

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2685
21 de Junho de 2022

Comunicados
Seção I



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente

Jair Bolsonaro

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Ministro da Economia

Paulo Roberto Nunes Guedes

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Claudio Vilar Furtado

De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério da Economia, República Federativa do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Economy, Federative Republic of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and Patents, as well as those referring to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright.

D'après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-ci est la publication officielle de l'Institut National de la Propriété Industrielle, un office lié au Ministère de l'Économie, République Fédérative du Brésil, qui publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et brevets, aussi que ceux référents aux contrats de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se rapportant à l'enregistrement des programmes d'ordinateur comme droit d'auteur.

Según establece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio de la Economía, República Federativa del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiones referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo marcas y patentes así que los referentes a contratos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI), eines Organs des Bundesministerium für Wirtschaft, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und Patente, ebenso wie auch Übertragungsverträge von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veröffentlicht.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

Comunicado

Em 1º de julho de 2022 entra em vigor a alteração do Padrão de apresentação da Listagem de Sequências Biológicas, que passa do Padrão OMPI ST.25 (TXT) para o Padrão ST.26 (XML), definido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI.

Para pedidos depositados a partir de 01/07/2022 a representação das sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos na Listagem de sequências deverá seguir o Padrão OMPI ST.26, por meio de um único arquivo com formato XML, de acordo com as regras constantes no sítio do INPI na internet.

Pedidos depositados até 30/06/2022 que apresentaram a Listagem de Sequência no Padrão OMPI ST.25, em caso de nova apresentação da Listagem de sequências, devem manter o Padrão OMPI ST.25, de acordo com as regras constantes no sítio do INPI na internet.

Para apoiar a implementação do Padrão ST.26, a OMPI desenvolveu uma ferramenta (WIPO Sequence) para que a LS em formato XML seja criada, editada e verificada. A ferramenta WIPO Sequence estará disponível para download no sítio do INPI na internet, juntamente com o respectivo manual do usuário.

A partir de 1º de julho de 2022 as Listagens de sequências poderão ser acessadas no site do INPI, no formato XML ou TXT como for o caso.

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E
TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PORTARIA/INPI/PR Nº 48, DE 20 DE JUNHO DE 2022

Dispõe sobre os procedimentos para a apresentação da Listagem de Sequências para fins de complementação do relatório descritivo constante dos pedidos de patentes depositados no INPI, bem como sobre as regras para a representação das sequências de nucleotídeos e de aminoácidos na Listagem de Sequências.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e a DIRETOR SUBSTITUTO DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS, no uso de suas atribuições previstas nos artigos 93, 152 e 155 do Anexo I da Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017, e tendo em vista o contido no processo INPI no 52402.011660/2020-49,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre os procedimentos para a apresentação da Listagem de Sequências, para fins de complementação do relatório descritivo constante dos pedidos de patentes depositados no INPI a partir da data da entrada em vigor desta Portaria, bem como sobre as regras para a representação das sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos na Listagem de Sequências.

Art. 2º O requerente de pedido de patente que contenha em seu objeto uma ou mais sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos, que sejam fundamentais para a descrição da invenção, deverá representá-las em uma Listagem de sequências, com vistas à aferição da suficiência descritiva, de que trata o art. 24 da Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996 (doravante LPI).

Art. 3º A Listagem de sequências deverá ser apresentada ao INPI, como instrumento complementar ao relatório descritivo, através do sistema do Peticionamento Eletrônico, em arquivo eletrônico da Listagem de sequências gerado em formato texto TXT ou XML.

§ 1º A habilitação do campo de anexação da listagem durante o preenchimento do formulário de depósito substitui a apresentação adicional de Declaração de Veracidade.

§ 2º Devem ser incluídas na Listagem de sequências todas as sequências lineares de 4 (quatro) ou mais L-aminoácidos contínuos de um peptídeo ou de uma proteína e todas as sequências lineares que tenham 10 (dez) ou mais nucleotídeos contínuos, mesmo as que não tenham sido reivindicadas, como, por exemplo, sondas de PCR, desde que preencham as condições definidas neste parágrafo.

Art. 4º Para pedidos depositados a partir de 01/07/2022 a representação das sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos na Listagem de sequências deverá seguir o Padrão OMPI ST.26, definido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, por meio de um único arquivo com formato XML, de acordo com as regras constantes no sítio do INPI na internet.

Parágrafo único – A Listagem de sequências em formato XML poderá ser criada, editada e verificada com a ferramenta WIPO Sequence, desenvolvida pela OMPI, que está disponível para download no sítio do INPI na internet, juntamente com o respectivo manual do usuário.

Art. 5º Pedidos depositados até 30/06/2022 que apresentaram a Listagem de Sequência no Padrão OMPI ST.25, em caso de nova apresentação da Listagem de sequências, devem manter o Padrão OMPI ST.25, de acordo com as regras constantes no sítio do INPI na internet.

Art. 6º Após o carregamento do arquivo da listagem de Sequências, o sistema gerará o código de controle referente à listagem automaticamente e uma cópia em PDF do código será anexada na cópia do formulário recebida pelo depositante.

Art. 7º A apresentação do arquivo eletrônico da Listagem de sequências ao INPI deverá ser no ato do depósito do pedido de patente.

§ 1º Quando o arquivo eletrônico da Listagem de sequências não for apresentado ao INPI no ato do depósito, poderá ser apresentado, desde que limitada ao conteúdo da matéria revelada pelas sequências de aminoácidos e/ou de nucleotídeos divulgadas no pedido de patente conforme depositado pelo requerente, independentemente de notificação ou exigência por parte do INPI até a data do requerimento do exame do pedido de patente, de que trata o art. 33 da LPI, por meio de petição isenta do pagamento de retribuição.

§ 2º Quando a Listagem de sequências no formato de arquivo eletrônico não for apresentada nos prazos previstos no caput e no parágrafo primeiro deste artigo, o INPI formulará as exigências necessárias à regularização do pedido de patente, com vistas ao cumprimento do disposto nesta Portaria, que deverão ser atendidas, nos termos e prazos da LPI.

Art. 8º Se a Listagem de sequências for corrigida subsequentemente a sua apresentação, de ofício ou a requerimento do requerente, este deverá apresentar ao INPI novo arquivo eletrônico da Listagem de sequências corrigida, observando as disposições desta Portaria, acompanhada do comprovante do recolhimento da retribuição correspondente ao ato processual.

Art. 9º A Listagem de sequências poderá ser adicionalmente apresentada em formato PDF, como parte integrante do pedido de patente.

§ 1º A Listagem de sequências que for adicionalmente apresentada no formato PDF quando do depósito do pedido de patente, deverá ser incluída após o relatório descritivo, sendo iniciada em uma página separada, sob o título Listagem de sequências.

§ 2º As páginas da Listagem de sequências de que trata o caput deverão ser numeradas de forma sequencial e independente, com algarismos arábicos, no centro da parte superior, entre 1 e 2 cm do limite da página.

Art. 10 Constará da Carta-Patente, além das informações e dos documentos de que trata o Art. 39 da LPI, o Código de Controle Alfanumérico referente à Listagem de sequências.

Parágrafo único. A Listagem de sequências referida no caput poderá ser acessada no site do INPI, no formato XML ou TXT como for o caso.

Art. 11 - Revoga-se a Portaria INPI/PR Nº 56 / 2021 de 27/12/2021.

Art. 12 - A presente Portaria entra em vigor no dia 01 de julho de 2022, nos termos do art. 4º, caput e incisos I e II do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2020.

ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES
Diretor Substituto de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados

CLAUDIO VILAR FURTADO

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES, Diretor(a) Substituto(a) de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados**, em 20/06/2022, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO VILAR FURTADO, Presidente**, em 20/06/2022, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0633668** e o código CRC **6C8EE336**.

Referência: Processo nº 52402.011660/2020-49

SEI nº 0633668



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

Comunicado

O INPI abriu a consulta pública sobre a Nota Técnica CPAPD nº 01/2022, que visa definir as orientações a serem seguidas pelos seus examinadores no exame de patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas, em especial o evento elite.

A consulta foi republicada no Diário Oficial da União do dia 3 de junho de 2022 e ficará aberta a partir dessa data pelo prazo de 30 dias. Para a íntegra da publicação no Diário Oficial da União acesse https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/arquivos/01_06_2022_secao_1.pdf.

A Nota técnica está disponível no endereço eletrônico https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pagina_consultas-publicas/consultas-publicas.

As sugestões devem ser encaminhadas para o e-mail cpapd.patentes@inpi.gov.br, por meio de formulário disponibilizado no endereço citado acima.

Após o prazo, o INPI apresentará as propostas recebidas durante a consulta pública e o texto definitivo da Nota.

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E
TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

COMUNICADO DIRPA

Em virtude da substituição da Resolução INPI/PR N° 241, de 03/07/2019 pela Portaria/INPI/PR N° 52, de 14/12/2021, após decisão do Mandado de Segurança N° 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, referente à possibilidade de realizar buscas complementares na fase de exame técnico, foi realizada revisão dos procedimentos para Elaboração da exigência preliminar 6.21 e Primeiro Exame de Pedido de Patente Após Exigência Preliminar 6.21.

Adicionalmente, em virtude da Portaria/INPI/PR N° 34, de 01/04/2022 que disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção depositado a partir de 2017 e pendente de exame, foram publicados os Procedimentos para elaboração da exigência preliminar 6.23 e Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.23.

As novas portarias revogam a Portaria INPI nº 10/2021 e estão organizadas da seguinte maneira:

1 - Portaria INPI nº institui os seguintes procedimentos:

- I - Preenchimento do relatório de busca;
- II - Primeiro exame de pedido de patente;
- III - Segundo exame de pedido de patente;
- IV - Subsídios de terceiros ao exame técnico.

2 - Portaria INPI nº institui os seguintes procedimentos:

- I - Elaboração da exigência preliminar 6.21;
- II - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.21;
- III - Elaboração da exigência preliminar 6.22;
- IV - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.22;
- V - Primeiro exame de pedido de patente após pré-exame 6.20.

3 - Portaria INPI nº institui os seguintes procedimentos:

- I - Elaboração da exigência preliminar 6.23;
- II - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.23.

**DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR
E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS**



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PORTARIA /INPI / DIRPA Nº 01, DE 07 DE JUNHO DE 2022

Estabelece procedimentos para preenchimento do relatório de busca. Estabelece procedimentos para o primeiro exame de pedido de patente e para o segundo exame de pedido de patente. Estabelece procedimentos para o subsídio de terceiros ao exame técnico.

