



Technical Guidelines of the INPI-USPTO PPH Pilot Program

Conditions for eligibility of patent applications to participate in the INPI-USPTO PPH Pilot Program

1. In order to participate in the PPH USPTO-INPI Pilot Program, the following criteria should be met:

1.1 The applications before the Office of Earlier Examination (“OEE”) and the Office of Later Examination (“OLE”) should have the same earliest date (which may be the priority date or the filing date).

1.2. The earliest patent application must have been filed at INPI or at USPTO. If the patent application is under the Patent Cooperation Treaty (“PCT”), then it should be filed at INPI or at USPTO as a Receiving Office.

1.3. A patent application from an OEE (“OEE application”) may be a valid basis for a PPH request when it has been substantively examined, which includes considerations of novelty, inventive step, and industrial applicability by the OEE.

1.4. INPI will accept as the basis of a PPH request the decision to grant issued by USPTO for a patent application from the same patent family. INPI will accept any PCT work product issued by USPTO as the basis of a PPH request as an experimental activity for the period of this MoU only. The USPTO will accept as the basis of request for the PPH any PCT work product or favorable decision issued by INPI for a patent application from the same patent family. In both cases, a PPH request based on an OEE application will be considered regardless of the application filing date at the Offices (also known as the *Mottainai* framework).

1.5. The OEE found at least one claim to be allowable, in the work product (PCT work product, decision to grant, and/or a favorable decision) described in paragraph 1.4. The indication that a claim is allowable is to be provided as an explicit statement in any substantive work product from the OEE. The claim(s) determined as novel, inventive and industrially applicable in the PCT work products by the OEE has/have the meaning of allowable application for purposes of this MOU.

1.6. All claims presented for examination under the USPTO-INPI PPH Pilot Program sufficiently correspond to one or more of the claims found allowable by the OEE. Claims are considered to sufficiently correspond when, accounting for differences due to claim format requirements, the claims in the application for which PPH is requested have the same or narrower scope that the claims in the corresponding application(s).

1.7. Where INPI is the OLE, a request for substantive examination was filed at INPI, either at the time of the PPH request or previously. This is separate from the PPH request.

1.8. Substantive examination has not begun for the patent application before an OLE (“OLE application”) for which participation in the INPI-USPTO PPH Pilot Program is requested.

1.9. Where INPI is the OLE, the OLE application is open to the public.

Limitations

2. The Offices understand the INPI-USPTO PPH Pilot Program to have the following limitations:

2.1. The Offices will limit the number of the requests for the INPI-USPTO PPH Pilot Program to 100 applications per year (two hundred applications during the INPI-USPTO PPH Pilot Program). INPI intends to limit the number of applications that receive PPH processing at INPI as a result of favorable determinations by the USPTO in their capacity as an International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty to 50 applications total (within the 200 applications decided upon in the MOU).

2.2. Utility patent and patent of invention applications should be the subject of or the basis for any request from a patent applicant for participation in this pilot program in either Office. Design applications, plant patent applications, utility model applications, and reexamination and reissue applications are excluded as a subject of or basis for a request for participation.

2.3. The USPTO will accept all applications containing claims of any classification.

2.4. The INPI will accept all applications containing claims directed to information technology inventions and oil, gas, or petrochemical industries. The applications should contain claims directed to such industries and should be classified in any of the International Patent Classification classes, or any subclasses thereunder, specified in the Annex.

2.5. The INPI will limit a single applicant’s participation in the PPH USPTO-INPI Pilot program to one (1) application per month, except in the last month of the project, where there will be no limit on the number of applications per applicant.

2.6. INPI will not accept into the PPH USPTO-INPI Pilot program any Brazilian divisional patent application, but US divisional applications are intended to be used as basis for request the PPH USPTO-INPI Pilot Program in INPI.

