

Brazil-USA PPH Pilot Program For Oil, Gas and Petrochemical Industries

By Gustavo Barbosa | gustavo.barbosa@kasznarleonardos.com

The patent offices of Brazil and the United States signed a memorandum of understanding (MoU) that inaugurates a new era of cooperation between them. A copy of this memorandum is enclosed.

A Patent Prosecution Highway (PPH) program is a bi-lateral agreement stipulating that each of the two signing countries may make use of the results of searches and examinations conducted by the other. This allows for faster examination and is specifically aimed at decreasing the backlog that is affecting all offices.

The MoU, signed a few days ago, foresees the implementation of a pilot program that will contemplate 150 patent applications originating from each of the two offices. The program is expected to operate between 11 January 2016 and 10 January 2018 and will accept requests for accelerated examination until this term ends or the application quota is filled.

Acceptance of an application into the program presupposes the fulfilment of some conditions which are not the same for both sides. Most importantly, Brazil will limit its efforts to applications in the areas of oil, gas and petrochemistry that have been filed no more than three years before the starting day of the program. The USA will not impose the same limitations, accepting cases in any technological area.

The implementing rules in Brazil are to be published by the Patent Office in the near future.

Please, contact us should you wish more details on this auspicious initiative.

An update on the matter will be sent as soon as further implementation ruling is announced.

For more detailed information on this matter, please contact us via e-mail through mail@kasznarleonardos.com.

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



**MINISTRY OF DEVELOPMENT, INDUSTRY AND FOREIGN TRADE
NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY
and
UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
AND
THE NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF BRAZIL
ON
A PATENT PROSECUTION HIGHWAY PILOT PROGRAM**

The National Institute of Industrial Property of Brazil ("INPI") and the United States Patent and Trademark Office ("USPTO"), each an "Office", and together "the Offices",

CONSIDERING the value and importance of work sharing between the Offices on corresponding patent applications; and

CONSIDERING that work sharing between the Offices may serve as a driving force to improving patent quality and increase the examination efficiency of patent applications;

HAVE REACHED A COMMON UNDERSTANDING AS FOLLOWS:

I. Objective

The objective of this Memorandum of Understanding ("MOU") is to commence cooperation between the Offices on a Patent Prosecution Highway ("USPTO-INPI PPH") Pilot Program as contemplated in the June 30, 2015 Joint Statement between the United States Government and the Government of Brazil.



II. USPTO-INPI PPH Pilot Program Details

A. Procedures

Each Office should implement the USPTO-INPI PPH Pilot program in accordance with the Work Plan established between the Offices and under the guidelines set forth in this MOU.

B. Guidelines

1. Utility patent 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 and reexamination and reissue applications are excluded as a subject of or basis for a request for participation.
2. Utility Models applications are excluded as a subject of or basis for a request for participation in the pilot program.
3. The USPTO should accept all applications containing claims of any classification.
4. The INPI should accept all applications containing claims directed to oil, gas, or petrochemical inventions as part of the exploratory nature of the USPTO-INPI PPH Pilot Program. Applications containing claims directed to such inventions should at least include applications classified in any of the International Patent Classification classes, or any subclasses thereunder, specified in Appendix I. The INPI intends to limit participation to only patent applications filed three years prior to the starting date of the USPTO-INPI PPH Pilot Program or after that date. INPI will accept the participation of divisional applications only when resulted from the original application and as a restriction requirement by the USPTO examiner.
5. Only patent applications of the same family may be eligible to participate in the USPTO-INPI PPH Pilot Program. Patent applications of the same family are defined as applications which have the same earliest application (filing or priority).
6. Only applications of the same family which the earliest application (filing or priority) was filed in the United States or Brazil are eligible to participate in the USPTO-INPI PPH Pilot Program.



III. Duration of the USPTO-INPI PPH Pilot Program

The USPTO-INPI PPH Pilot Program should commence on January 11th 2016. The Offices should accept requests for the USPTO-INPI PPH Pilot Program for a period of two years ending on January 10th 2018, or until each of the Offices has accepted 150 applications under the program, whichever occurs first. The USPTO-INPI PPH Pilot Program should continue until each Office has processed all of the applications accepted under the program.

The Offices may suspend or discontinue the USPTO-INPI PPH Pilot Program for any reason and at any time. In the event that an Office intends to suspend or discontinue the USPTO-INPI Pilot Program before its completion date, said Office should endeavor to issue a written notice to the other Office at least thirty (30) days prior to the date of suspension or termination.