O DIRETOR SUBSTITUTO DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições previstas nos artigo 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017, e considerando o contido no processo 52402.004594/2022-12,

R E S O L V E :

Art. 1º Publicar, na forma de anexo a esta Portaria, os seguintes documentos, relativos ao exame de pedidos de patente depositados no INPI:

- I - Preenchimento do relatório de busca;
- II - Primeiro exame de pedido de patente;
- III - Segundo exame de pedido de patente;
- IV - Subsídios de terceiros ao exame técnico.

Art. 2º Esta Portaria revoga os incisos I a IV da PORTARIA /INPI / Nº 10, de 18/10/2021.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de julho de 2022.

ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES

Diretor Substituto de Patentes, Programas de Computador
e Topografias de Circuitos Integrados




Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES, Diretor(a) Substituto(a) de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados**, em 11/06/2022, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0627189** e o código CRC **AB794242**.

ANEXO I

1. CPAT – BAN – IT – 0001 - Preenchimento do relatório de busca;
2. CPAT – ETP – PP – 0001 - Primeiro exame de pedido de patente;
3. CPAT – ETP – PP – 0002 - Segundo exame de pedido de patente;
4. CPAT – ETP – PP – 0003 - Subsídios de terceiros ao exame técnico.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI INSTRUÇÃO DE TRABALHO	Código	CPAT – BAN – IT– 0001
		Revisão	0.0
		Elaboração	22/06/2021
	PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE BUSCA	Aprovação	DD/MM/AAAA
		Processo	Busca por Anterioridades

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificado de adição de invenção.

2. Objetivo

Assegurar o correto preenchimento do relatório de busca de pedidos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificado de adição de invenção.

3. Abrangência

Aplica-se aos examinadores de patentes responsáveis pelo exame em primeira instância dos pedidos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificado de adição de invenção depositados no INPI, sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial
- CPAT-BAN-PP-0001 - Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente

5. Glossário

CPC: Cooperative Patent Classification (Classificação Colaborativa de Patentes)

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

IPC: International Patent Classification (Classificação Internacional de Patentes)

Kind Code: indica o status de publicação do documento patentário (identificado na tabela como tipo: A, A1, B1).

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996)

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção

6. Recursos

SISCAP.

7. Descrição dos processos ou atividades

7.1 Gerar o relatório de busca padronizado, disponível no SISCAP.

7.1.1 Na aba “Produção”, clicar na opção “Gerar modelo de parecer”, no item DIRPA - 1°Exame”.

7.2 Preencher as informações necessárias, conforme os itens a seguir.

7.2.1 Campo 1 – Classificação Internacional

As informações referentes à classificação IPC são preenchidas automaticamente pelo SISCAP. As informações referentes à classificação CPC serão preenchidas pelo examinador. Se necessário reclassificar o pedido, o campo 1 deverá ser preenchido com a(s) nova(s) classificação(ões).

7.2.2 Campo 2 – Ferramentas de Busca

Assinalar todas as bases de dados e ferramentas de busca utilizadas.

7.2.3 Campo 3 – Referências Patentárias

Citar o(s) documento(s) relevante(s) encontrado(s) na busca.

- **Número** – citar o número do documento.
- **Tipo** – indicar o “Kind Code” (A, A1, B1).
- **Data de publicação** – indicar a data de publicação do documento.
- **Relevância** – preencher com as categorias de relevância dos documentos:
 - **N** – documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada nova quando o documento é considerado isoladamente;
 - **I** – documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva ou de ato inventivo quando o documento é considerado isoladamente;
 - **Y** - documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva quando o documento é combinado com outro(s) documento(s);
 - **A** - documento que define o estado geral da técnica, mas não é considerado de particular relevância; e
 - **PN** – documento patentário, publicado após a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame, cuja data de depósito, ou da prioridade reivindicada, é anterior a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame; esse documento patentário pertence ao estado da técnica para fins de novidade, se houver correspondente BR, conforme o Art. 11 §2º e §3º da LPI.

7.2.3.1 Caso um documento seja codificado como “N” para determinada(s) reivindicação(ões) e também seja relevante isoladamente para o questionamento da atividade inventiva de outra(s) reivindicação(ões), a coluna “Relevância” deve ser preenchida com “N,I”.

7.2.3.2 Caso um documento seja codificado como “N” para determinada(s) reivindicação(ões) e também seja relevante, quando combinado com outros documentos, para o questionamento da atividade inventiva de outra(s) reivindicação(ões), a coluna “Relevância” deve ser preenchida com “N,Y”.

7.2.3.3 Caso um documento seja codificado como “I” para determinada(s) reivindicação(ões) e também seja relevante, quando combinado com outros documentos, para o questionamento da atividade inventiva de outra(s) reivindicação(ões), a coluna “Relevância” deve ser preenchida com “I,Y”.

7.2.3.4 Quando não forem encontrados documentos considerados relevantes para novidade, atividade inventiva ou ato inventivo, preencher a coluna “Relevância” com os documentos mais próximos à matéria da invenção (documentos A).

7.2.3.5 Caso um documento seja codificado como “PN”, preencher o número do documento utilizando o pedido depositado no Brasil, e no campo de “Data de publicação” indicar a data de

depósito ou prioridade mais antiga, acrescentando o termo “(prioridade)” ou “(depósito)” no mesmo campo.

7.2.4 Campo 4 – Referências Não Patentárias

Indicar todos os documentos não patentários encontrados na busca;

- **Autor/Título/Publicação** – informar o(s) autor(es), o título do documento, o volume, o capítulo, a edição, as páginas e a publicação (revista, livro, periódico etc), no que couber. É recomendável colocar o link de acesso disponível (p.ex. DOI, resumo, catálogo etc).
- **Data de publicação** – informar a data de publicação do documento.
- **Relevância** – preencher com os mesmos critérios usados para o Campo 3, conforme item 7.2.3, no que couber.

7.3 Campo – Observações

Quando a busca não foi realizada (nos casos em que todas as reivindicações incidam totalmente nos artigos 10 e/ou 18 da LPI e/ou em que seja impossível efetuar a busca da matéria reivindicada por descumprimento dos artigos 24 e/ou 25 da LPI, vide itens 6.1.4 e 6.1.8 do procedimento “Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente” (CPAT-BAN-PP-0001), o examinador deve informar de modo resumido no campo “observações” as razões e justificativas para a não realização da busca. As razões e justificativas detalhadas devem constar no parecer técnico (Quadro 2 e/ou Quadro 3) no campo “Comentários/Justificativas”.

8. Entradas do processo

Relatório de busca gerado pelo SISCAP.

9. Saídas do processo / resultados esperados

Relatório de busca preenchido.

10. Fluxo do processo

Não disponível.

11. Indicadores do processo

Não aplicável.

12. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA.

13. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/ DIRPA

Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XVI, CGPAT IV/DIRPA

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA

14. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

15. Bibliografia


- Resolução INPI/PR N° 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.

16. Histórico das alterações

Data	Nº revisão	Item	Descrição
22/06/2021	0.0	Todo documento	Emissão Inicial – Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P022-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização do INPI. Inclusão do item 7.2.3.5

17. Anexos

Não aplicável.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT – ETP – PP– 0001
		Revisão	0.0
		Elaboração	20/07/2021
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE	Aprovação	DD/MM/AAAA
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente

Sumário

1. Responsável	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	1
5. Glossário	2
6. Descrição dos processos ou atividades	2
7. Entradas do processo	10
8. Saídas do processo / resultados esperados	10
9. Fluxo do processo	10
10. Indicadores do processo	10
11. Dono do documento	10
12. Elaborador(es) do documento	10
13. Aprovador(es) do documento	10
14. Bibliografia	10
15. Histórico das alterações	11
16. Anexos	11

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

2. Objetivo

Fornecer orientações para assegurar a correta elaboração do parecer de primeiro exame técnico dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

3. Abrangência

Aplica-se aos examinadores de patentes responsáveis pelo exame em primeira instância dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade depositados no INPI sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.
- Resolução INPI/PR N° 93, de 10 de junho de 2013 – Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patente.
- CPAT-BAN-IT-0001 – Preenchimento do relatório de busca.
- CPAT-BAN-PP-0001 - Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente.
- CPAT-ETP-PP-0003 – Subsídios de terceiros ao exame técnico.

- Instrução Normativa N° 30, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações dos pedidos de patentes.

5. Glossário

ANVISA: Agência de Vigilância Sanitária

CGen: Conselho de Gestão do Patrimônio Genético

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados

IN: Instrução Normativa

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996)

Primeiro Exame: primeira análise substantiva da matéria do pedido pelo examinador

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial

SINPI: Sistema Integrado da Propriedade Industrial

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção

Subsídio: de acordo com o art. 31 da LPI, “Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame”.

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Análise do Pedido

6.1.1 Identificar, na leitura do pedido de patente, a invenção ou modelo de utilidade, o setor técnico no qual está inserido e os problemas do estado da técnica que se propõe a solucionar, assim como os seus possíveis efeitos técnicos vantajosos ou melhorias funcionais.

6.1.2 Observar se ocorrem irregularidades referentes ao disposto no art. 22 ou 23 da LPI.

6.1.3 Observar se ocorrem irregularidades referentes ao disposto no art. 32 da LPI, seguindo o disposto na Resolução INPI/PR N° 93.

6.1.4 Preencher o relatório de busca, seguindo a instrução de trabalho “Preenchimento do relatório de busca” (CPAT-BAN-IT-0001).

6.1.5 Não realizar análise dos requisitos de patenteabilidade para as reivindicações que incidam totalmente nos arts. 10 (não são consideradas invenções) ou 18 (invenções não patenteáveis) da LPI.

6.1.6 Não realizar análise dos requisitos de patenteabilidade para as reivindicações cuja matéria não possua suficiência descritiva (art. 24 da LPI) e para as quais tenha sido impossível realizar uma busca significativa.

6.1.7 Não realizar análise dos requisitos de patenteabilidade para as reivindicações com falta de clareza e precisão ou fundamentação no relatório descritivo (art. 25 da LPI) e para as quais tenha sido impossível realizar uma busca significativa.

6.1.8 Utilizar o resultado do levantamento do estado da técnica para verificação dos requisitos de novidade e atividade inventiva/ato inventivo.

6.1.9 Realizar a análise do pedido quanto aos requisitos e condições de patenteabilidade da forma mais completa possível, visando reduzir o número de exames até a decisão do pedido.