Documents required for participation in the INPI-USPTO PPH Pilot Program

3. Each Office will determine the necessary documentation in order to meet the requirements of the INPI-USPTO PPH Pilot Program. The documents may include, among others:

- 3.1. A completed PPH request or petition form;
- 3.2. Claims that sufficiently correspond to the claims considered to be patentable/allowable by the OEE. Claims should have the same or narrower scope;
- 3.3. A copy of the work product(s) which is/are relevant to the allowability of the claims of the corresponding OEE application;
- 3.4. A claim correspondence table that shows the relationship between the claims of the OLE application and those of the OEE application that were considered allowable;
- 3.5. Copies of the work products (search reports and substantive examination reports) issued by the OEE in relation to the OEE application;
- 3.6. A copy of the “notice of allowance”, “PCT work products” or the “*decisão de deferimento*”, containing the patentable/allowable claims that are the basis for the PPH request;
- 3.7. A copy of the claims found to be allowable by the OEE;
- 3.8. Copies of all non-patent documents cited in the Office action(s) identified in item 3.5 above. If the cited document is a patent document, the applicant is not required to submit it, unless the Offices have difficulty in obtaining it, in which case the applicant may be asked to submit it; and
- 3.9. Translations of any of the documents listed above. The costs of the translation of the documents and the necessary formalities being the responsibility of the applicant.

Procedures

4. The following procedures will be taken during the INPI-USPTO PPH Pilot Program:
 - 4.1. The Offices will evaluate quickly the requests for participation in the INPI-USPTO PPH Pilot Program.
 - 4.2. Where the OLE finds a PPH request to be deficient, the OLE should inform the applicant of the deficiencies and provide the applicant with at least one opportunity to correct the application within a reasonable period of time.

4.3. When the request for participation in the INPI-USPTO PPH Pilot Program is accepted, the application should be processed in a prioritized manner.

4.4. Each Office will apply its respective national patent laws and regulations in the examination of the applications filed with that Office. Each Office intends to decide how to use the OEE's work products.

4.5. The Offices may, if they wish, develop Office-specific guidelines, e.g., to reflect their respective legal terminology and processes, and may apply additional flexibility beyond these requirements as they see fit.

Evaluation and Modification

5. The Offices can evaluate and modify these Technical Guidelines as follows:

5.1. The INPI-USPTO PPH Pilot Program can be evaluated for efficiency and usefulness, once all the patent applications accepted in the INPI-USPTO PPH Pilot Program have been processed.

5.2. The Offices may conduct studies as appropriate, and as resources allow, in order to monitor usage and improve the quality of the system as a whole.

5.3. The Offices can exchange information about the intermediary evaluation of the INPI-USPTO PPH Pilot Program and consider publishing the intermediate evaluation results at any time.

5.4. The Offices may modify the conditions, procedures or requirements of the INPI-USPTO PPH Pilot Program by request of either Office and by mutual consent, in writing, based on the evaluation results.

5.5. If the conditions applicable to the INPI-USPTO PPH Pilot Program are modified, these Technical Guidelines will be modified and published by each Office accordingly.



ANNEX – QUALIFYING INDUSTRIES

I. Information Technology

The patent applications classified in the following International Patent Classification (IPC) codes by INPI can participate at the PPH INPI-USPTO Pilot Project at INPI. The symbol “#” denotes all sub categories within an indicated classification. In any case, applications related to pharmaceutical areas, understood as those classified as A61K in the main or secondary classification, are excluded from the INPI-USPTO PPH Pilot Program.

	Technical Field	IPC Codes
1	Machinery and electrical appliances, energy	F21#, H01B, H01C, H01F, H01G, H01H, H01J, H01K, H01M, H01R, H01T, H02#, H05B, H05C, H05F, H99Z
2	Audiovisual technology	G09F, G09G, G11B, H04N3, H04N5, H04N9, H04N13, H04N15, H04N17, H04R, H04S, H05K
3	Telecommunications	G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N1, H04N7, H04N11, H04Q
4	Digital communication	H04L
5	Basic Communication processes	H03#
6	Computer technology	G06# (not including G06Q), G11C, G10L
7	Methods of information technology for management	G06Q
8	Semiconductors	H01L
9	Miscellaneous	B60K, B60L, B60W, B62D, B62J, F02D, G02B, G02F, G03G, G08G, H01S, H04N19, H04N21, H04W, H05H

II. Oil, Gas, or Petro-chemical

The following classes in the International Patent Classification (IPC) should serve as a guide for INPI when determining the scope of applications that may properly be considered “oil, gas, or petro-chemical” inventions. The symbol “#” denotes all sub categories within an indicated classification. Considering the scope of the technical fields listed in the table below, it is emphasized that the classification of the patent application in one of these IPC codes is not an exclusive criteria to qualify the request to obtain the priority examination via PPH. It is essential that the technology described in the patent application is related to the oil, gas and petrochemical industries.

