Kasznar Leonardos 1919
PROPRIEDADE INTELECTUAL
11/17
nº 13

INPI define os procedimentos administrativos do programa piloto de aceleração de exame em parceria com o Escritório Europeu de Patentes (EPO)

Por : Tatiana Almeida Silveira, Aline Melissa da Silva Forrester, Victor de Godoy Daiha

Como alternativa para aceleramento do exame de pedidos de patente nas áreas de Química e Tecnologia Médica (exceto área farmacêutica), o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) publicou a Resolução INPI/PR N°202/2017. Esta Resolução define os procedimentos administrativos e o escopo técnico do Programa Piloto de aceleração de exame (*Patent Prosecution Highway - PPH*) em cooperação com o Escritório Europeu de Patentes (EPO).

O Programa Piloto PPH BR-EPO terá início no dia 01 de dezembro de 2017 e será mantido em vigor por 2 anos. O INPI irá aceitar até 300 pedidos por ano, potencialmente resultando na aceleração do exame de 600 pedidos de patentes dentro do prazo proposto de 2 anos.

Os pedidos de patente dentro do escopo do programa devem pertencer a uma família de patentes primeiramente depositada no INPI ou no EPO. No caso de pedidos apresentados no âmbito do PCT, o depósito do mesmo deve ter sido feito nos respectivos Escritórios Receptores.

Conforme destacado acima, este programa piloto está limitado a pedidos de patentes direcionados para o campo técnico de química e tecnologias médicas, exceto para aqueles da área farmacêutica. A Resolução estabelece uma lista de classes da Classificação Internacional de Patentes (CIP) que serão aceitas, conforme apresentado na tabela abaixo:

	Área Técnica	Código CIP
1	Química básica	A01N, A01P, C05#, C06#, C09B, C09C, C09F, C09G, C09H, C09K, C09D, C09J, C10B, C10C, C10F, C10G, C10H, C10J, C10K, C10L, C10M, C10N, C11B, C11C, C11D, C99Z
2	Química orgânica e química fina	C07B, C07C, C07D, C07F, C07H, C07J, C40B, A61K8*, A61Q
3	Química macromolecular e polímeros	C08B, C08C, C08F, C08G, C08H, C08K, C08L
4	Tecnologia médica	A61B, A61C, A61D, A61F, A61G, A61H, A61J, A61L, A61M, A61N, H05G

**Os pedidos classificados como A61K8 podem participar do programa, desde que não tenham outra classificação A61K.*

Para que o pedido de patente tenha o exame de pedido prioritário concedido, os seguintes requisitos devem ser cumpridos:

I O despacho de depósito do pedido deve ter sido publicado;
II O pedido de patente deve ter sido revelado ao público;
III O exame do pedido deve ter sido requerido;
IV Não deve haver exigência emitida pelo INPI com cumprimento pendente;
V Todas as taxas de anuidade do pedido devem estar devidamente pagas;
VI O pedido não pode ter requerimento de priorização de exame concedido e publicado na Revista da Propriedade Intelectual (RPI);
VII O pedido não pode estar em litígio judicial no Brasil;
VIII O pedido não pode ser um pedido dividido, exceto quando originado da divisão direta do pedido original e decorrente da alegação de falta de unidade de invenção pelo Escritório de Primeiro Exame (OEE).

Para sua pronta referência, encontra-se anexa a este informativo a Resolução INPI/PR N°202. Caso deseje receber maiores informações sobre o programa ou indicar um pedido de patente para participação, não hesite em nos contatar via telefone (21 2113-1919) ou pelo e-mail: **mail@kasznarleonardos.com**

© 2017 Kasznar Leonardos

Anderson Ribeiro | Cláudio Roberto Barbosa | Eduardo Colonna Rosman | Elisabeth Kasznar Fekete | Fabiano de Bem da Rocha | Fernanda Magalhães | Filipe Leonardos | Gabriel Leonardos | Gustavo Barbosa | João Luis Vianna | Liz Starling | Nancy Caigawa | Rafael Lacaz Amaral | Ricardo Boclin | Ronaldo Varella Gomes | Tatiana Silveira |

kasznarleonardos.com

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

RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 202, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

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

O **PRESIDENTE** e o **DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMA DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS** do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, no uso das atribuições previstas no Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016 e tendo em vista o disposto no artigo 152 da Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017, e na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI,

RESOLVEM:

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

Art. 2º 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 - CIP: Classificação Internacional de Patentes;

III - CUP: Convenção de Paris;

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

V - RO: Escritório Receptor no âmbito do PCT;

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

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

VII - 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;

IX - 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;

X - Família de Patentes: conjunto de patentes e 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;

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

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

XII - 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;

XIV - 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;

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

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

XVII - 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;

XVIII - 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;

XIX - 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

XX - RPI: Revista da Propriedade Industrial.