6.1.10 Elaborar o Parecer Técnico (art. 35 da LPI), considerando como base legal os documentos

citados no item 4 e demais procedimentos vigentes, utilizando o formulário pertinente disponibilizado no SISCAP na aba “Produção”, na opção “Gerar modelo de parecer”, no item DIRPA - 1º Exame.

6.2 Elaboração de Parecer Técnico

6.2.1 Descrever resumidamente a matéria do pedido, o objetivo da invenção ou a melhoria funcional do modelo, bem como o problema a ser resolvido ou quaisquer efeitos vantajosos da invenção ou modelo de utilidade em relação ao estado da técnica, antes do Quadro 1 do modelo de parecer, desde que estas informações estejam explícitas no relatório descritivo. Este passo é opcional.

Nota: caso o objetivo da invenção, bem como o problema a ser resolvido ou quaisquer efeitos vantajosos da invenção em relação ao estado da técnica não estejam claros no pedido, é recomendado que, quando for possível, o examinador reporte o seu entendimento dessas questões para possibilitar o saneamento, pelo depositante, de eventuais dúvidas ou mal-entendidos.

6.2.2 Informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer, e quando se tratar de exame prioritário, o número e a data da RPI na qual foi publicada a sua concessão.

6.2.3 Informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer e quando se tratar de pedido dividido, o número e a data da RPI na qual foi notificada a divisão (código 2.4) e reportar adicionalmente o número do pedido original.

6.2.4 Quando houver petição de subsídios ao exame, seguir o procedimento “Subsídios de terceiros ao exame técnico” (CPAT-ETP-PP-0003).

6.2.5 Informar o número e a data das petições que contêm as páginas referentes ao relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo que foram efetivamente examinadas. Verificar exemplos de preenchimento nas figuras 1, 2, 3 ou 4.

6.2.6 Preencher a coluna “Nº da Petição” como “Petição de depósito” quando não for possível identificar o número e/ou a data da petição de depósito do pedido.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3		
Desenhos	1 e 2		
Resumo	1		

Figura 1 – apresentação de petição com apenas uma versão do pedido

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	4 a 10	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 2 – apresentação com versões diferentes das reivindicações em mais de uma petição

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 – versão modificada para adequação ao ato normativo	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Relatório Descritivo	2 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA

Figura 3 – apresentação de petição com duas versões da página 1 do relatório descritivo

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3 - versão modificada conforme o IPER	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 4 – apresentação de petição com duas versões de quadro reivindicatório

6.2.7 Informar se o pedido está de acordo com os arts. 10, 18, 22/23 e 32 da LPI, empregando o Quadro 2, reproduzido na Figura 5.

6.2.8 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas”, após o Quadro 2 da Figura 5, para comentar ou justificar o enquadramento do pedido ou irregularidades em um ou mais dos itens.

Quadro 2 - Considerações referentes aos artigos 10, 18, 22/23 e 32 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
A matéria enquadra-se no Art. 10 da LPI (não se considera invenção)		X
A matéria enquadra-se no Art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta Unidade de Invenção (Art. 22 da LPI)	X	
O pedido apresenta Unidade de Técnico Funcional (Art. 23 da LPI)		
O pedido está de acordo com disposto no Art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 5 – tabela de conformidade com os arts. 10, 18, 22/23 e 32 da LPI.

6.2.9 Informar se o pedido está de acordo com os arts. 24 e 25 da LPI, empregando o Quadro 3, reproduzido na Figura 6.

6.2.10 Associar ao art. 24 a(s) irregularidade(s) relativas à Instrução Normativa N° 30, no que diz respeito à falta de suficiência descritiva.

6.2.11 Associar ao art. 25 a(s) irregularidade(s) relativas à Instrução Normativa N° 30, no que diz respeito à falta de clareza, precisão ou não fundamentação das reivindicações no relatório descritivo.

6.2.12 Comentar/justificar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 3 todas as irregularidades encontradas relativas aos arts. 24 e 25 da LPI.

Quadro 3 - Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
O relatório descritivo está de acordo com disposto no Art. 24 da LPI		
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no Art. 25 da LPI		

Comentários/Justificativas:

Figura 6 – tabela de conformidade com os arts. 24, 25 e demais irregularidades.

6.2.13 Apontar as irregularidades com relação à LPI encontradas no pedido, especialmente no quadro reivindicatório. Independente da emissão de exigência ou ciência (6.1 ou 7.1), a opinião técnica exarada no parecer tem que ser baseada nos artigos da LPI.

6.2.14 Listar no Quadro 4, reproduzido na figura 7, todos os documentos citados no parecer técnico.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Cód.	Documento	Data de Publicação
D1	US XXXXXXXX	DD/MM/YYYY
D2	EP XXXXXXXX	DD/MM/YYYY
D3	Journal of Science and Technology, Vol. II, páginas XX a XX.	DD/MM/YYYY

Comentários/Justificativas:

Figura 7 – tabela de documentos citados no parecer técnico

6.2.15 Opcionalmente, acrescentar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 4 informações pertinentes sobre os documentos citados.

6.2.16 Analisar os requisitos de patenteabilidade na seguinte ordem:

- Aplicação industrial (arts. 8º e 15);
- Novidade (arts. 8º/9º e 11);
- Atividade Inventiva (arts. 8º e 13)/Ato Inventivo (arts. 9º e 14).

Caso o pedido não apresente um dos requisitos de patenteabilidade, não se faz obrigatório examinar os demais. Entretanto, recomenda-se que o examinador avalie os demais requisitos, caso julgue necessário.

6.2.17 Considerar no exame o conteúdo completo de cada reivindicação, inclusive na ausência da expressão caracterizante, uma vez que a ausência desta ou seu posicionamento inadequado, por si só, não se configura em justificativa para não efetuar o exame do pedido.

6.2.18 Informar no parecer técnico quando não forem encontrados documentos considerados prejudiciais à novidade e/ou atividade inventiva/ato inventivo da matéria reivindicada.

Nota 1: O examinador poderá, a seu critério, citar e/ou comentar no parecer o(s) documento(s) do estado da técnica que não for(em) considerado(s) relevante(s) para novidade e/ou atividade inventiva/ato inventivo (documentos A) e compará-lo(s) ao objeto do pedido;

Nota 2: Caso o examinador tenha optado por não comentar o(s) documento(s) do estado da técnica que não for(em) considerado(s) relevante(s) para novidade e/ou atividade inventiva/ato inventivo, deve preservar o Quadro 4 no parecer, mesmo sem preenchimento;

Nota 3: Caso o examinador considere necessário utilizar no parecer um documento A para

motivar o deslocamento da expressão “caracterizado por”, o examinador deve incluir o documento A no Quadro 4, assim como as justificativas e comentários. Nesses casos, o examinador deve apontar os trechos do documento A que motivaram a nova definição do preâmbulo e vincular a necessidade de deslocamento ao art. 25 da LPI (ausência de clareza e precisão da matéria reivindicada).

6.2.19 Incluir no relatório de busca qualquer documento apresentado na forma de subsídios de terceiros, que seja considerado como relevante pelo examinador. Para maiores detalhes, consultar o procedimento “Subsídios de terceiros ao exame técnico” (CPAT-ETP-PP-0003).

6.2.20 Incluir no relatório de busca os documentos disponíveis em relatórios de busca, exame ou procedimentos de oposição/apelação de outros escritórios, e que sejam considerados relevantes pelo examinador (ver procedimento “Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente” (CPAT-BAN-PP-0001)).

6.2.21 Preencher o Quadro 5, reproduzido na figura 8, citando, para cada reivindicação examinada, o cumprimento ou não dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.22 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o Quadro 5 para:

a) Explicitar as principais semelhanças ou diferenças frente aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva/ato inventivo. Apontar, ainda, a(s) característica(s) revelada(s) no(s) documento(s) encontrado(s) que leve(m) a eventuais questionamentos desses requisitos de patenteabilidade. Informar a localização desta(s) característica(s) no documento de anterioridade (página, coluna, linhas, etc). Exemplo de localização no documento do estado da técnica: resumo; página 277, linhas 2 a 5 (artigo científico); relatório descritivo, coluna 3, linhas 23 a 29 (patente), etc...

b) Indicar e justificar qualquer descumprimento dos requisitos de patenteabilidade.

c) Incluir imagens, desenhos ou tabelas quando julgar necessário para melhor compreensão da análise do pedido e/ou dos documentos do estado da técnica. Na hipótese do examinador inserir informações no parecer na forma de tabelas, identificar tal forma de apresentação como “tabela X” e não como quadro, de modo a não ocasionar confusão com relação aos Quadros 1 a 5 do modelo de parecer.

6.2.23 Fundamentar, por meio da citação de documento(s), qualquer declaração negativa a respeito do cumprimento dos requisitos de novidade e/ou atividade inventiva/ato inventivo.

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Art. 8º/9º, 11, 13/14 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	
	Não	
Novidade	Sim	
	Não	
Atividade Inventiva/Ato Inventivo	Sim	
	Não	

Comentários/Justificativas:

Figura 8 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.24 No caso do pedido apresentar desenhos com referências numéricas, sugere-se utilizar a mesma redação e termos técnicos do quadro reivindicatório apresentado pelo depositante, substituindo as referências numéricas do pedido pelas referências do documento de anterioridade considerado como relevante.

6.2.25 Não utilizar, no parecer técnico, formulações tais como as abaixo citadas sem a devida fundamentação técnica:

- “o documento D2 revela todas as características pleiteadas no pedido em exame”;
- “apresentar o quadro reivindicatório do EPXXXXXXX B1”;
- “todas as características pleiteadas são colidentes com as reveladas pelo documento D1”.

6.2.26 Não é permitido solicitar ao depositante a tradução de documentos encontrados nas buscas realizadas (incluindo nestes os documentos citados em exames/buscas de outros escritórios).

6.2.27 O examinador deve manter na estrutura do parecer técnico os Quadros 1 a 5, com as suas respectivas numerações.

6.3 Conclusão do Parecer Técnico

6.3.1 Concluir o parecer técnico informando se a matéria objeto da proteção atende ou não à legislação vigente (LPI) quanto aos requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva/ato inventivo e aplicação industrial (arts. 8º/9º, 11, 13/14 e 15 da LPI) –, e outros artigos (arts. 10, 18, 22/23, 24, 25 e 32 da LPI). Indicar o despacho exarado, que poderá ser de exigência (6.1), de ciência (7.1) ou de deferimento (9.1).