	Technical Field	IPC Codes
1	Performing Operations and Transporting	B01#, B04#, B07#, B63#
2	Chemistry Related	C02#, C07#, C08#, C09#, C10#
3	Fixed Construction	E02#, E21#
4	Mechanical Engineering	F04#, F15#, F16#, F17#
5	Measuring and Testing	G01#
6	Miscellaneous	C21#, C22#, C23#



Diretrizes Técnicas do Programa Piloto PPH INPI-USPTO

Condições de elegibilidade dos pedidos de patente para participação no Programa Piloto PPH INPI-USPTO

1. Para participar do Programa Piloto PPH INPI-USPTO, os seguintes critérios deverão ser atendidos:

1.1. Os pedidos apresentados ao Escritório de Primeiro Exame (OEE do inglês *Office of Earlier Examination*) e ao Escritório de Segundo Exame (OLE, do inglês *Office of Later Examination*) deverão possuir a mesma data mais antiga (que pode ser a data de prioridade ou a do depósito).

1.2. O pedido de patente mais antigo deverá ter sido depositado no INPI ou no USPTO. Se o pedido de patente foi depositado no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), então ele deverá ter sido depositado no INPI ou no USPTO como um Escritório Receptor.

1.3. Um pedido de patente do OEE (pedido OEE) será válido como base para um requerimento de PPH quando tiver sido examinado substancialmente, o que inclui considerações de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial pelo OEE.

1.4. O INPI aceitará como base de um requerimento de PPH a decisão de deferimento (*notice of allowance*) emitida pelo USPTO para um pedido de patente da mesma família de patentes. O INPI aceitará qualquer produto de trabalho do PCT emitido pelo USPTO como base de um requerimento de PPH, como uma atividade experimental somente para o período deste MOU. O USPTO aceitará, como base para o requerimento de PPH, qualquer produto de trabalho do PCT ou decisão favorável emitida pelo INPI para um pedido de patente da mesma família de patentes. Em ambos os casos, um requerimento de PPH com base em um pedido OEE será considerado independentemente da data de depósito do pedido nos Escritórios (também conhecido como a *Mottainai*).

1.5. O OEE determinou que pelo menos uma reivindicação é patenteável, no resultado de exame (resultado de exame do PCT, decisão de deferimento e/ou decisão favorável) descrita no parágrafo 1.4. A indicação de que a reivindicação é patenteável deverá ser fornecida como declaração explícita em qualquer resultado de exame substantivo relativo ao pedido feito pelo OEE. A(s) reivindicação(ões) definida(s) como nova(s), inventiva(s) e industrialmente aplicável(is) nos resultados de exame do PCT, pelo OEE, tem o significado de pedido patenteável / allowable para os propósitos deste MOU.

1.6. Todas as reivindicações apresentadas para exame no âmbito do Programa Piloto PPH INPI-USPTO correspondem suficientemente a uma ou mais das reivindicações consideradas patenteáveis / allowable pelo OEE. As reivindicações são consideradas suficientemente correspondentes quando, considerando-se as diferenças devido às exigências formais das reivindicações, têm escopo igual ou mais restrito que as reivindicações no(s) pedido(s) correspondente(s).

1.7. Quando o INPI for o OLE, deverá ser protocolado o requerimento de exame substantivo, no momento, ou antes, da solicitação PPH. Este requerimento é separado do requerimento de PPH.

1.8. O exame substantivo do pedido de patente no OEE para o qual se solicita a participação no Programa Piloto PPH INPI-USPTO não foi iniciado.