IV. Evaluation and Modification of the MOU

The USPTO-INPI PPH Pilot Program should be evaluated for efficiency, efficacy and effectiveness of the results obtained after all the applications accepted in the program have been processed. The Offices may evaluate the Program on the interim results of the USPTO-INPI PPH Pilot Program at any time, in accordance with its own criteria.

The Offices may exchange information on the interim results of the USPTO-INPI PPH Pilot Program at any time, consistent with any mutually decided terms. This MOU and the documents for the establishment of the USPTO-INPI PPH Pilot Program may be subject to periodic review. The MOU may be modified by request of either Office and by written mutual decision of both Offices.

V. Financial Resources

Each Office should be responsible for its own costs and expenses in carrying out any activities under the MOU. Offices may charge for participation in the USPTO-INPI Pilot Program according to its own costs.

VI. Miscellaneous

The intent of the MOU is to foster cooperation on activities of mutual interest. The MOU is not intended to give rise to any legal obligations under international or domestic law. Patentability decisions remain within the sole discretion of each Office and according to applicable national law. Each Office should define how the earlier examination Office's work products shall be used.



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

The USPTO and INPI intend to resolve any differences which arise regarding this MOU through consultations and negotiations.

This MOU is signed in duplicate, in Portuguese and English languages.

For the National Institute for Industrial Property

For the United States Patent and Trademark Office



Luiz Otávio Pimentel



Michelle K. Lee

President of the National Institute of Industrial Property
National Institute of Industrial Property

Under Secretary of Commerce for Intellectual Property
and Director of the
United States Patent and Trademark Office

Date: 11/19/2015

Date: Nov. 23, 2015



APPENDIX I – Oil, Gas, or Petro-Chemical Industries

The following classes in the International Patent Classification (IPC) should serve as a guide for INPI when determining the scope of applications that fall within the “oil, gas, or petro-chemical” industries. INPI intends only to accept applications to participate in the USPTO-INPI PPH Pilot Program explicitly related to “oil, gas, or petro-chemical” industries.

TABLE I: CATEGORIES UNDER SCHEME B — PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING	
B01	<p>PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL</p> <p>The class and its subclasses include chemical or physical processes, apparatus, as well as handling, storing, and delivery systems for oil and gas-related products.</p>
B63	<p>SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT</p> <p>This class and its subclasses include floating buildings, drilling platforms, as well as water-oil separating vessels, and production vessels.</p>

TABLE II: CATEGORIES UNDER SCHEME C — CHEMISTRY	
C09K 8	<p>COMPOSITIONS FOR DRILLING OF BOREHOLES OR WELLS; COMPOSITIONS FOR TREATING BOREHOLES OR WELLS, E.G. FOR COMPLETION OR FOR REMEDIAL OPERATIONS</p>
C10	<p>PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; FUELS; LUBRICANTS; PEAT</p> <p>This class and its subclasses include the preparation of gas, coke, asphalt, hydrocarbon oils, or other similar materials; refining mixtures containing hydrocarbons; fuels; natural gas and synthetic gas; petroleum gas; and fuel-based additives.</p>



TABLE III: CATEGORIES UNDER SCHEME E — FIXED CONSTRUCTIONS	
E02	HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL-SHIFTING This class includes methods of obtaining gas and oil-related products.
E21	EARTH OR ROCK DRILLING; MINING This class and its subclasses include methods of drilling to obtain oil or gas.

TABLE IV: CATEGORIES UNDER SCHEME F — MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING	
F15	FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL This class and its subclass include methods for influencing the flow of gas or liquids.
F16	ENGINEERING ELEMENTS OR UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS This class and its subclasses include methods, products, or systems for maintaining proper functioning of industrial operations.
F17	STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS This class and its subclasses include vessels for storing and holding compressed, liquefied or solidified gasses; fixed-capacity gas-holders; discharging from vessels; pipe lines; and pipe line systems.