6.3.2 Parecer de Exigência (despacho 6.1) – elaborar quando for identificada matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas são necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente. As exigências exaradas devem ser fundamentadas nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.3 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria não atender aos requisitos de patenteabilidade. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.4 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria pleiteada se enquadrar nos arts. 10 e/ou 18 da LPI. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.5 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar nos casos excepcionais em que seja impossível efetuar a busca da matéria reivindicada, quando toda a matéria pleiteada estiver em desacordo com os arts. 24 e/ou 25 da LPI. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.6 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido não estar adequado à natureza correta, patente de invenção ou patente de modelo de utilidade.

6.3.7 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas aos arts. 22 ou 23 da LPI.

6.3.8 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao art. 32 da LPI, ver Resolução INPI/PR Nº 93.

6.3.9 Parecer de Deferimento (despacho 9.1) – elaborar quando a matéria objeto da proteção atender aos requisitos de patenteabilidade e encontrar-se de acordo com a legislação vigente.

6.3.10 No primeiro exame do pedido de patente de invenção, não cabe a utilização do despacho de indeferimento (9.2).

Nota: Pedidos divididos após o exame do pedido original serão considerados na mesma fase processual do pedido original. Portanto, é permitida a emissão de um parecer de indeferimento (9.2) na primeira etapa do pedido dividido nos casos em que toda a matéria já tenha sido discutida no processamento do pedido original, sendo necessário que a conclusão do parecer técnico do pedido original tenha sido fundamentada em artigo(s) da LPI que possa(m) embasar o indeferimento.

6.3.11 No segundo exame, tanto os despachos de ciência (7.1) como os de exigência (6.1) do primeiro exame poderão gerar despachos de deferimento (9.1) ou indeferimento (9.2). Isto quer

dizer que, por exemplo, após um despacho de exigência (6.1), o pedido poderá ser indeferido (9.2), assim como após um despacho de ciência (7.1), o pedido poderá ser deferido (9.1).

6.3.12 Em todos os pareceres deverá ser informada a data, o(s) nome(s), matrícula(s) e delegação(ões) de competência do(s) examinador(es), a(s) Coordenação(ões) e a(s) Divisão(ões) Técnica(s) ao final do parecer técnico. Caso o(s) examinador(es) não possua(m) delegação de competência, a(s) chefia(s) imediata(s) deverá(ão) assinar sob o “de acordo” no parecer técnico.

6.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de Parecer Técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II)

6.4.1 Informar no Quadro Inicial, reproduzido na Figura 9, se o pedido foi encaminhado à ANVISA; se foi emitida exigência referente ao acesso ao patrimônio genético (CGen); e se o pedido refere-se a Sequências Biológicas.

6.4.2 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o referido Quadro para comentar ou justificar as razões em cada situação.

Quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e Sequências Biológicas		
	Sim	Não
O pedido foi encaminhado à ANVISA (art.229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/01)		
A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida (Resol. PR nº 69/2013)		
O pedido refere-se a Sequências Biológicas		

Comentários/Justificativas:

Figura 9 – quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e Sequências Biológicas.

6.4.3 Preencher no Quadro 1 as informações sobre petições contendo Listagem de Sequências. Os campos 1 e 2 do código de controle alfanumérico apresentado devem ser informados no texto logo após o Quadro. Ver exemplo na figura 10.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências em formato impresso	1 a 10	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências*	Código de controle	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

*Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 9999999999999999 (Campo 1) e 9999999999999999 (Campo 2).

Figura 10 – apresentação de petição com Listagem de Sequências.

6.5 Cadastramento do parecer técnico no SISCAP

6.5.1 Cadastrar o parecer técnico finalizado no SISCAP.

- Clicar no menu Novo / Parecer.
- Clicar no botão “Escolher arquivo” e selecionar o arquivo com extensão .odt ou .pdf gerado a partir do arquivo .odt referente ao parecer técnico.

c) Clicar no botão “Transmitir”, aparecendo em seguida a tela abaixo:

d) Preencher os seguintes itens:

- instância de exame;
- tipo de despacho;
- motivos do despacho selecionado;
- se houve a apresentação de subsídios;
- se houve a consulta ao exame WO, EP ou JP;
- se estavam disponíveis relatórios de busca;
- campos técnicos referentes ao pedido;
- selecionar os documentos do estado da técnica que deverão ser carregados;
- se o depositante informou ao INPI que o objeto deste pedido de patente de invenção foi originado a partir de um acesso aos recursos genéticos ou ao conhecimento tradicional de acordo com a Lei Nº 13.123/2015;

e) Clicar no botão “Incluir dados na base e enviar parecer”, aparecendo em seguida a tela abaixo:

f) Carregar os arquivos PDF dos documentos de anterioridade citados no parecer que deverão ser enviados ao depositante. Qualquer documento que tenha sido usado contra algum dos requisitos de patenteabilidade deve ser carregado. Para carregar os arquivos, clicar no botão “Escolher arquivo”, e após a seleção, clicar no botão “Transmitir”.

g) Caso tenham sido citados documentos patentários em idioma estrangeiro que não seja o inglês como anterioridades, carregar os arquivos PDF com as traduções dos citados documentos patentários (obtidas empregando máquinas de tradução).

h) Caso a tradução mencionada no item (g) não esteja disponível, carregar o arquivo PDF com os dados bibliográficos do documento de anterioridade citado no parecer. Os dados bibliográficos incluem o resumo em inglês do documento.

i) Caso tenham sido citados documentos patentários em idioma estrangeiro que não seja o inglês como anterioridades, e apenas as figuras dos referidos documentos sejam relevantes para a análise dos requisitos de patenteabilidade, carregar os arquivos PDF com as imagens dos citados documentos patentários.

7. Entradas do processo

Parecer de primeiro exame gerado no SISCAP

8. Saídas do processo / resultados esperados

Parecer de primeiro exame preenchido e cadastrado no SISCAP.

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA

12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA.

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/DIRPA.

Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XVI, CGPAT IV/DIRPA.

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA.

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia


- Resolução INPI/PR N° 124, de 04 de dezembro de 2013 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Conteúdo do Pedido de Patente.
- Resolução INPI/PR N° 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.
- Instrução Normativa N° 31, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações formais dos pedidos de patentes.

15. Histórico das alterações

Data	Nº revisão	Item	Descrição
20/07/2021	0.0	Todo documento	Emissão inicial – Adequação do documento original (DIRPA-P023-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT – ETP – PP– 0002
		Revisão	0.0
		Elaboração	20/07/2021
	SEGUNDO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE	Aprovação	DD/MM/AAAA
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente

Sumário

1. Responsável	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	1
5. Glossário	2
6. Descrição dos processos ou atividades	2
7. Entradas do processo	10
8. Saídas do processo / resultados esperados	10
9. Fluxo do processo	10
11. Dono do documento	10
12. Elaborador(es) do documento	10
13. Aprovador(es) do documento	10
14. Bibliografia	10
15. Histórico das alterações	10
16. Anexos	11

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

2. Objetivo

Fornecer orientações para assegurar a correta elaboração do parecer de segundo exame técnico para pedidos de patente de invenção ou patente de modelo de utilidade.

3. Abrangência

Aplica-se aos examinadores de patentes responsáveis pelo exame em primeira instância dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade depositados no INPI, sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.
- Resolução INPI/PR N° 93, de 10 de junho de 2013 – Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patente.
- CPAT-BAN-IT-0001 – Preenchimento do relatório de busca.
- CPAT-BAN-PP-0001 - Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente.
- CPAT-ETP-PP-0001 – Primeiro exame de pedido de patente.
- CPAT-ETP-PP-0003 – Subsídios de terceiros ao exame técnico.

- Instrução Normativa N° 30, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações dos pedidos de patentes.

5. Glossário

ANVISA: Agência de Vigilância Sanitária

CGen: Conselho de Gestão do Patrimônio Genético

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados

IN: Instrução Normativa

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996)

Primeiro Exame: primeira análise substantiva da matéria do pedido pelo examinador

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial

Segundo Exame: qualquer análise substantiva subsequente ao primeiro exame técnico de um pedido de patente

SINPI: Sistema Integrado da Propriedade Industrial

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção

Subsídio: de acordo com o art. 31 da LPI “Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame”

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Aspectos Gerais

6.1.1 Analisar a argumentação apresentada pelo depositante, por meio da petição de cumprimento de exigência ou manifestação ao parecer técnico, frente ao parecer exarado no primeiro exame, bem como novas páginas do pedido apresentadas pelo depositante, sempre visando à redução do número de etapas para decidir o referido pedido.

6.1.2 Analisar o contido nas novas páginas do pedido (relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos) apresentadas pelo depositante, independente se acompanhadas ou não de argumentação.

6.1.3 Verificar se as novas reivindicações incidem no disposto no art. 32 da LPI; caso positivo, seguir as orientações contidas na Resolução INPI/PR N° 93/2013.

6.1.4 Verificar se o contido nas novas páginas atende ao disposto nos arts. 22/23 da LPI.

6.1.5 Verificar se o contido nas novas páginas atende ao disposto nos arts. 24 e 25 da LPI.

6.1.6 Caso no exame anterior não tenham sido analisados os requisitos de patenteabilidade em virtude da incidência nos arts.10/18 (item 6.1.5 do procedimento “Primeiro exame de pedido de patente” (CPAT-ETP-PP-0001)), ou do descumprimento dos arts. 24/25 (itens 6.1.6 e 6.1.7 do procedimento “Primeiro exame de pedido de patente” (CPAT-ETP-PP-0001)), avaliar se a manifestação do depositante altera o entendimento anterior. Caso seja mantido o mesmo entendimento, não analisar os requisitos de patenteabilidade para tais reivindicações.

6.1.7 Nos casos em que a busca por anterioridades não tenha sido realizada no primeiro exame do pedido (cf itens 6.1.4 e 6.1.8 do procedimento “Levantamento do estado da técnica” (CPAT-BAN-PP-0001), ou itens 6.1.5 a 6.1.7 do procedimento “Primeiro exame de pedido de patente” (CPAT-ETP-PP-0001)) e a manifestação supera as objeções aos arts. 10/18/24/25, o examinador deverá realizar

a busca no segundo exame. Nestes casos, preencher o relatório de busca seguindo as orientações contidas na instrução de trabalho “Preenchimento do relatório de busca” (CPAT-BAN-IT-0001).

6.1.8 Nos casos em que forem acrescentadas novas alegações técnicas por parte do examinador, citados novos documentos impeditivos à patenteabilidade ou detectadas irregularidades referentes a artigos da LPI para as quais o depositante não tenha sido notificado, o pedido não poderá ser indeferido nessa etapa.

