



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO/ INPI/PR nº 184, DE 24 DE MARÇO DE 2017

Assunto: Institui o Projeto Piloto de Exame Compartilhado PPH INPI-JPO.

O **PRESIDENTE** e o **DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS, DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016,

RESOLVEM:

Art. 1.º Esta Resolução institui o procedimento administrativo do Projeto Piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* — PPH, acordado entre o INPI e o *Japan Patent Office* - JPO, doravante Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

Art. 2.º Para os fins do disposto nesta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - LPI: Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

II - IPC: Classificação Internacional de Patentes;

III - CPC: Classificação Cooperativa de Patentes;

IV - CUP: Convenção de Paris;

V - PCT: Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes;

VI - RO: Escritório Receptor no âmbito do PCT;

VII - ISA: Autoridade de Pesquisa Internacional no âmbito do PCT;

VIII - IPEA: Autoridade de Exame Preliminar Internacional no âmbito do PCT;

IX - Primeiro Pedido de Patente: pedido de patente com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional conforme estabelecido pela CUP; ou depósito internacional, no âmbito do PCT, sem reivindicação de prioridade;

X - Segundo Pedido de Patente: pedido de patente, inclusive internacional, que reivindica como prioridade o primeiro pedido de patente no âmbito da CUP; ou fase nacional do primeiro pedido de patente no âmbito do PCT;

XI - Família de Patentes: conjunto de pedidos de patente depositados em mais de um escritório de patente nacional ou organização internacional, em que todos reivindiquem como prioridade unionista, pelo menos, o Primeiro Pedido de Patente;

XII - OFF: Escritório de Primeiro Depósito (*Office of First Filing*) - o escritório de patentes onde é depositado o Primeiro Pedido de Patente;

XIII - OSF: Escritório de Segundo Depósito (*Office of Second Filing*) - o escritório de patentes onde é depositado o Segundo Pedido de Patente;

XIV - OEE: Escritório de Primeiro Exame (*Office of Earlier Examination*) - o escritório de patentes que primeiro notifica a decisão de concessão de patente de um pedido de uma família de patentes, independente de ser o OFF ou OSF;

XX - OLE: Escritório de Segundo Exame (*Office of Later Examination*) - os demais escritórios de patente nos quais foi depositado um pedido de patente da mesma família que aquele decidido pelo OEE, e este pedido de patente permanece pendente de exame;

XVI - Pedido de patente apto: pedido de patente que cumpre as condições de elegibilidade estabelecidas nesta Resolução;

XVII - Data de requerimento: data de protocolo da petição de requerimento do exame compartilhado prioritário exclusivamente por intermédio de formulário eletrônico;

XVIII - Pedido suficientemente correspondente: pedido cuja matéria descrita no pedido depositado no OLE não acrescenta, nem modifica a matéria considerada patenteável no OEE, mesmo considerando diferenças devido a traduções, sendo ambos pertencentes à mesma família de patentes;

XIX - Reivindicação suficientemente correspondente: reivindicação em que a matéria pleiteada no OLE é de escopo igual ou mais restrito do que a matéria considerada patenteável no OEE, mesmo considerando diferenças devido a traduções da reivindicação;

XX - Escopo de reivindicação mais restrito: o escopo de uma reivindicação é mais restrito quando é limitada, nos termos do art. 32 da LPI e da Resolução INPI PR nº 93, de 10 de junho de 2013; e

XXI - RPI: Revista da Propriedade Industrial.

Art. 3.º Para os efeitos desta Resolução, no Projeto Piloto PPH INPI-JPO ocorrem as seguintes etapas:

I - o depositante deposita o primeiro pedido de patente, tornando o escritório nacional ou organização internacional o OFF;

II - o depositante deposita o segundo pedido de patente reivindicando o primeiro pedido de patente como prioridade, tornando o escritório nacional o OSF;

III - o escritório nacional que notifica a primeira decisão de concessão de patente, seja do primeiro ou do segundo pedido de patente, torna-se o OEE;

IV - o depositante requer a participação no PPH do pedido da mesma família no OLE, atendendo aos requisitos e submetendo os resultados da decisão do OEE; e

V - caso considerado apto, o OLE prioriza o pedido de patente de mesma família em todas as etapas subsequentes, até a decisão final.

