



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

21/12/2015

RESOLUÇÃO

N.º 154/2015

Assunto: Dispõe sobre o procedimento administrativo do Projeto Piloto de Exame Compartilhado Prioritário *Patent Prosecution Highway* — PPH.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI e o DIRETOR DE PATENTES, no uso das suas atribuições regimentais, e, tendo em vista o disposto na Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial — LPI, e nos artigos 159, inciso IV, e 106 do Regimento Interno do INPI, anexo da Portaria n.º 149 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior — MDIC, de 15 de maio de 2013, e

Considerando a Declaração Conjunta entre os Governos do Brasil e dos Estados Unidos da América sobre o Compartilhamento de Exame de Patentes entre Escritórios, assinado em Washington em 30 de junho de 2015;

Considerando o Memorando de Entendimentos entre o INPI e o *United States Patent and Trademark Office* — USPTO, de 19 de novembro de 2015 e o respectivo Plano de Trabalho acordado na mesma ocasião; e

Considerando os princípios da territorialidade e da independência dos direitos de propriedade industrial.

RESOLVEM:

Art. 1.º Esta Resolução dispõe sobre o procedimento administrativo do Projeto Piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* — PPH acordado entre o INPI e o USPTO, doravante Projeto Piloto PPH INPI-USPTO no âmbito do INPI.

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

I - Primeiro pedido de patente: pedido de patente depositado no INPI ou no USPTO, sem reivindicação de prioridade, hábil como documento de prioridade para um segundo depósito de pedido de patente em outro escritório de patente nacional ou organização internacional e capaz de originar uma família de patentes; ou depósito internacional, no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes — PCT, sem reivindicação de prioridade, no qual se indicou o INPI ou o USPTO como escritório receptor, hábil para entrar em fase nacional e originar uma família de patentes;

II - Segundo pedido de patente: pedido de patente depositado no INPI ou no USPTO e que faz parte da família de patentes do primeiro pedido de patente; ou pedido de patente que entrou em fase nacional no INPI ou no USPTO e que faz parte da família de patentes do primeiro pedido de patente;

III - Família de Patentes: conjunto de pedidos de patente depositados em mais de um escritório de patente nacional ou organização internacional, em que todos reivindiquem, pelo menos, o documento de prioridade mais antigo;

IV - Escritório de Primeiro Depósito (*Office of First Filing*) — OFF: o escritório de patentes onde é depositado o primeiro pedido de patente;

V - Escritório de Segundo Depósito (*Office of Second Filing*) — OSF: o escritório de patentes onde é depositado o segundo pedido de patente;

VI - Escritório de Primeiro Exame (*Office of Earlier Examination*) — OEE: o escritório nacional de patentes, INPI ou USPTO, que primeiro notifica a decisão de concessão de patente de um pedido de uma família de patentes, seja ele o OFF ou OSF;

VII - Escritório de Segundo Exame (*Office of Later Examination*) — OLE: o escritório nacional de patentes, INPI ou USPTO, no qual é requerido o PPH, que prioriza o trâmite e que realiza o exame de um pedido de patente de mesma família de patentes com base nos resultados do OEE;

VIII - Pedido de patente apto: pedido de patente que cumpre as condições de elegibilidade estabelecidas no art. 7º desta Resolução;

IX - Data de requerimento: data de protocolo da petição de requerimento do exame compartilhado prioritário na sede do INPI ou nas respectivas divisões regionais e/ou representações de cada Estado da Federação ou por intermédio de formulário eletrônico ou a data da postagem na hipótese de envio via postal;

X - 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;

XI – Reivindicação suficientemente correspondente: reivindicação em que a matéria reivindicada 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; e

XII – 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.

Art. 3.º Para os efeitos desta Resolução, no PPH 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 ou entra em fase nacional, 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 Projeto Piloto PPH INPI-USPTO no outro Escritório nacional, que passa a ser o OLE, atendendo aos requisitos e submetendo os resultados da primeira decisão de concessão de patente; 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 entradas em fase nacional do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

Art. 4.º O depositante de um pedido de patente deferido no USPTO pode requerer a priorização do exame de pedido de patente da mesma família no INPI, caso atenda aos requisitos desta Resolução.

Art. 5.º O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO será válido por dois anos para o recebimento de requerimentos de participação ou o Projeto Piloto se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

Art. 6.º O INPI examinará até 150 (cento e cinquenta) pedidos na função de OLE.