6.1.9 Os modelos do parecer técnico são padronizados e estão disponíveis no SISCAP, através da aba “Produção” na opção “Gerar modelo de parecer” no item DIRPA - 2º Exame.

6.1.10 Para indeferir um pedido no segundo exame é necessário que no primeiro exame a conclusão do parecer técnico tenha sido fundamentada em artigo(s) da LPI que possa(m), no segundo exame, embasar o indeferimento. Ver o procedimento “Primeiro exame de pedido de patente” (CPAT-ETP-PP-0001).

6.1.11 No segundo exame, tanto os despachos de ciência (7.1) como os de exigência (6.1) do primeiro exame, poderão gerar despachos de deferimento (9.1) ou de indeferimento (9.2). Isto quer dizer que, por exemplo, após um despacho de exigência (6.1), o pedido poderá ser indeferido (9.2), assim como após um despacho de ciência (7.1), o pedido poderá ser deferido (9.1);

6.1.12 Um indeferimento no segundo exame precisa estar fundamentado em artigos da LPI, já citados na conclusão de parecer técnico do primeiro exame.

6.2 Elaboração de Relatório de Exame Técnico

6.2.1 Utilizar os modelos de parecer disponíveis no SISCAP selecionando o modelo adequado: parecer de Deferimento (9.1), parecer de Exigência (6.1) ou Ciência (7.1), e parecer de Indeferimento (9.2).

6.2.2 Informar antes do Quadro 1 do modelo de parecer o número e a data de publicação da RPI na qual ocorreu a publicação da Ciência de Parecer (7.1) ou Exigência (6.1) referente ao exame técnico anterior.

6.2.3 Informar antes do Quadro 1 do modelo de parecer o número e a data da petição de Cumprimento de Exigência ou de Manifestação ao Parecer Técnico.

6.2.4 Se o examinador considerar pertinente redigir um resumo das alegações do depositante, poderá incluir tal resumo antes do Quadro 1 do modelo de parecer.

6.2.5 Informar no Quadro 1 o número e a data das petições que contêm as páginas referentes ao relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo que foram efetivamente analisadas no exame. Esta informação deve ser apresentada conforme exemplo da figura 1.

O depositante apresentou manifestação ao parecer técnico publicado na RPI XXXX de DD/MM/AAAA por meio da petição nº XXXXXX de DD/MM/AAAA. Para fins de continuidade do exame estão sendo consideradas as páginas abaixo:

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	X a Y	XXXXXX	DD/MM/AAAA
Reivindicações	X a Z	YYYYYY	DD/MM/AAAA
Desenhos	X a Y	XXXXXX	DD/MM/AAAA
Resumo	X a Y	XXXXXX	DD/MM/AAAA

Figura 1 – apresentação com versões diferentes em mais de uma petição

Nota 1: Especificamente em relação às reivindicações, se na mesma petição existirem diferentes quadros reivindicatórios (p.ex. quadros alternativos), informar explicitamente no parecer qual foi utilizado no exame.

Nota 2: caso o pedido incida no art. 32 da LPI, o preenchimento das informações do quadro reivindicatório deve ser referente ao quadro efetivamente examinado. Qualquer alusão ao quadro reivindicatório recusado deve constar dos comentários/justificativas do Quadro 2.

6.2.6 Informar no Quadro 2 se o pedido está de acordo com os arts. 10, 18, 22/23 e 32 da LPI. O Quadro 2 está reproduzido na Figura 2.

Nota: registrar no campo de “Comentários/Justificativas” as irregularidades apontadas em exame anterior e que tenham sido superadas.

Quadro 2 - Considerações referentes aos Artigos 10, 18, 22/23 e 32 da LPI

Artigos da LPI	Sim	Não
A matéria enquadra-se no Art. 10 da LPI (não se considera invenção/modelo de utilidade)		X
A matéria enquadra-se no Art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta Unidade de Invenção (Art. 22 da LPI)	X	
O pedido apresenta Unidade de Técnico Funcional (Art. 23 da LPI)		
O pedido está de acordo com disposto no Art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 2 – tabela de conformidade com os arts. 10, 18, 22/23 e 32 da LPI.

6.2.7 Informar no Quadro 3 se o pedido está de acordo com os arts. 24 e 25 da LPI. O Quadro 3 está reproduzido na Figura 3.

6.2.8 Avaliar se as novas páginas do relatório descritivo estão de acordo com o disposto no art. 24 da LPI e, caso haja descumprimento deste artigo, comentar e justificar as irregularidades detectadas. Sendo citados no parecer técnico itens da IN N° 30, no que diz respeito à falta de suficiência descritiva, associá-los ao art. 24 da LPI.

6.2.9 Avaliar se as novas páginas das reivindicações estão de acordo com o disposto no art. 25 da LPI no que diz respeito à clareza e precisão das reivindicações e, caso haja descumprimento deste artigo, comentar e justificar as irregularidades detectadas. Sendo citados no parecer técnico itens da IN N° 30 relacionados, associá-los ao art. 25 da LPI.

6.2.10 Avaliar se as novas páginas das reivindicações estão de acordo com o disposto no art. 25 da LPI no que diz respeito à fundamentação das reivindicações e, caso haja descumprimento deste artigo, comentar e justificar as irregularidades detectadas. Sendo citados no parecer técnico itens da IN N°30/2013 relacionados, associá-los ao art. 25 da LPI.

6.2.11 Comentar/justificar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 3 todas as irregularidades encontradas com relação ao descumprimento dos arts. 24 e 25 da LPI.

Nota: registrar no campo de “Comentários/Justificativas” as irregularidades apontadas em exame anterior e que tenham sido superadas.

Quadro 3 - Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI

Artigos da LPI	Sim	Não
O relatório descritivo está de acordo com disposto no Art. 24 da LPI		
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no Art. 25 da LPI		

Comentários/Justificativas

Figura 3 – tabela de conformidade com os arts. 24 e 25 da LPI

6.2.12 Nos casos em que sejam introduzidos novos documentos no exame, não citados no primeiro parecer técnico, estes deverão, juntamente com os documentos relevantes já citados no exame anterior, ser relacionados no Quadro 4, reproduzido na figura 4; apenas os novos documentos devem ser carregados no SISCAP nessa etapa.

6.2.13 Opcionalmente, acrescentar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 4 informações pertinentes sobre os documentos citados.

6.2.14 Subsídios ao exame: quando houver petição de subsídio ao exame, apresentada após o exame técnico anterior, o examinador deverá seguir as instruções referentes a este tipo de petição. Ver procedimento “Subsídios de terceiros ao exame técnico” (CPAT-ETP-PP-0003).

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Cód.	Documento	Data de Publicação
D1	US XXXXXXXX	DD/MM/YYYY
D2	EP XXXXXXXX	DD/MM/YYYY
D3	Journal of Science and Technology, Vol. II, páginas XX a XX.	DD/MM/YYYY

Comentários/Justificativas:

Figura 4 – tabela de documentos do estado da técnica usados no parecer técnico

6.2.15 Preencher o Quadro 5, reproduzido na figura 5, citando, para cada reivindicação examinada, o cumprimento ou não dos requisitos de patenteabilidade. Comentar/Justificar em caso de descumprimento dos requisitos de patenteabilidade.

Nota: registrar no campo de “Comentários/Justificativas” as irregularidades apontadas em exame anterior e que tenham sido superadas.

6.2.16 A critério do examinador poderá constar, de forma resumida, o objeto do pedido, assim como os problemas solucionados no estado da técnica e a conclusão exarada no parecer técnico anterior, incluindo-se os artigos da LPI que tenham embasado irregularidades no parecer técnico anterior, além das alegações trazidas pelo depositante, eventuais testes comparativos e resultados trazidos em sua manifestação, em relação ao parecer técnico anterior.

6.2.17 Fundamental, por meio da citação de documento(s), qualquer declaração negativa a respeito do cumprimento dos requisitos de novidade e/ou atividade inventiva/ato inventivo.

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Art. 8º/9º, 11, 13/14 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	
	Não	
Novidade	Sim	
	Não	
Atividade Inventiva/Ato Inventivo	Sim	
	Não	

Comentários/Justificativas

Figura 5 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.18 Caso o pedido tenha uma mudança de título e o parecer seja de deferimento do pedido (9.1),

o examinador deverá atualizar o título no cabeçalho do parecer.

6.2.19 O examinador deve manter na estrutura do parecer técnico os Quadros 1 a 5, com as suas respectivas numerações.

Nota 1: Na hipótese do depositante não apresentar páginas do pedido modificadas, o examinador deve replicar no Quadro 1 do parecer as informações do parecer anterior.

Nota 2: Mesmo que não haja mudança de posicionamento sobre as informações introduzidas em qualquer um dos Quadros 2, 3, 4 e 5 do parecer anterior, o examinador deve replicar tais informações nos respectivos quadros no segundo exame;

6.2.20 Na hipótese do examinador inserir informações no parecer na forma de tabelas, identificar tal forma de apresentação como “tabela X” e não como quadro, de modo a não ocasionar confusão com relação aos Quadros 1 a 5 do modelo de parecer.

6.2.21 O examinador pode inserir figuras ou gráficos no parecer, se julgar necessário para fundamentar a análise técnica do pedido de patente.

6.3 Discussão Técnica e Conclusões

6.3.1 – Deferimento (9.1) a partir de Exigência (6.1)

6.3.1.1 O parecer será de deferimento (despacho 9.1) quando a matéria objeto da proteção atender aos requisitos de patenteabilidade e encontrar-se de acordo com a legislação vigente.

6.3.1.2 Avaliar se as exigências formuladas foram cumpridas satisfatoriamente, as novas páginas do pedido apresentadas (relatório, reivindicações, figuras e resumo) estão de acordo com a legislação vigente e o pedido está em condições de receber a proteção requerida, cabendo o deferimento (9.1). No caso do depositante ter cumprido adequadamente as exigências efetuadas no parecer técnico anterior, é facultado ao examinador comentar as argumentações apresentadas pelo depositante, mas ele deve informar explicitamente no parecer que as exigências formuladas no parecer técnico anterior foram cumpridas.

6.3.1.3 Comentar no parecer, de forma resumida, quando as exigências técnicas formuladas no exame técnico anterior tiverem sido cumpridas parcialmente e as argumentações trazidas pelo depositante tenham sido suficientes para que o examinador considere que o pedido atende aos requisitos de patenteabilidade e à legislação vigente. Nestes casos, o pedido deverá ser deferido (9.1).