1.9. Quando o INPI for o OLE, o pedido de patente deverá estar publicado.

Limitações

2. Os Escritórios concordam que o Programa Piloto PPH INPI-USPTO tenha as seguintes limitações:

2.1. Os escritórios limitarão o número de pedidos para o Programa Piloto PPH INPI-USPTO em 100 (cem) pedidos por ano (200 (duzentos) pedidos durante o Programa Piloto PPH INPI-USPTO). O INPI limitará o número de pedidos processados via PPH no INPI com base no resultado favorável do USPTO em sua capacidade como uma Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes em um total de 50 (cinquenta) pedidos (dentro dos 200 (duzentos) pedidos determinados no MOU).

2.2. Pedidos de *utility patent* e de patentes de invenção serão objeto ou a base para um depositante de patente requerer a participação neste programa piloto em qualquer dos Escritórios. Os pedidos de desenho industrial (*design*), pedidos de *plant patent*, pedidos de modelo de utilidade e pedidos de *reexamination* e *reissue* estarão excluídos como objeto ou como base para um requerimento de participação.

2.3. O USPTO aceitará todos os pedidos que contenham reivindicações de qualquer classificação.

2.4. O INPI aceitará todos os pedidos que contenham reivindicações voltadas para invenções de tecnologia da informação e indústrias petroquímicas e de derivados de petróleo e gás. Os pedidos devem conter reivindicações relacionadas a tais indústrias e devem estar classificadas em qualquer uma das classes, ou quaisquer das subclasses da Classificação Internacional de Patentes, especificadas no anexo.

2.5. O INPI limitará a participação de um depositante no Programa Piloto PPH INPI-USPTO a um (1) pedido por mês, exceto no último mês do projeto, onde não haverá limite para o número de pedidos por depositante.

2.6. O INPI não aceitará qualquer pedido de patente brasileiro dividido no Programa Piloto PPH INPI-USPTO, mas pretende usar os pedidos divididos dos EUA como base para o requerimento de participação no Programa Piloto PPH INPI-USPTO no INPI.

Documentos exigidos para participação no Programa Piloto PPH INPI-USPTO

3. Cada Escritório determinará a documentação necessária para atender aos requisitos do Programa Piloto PPH INPI-USPTO. Os documentos podem incluir, entre outros:

3.1. Um formulário de petição ou de requerimento de PPH preenchido;

3.2. Reivindicações que correspondem suficientemente às reivindicações consideradas patenteáveis / *allowable* pelo OEE. As reivindicações devem ter escopo igual ou mais restrito;

3.3. Uma cópia do(s) resultado(s) de exame que é/são relevante(s) para a identificar a patenteabilidade / *allowability* das reivindicações do pedido OEE correspondente;

3.4. Uma tabela de correspondência de reivindicações que mostra a relação entre as reivindicações do pedido OLE, e aquelas do pedido OEE que foram consideradas patenteáveis / *allowable*.

3.5. Cópias dos resultados de exame (relatórios de busca e relatórios de exame substantivo) emitidos pelo OEE para o pedido OEE;

3.6. Uma cópia do “*notice of allowance*”, “resultado de exame do PCT” ou “*decisão de deferimento*”, contendo as reivindicações patenteáveis que serão a base para o requerimento de PPH;

3.7. Uma cópia das reivindicações consideradas patenteáveis pelo OEE;

3.8. Cópias de todos os documentos não patentários citados na exigência do Escritório identificados no item 3.5 acima. Se o documento citado for um documento de patente, o requerente não é obrigado a apresentá-lo, a menos que os Escritórios tenham dificuldade em obtê-lo, caso em que o requerente pode ser solicitado a apresentá-lo; e

3.9. Traduções de qualquer um dos documentos relacionados acima. Os custos da tradução dos documentos e as formalidades necessárias são da responsabilidade do requerente.

Procedimentos

4. Os procedimentos a seguir serão adotados durante o Programa Piloto PPH INPI-USPTO:

4.1. Os escritórios avaliarão rapidamente os pedidos de participação no Programa Piloto PPH INPI-USPTO.

4.2. Quando o OLE considerar um requerimento de PPH deficiente, o OLE deverá informar o requerente das deficiências e permitir ao requerente, ao menos uma oportunidade para corrigir o requerimento dentro de um período razoável de tempo.