XXI - LPI: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, chamada Lei da Propriedade Industrial.

Art. 3º Para os efeitos desta Resolução, no Projeto Piloto PPH INPI-EPO 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 ou organização internacional o OSF;

III - o escritório nacional ou organização internacional 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-EPO.

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

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

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

Art. 5º Podem participar do Projeto Piloto pedidos de patente do campo técnico de química e tecnologias aplicadas à medicina, exceto fármacos, entendidos como aqueles classificados 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 para o qual foi publicado o despacho "*Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado*" ou o despacho "*Notificação – Fase Nacional –PCT*";

II - pedido de patente publicado, inclusive a publicação internacional quando aplicável;

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

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

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

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

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

VIII - 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 A avaliação do requerimento de participação está sujeita ao pagamento de retribuição correspondente.

Art. 9º 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 - indicação da página, parágrafo e linha do quadro reivindicatório que explicita relação entre a matéria pleiteada e o campo técnico especificado, preferencialmente com transcrição do respectivo trecho de texto;

IV - pedido de patente alterado para corresponder à matéria previamente deferida pelo EPO para o pedido de mesma família, conforme estipulado pelo inciso XVII do art. 1º desta Resolução, e respeitando as instruções normativas vigentes, referentes à alteração de pedidos de patentes ao INPI;

V - tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo EPO como OEE, conforme modelo do Anexo II, desta Resolução, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido de mesma família deferidas pelo EPO; e

VI - declaração de que o pedido de patente não está em litígio judicial no Brasil.

Art. 10. Na hipótese do 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. 11. 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. 12. O requerimento de exame prioritário pode ser efetuado em qualquer momento a partir do depósito, exclusivamente por formulário eletrônico.

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 EPO, 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; e

VI - cópia da ação efetuada pelo EPO, 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-EPO é de responsabilidade da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - 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-EPO.

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; 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 (sessenta) 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 300 (trezentos) pedidos de patente na função de OLE, por ano, totalizando 600 (seiscentos) pedidos de patente no período.

Art. 20. Quando o pedido de patente submetido for considerado apto a participar do Projeto Piloto PPH INPI-EPO, 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 na RPI.

§1º O exame prioritário que for negado mantem 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 art. 219, da LPI;

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-EPO não altera o princípio da independência dos direitos estabelecidos 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;

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

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

Art. 25. Esta Resolução é publicada na RPI e entra em vigor no dia 01 de dezembro de 2017.

Rio de Janeiro, 30 de outubro 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, DA RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 202, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

CAMPOS TÉCNICOS ACEITOS NO PPH INPI-EPO

Os pedidos de patente classificados nos seguintes símbolos da CIP, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação, poderão participar do Projeto Piloto PPH INPI-EPO. Em qualquer caso, é vetada a participação de pedidos de patente com classificação principal ou secundaria com símbolos A61K, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação, exceto os com símbolo A61K8 sem outra classificação A61K.

	Área Técnica	Código CIP
1	Química básica	A01N, A01P, C05#, C06#, C09B, C09C, C09F, C09G, C09H, C09K, C09D, C09J, C10B, C10C, C10F, C10G, C10H, C10J, C10K, C10L, C10M, C10N, C11B, C11C, C11D, C99Z
2	Química orgânica e química fina	C07B, C07C, C07D, C07F, C07H, C07J, C40B, A61K8*, A61Q
3	Química macromolecular e polímeros	C08B, C08C, C08F, C08G, C08H, C08K, C08L
4	Tecnologia médica	A61B, A61C, A61D, A61F, A61G, A61H, A61J, A61L, A61M, A61N, H05G

* Os pedidos classificados como A61K8 podem participar do programa, desde que não tenham outra classificação A61K.

ANEXO II, DA RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 202, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DE REIVINDICAÇÕES

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