem reivindicação de prioridade, pedido de patente cujo o Escritório Receptor (*Receiving Office* — RO), no âmbito do PCT, foi o INPI ou o USPTO, sendo que este depósito no RO não reivindica prioridade;

Algumas naturezas de pedido estão impedidas de ter seu exame priorizado pelo Projeto. Pedidos de modelo de utilidade e de desenho industrial não podem ser priorizados utilizando o Projeto Piloto PPH INPI-USPTO. Por outro lado, o resultado dos pedidos de “*Plant patent applications*”, “*reexamination applications*”, “*reissue applications*” e “*industrial design applications*” não podem ser utilizados como base para requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO no INPI.

### **Outros Serviços e Serviços Conexos**

Os serviços necessário para sanar o pedido de patente, bem como aqueles conexos ao PPH (tal como a publicação antecipada) devem ser apresentados mediante formulário específico, juntamente com o pagamento da GRU referente a cada serviço.

### **Documentos e declarações obrigatórios**

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

1. Formulário de Requerimento de Exame Prioritário;
2. Novas vias do pedido de patente, adequadas para suficientemente corresponder à matéria previamente estipulada como deferida pelo USPTO, respeitando as instruções normativas vigentes referentes à apresentação de pedidos de patentes ao INPI;
3. Tabela de correspondência entre as reivindicações consideradas patenteáveis pelo OEE e as modificadas apresentadas ao INPI. A tabela de correspondência relaciona as reivindicações concedidas no USPTO com o novo quadro reivindicatório apresentado no INPI. Veja o modelo abaixo na Tabela 3. Lembre-se que o escopo do quadro reivindicatório deve ser igual ou mais restrito e que as modificações devem respeitar as diretrizes de exame. Comprovação de que o pedido se enquadra no setor de petróleo e gás. O documento pode conter o trecho do relatório descritivo que revela a relação com a matéria ou a classificação efetuada pelo escritório de patentes.

4. Caso o quadro reivindicatório modificado apresentado junto ao INPI corresponda a simples tradução do quadro reivindicatório concedido no USPTO, O depositante fica dispensado de apresentar a tabela e basta uma declaração simples de que o quadro reivindicatório corresponde a uma tradução.

**Tabela 4: Exemplo de Tabela de Correspondência do Quadro Reivindicatório**

Reivindicação concedida no USPTO	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 corresponde a simples tradução da reivindicação 1 considerada patenteável no USPTO.
2	2 e 3	A reivindicação 2 concedida no USPTO foi desmembrada na reivindicação 2 e 3 apresentada junto ao INPI para atender a legislação.
3 e 4	4	As reivindicações 3 e 4 concedidas no USPTO foram agrupadas na reivindicação 4 apresentada junto ao INPI para atender a legislação.
5	5	As reivindicações 5 concedidas no USPTO corresponde a reivindicação 5 apresentada junto ao INPI restringida com acréscimo do trecho...

Alguns documentos necessitam ser anexados em casos especiais:

5. Caso o objeto do pedido de patente ser decorrente de acesso à amostra de componente do patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado, é necessário apresentar, junto ao requerimento do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, as informações exigidas pela legislação vigente.
6. Caso haja representante legal do(s) depositante(s), é necessário anexar cópia simples da procuração (de cada um dos depositantes);

Caso exista mais de um depositante, todos devem autorizar o requerimento de participação;

As declarações necessárias para participar do Projeto Piloto PPH entre o INPI e o USPTO 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.** Embora o Projeto Piloto PPH INPI-USPTO seja pago, **não é necessário anexar o comprovante de recolhimento de retribuição** ao formulário de requerimento.

### **Requerimento de participação**

O serviço deve ser requerido pelo titular do pedido de patente durante a vigência do projeto. Para requerer o exame prioritário Prioridade BR, 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.

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.

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 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, 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 marcar a quadrícula em todos os itens considerados obrigatórios. Adicionalmente, o depositante deverá anexar ao formulário de Requerimento de Exame Prioritário a documentação.

Havendo mais de um depositante para o pedido de patente, é necessário que todos os depositantes anuem o Requerimento de Exame Prioritário. Neste caso, deve ser marcado, na seção “Documentos Anexados”, a quadrícula referente a “Anuência dos demais depositantes” e anexada declarações acerca da anuência à solicitação de exame prioritário.

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.

No caso do peticionamento eletrônico, o formulário deve ser submetido ao INPI juntamente com a cópia digital dos documentos indicados no item “Documentos Anexados”.

### **Fluxo Processual**

A data da solicitação para o ingresso no Projeto Piloto Prioridade BR corresponde à data de recebimento da petição de requerimento do exame prioritário na sede do INPI ou nas respectivas Divisões Regionais e/ou Representações de cada estado da federação ou à data de recebimento do formulário eletrônico.

A avaliação do Requerimento de Exame Prioritário será efetuada pela Diretoria de Patentes — DIRPA e obedecerá à ordem cronológica da data da solicitação do serviço. 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 disponibilizadas ao público no sistema e-Parecer do INPI (<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 prevista no art. 30 da LPI. 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.

Caso negado o pedido de exame prioritário, **o depositante poderá apresentar um único novo Requerimento de Exame Prioritário apenas nos casos em que o**



**INPI 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 regulamentado pela Resolução INPI PR n.º 154/2015 não serão aceitos nos casos em que o prazo do projeto piloto foi expirado; nos casos em que se atingiu o número máximo de pedidos estipulado para o projeto nem nos casos em que sejam apresentados mais de um novo requerimento de exame prioritário. Não cabe recurso a estas decisões.

### **O exame de mérito**

O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO 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 INPI-USPTO não isenta o depositante do cumprimento do estipulado na 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.

Por decorrência do exame técnico, o INPI pode solicitar ao depositante cópias de outros documentos, tais como relatórios de busca e relatórios de exames técnicos efetuados pelo USPTO; quadro reivindicatório considerado patenteável; documentos do estado da técnica citados, bem como as manifestações do depositante durante o trâmite do processo no USPTO. 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, conforme artigo 34 da LPI.

### **Informações adicionais**

Detalhes adicionais sobre o Projeto Piloto PPH são disponibilizados na Resolução PR-INPI PR n.º 154 de 2015 que disciplina o tema. 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](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 USPTO, consulte o memorando de

entendimento: [http://docs.google.com/viewer?url=http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/PPH\\_MOU\\_and\\_Workplan\\_USPTOINPI.pdf](http://docs.google.com/viewer?url=http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/PPH_MOU_and_Workplan_USPTOINPI.pdf) Caso necessite, entre em contato por intermédio do endereço eletrônico [PPH@inpi.gov.br](mailto:PPH@inpi.gov.br).

Este Guia não substitui texto o publicado na Resolução PR-INPI n.º 154 de 2015, publicada na RPI N° 2348 de 05 de Janeiro de 2016.