Parágrafo único. O eventual abandono do Primeiro Pedido de Patente que serviu como documento de prioridade para depósito internacional, no âmbito do PCT, não exclui a participação das respectivas fases nacionais no Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

Art. 4.º Podem participar do Projeto Piloto PPH INPI-JPO pedidos de patente de invenção ou pedidos de patente de modelo de utilidade que, simultaneamente:

I - pertencem a uma família de patentes cujo, pelo menos, primeiro pedido de patente foi depositado no INPI ou no JPO ou, no âmbito do PCT, no BR/RO ou no JP/RO;

II - o JPO, atuando como OEE, deferiu um pedido de patente da mesma família de patentes;

Art. 5º Podem participar do Projeto Piloto pedidos de patente cuja matéria reivindicada relaciona-se explicitamente com o campo técnico de tecnologia da informação e, simultaneamente, o pedido de patente foi classificado pelo INPI em quaisquer uns dos símbolos constante no Anexo I desta Resolução, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação.

Art. 6º A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - pedido de patente publicado, inclusive a publicação internacional, quando aplicável, ou aceito no exame de admissibilidade para a entrada na fase nacional dos pedidos depositados via PCT;

II - pedido de patente com o requerimento de exame, consoante o disposto no art. 33 da LPI;

III - pedido de patente cujo exame não se encontre suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada pelo INPI;

IV - pedido de patente que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o art. 84 da LPI;

V - pedido de patente que não tenha requerimento de priorização de exame concedido e publicado na RPI;

VI - pedido de patente que não esteja em litígio judicial no Brasil; e

VII - 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.

Art. 7º O depositante deve efetuar o requerimento de exame prioritário.

§ 1º Quando não praticados pelo próprio depositante, os atos de que trata esta Resolução, devem ser acompanhados do instrumento de procuração, nos termos do § 1º do art. 216, da LPI.

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

Art. 8º Cada depositante pode participar com até 6 (seis) pedidos de patente a cada 4 (quatro) ciclos mensais.

§ 1º Havendo mais de um depositante, o limite do caput se aplica a todos os demais pedidos de patente que possuam pelo menos um depositante em comum.

§ 2º O ciclo mensal de que trata o caput do artigo é contabilizado do 1º ao último dia útil do mês.

§ 3º O ciclo mensal de que trata o caput do artigo não é prorrogado se o vencimento cair em dia em que não houver expediente.

§ 4º As demais petições de requerimento efetuadas pelo mesmo depositante, dentro do mesmo ciclo mensal, não serão conhecidas.

Art. 9º O depositante está sujeito ao pagamento de retribuição correspondente à avaliação do requerimento de participação.

Art. 10. Junto com o requerimento de participação, devem ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

I - formulário eletrônico de requerimento de exame prioritário PPH de pedido de patente;

II - comprovação de que é um pedido de patente conforme definições do art. 4º desta Resolução;

III – pedido de patente alterado para suficientemente corresponder à matéria previamente deferida pelo JPO para pedido de mesma família, respeitando as instruções normativas vigentes referentes à alteração de pedidos de patentes ao INPI;

IV – tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo JPO como OEE, conforme modelo do Anexo II desta Resolução; ou no caso das reivindicações apresentadas ao INPI constituírem uma mera tradução das reivindicações do pedido de mesma família deferidas pelo JPO, declaração desta condição; e

V – declaração de que o pedido de patente não está em litígio judicial no Brasil.

Art. 11. 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.

Art. 12. 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.

Art. 13. Durante a análise dos requerimentos de participação ou do exame técnico, o INPI pode solicitar ao depositante:

I - cópia de um ou mais relatórios de busca, relatórios de exames técnicos efetuados pelo OEE;

II - cópia dos documentos do estado da técnica citados pelo OEE em seus relatórios de exame técnico.

III - cópia da ação efetuada pelo JPO, na qualidade de OEE, determinando a matéria passível de proteção por patentes;

IV - cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo OEE;

V - cópia de eventuais manifestações do depositante junto ao OEE;

VI - cópia da ação efetuada pelo JPO, na qualidade de OEE, deferindo o pedido de patente correspondente;

Art. 14. Na hipótese da apresentação de cópias de documentos, o requerente deve declarar que as mesmas são fiéis aos documentos originais, reproduzindo a sua forma e o seu conteúdo.