§1º O exame de que trata o *caput* deste artigo observará a ordem cronológica das datas de requerimento para participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

§2º Os pedidos aptos a participarem do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO que excederem o limite estabelecido no *caput* deste artigo não serão incluídos no Projeto.

Art. 7.º São requisitos para o exame prioritário no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO:

- I - Pedido de patente depositado no INPI a partir de 1º. de janeiro de 2013;
- II - Pedido de patente de invenção;
- III - Pedido de patente publicado na Revista da Propriedade Industrial — RPI, nos termos do disposto no art. 30 da LPI ou publicado antecipadamente a requerimento do depositante, conforme o disposto no parágrafo 1º. do art. 30 da LPI ou que tenha sido aceito no exame de admissibilidade para a entrada na fase nacional dos pedidos depositados via PCT;
- IV- Pedido de patente com o requerimento de exame, conforme o disposto no art. 33 da LPI;
- V - Pedido de patente cujo exame não se encontre suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada pelo INPI;
- VI - Pedido de patente que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o art. 84 da LPI;
- VII - Pedido de patente que não tenha requerimento de priorização de exame concedido e publicado na RPI;
- VIII - Pedido de patente que não seja objeto de ação judicial no Brasil;
- IX - 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;
- X - Pedido de patente que não tenha sofrido exame técnico regular devidamente publicado na RPI;

XI - Pedido de patente cuja matéria reivindicada relaciona-se explicitamente com a indústria de petróleo, gás e petroquímica e classificada com quaisquer uns dos símbolos da Classificação Internacional de Patentes — IPC, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação, constantes no Apêndice I desta Resolução;

XII - Pedido de patente que pertença a uma família de patentes, conforme disposto no art. 2º. desta Resolução;

XIII - Pedido de patente cujo membro da família foi deferido no USPTO (*“notice of allowance”*);

XIV - Pedido de patente cuja família possui pelo menos o primeiro pedido de patente depositado no INPI ou USPTO.

§ 1º Pedidos de patente de modelo de utilidade e de desenho industrial estão excluídos do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

§ 2º *“Plant patent applications”, “reexamination applications”, “reissue applications”* e *“industrial design applications”* não podem ser utilizados para requerer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO.

Art. 8.º O pedido de admissão no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, de que trata esta Resolução, será requerido por intermédio do Código de Serviço n.º. 277 da Tabela de Retribuições dos Serviços Relativos a Patentes Prestados pelo INPI, porém não o isenta das demais retribuições pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente.

Art. 9.º Nas hipóteses em que o INPI atue como o OEE de um pedido de patente que possua membro de família no USPTO, o depositante poderá requerer participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO no USPTO observando as disposições estabelecidas pelo USPTO.

Art. 10. Para que o pedido de patente possa ser admitido no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, apenas o depositante pode efetuar o requerimento, utilizando o

Formulário de Requerimento de Participação no Projeto *Patent Prosecution Highway* — PPH.

Parágrafo único. Havendo mais de um depositante para o pedido de patente, todos devem autorizar o requerimento de participação.

Art. 11. Os atos de que trata esta Resolução, quando não praticados pelo próprio depositante, devem estar acompanhados do instrumento de procuração, nos termos do parágrafo 1º do art. 216 da LPI.

Art. 12. O depositante deve apresentar os seguintes documentos e informações em português ao INPI no ato do requerimento de admissão no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO de um pedido de patente:

I - Formulário de Requerimento de Exame Prioritário;

II - Novas vias do pedido de patente, adequadas para suficientemente corresponder à matéria previamente estipulada como deferida pelo OEE, respeitando as instruções normativas vigentes referentes à apresentação de pedidos de patentes ao INPI;

III - Tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo USPTO como OEE, conforme modelo do Apêndice II desta Resolução;

IV - Comprovação de que o pedido se enquadra no setor tecnológico apto a participar do Projeto Piloto, conforme o inciso XI, art. 7º desta resolução;

V - Na hipótese do objeto do pedido de patente ser decorrente de acesso a amostra de componente do patrimônio genético brasileiro ou conhecimento tradicional associado, é necessário apresentar, junto ao requerimento do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, as informações exigidas pela legislação vigente;

VI - Na hipótese de relatório de exame técnico do OEE citar documentos do estado da técnica não patentários, é necessário apresentar, junto ao requerimento do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, estes documentos;

Parágrafo único. Na hipótese das reivindicações apresentadas ao INPI constituírem uma mera tradução das reivindicações deferidas pelo USPTO como OEE, a tabela de correspondência relativa ao inciso III deste artigo pode ser substituída por uma simples declaração desta condição.