6.3.2 – Deferimento (9.1) a partir de Ciência de Parecer (7.1)

6.3.2.1 O parecer será de deferimento (despacho 9.1) quando a matéria objeto da proteção atender aos requisitos de patenteabilidade e encontrar-se de acordo com a legislação vigente.

6.3.2.2 Comentar e justificar, de forma resumida, as argumentações e esclarecimentos apresentados pelo depositante, à luz dos requisitos de patenteabilidade e da legislação vigente, explicitando os motivos pelos quais o examinador modificou seu posicionamento técnico anterior.

6.3.2.3 Comentar e justificar eventuais testes comparativos ou resultados trazidos pelo depositante, que contribuíram para a mudança de seu posicionamento técnico.

6.3.2.4 Citar os documentos do estado da técnica encontrados no exame anterior, avaliados como impeditivos aos requisitos de patenteabilidade, comentando e justificando as razões que contribuíram para a mudança de posicionamento técnico.

6.3.3 – Indeferimento (9.2) a partir de Ciência de Parecer (7.1)

6.3.3.1 Comentar e justificar as alegações do depositante que não foram consideradas satisfatórias para a mudança de posicionamento técnico.

6.3.3.2 Comentar e justificar eventuais testes comparativos ou resultados trazidos pelo depositante que não tenham sido pertinentes para a mudança de posicionamento técnico.

6.3.3.3 Não será necessário comentar novamente as questões levantadas pelo depositante e já explicitadas no parecer anterior, sendo necessário apenas mencionar que tais questões já foram discutidas previamente.

6.3.3.4 Comentar e justificar o todo ou parte das irregularidades apontadas no exame anterior e não sanadas pelo depositante

6.3.3.5 Concluir o parecer com os artigos da LPI que motivaram o indeferimento do pedido de patente.

6.3.4 – Exigência (6.1) a partir de Ciência de Parecer (7.1)

6.3.4.1 O parecer será de exigência (despacho 6.1) quando for identificada matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas são necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente.

6.3.4.2 Comentar e justificar, de forma resumida, as alegações do depositante que propiciaram a mudança de posicionamento técnico.

6.3.4.3 Comentar e justificar eventuais testes comparativos ou resultados trazidos pelo depositante que contribuíram para a mudança de posicionamento técnico.

6.3.4.4 Citar os documentos do estado da técnica encontrados no exame anterior, considerados como impeditivos aos requisitos de patenteabilidade, comentando e justificando as razões que contribuíram para a mudança de posicionamento técnico.

6.3.4.5 Apresentar ao depositante as exigências a serem cumpridas de forma clara, precisa e sem ambiguidades, principalmente no que se refere a limitações do escopo das reivindicações ou à eliminação de reivindicações, lembrando que todas as exigências técnicas devem ser embasadas em artigos da LPI.

6.3.5 – Nova Ciência de Parecer (7.1) a partir de Ciência de Parecer (7.1)

6.3.5.1 Comentar e justificar, de forma resumida, as alegações do depositante que não foram consideradas satisfatórias para a mudança de posicionamento técnico.

6.3.5.2 Comentar e justificar eventuais testes comparativos ou resultados trazidos pelo depositante que não tenham sido pertinentes para a mudança de posicionamento técnico;

6.3.5.3 Não será necessário comentar novamente as questões levantadas pelo depositante e já explicitadas no parecer anterior, sendo necessário apenas mencionar que tais questões já foram discutidas previamente.

6.3.5.4 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando:

- a) não for identificada matéria que cumpra os requisitos de patenteabilidade;
- b) toda a matéria pleiteada estiver em desacordo com os arts. 24 e/ou 25 da LPI;
- c) toda a matéria pleiteada se enquadrar nos arts. 10 e/ou 18 da LPI;
- d) o novo quadro reivindicatório apresentado estiver em desacordo com o art. 32 da LPI.

6.3.5.5 Concluir o parecer com os arts. 8º/9º, 10, 11, 13/14, 15, 18, 22/23, 24, 25 e/ou 32 da LPI que motivaram a nova ciência.

6.3.6 – Exigências descumpridas total ou parcialmente e o pedido ainda não atende o disposto na LPI

6.3.6.1 O examinador deverá informar no parecer técnico, de forma clara e precisa:

- a) quais exigências técnicas não foram cumpridas; e
- b) os motivos pelos quais não concorda com as argumentações do depositante, sempre com base nos artigos da LPI e em combinação com os documentos anteriormente citados, se houver.

6.3.6.2 A critério do examinador, o pedido poderá ser indeferido (despacho 9.2), receber uma ciência de parecer (7.1) ou poderá(ão) ser exarada(s) nova(s) exigência(s) (6.1).

6.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de Parecer Técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II)

6.4.1 Informar no Quadro inicial, reproduzido na Figura 7, se o pedido foi encaminhado à ANVISA; se foi emitida exigência referente ao acesso ao patrimônio genético (CGen); e se o pedido refere-se a Sequências Biológicas.

6.4.2 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o referido Quadro para comentar ou justificar as razões em cada situação.

Quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e Sequências Biológicas		
	Sim	Não
O pedido foi encaminhado à ANVISA (art.229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/01)		
A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida (Resol. PR nº 69/2013)		
O pedido refere-se a Sequências Biológicas		

Comentários/Justificativas:

Figura 7 – quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e Sequências Biológicas.

6.4.3 Preencher no Quadro 1 as informações sobre petições contendo Listagem de Sequências. Os campos 1 e 2 do código de controle alfanumérico apresentado devem ser informados no texto logo após o Quadro. Ver exemplo na figura 8.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências em formato impresso	1 a 10	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências*	Código de controle	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

*Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 9999999999999999 (Campo 1) e 9999999999999999 (Campo 2).

Figura 8 – apresentação de petição com Listagem de sequências.

6.5 Cadastramento do parecer técnico no SISCAP

6.5.1 Cadastrar o parecer técnico finalizado no SISCAP.

- Clicar no menu Novo / Parecer;
- Clicar no botão “Escolher arquivo” e selecionar o arquivo com extensão .odt ou .pdf gerado a partir do arquivo .odt referente ao parecer técnico;
- Clicar no botão “Transmitir”, aparecendo em seguida a tela abaixo:

d) Preencher os seguintes itens:

- instância de exame;
- tipo de despacho;
- motivos do despacho selecionado;
- se houve a apresentação de subsídios;
- se houve a consulta ao exame WO, EP ou JP;
- se estavam disponíveis relatórios de busca;
- campos técnicos referentes ao pedido;
- selecionar os documentos do estado da técnica que deverão ser carregados;
- se o depositante informou ao INPI que o objeto deste pedido de patente de invenção foi originado a partir de um acesso aos recursos genéticos ou ao conhecimento tradicional de acordo com a Lei N° 13.123/2015 .

e) Clicar no botão “Incluir dados na base e enviar parecer”, aparecendo em seguida a tela abaixo:

f) Qualquer novo documento que tenha sido usado contra algum dos requisitos de patenteabilidade deve ser carregado. Para carregar os arquivos deve-se clicar no botão “Escolher arquivo” e após a seleção, clicar no botão “Transmitir”.

g) Caso tenham sido citados documentos patentários em idioma estrangeiro que não seja o inglês como anterioridades, carregar os arquivos PDF com as traduções dos citados documentos patentários (obtidas empregando máquinas de tradução).

- h) Caso a tradução mencionada no item (g) não esteja disponível, o examinador deve carregar o arquivo PDF com os dados bibliográficos do documento de anterioridade citado no parecer. Os dados bibliográficos incluem o resumo em inglês do documento.
- i) Caso tenham sido citados documentos patentários em idioma estrangeiro que não seja o inglês como anterioridades, e apenas as figuras dos referidos documentos sejam relevantes para a análise dos requisitos de patenteabilidade, carregar os arquivos PDF com as imagens dos citados documentos patentários.

7. Entradas do processo

Parecer de segundo exame gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo / resultados esperados

Parecer de segundo exame preenchido e cadastrado no SISCAP.

9. Fluxo do processo

Não disponível

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA.

12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA.

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/DIRPA.

Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XVI, CGPAT IV/DIRPA.

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA.

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia


- Resolução INPI/PR N° 124 de 04/12/13 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Conteúdo do Pedido de Patente.
- Resolução INPI/PR N° 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.
-

15. Histórico das alterações

Data	Nº revisão	Item	Descrição
20/07/2021	0.0	Todo documento	Emissão inicial – Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P024-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT – ETP – PP– 0003
		Revisão	0.0
		Elaboração	23/06/2021
	SUBSÍDIOS DE TERCEIROS AO EXAME TÉCNICO	Aprovação	DD/MM/AAAA
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente

Sumário

1. Responsável	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	1
5. Glossário	2
6. Descrição dos processos ou atividades	2
7. Entradas do processo	2
8. Saídas do processo / resultados esperados	2
9. Fluxo do processo	2
10. Indicadores do processo	2
11. Dono do documento	3
12. Elaborador(es) do documento	3
13. Aprovador(es) do documento	3
14. Bibliografia	3
15. Histórico das alterações	3
16. Anexos	3

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificado de adição de invenção.

2. Objetivo

Fornecer orientações para a análise de documentos e informações apresentados por terceiros para subsidiarem o exame técnico de pedidos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificado de adição de invenção.

3. Abrangência

Aplica-se aos examinadores de patentes responsáveis pelo exame em primeira instância dos pedidos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificado de adição de invenção depositados no INPI, sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.
- Resolução INPI/PR N° 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.

5. Glossário

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei N°9.279, de 14 de maio de 1996).

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

Subsídio: De acordo com o art. 31 da LPI, “Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame”.

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Citar a petição de subsídio no parecer técnico, mencionando o número, a data e o nome do interessado.

6.2 Avaliar a documentação apresentada para fins de verificação do cumprimento dos requisitos e condições de patenteabilidade.

6.3 No caso de ter(em) sido identificado(s) documento(s) relevante(s) para fins de verificação do cumprimento dos requisitos de patenteabilidade no subsídio, incluí-lo(s) no relatório de busca e, caso seja(m) mencionado(s) no parecer técnico, incluí-lo(s) adicionalmente no quadro de “Documentos do estado da técnica considerados relevantes” (Quadro 4).

Nota 1: as referências patentárias e as não patentárias citadas no Quadro 4 no parecer técnico devem ser carregadas no SISCAP como anterioridade.