TABLE V: CATEGORIES UNDER SCHEME G — PHYSICS

G01	<p>MEASURING; TESTING</p> <p>This class and its subclasses include geophysical investigating and analysis to determine the presence of gas and oil-related products.</p>
-----	--



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E
UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

**MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
ENTRE
O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E O UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
SOBRE O
PROJETO PILOTO PATENT PROSECUTION HIGHWAY**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") e o United States Patent and Trademark Office ("USPTO"), cada um chamado "Escritório", e juntos "os Escritórios",

CONSIDERANDO o valor e a importância do exame colaborativo entre os Escritórios no âmbito de seus respectivos pedidos de patentes; e

CONSIDERANDO que o exame colaborativo entre os Escritórios pode servir como força motriz para melhorar a qualidade dos títulos concedidos e aumentar a eficiência no exame de seus pedidos;

CHEGARAM A UM ENTENDIMENTO COMUM COMO SE SEGUE:

I. Objetivo

O objetivo deste Memorando de Entendimento ("MOU") é iniciar a cooperação entre os Escritórios no âmbito do Projeto Piloto do Patent Prosecution Highway ("PPH USPTO-INPI") conforme contemplado no acordo conjunto de 30 de junho de 2015 entre os Governos dos Estados Unidos da América e do Brasil.

II. Detalhes do Projeto Piloto de PPH entre o INPI e USPTO

A. Procedimentos

Cada Escritório deve implementar o Projeto Piloto PPH USPTO-INPI de acordo com o Plano de Trabalho estabelecido entre os Escritórios e sob as diretrizes explicitadas neste MOU.

B. Diretrizes

1. Os pedidos de patente de invenção (“utility patents”) devem ser ou o objeto ou a base para um requerente solicitar a participação neste programa piloto entre os Escritórios. Pedidos de desenho industrial, “plant patent applications” and “reexamination and reissue applications” são excluídos como objeto ou como base para solicitação de participação.
2. Os pedidos de modelo de utilidade são excluídos como um objeto ou como base para uma solicitação de participação no projeto piloto.
3. O USPTO deve aceitar todas as candidaturas que contenham matéria reivindicada de qualquer classificação.
4. O INPI deve aceitar todos os pedidos contendo reivindicações relacionadas com invenções dos campos tecnológicos de petróleo, gás ou petroquímica como parte da natureza exploratória do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI. Os pedidos relacionados a essas invenções ao menos devem ter sido classificados em alguma das classes da Classificação Internacional de Patentes, ou quaisquer subclasses delas decorrentes, previstas no Apêndice I. O INPI tem a intenção de limitar a participação a apenas pedidos de patente depositados há até três anos antes da data de início do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI ou após essa data. O INPI irá aceitar a participação de pedidos divididos apenas quando resultado direto da divisão do pedido original e como restrição imposta pelo examinador de patentes do USPTO.
5. Só os pedidos de patentes da mesma família de patentes são elegíveis para participar do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI. Pedidos de patente da mesma família são definidos como pedidos que compartilham o mesmo pedido mais antigo (depósito ou prioridade).
6. Somente pedidos de famílias de patente cujo pedido de patente mais antigo (depósito ou prioridade) tenha sido depositado nos EUA ou no Brasil são elegíveis a participar do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI.



III. Duração do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI

O Projeto Piloto PPH deve começar em 11 de janeiro de 2016. Os Escritórios devem aceitar pedidos para o Projeto Piloto PPH USPTO-INPI por um período de dois anos, até a data de 10 de janeiro de 2018, ou até que cada um dos Escritórios receba 150 pedidos dentro do projeto, o que ocorrer primeiro. O Projeto Piloto PPH deve continuar até que cada Escritório tenha processado todos os pedidos aceitos no projeto.

Os Escritórios poderão suspender ou descontinuar o Projeto Piloto PPH USPTO-INPI, por qualquer motivo e em qualquer momento. No caso de um Escritório pretender suspender ou descontinuar o Projeto Piloto antes da sua data de conclusão, este deve se esforçar para emitir um aviso por escrito ao outro Escritório pelo menos trinta (30) dias antes da data da suspensão ou término.

IV. Avaliação e Modificação do MOU

O Projeto Piloto PPH USPTO-INPI deve ser avaliado pela eficiência, eficácia e efetividade dos resultados obtidos depois que todos os depósitos aceitados no programa tenham sido processados. Os Escritórios podem avaliar o Programa sobre os resultados provisórios do Projeto Piloto PPH a qualquer tempo, de acordo com seus próprios critérios.

Os Escritórios podem trocar informações sobre os resultados provisórios do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI a qualquer momento, de acordo com condições mutuamente acordadas. Este MOU e os documentos para o estabelecimento do Projeto Piloto PPH **USPTO-INPI** podem ser sujeitos à revisão periódica. O MOU poderá ser modificado a pedido de qualquer Escritório e por decisão mútua, por escrito, de ambos os Escritórios.

