



Di Blasi Parente & Associados

PATENT PROSECUTION HIGHWAY BETWEEN BRAZIL AND EUROPE BECOMES EFFECTIVE DECEMBER 1, 2017

The Brazilian Patent and Trademark Office (BPTO) recently revised Resolution No. 202/2017, which regulates the Patent Prosecution Highway (PPH) between the BPTO and the European Patent Office (EPO). The agreement to enter into the PPH between the two offices was executed in October of this year, as reported by us [here](#).

The procedure to take advantage of the new PPH requires the following steps:

- The applicant will file, via national deposit, the first invention patent application at the BPTO or the EPO, or alternatively via the Patent Cooperation Treaty (PCT), selecting either one of the mentioned patent offices as “receiving office”;
- The applicant will then file the second patent application, indicating the priority of the first patent application;

PROGRAMA PPH ENTRE BRASIL E EUROPA ENTRARÁ EM VIGOR DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2017

Recentemente, o INPI editou a resolução nº 202/2017, que regulamenta o programa de Patent Prosecution Highway (PPH) entre o INPI e o Escritório Europeu de Patentes (EPO). O acordo que o instituiu foi assinado em outubro deste ano, conforme noticiamos [aqui](#).

Este procedimento para utilizar-se do PPH seguirá as seguintes etapas:

- O requerente depositará, via depósito nacional, o primeiro pedido de patente de invenção no INPI ou no EPO, ou, por via PCT, utilizando um dos dois escritórios como escritório receptor; (“receiving office”);
- Então, o depositante fará o segundo depósito, reivindicando o primeiro pedido de patente como prioridade;

- After the EPO publishes the granting of the patent application, the applicant may then apply at the BPTO for use of the PPH;
- Após o EPO publicar a concessão do pedido de patente, o requerente poderá requisitar o procedimento PPH no INPI;
- The request to use the PPH will go through an analysis and, if it is granted, the BPTO will proceed with expedited examination.
- O requerimento para utilizar o sistema PPH, então, passará por uma análise e, caso concedido, o segundo escritório conduzirá o procedimento de forma expedita.

The grant to expedite the procedure will depend on certain requirements, such as: the patent application must not be on hold for the compliance with an official office action; its annual fees must be paid in full; and the patent application cannot be under judicial dispute in Brazil, among other requirements.

A concessão do exame prioritário dependerá de alguns requisitos, tais como: o pedido de patente não deve estar suspenso para cumprimento de exigência; suas anuidades devem estar em dia; e o pedido de patente não pode estar em litígio judicial no Brasil, entre outros requerimentos.

The PPH will be effective for 2 years, and the BPTO will expedite the examination of up to 300 patent applications as the latter examining office each year.

O programa PPH terá duração de 2 anos, em que o INPI examinará de maneira expedita até 300 pedidos de patente como escritório de exame posterior em cada ano.

Through the BPTO–EPO PPH, patent applications in the technical fields of chemistry and technologies applied to medicine, except for the pharmaceutical area, will be able to be expedited.

Por meio do PPH INPI–EPO, poderão ser acelerados os pedidos de patente dos campos técnicos de química e tecnologias aplicadas à medicina, exceto fármaco

For more information on the BPTO–EPO PPH, as well as other PPH programs in force in Brazil, do not hesitate to contact us.

Para mais informações sobre o PPH entre o INPI e o EPO, bem como os outros PPHs atualmente em vigor no Brasil, não hesite em nos contatar.



diblasi@diblasi.com.br



Rio de Janeiro

Av. Presidente Wilson, 231 - 13º andar - Centro - CEP 20030-905
Tel.: +55 (21) 3981-0080 .. Fax: +55 21 3956-9443 | 3981-0090

São Paulo

Alameda Santos, 200 - 2º andar - Paraíso - CEP 01418-000
Tel.: +55 (11) 3587-1215 .. Fax: +55 (11) 3587-1201

