



**PLANO DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PILOTO  
PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) ENTRE O  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DO BRASIL  
E O  
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

**I. Introdução**

1.1 – Em concordância com o Memorando de Entendimento, assinado em Novembro de 2015, entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil (INPI) e o United States Patent and Trademark Office (USPTO), este documento dispõe sobre os critérios sob os quais o Programa Piloto PPH INPI-USPTO deve operar.

1.2 – Conforme o Programa Piloto PPH INPI-USPTO, depositantes podem requisitar o exame acelerado de um pedido que está depositado no “Office of Later Examination” (“OLE”) e que satisfaz os seguintes requisitos do Programa Piloto PPH INPI-USPTO.

1.3 – Nos termos do Programa Piloto PPH INPI-USPTO, um depósito que já foi objeto de uma decisão no “Office of Earlier Examination” (“OEE”) contém matéria admissível que pode servir de base para o exame de um depósito correspondente no OLE, possibilitando o OLE utilizar os resultados da busca e do exame do OEE.

**II. Requisitos de Elegibilidade**

2.1 - Os Escritórios devem prover procedimento minimamente acelerado para os depositantes, no âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO, quando os seguintes requisitos foram atendidos:

1. Os depósitos antes do OEE e do OLE tem a mesma data de depósito mais antiga (a qual pode ser a data de prioridade ou a data de depósito).
2. O OEE publicou uma decisão de concessão ou uma “notice of allowance”. A indicação de que o pedido de patente foi aceito ou de que será concedido como uma patente deve ser fornecida com uma declaração explícita em qualquer produto de trabalho substantivo do OEE.

3. Cada uma das reivindicações apresentadas para exame no âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO deve corresponder a, pelo menos, uma reivindicação entendida como admissível no OEE. As reivindicações devem ter o mesmo escopo ou um escopo mais restrito.
4. O OLE não pode ter começado o exame substantivo do pedido.
5. O pedido tem a data de depósito mais antiga (data de depósito ou data de prioridade) no Brasil ou nos Estados Unidos.
6. O OEE precisa ser o INPI ou o USPTO.

2.2 – Os pedidos no OEE e no OLE devem ser disponibilizados para o público.

2.3 – Para um depósito feito no OLE ser considerado no âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO, deve ter sido objeto de exame substancial no OEE, incluindo considerações sobre novidade, inventividade e aplicabilidade industrial.

2.4 - Pedidos depositados tanto no INPI quanto no USPTO como Organismo Receptor sob o âmbito do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) são elegíveis para participação no programa, na medida em que eles, no contexto, satisfaçam os requisitos estabelecidos para a participação.

### **III. Documentação de suporte requerida para um pedido ao Programa Piloto PPH INPI-USPTO**

3.1 – Os Escritórios devem requerer a seguinte documentação para respaldar um pedido de aceleração de exame no âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO:

1. Formulário de pedido do Programa Piloto PPH INPI-USPTO preenchido; e
2. Uma cópia do(s) produto(s) de trabalho que forem relevantes para a admissibilidade das reivindicações do pedido correspondente no OEE.

3.2 – Os Escritórios podem também requisitar ao depositante que disponibilize a seguinte documentação:

1. Cópias do estado da técnica citadas pelo OEE que não forem patentes e publicações patentárias do OLE, que não estão disponíveis para o OLE nos seus bancos de dados ou arquivos de pesquisa;
2. Traduções de quaisquer dos documentos listados nos tópicos 3.1 2 (ver tópico 3.3 abaixo);

3. Uma tabela de correspondência das reivindicações, que mostre a relação entre as reivindicações no pedido do OLE e aquelas do pedido no OEE que foram aceitas ou concedidas; e
4. Uma cópia das reivindicações aceitas ou concedidas pelo OEE.

3.3 - Os Escritórios devem se esforçar para usar traduções automatizadas para acessar e avaliar a documentação de suporte para o máximo possível. Quando traduções automatizadas forem consideradas pelo OLE como sendo de qualidade insuficiente, então o escritório participante pode também solicitar ao depositante a apresentação de tradução manual.

#### **IV. Análise de um pedido do Programa Piloto PPH INPI-USPTO**

4.1 – O OLE deve prontamente considerar os pedidos depositados para exame acelerado no âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO. Quando o OLE considerar que um pedido de exame acelerado no âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO está deficiente, o OLE deve informar o depositante das deficiências detectadas e fornecer ao depositante uma oportunidade para corrigir o pedido dentro de um período razoável de tempo.

#### **V. Disposições Diversas**

5.1 - Os Escritórios devem compartilhar informações estatísticas básicas e podem conduzir estudos conforme apropriado, e como os recursos permitirem, a fim de monitorar o uso e melhorar a qualidade do sistema como um todo.