V. Recursos Financeiros

Cada Escritório deve ser responsável por seus próprios custos e despesas na realização de quaisquer atividades no âmbito do MOU. Os Escritórios podem cobrar taxas para a participação no Projeto Piloto PPH USPTO-INPI de acordo com seus próprios custos.

VI. Diversos

A intenção do MOU é promover a cooperação em atividades de interesse mútuo. O MOU não se destina a dar origem a quaisquer obrigações legais sob a lei internacional ou nacional. Decisões sobre patenteabilidade permanecem dentro do critério de cada Escritório e de acordo com a legislação nacional aplicável. Cada escritório deve definir como devem ser utilizados os resultados dos trabalhos do Escritório de primeiro exame.




Os Escritórios podem, caso desejem, desenvolver procedimentos específicos, por exemplo, para refletir sua respectiva terminologia e processos legais, e podem adotar flexibilidades adicionais para além destes requisitos, caso considerem pertinentes.

O USPTO e o INPI resolverão quaisquer divergências que surjam em relação a este MOU por meio de consultas e negociações.

Este MOU é firmado em duas vias, nos idiomas Inglês e Português.

Pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Pelo United States Patent and Trademark Office


Luiz Otávio Pimentel
Presidente do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial


Michelle K. Lee
Subsecretária de Comércio para Propriedade Intelectual
e Diretora do
United States Patent and Trademark Office

Data: 19/11/2015

Data: Nov. 23, 2015



APÊNDICE I – CAMPOS TÉCNICOS DE ÓLEO, GÁS OU PETROQUÍMICA

As seguintes classes da Classificação Internacional de Patentes (IPC) devem servir como um guia para o INPI determinar o alcance dos pedidos que se enquadram nas indústrias de "petróleo, gás, ou petroquímicas". O INPI somente aceitará, para participar do Projeto Piloto PPH USPTO-INPI, os pedidos explicitamente relacionados com as indústrias "de petróleo, gás, ou petroquímicas".

TABELA I: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES SEÇÃO B - OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO; TRANSPORTE	
B01	<p>PROCESSOS OU APARELHOS FÍSICOS OU QUÍMICOS EM GERAL</p> <p>A classe e suas subclasses incluem processos químicos ou físicos, aparelhos, bem como a movimentação, armazenamento e sistemas de entrega de produtos relacionados com o gás e petróleo.</p>
B63	<p>NAVIOS OU OUTRAS EMBARCAÇÕES; EQUIPAMENTOS CORRELATOS</p> <p>Esta classe e suas subclasses incluem edifícios flutuantes, plataformas de perfuração, bem como embarcações de separação água-óleo, e navio de produção.</p>

TABELA II: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES SEÇÃO C - QUÍMICA	
C09K 8	<p>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.</p>
C10	<p>INDÚSTRIAS DO PETRÓLEO, DO GÁS OU DO COQUE; COMBUSTÍVEIS; LUBRIFICANTES; TURFA</p> <p>Esta classe e suas subclasses incluem a preparação de gás, coque, asfalto, óleos de hidrocarbonetos, ou outros materiais semelhantes; misturas de refino contendo hidrocarbonetos; combustíveis; gás natural e gás sintético; gás de petróleo; e aditivos à base de combustíveis.</p>



TABELA III: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES SEÇÃO E —
CONSTRUÇÕES FIXAS

E02	<p>ENGENHARIA HIDRÁULICA; FUNDAÇÕES; TERRAPLENAGEM.</p> <p>Esta classe inclui métodos de obtenção de gás e produtos relacionados com o petróleo.</p>
E21	<p>PERFURAÇÃO DO SOLO; MINERAÇÃO.</p> <p>Esta classe e suas subclasses incluem métodos de perfuração para obtenção de óleo ou de gás.</p>

TABELA IV: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES SEÇÃO F —
ENGENHARIA MECÂNICA; ILUMINAÇÃO; AQUECIMENTO; ARMAS; EXPLOSÃO.