Parágrafo único. Na hipótese dos documentos descritos no caput do artigo forem redigidos em idioma diverso do português, inglês ou espanhol, o requerente deve apresentar também a respectiva tradução simples para o português, reproduzindo seu conteúdo.

Art. 15. A verificação dos requerimentos de exame prioritário e da elegibilidade dos pedidos de patente aptos a participar do Projeto Piloto PPH INPI-JPO é de responsabilidade da Diretoria de Patentes - DIRPA.

§ 1º A DIRPA delega à Comissão Técnica do Grupo de Exame Cooperativo a responsabilidade pela análise e seleção dos pedidos submetidos ao Projeto Piloto.

§ 2º O Grupo de Exame Cooperativo convoca a Comissão Técnica.

§ 3º A avaliação dos requerimentos de que trata o caput deste artigo observa a ordem cronológica da data do último requerimento para participação no Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

Art. 16. Por ocasião da análise e seleção dos requerimentos submetidos ao projeto piloto, a Comissão Técnica elabora o relatório relativo a:

- I - sugestão pela possibilidade de participação;
- II - indicação da existência de irregularidades sanáveis; e/ou
- III - sugestão por negar a participação;

Art. 17. Nos casos em que o INPI apontar irregularidades sanáveis, o depositante pode reapresentar o requerimento de exame prioritário PPH no prazo de 60 dias, conforme previsto no art. 224 da LPI, corrigindo as eventuais irregularidades, ficando dispensado de reapresentar eventuais documentos, para os quais não foram apontadas irregularidades.

Art. 18. Os requerimentos de participação são decididos pelo Diretor de Patentes.

Art. 19. O INPI examinará tecnicamente até 200 (duzentos) pedidos de patente na função de OLE.

Art. 20. Quando o pedido de patente submetido for considerado apto a participar do Projeto Piloto PPH INPI-JPO, o INPI notificará a concessão do exame prioritário do pedido de patente em publicação na RPI.

Art. 21. Quando o pedido de patente não for considerado apto a participar do Projeto Piloto ou exceder o limite de vagas, o INPI notificará a negação do exame prioritário do pedido de patente em publicação específica na RPI.

§1º O exame prioritário que for negado mantém o pedido de patente no processamento normal de exame.

Art. 22. Não são conhecidas as petições de recurso das decisões que negaram a participação do pedido de patente quando:

- 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 no Art. 6º desta Resolução não foram atendidos antes da avaliação pela comissão técnica.

Art. 23. O Projeto Piloto PPH INPI-JPO não altera o princípio da independência dos direitos estabelecido pelo art. 4bis da CUP, portanto:

I - o depositante deve cumprir o estipulado na LPI para os pedidos de patente depositados no INPI;

II - o depositante não está isento das demais retribuições pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente, e

III - o exame do pedido de patente é efetuado conforme a legislação brasileira e respeitando os demais procedimentos vigentes na data de exame.

Art. 24. O Projeto Piloto PPH INPI-JPO receberá requerimentos de participação por até dois anos e se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor no dia 01 de abril de 2017 e sua publicação se dará na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2017

LUIZ OTÁVIO PIMENTEL

Presidente

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados □

ANEXO I

SÍMBOLOS DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES — IPC

Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-JPO, os pedidos de patente devem estar classificados em pelo menos um dos símbolos da Classificação Internacional de Patentes — IPC, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação, abaixo:

	Campo Técnico	Códigos IPC
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, H04N-003, H04N-005, H04N-009, H04N-013, H04N-015, H04N-017, H04R, H04S, H05K
3	Telecomunicações	G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N-001, H04N-007, H04N-011, H04Q
4	Comunicação digital	H04L
5	Processos básicos de comunicação	H03#
6	Tecnologia da computação	(G06# not G06Q), G11C, G10L
7	Métodos de tecnologia da informação para gestão	G06Q
8	Semicondutores	H01L
9	Diversos	B60K, B60L, B60W, B62D, B62J, F02D, G02B, G02F, G03G, G08G, H01S, H04N19, H04N21, H04W, H05H

ANEXO II
TABELA DE CORESPONDÊNCIA DE REIVINDICAÇÕES

Tabela de Correspondência de Reivindicações		
Reivindicação requerida no INPI	Reivindicação patenteada no USPTO	Comentário sobre a correspondência