Art. 13. O depositante deve apresentar documentos com as seguintes declarações, em português, ao INPI no momento do requerimento de participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO ou declará-las no Formulário de Requerimento de Exame Prioritário:

I - Que as cópias das ações do OEE, caso apresentadas ao INPI, são fiéis aos documentos originais, reproduzindo a sua forma e o seu conteúdo;

II - Que as traduções, caso apresentadas ao INPI, são fiéis ao conteúdo dos documentos originais;

III - Que o pedido de patente não está em litígio judicial no Brasil; e

IV - Que o pedido de patente não é resultado de divisão voluntária do pedido de patente.

Art. 14. A verificação dos requerimentos de exame prioritário e da elegibilidade dos pedidos de patente que poderão participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO é de responsabilidade da Diretoria de Patentes – DIRPA, por intermédio do Grupo de Trabalho do Projeto de Exame Prioritário Compartilhado.

Art. 15. Quando o pedido de patente submetido for considerado apto a participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, o INPI notificará a concessão do exame prioritário do pedido de patente em publicação específica na RPI.

Art. 16. Quando o pedido de patente for considerado não 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 devolve o pedido de patente o processamento ordinário.

§2º Nos casos em que o INPI apontar irregularidades sanáveis, o depositante pode apresentar um único requerimento adicional de exame prioritário 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. 17. Não cabe recurso das decisões previstas nesta Resolução, conforme o art. 212 da LPI.

Art. 18. Mesmo que concedida a priorização do trâmite do processo, o exame do pedido de patente não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação conforme previsto no art. 31 da LPI.

Art. 19. O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO não altera o princípio da independência dos direitos estabelecido pelo art. 4bis da Convenção da União de Paris – CUP.

Art. 20. O Projeto Piloto PPH INPI-USPTO não isenta o depositante do cumprimento do estipulado na LPI para os pedidos de patente depositados no INPI.

Art. 21. O exame do pedido de patente pela via do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO será efetuado conforme a legislação brasileira e respeitando os demais procedimentos vigentes na data de exame.

Art. 22. No período de exame técnico, o INPI pode solicitar ao depositante cópias dos seguintes documentos:

I - Cópia dos relatórios de busca, relatórios de exames técnicos efetuados pelo OEE e manifestações do depositante aos ditos relatórios;

II - Cópia do quadro reivindicatório considerado patenteável pelo OEE;

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

Parágrafo único. Os documentos solicitados pelo INPI, que não estão originalmente em português, inglês ou espanhol, devem ser apresentados ao INPI na forma de uma tradução simples para um desses idiomas, a critério do depositante.

Art. 23. Esta Resolução entra em vigor no dia 11 de janeiro de 2016.

LUIZ OTÁVIO PIMENTEL

Presidente

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

Diretor de Patentes

APÊNDICE I

SÍMBOLOS DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES — IPC

Para participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, 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:

- a) B01 - Processos ou Aparelhos Físicos ou Químicos em Geral;
- b) B63 - Navios ou outras embarcações; equipamentos correlatos;
- c) C09K8 - Composições para perfuração de orifícios ou poços;
Composições para o tratamento de orifícios ou poços, p. ex. para as operações de acabamento ou de reparação;
- d) C10 - Indústrias do petróleo, do gás ou do coque; combustíveis;
lubrificantes; turfa;
- e) E02 - Engenharia hidráulica; fundações; terraplenagem;
- f) E21 - Perfuração do solo; mineração;
- g) F15 - Atuadores por pressão de fluidos; hidráulica ou pneumática em geral;
- h) F16 - Elementos ou unidades de engenharia; medidas gerais para assegurar e manter o funcionamento efetivo de máquinas ou instalações;
- i) F17 - Armazenamento ou distribuição de gases ou líquidos;
- j) G01 - Medição; Teste.

APÊNDICE II
TABELA DE CORRESPONDÊNCIAS DOS QUADROS REIVINDICATÓRIOS

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