F15	<p>ATUADORES POR PRESSÃO DE FLUIDOS; HIDRÁULICA OU PNEUMÁTICA EM GERAL</p> <p>Esta classe e suas subclasses incluem métodos para influenciar o fluxo de gás ou líquidos.</p>
F16	<p>ELEMENTOS OU UNIDADES DE ENGENHARIA; MEDIDAS GERAIS PARA ASSEGURAR E MANTER O FUNCIONAMENTO EFETIVO DE MÁQUINAS OU INSTALAÇÕES;</p> <p>Esta classe e suas subclasses incluem métodos, produtos ou sistemas para manter o bom funcionamento das operações industriais.</p>
F17	<p>ARMAZENAMENTO OU DISTRIBUIÇÃO DE GASES OU LÍQUIDOS</p> <p>Esta classe e suas subclasses incluem embarcações de armazenamento e exploração de gases comprimido, liquefeitos ou solidificado; titulares de gás de capacidade fixa; descarregamento de navios; linhas de tubulação; e sistemas de linha de tubo.</p>



TABELA V: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PATENTES SEÇÃO G— FÍSICA

G01	MEDIÇÃO; TESTE Esta classe e suas subclasses incluem investigação e análise geofísica para determinar a presença de gás e produtos relacionados com o petróleo.
-----	--





**WORK PLAN FOR IMPLEMENTATION OF
THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
AND
THE NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY OF BRAZIL
PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM**

I. Introduction

1.1 – In correlation with the November 2015 Memorandum of Understanding signed between the National Institute of Industrial Property of Brazil (INPI) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO), this document provides the criteria upon which the USPTO-INPI PPH Pilot Program should operate.

1.2 – Pursuant to the USPTO-INPI PPH Pilot Program, applicants may request the accelerated examination of an application which is filed with the Office of Later Examination (“OLE”) and satisfies the following requirements of the USPTO-INPI PPH Pilot Program.

1.3 – Pursuant to the USPTO-INPI PPH Pilot Program, an application for which a decision has been reached by the Office of Earlier Examination (“OEE”) that such application contains allowable subject matter may serve as the basis for having a corresponding application filed in the OLE advanced out of turn for examination, allowing the OLE to utilize the search and examination results of the OEE.

II. Eligibility Requirements

2.1 - The Offices should provide accelerated processing under the USPTO-INPI PPH Pilot Program at a minimum for applications when the following requirements are met:

1. The applications before OEE and the OLE have the same earliest date (which may be the priority date or the filing date).
2. The OEE has issued a decision to grant or a notice of allowance. The indication that the application is allowed or will be granted as a patent should be provided as an explicit statement in any substantive work product from the OEE.

3. Each of the claims presented for examination under the USPTO-INPI PPH Pilot Program should correspond to at least one claim found allowable by the OEE. Claims should have the same or narrower scope.
4. The OLE has not begun substantive examination of the application.
5. The application has the earliest date (filing or priority date) in the United States or Brazil.
6. The OEE must be the USPTO or the INPI.

2.2 - The OEE and OLE applications shall be open to the public.

2.3 - For an application filed in the OLE to be considered for the USPTO-INPI PPH Pilot Program, it should have been substantively examined in the OEE, including considerations of novelty, inventive step/obviousness, and industrial applicability.

2.4 – Applications filed with either the INPI or the USPTO as a Receiving Office under the Patent Cooperation Treaty (PCT) are eligible for participation in the program to the extent they otherwise satisfy the requirements set forth for participation.

III. Supporting documentation required for USPTO-INPI PPH Pilot Program request

3.1 – The Offices should require the following documentation to support a request for acceleration under the USPTO-INPI PPH Pilot Program:

1. A completed USPTO-INPI PPH Pilot Program request form; and
2. A copy of the work product(s) which are relevant to the allowability of the claims of the corresponding OEE application.

3.2 - The Offices may also require the applicant to provide the following documentation:

1. Copies of prior art cited by the OEE other than patents and patent publications of the OLE which are not available to the OLE in its databases or search files;
2. Translations of any of the documents listed in points 3.1.2 (see point 3.3 below);
3. A claim correspondence table that shows the relationship between the claims of the OLE application and those of the OEE application that were allowed or granted; and
4. A copy of the claims allowed or granted by the OEE.

3.3 - The Offices should use machine translations to access and assess supporting documentation to the maximum extent possible. When machine translations are determined by the OLE to be of insufficient quality, then the participating office may also ask the applicant to provide manual translation.

IV. Consideration of a USPTO-INPI PPH Pilot Program request

4.1 – The OLE should promptly consider applicant requests for accelerated examination under the USPTO-INPI PPH Pilot Program. When the OLE finds a request for accelerated examination under the USPTO-INPI PPH Pilot Program to be deficient, the OLE should inform the applicant of the deficiencies and provide the applicant with one opportunity to correct the application within a reasonable period of time.

V. Miscellaneous Provisions

5.1 - The Offices should share basic statistical information and may conduct studies as appropriate, and as resources allow, in order to monitor usage and improve the quality of the system as a whole.



**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.