Nota 2: o examinador poderá, se considerar necessário, comentar eventuais alegações ou discussões técnicas trazidas no subsídio.

Nota 3: o examinador poderá, se considerar necessário, listar no relatório de busca referências trazidas no subsídio, que sejam apenas representativas do estado da técnica (documentos A).

6.4 Analisar como documentos aceitos como subsídio catálogos de produtos, brochuras de propaganda, manuais técnicos (para outros exemplos ver item 3.18 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Resolução INPI/PR N° 169) desde que apresentem ou indiquem qualquer evidência que comprove a data de publicação. Em caso de dúvida quanto à data de publicação da anterioridade apresentada, verificar a possibilidade de comprovação da data exata da divulgação do documento. (por exemplo, uma nota fiscal atrelada a um produto com as especificações discriminadas no catálogo, com data anterior ao depósito ou prioridade do pedido em análise).

Nota: a petição de subsídio é normalmente apresentada por intermédio do código PAG 210, sendo que em alguns casos o subsídio pode ser apresentado pelo código PAG 260.

7. Entradas do processo

Petição apresentada por terceiros no pedido em análise.

8. Saídas do processo / resultados esperados

Parecer técnico de exame citando adequadamente a petição de subsídio.

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA

12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/ DIRPA

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA

14. Bibliografia

- Instrução Normativa N° 30, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações dos pedidos de patentes.

15. Histórico das alterações

Data	Nº revisão	Item	Descrição
23/06/2021	0.0	Todo documento	Emissão inicial - Adequação do documento original (DIRPA-P026-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PORTARIA /INPI / DIRPA Nº 02, DE 07 DE JUNHO DE 2022

Estabelece procedimentos para a elaboração dos pareceres das exigências preliminares 6.21 e 6.22. Estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após as exigências preliminares 6.21 e 6.22 e após a exigência de pré-exame 6.20.

O DIRETOR SUBSTITUTO DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições previstas nos artigo 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017, e considerando o conteúdo no processo 52402.004594/2022-12,

RESOLVE:

Art. 1º Publicar, na forma de anexo a esta Portaria, os seguintes documentos, relativos ao exame de pedidos de patente depositados no INPI:

- I - Elaboração da exigência preliminar 6.21;
- II - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.21;
- III - Elaboração da exigência preliminar 6.22;
- IV - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.22;
- V - Primeiro exame de pedido de patente após pré-exame 6.20.

Art. 2º Revogar os incisos V, VI, VII, VIII e IX da PORTARIA /INPI / Nº 10, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 01 de julho de 2022.

ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES

Diretor Substituto de Patentes, Programas de Computador
e Topografias de Circuitos Integrados




Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES, Diretor(a) Substituto(a) de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados**, em 11/06/2022, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0627220** e o código CRC **7D2CBF55**.

ANEXO I

1. CPAT – ETP – PP – 0004 - Elaboração da exigência preliminar 6.21;
2. CPAT – ETP – PP – 0005 - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.21;
3. CPAT – ETP – PP – 0006 - Elaboração da exigência preliminar 6.22;
4. CPAT – ETP – PP – 0007 - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.22;
5. CPAT – ETP – PP – 0008 - Primeiro exame de pedido de patente após pré-exame 6.20.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0004
		Revisão	1.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Sumário

1. Responsável	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	1
5. Glossário	1
6. Descrição dos processos ou atividades	2
7. Entradas do processo	5
8. Saídas do processo	5
9. Fluxo do processo	5
10. Indicadores do processo	5
11. Dono do documento	5
12. Elaborador(es) do documento	5
13. Aprovador(es) do documento	5
14. Bibliografia	5
15. Histórico das alterações	5
16. Anexos	6

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

2. Objetivo

Estabelecer procedimentos para a elaboração da exigência preliminar 6.21.

3. Abrangência

Aplica-se aos examinadores de patentes responsáveis pelo exame dos pedidos de patente de invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Portaria/INPI/PR N° 52, de 14/12/2021 sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares


- Portaria/INPI/PR N° 52, de 14/12/2021 – Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame (6.21)
- CPAT- ETP- PP- 0006 – Elaboração de exigência preliminar 6.22.

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

CCD: “Common Citation Document”, plataforma disponibilizada pelo IP5 (fórum dos cinco maiores escritórios de patentes) que apresenta, quando disponível, os documentos citados no processamento em vários escritórios.

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0004
		Revisão	1.0
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Aprovação	02/06/2022
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

DOI: Identificador de Objeto Digital (Digital Object Identifier), composto de números e letras, é atribuído ao objeto digital para que este seja unicamente identificado na Internet.

Escritório/autoridade: Escritórios de Patentes de outros países, Organizações Internacionais ou Regionais.

EP: pedido publicado pelo EPO.

EPO: “European Patent Office”, Escritório de Patentes Europeu.

Espacenet: serviço online gratuito para pesquisa de patentes, desenvolvido pelo European Patent Office (EPO).

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

NPL: literatura não-patentária.

PCT: “Patent Cooperation Treaty”, Tratado de Cooperação em Patentes.

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

WO: pedido publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Verificação da elegibilidade

6.1.1 Para que o pedido de patente de invenção seja considerado apto a receber uma exigência preliminar 6.21, este deve atender aos seguintes critérios:


- não ter petição de subsídio de terceiros interessados (código 210);
- não ter o exame técnico iniciado;
- não ser pedido prioritário (despachos 15.24.2, 27.2, 28.1, 28.30, 28.31, 28.32);
- não ter petição de solicitação de exame prioritário pendente de análise (códigos 263, 277, 279);
- não conter subsídios da ANVISA junto ao despacho 7.5 ou 7.6;
- ter data de depósito até 31/12/2016;
- ter correspondente com busca em algum escritório/autoridade.

Nota 1: observar o conteúdo da petição referente ao código 210, pois existem casos que não correspondem a subsídios de terceiros interessados.

Nota 2: pedidos que tiveram o Brasil como autoridade de busca e exame no âmbito do PCT são elegíveis à exigência preliminar 6.21.

6.1.2 Pedidos divididos provenientes de pedidos não elegíveis (isto é, que não atendam aos critérios conforme item 6.1.1) serão considerados não elegíveis.

6.1.3 No caso de pedidos divididos, deve ser verificado se a matéria pleiteada já foi objeto de busca em algum escritório/autoridade. Somente será considerado apto a receber a exigência preliminar 6.21 o pedido dividido que já tiver sido objeto de busca. Caso contrário, deve ser emitido um parecer de exigência preliminar 6.22 (vide procedimento “Elaboração da exigência preliminar 6.22” (CPAT-ETP - PP- 0006)).

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0004
		Revisão	1.0
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Aprovação	02/06/2022
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Nota: no caso de pedidos divididos após a emissão da exigência preliminar 6.21 do pedido original, e em que as anterioridades sejam pertinentes ao exame do dividido, deve ser dado prosseguimento ao exame (sem emissão da nova exigência preliminar 6.21).

6.2 Elaboração do Parecer

6.2.1 Gerar o modelo de parecer de Exigência Preliminar 6.21 a partir do SISCAP.

Nota: o SISCAP utiliza o correspondente EP do pedido e verifica automaticamente se possui documentos de anterioridades citados no relatório de busca; caso não haja correspondente EP, a verificação prossegue para o WO correspondente; caso não encontre correspondente, o formulário será gerado sem documentos de anterioridade.

6.2.1.1 De acordo com o Artigo 3º inciso I da Portaria/INPI/PR N° 52, de 14/12/2021, o relatório de busca deve ser limitado aos documentos citados nas buscas e/ou no exame técnico realizados por Escritórios de patentes de outros países, Organizações Internacionais ou Regionais.

6.2.1.2 Conferir o resultado obtido na geração do formulário com os dados disponíveis no CCD – Common Citation Document (disponível em <http://ccd.fiveipoffices.org/>), utilizando o número do pedido ou algum outro correspondente. Alternativamente, os documentos podem ser acessados via Espacenet.

6.2.2 Caso o relatório de busca gerado automaticamente não apresente documentos de anterioridade, completar com documentos disponíveis conforme item 6.2.1.1.


6.2.3 Caso o número de referências tenha excedido o limite do formulário (conforme aviso do SISCAP), verificar a necessidade de incluir os demais documentos.

6.2.4 A relevância obtida para cada documento deve ser mantida, devendo ser adequada conforme a tabela a seguir:

Relevância apontada*	Ajustar para relevância
D,A	A
D,X	N,I
D,Y	Y
P,A ou P,Y	(não utilizar o documento)
P,X	(se tiver BR) -> PN (sem BR) -> (não utilizar o documento)
E	verificar se é PN
T	(não utilizar o documento)
X	N,I
A	A
Y	Y
I	I
I,A	I,A

* - as relevâncias podem ser consultadas no formulário ISA210, quadro C e guia do PCT, itens 16.65-16.77 (PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, jan/2019).

Nota: Caso o formulário seja preenchido automaticamente com símbolos de relevância duplicadas, manter apenas uma, no que couber (p.ex. "IIA" deve ser convertido em "I,A").

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0004
		Revisão	1.0
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Aprovação	02/06/2022
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

6.2.5 Se na lista de documentos conforme item 6.2.1.1 houver documentos já incluídos no formulário 6.21 gerado automaticamente, mas que tenham sido recuperados com relevância diferente, utilizar a relevância que for mais restritiva.

6.2.6 Caso haja Oposição (vide exemplo no CCD conforme Figura 1), os documentos citados deverão ser incluídos no relatório de busca, preenchendo "-" no campo de relevância, e no campo de Observações, deverá ser indicada a origem dos documentos (vide item 6.2.7.1). Opcionalmente, o teor da oposição pode ser avaliado, atribuindo-se a relevância aplicável conforme o caso.



#	CC	Cat.	Citation details	Claims
25	AK		Application N° AR2007P104982 (ARP070104982) - 8 November 2007	
26	EP		Application N° EP20070868688 (EP07868688) - 7 November 2007	
Opposition				
			WO2006026408 A2 (WYETH RES IRELAND LTD [IE], et al) - 9 March 2006	
			US2006121568 A1 (WYETH RES IRELAND LTD [IE]) - 8 June 2006	
			GB2251249 A (MOGAM BIOTECH RES INST [KR]) - 1 July 1992	
			WO2006099308 A2 (WYETH CORP [US], et al) - 21 September 2006	
			EP1229125 A1 (KYOWA HAKKO KOGYO KK [JP]) - 7 August 2002	
			EP1686173 A1 (KYOWA HAKKO KOGYO KK [JP]) - 2 August 2006	
			WO9512664 A1 (GENETICS INST [US]) - 11 May 1995	

Figura 1 – exemplo de pedido no CCD com Oposição.