4.3. Quando o requerimento de participação no Programa Piloto PPH INPI-USPTO for aceito, o pedido deverá ser processado de forma prioritária.

4.4. Cada Escritório aplicará as respectivas leis e regulamentos nacionais de patentes no exame dos pedidos depositados naquele Escritório. Cada Escritório decidirá como usar os resultados de exame da OEE.

4.5. Os Escritórios poderão, se assim desejarem, desenvolver manuais específicos do Escritório, por exemplo, para refletir suas respectivas terminologias e processos legais, podendo aplicar flexibilidade adicional além dessas exigências, se considerado adequado.

Avaliação e Modificação

5. Os Escritórios podem avaliar e modificar estas Diretrizes Técnicas da seguinte forma:

5.1. O Programa Piloto PPH INPI-USPTO poderá ser avaliado quanto à sua eficiência e utilidade, quando todos os pedidos de patente aceitos no Programa Piloto PPH INPI-USPTO tenham sido processados.

5.2. Os Escritórios poderão realizar estudos, conforme considerarem apropriado, consoante com os recursos disponíveis, a fim de monitorar o uso e melhorar a qualidade do sistema como um todo.

5.3. Os Escritórios poderão trocar informações sobre avaliações intermediárias do Programa Piloto PPH INPI-USPTO e publicar os resultados da avaliação intermediária a qualquer momento.

5.4. Os Escritórios poderão modificar as condições, procedimentos ou requisitos do Programa Piloto PPH INPI-USPTO, mediante solicitação de um dos Escritórios e por consentimento mútuo, por escrito, com base nos resultados da avaliação.

5.5. Se as condições aplicáveis ao Programa Piloto PPH INPI-USPTO forem modificadas, estas Diretrizes Técnicas serão modificadas e publicadas por cada Escritório.



ANEXO – INDÚSTRIAS QUALIFICADAS

I. Tecnologia da Informação

Os pedidos de patente classificados nos seguintes códigos da Classificação Internacional de Patentes (CIP) pelo INPI poderão participar do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO no INPI. O símbolo “#” denota todas as subcategorias dentro da classificação indicada. Em qualquer caso, os pedidos relacionados às áreas farmacêuticas, entendidos como aqueles classificados como A61K na classificação principal ou secundária, são excluídos do Programa Piloto PPH INPI-USPTO.

	Campo técnico	Códigos CIP
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, H04N3, H04N5, H04N9, H04N13, H04N15, H04N17, H04R, H04S, H05K
3	Telecomunicações	G08C, H01P, H01Q, H04B, H04H, H04J, H04K, H04M, H04N1, H04N7, H04N11, H04Q
4	Comunicação Digital	H04L
5	Processos básicos de comunicação	H03#
6	Tecnologia de Computação	G06# (exceto G06Q), G11C, G10L
7	Métodos de tecnologia da informação para gerenciamento	G06Q
8	Semicondutores	H01L
9	Itens diversos	B60K, B60L, B60W, B62D, B62J, F02D, G02B, G02F, G03G, G08G, H01S, H04N19, H04N21, H04W, H05H

II. Petróleo, Gás e Petroquímicos

Os seguintes códigos da Classificação Internacional de Patentes (CIP) deverão servir como guia para o INPI ao determinar o escopo dos pedidos que podem ser adequadamente considerados invenções de “petróleo, gás ou petroquímicos”. O símbolo “#” denota todas as subcategorias dentro da classificação indicada. Considerando o escopo das áreas técnicas listadas na tabela abaixo, enfatizamos que a classificação do pedido de patente, em um desses códigos CIP, não é um critério exclusivo para qualificar o requerimento para obtenção de avaliação prioritária via PPH. É essencial que a tecnologia descrita no pedido de patente seja relacionada as indústrias do petróleo, gás e produtos petroquímicos.

	Campo técnico	Códigos CIP
1	Realização de operações e transporte	B01#, B04#, B07#, B63#
2	Química	C02#, C07#, C08#, C09#, C10#
3	Construções fixas	E02#, E21#
4	Engenharia Mecânica	F04#, F15#, F16#, F17#
5	Medição e testes	G01#
6	Itens diversos	C21#, C22#, C23#