6.2.7 Além do processamento do pedido de patente do correspondente EP ou WO, o processamento do pedido em outros escritórios/autoridades pode ser consultado e os documentos de anterioridade neles considerados podem ser incluídos no parecer da exigência preliminar 6.21. Este procedimento pode ser relevante quando, por exemplo, o relatório de busca do correspondente EP ou WO somente apresentar documentos de categoria A, ou no caso do exame de uma tecnologia específica.

6.2.7.1 Via de regra, escritórios/autoridades diferentes do EPO, não utilizam a nomenclatura do PCT para categorizar os documentos de anterioridade citados no exame. Assim, a indicação da relevância destes documentos é opcional. Caso não seja apontada, a coluna de relevância deve ser preenchida com "-", e no campo de Observações, deverá ser indicada a origem dos documentos. Recomenda-se a utilização da seguinte cláusula:

“(§) documento obtido no processamento do correspondente XX”

6.2.8 Para documentos não-patentários (NPL), é recomendável colocar o link de acesso disponível (p.ex. DOI, resumo, catálogo etc).


Exemplo:

DILLON S R ET AL, "Interleukin 31, a cytokine produced by activated T cells, induces dermatitis in mice", NATURE IMMUNOLOGY, NATURE PUBLISHING GROUP, GB, (20040606), vol. 5, no. 7, doi:DOI:10.1038/NI1084, ISSN 1529-2908, p. 752 - 760
<http://dx.doi.org/10.1038/ni1084>

6.3 Cadastramento do parecer

6.3.1 Cadastrar o parecer de exigência preliminar 6.21 finalizado no SISCAP:

- Clicar no menu Novo / Parecer.
- Clicar no botão “Escolher arquivo” e selecionar o arquivo com extensão .odt ou .pdf gerado a partir do arquivo .odt referente ao parecer de exigência preliminar 6.21.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0004
		Revisão	1.0
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Aprovação	02/06/2022
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

c) Clicar no botão “Transmitir”.

d) Os documentos citados não serão anexados nessa etapa.

e) Na fila “Pedidos já examinados que aguardam a publicação pelo administrativo”, assinar eletronicamente o parecer, escolher a revista e agendar na RPI.

7. Entradas do processo

Parecer de exigência preliminar 6.21 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo

Parecer de exigência preliminar 6.21 preenchido e com publicação agendada no SISCAP.

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA.

12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA.

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/DIRPA.

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA.

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento


Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

Não aplicável.

15. Histórico das alterações


Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
10/08/2021	0.0	Emissão inicial - Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P028-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização do INPI.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0004
		Revisão	1.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

08/04/2022	1.0	Alteração do procedimento devido à substituição da Resolução INPI/PR N° 241, de 03/07/2019 pela Portaria/INPI/PR N° 52, de 14/12/2021, após Mandado de Segurança N° 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, referente à possibilidade de realizar buscas complementares na fase de exame técnico: Itens 3, 4 e 6.2.1.1 – substituição da Resolução INPI/PR N°241, pela Portaria INPI/PR N° 52.
------------	-----	---

16. Anexos

Não aplicável.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0005
		Revisão	1.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Sumário

1. Responsável	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	1
5. Glossário	2
6. Descrição dos processos ou atividades	2
7. Entradas do processo	10
8. Saídas do processo	10
9. Fluxo do processo	10
10. Indicadores do processo	10
11. Dono do documento	10
12. Elaborador(es) do documento	10
13. Aprovador(es) do documento	10
14. Bibliografia	10
15. Histórico das alterações	11
16. Anexos	11

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

2. Objetivo

Fornecer orientações para assegurar a correta elaboração do parecer de primeiro exame técnico dos pedidos de patente de invenção após exigência preliminar 6.21.

3. Abrangência

Aplica-se aos examinadores de patentes responsáveis pelo exame dos pedidos de patente de invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Portaria/INPI/PR N°52, de 14/12/2021 sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Portaria INPI/PR N° 52, de 14 de dezembro de 2021 – Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame 6.21.
- Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.
- Resolução INPI/PR N° 93, de 10 de junho de 2013 – Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patente.
- Instrução Normativa N° 30, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações dos pedidos de patentes.
- Resolução INPI/PR N° 124, de 04 de dezembro de 2013 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Conteúdo do Pedido de Patente.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0005
		Revisão	1.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

- Resolução INPI/PR N° 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.
- CPAT-ETP-PP-0006 – Elaboração de exigência preliminar 6.22.
- CPAT-ETP-PP-0003 – Subsídios de terceiros ao exame técnico.

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

CGen: Comissão de Acesso ao Patrimônio Genético.

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

Escritório/autoridade: Escritórios de Patentes de outros países, Organizações Internacionais ou Regionais.

IN: Instrução Normativa.

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei n° 9.279, de 14 de Maio de 1996).

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

Subsídio: De acordo com o artigo 31 da LPI “Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Análise do pedido

6.1.1 Identificar no pedido de patente, o setor técnico no qual está inserido e os problemas do estado da técnica que se propõe a solucionar, assim como os seus possíveis efeitos técnicos vantajosos.

6.1.2 Analisar a manifestação apresentada em resposta à exigência preliminar bem como novas vias do pedido apresentadas pelo depositante, quando couber.


6.1.2.1 Caso seja apresentado mais de um quadro reivindicatório na manifestação, o exame deve prosseguir com o quadro que tiver o escopo de proteção mais restrito.

6.1.3 Observar se ocorrem irregularidades referentes ao disposto no artigo 22 da LPI (vide item 6.3.6).

6.1.4 Observar se as novas reivindicações incidem no disposto no artigo 32 da LPI. Caso positivo, seguir as orientações contidas na Resolução INPI/PR N° 93/2013 e item 6.2.25 deste procedimento.

6.1.5 Realizar análise dos requisitos de patenteabilidade somente para as reivindicações que não incidam nos artigos 10 (não são consideradas invenções) ou 18 (invenções não patenteáveis) da LPI.

6.1.5.1 Para os pedidos que potencialmente incidem no artigo 10 inciso IX da LPI, pode ser feito um levantamento em bancos de dados para comprovar que o pedido é todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Este levantamento deve ser acompanhado de uma estratégia de busca e os resultados provenientes, que

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0005
		Revisão	1.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

devem ser carregados no SISCAP utilizando o formulário “Estratégia de Busca – 10(IX)” disponibilizado na aba “Produção”, na opção “Gerar modelo de parecer”, no item DIRPA - 1º EXAME.

6.1.6 Realizar a análise do pedido quanto aos requisitos e condições de patenteabilidade considerando a busca e o exame realizado por escritórios/autoridades citados na exigência preliminar 6.21 como subsídio ao exame técnico.

6.1.6.1 Nos termos do artigo 5º da Portaria INPI/PR Nº 52/2021, o examinador poderá citar novos documentos decorrentes de busca complementar. Este levantamento deve ser acompanhado de uma estratégia de busca e os resultados provenientes, que devem ser carregados no SISCAP, utilizando o formulário “Estratégia de Busca” disponibilizado na aba “Produção”, na opção “Gerar modelo de parecer”, no item DIRPA - 1º EXAME.

6.1.7 Elaborar o parecer técnico (artigo 35 da LPI), considerando como base legal os documentos citados no item 4 e demais procedimentos vigentes, utilizando o formulário pertinente disponibilizado no SISCAP na aba “Produção”, na opção “Gerar modelo de parecer”, no item DIRPA - 2º EXAME, uma vez que esse modelo já não possui um Relatório de Busca.

6.2 Elaboração de parecer técnico

6.2.1 Gerar o parecer de segundo exame do SISCAP, já que a busca foi previamente realizada na etapa de exigência preliminar 6.21. Eventuais documentos obtidos conforme itens 6.1.5.1, 6.1.6.1 e 6.2.15.1 devem ser incluídos no Quadro 4.

6.2.2 Na redação do parecer, devem ser utilizadas as cláusulas tipo fornecidas pela DIRPA.

6.2.3 Informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer, que o parecer é uma resposta a uma exigência preliminar.

6.2.4 Quando se tratar de um pedido dividido, informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer o número e a data da RPI na qual foi notificada a divisão (código 2.4) e reportar adicionalmente o número do pedido original.

6.2.4.1 Caso o pedido seja dividido após a emissão da exigência preliminar 6.21 e não haja busca e exame para a matéria dividida, esse pedido será analisado como pedido sem exigência preliminar e deverá ser processado de acordo com o procedimento “Elaboração de exigência preliminar 6.22” (CPAT-ETP-PP-0006).

6.2.5 Quando houver apresentação de petição de subsídios de terceiros ao exame após a emissão da exigência preliminar 6.21, esse pedido será analisado como pedido sem exigência preliminar (visto que, de acordo com o art.2º inciso III da Portaria INPI/PR Nº 52/2021, pedidos com subsídio não estão incluídos no projeto), não sendo necessário anular o despacho 6.21. Para análise do subsídio, o examinador deve seguir o procedimento “Subsídios de terceiros ao exame técnico” (CPAT-ETP-PP-0003).

6.2.6 Informar o número e a data das petições que contêm as páginas referentes ao relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo que foram efetivamente examinadas. Verificar exemplos de preenchimento nas figuras 1, 2, 3 ou 4.

6.2.7 Preencher a coluna “Nº da Petição” como “Petição de Depósito” quando não for possível identificar o número e/ou a data da petição de depósito do pedido.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0005
		Revisão	1.0
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Aprovação	02/06/2022
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3		
Desenhos	1 e 2		
Resumo	1		

Figura 1 – apresentação de petição com apenas uma versão do pedido

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	4 a 10	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA


Figura 2 – apresentação com versões diferentes das reivindicações em mais de uma petição

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 – versão modificada para adequação ao ato normativo	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Relatório Descritivo	2 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA

Figura 3 – apresentação de petição com duas versões da página 1 do relatório descritivo

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3 - versão modificada conforme o IPER	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 4 – apresentação de petição com duas versões de quadro reivindicatório

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0005
		Revisão	1.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

6.2.8 Informar se o pedido está de acordo com os artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI, empregando o Quadro 2, reproduzido na Figura 5. Quanto ao artigo 32 da LPI, vide item 6.2.25.

6.2.9 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas”, após o Quadro 2 conforme a Figura 5, para comentar ou justificar o enquadramento do pedido ou irregularidades em um ou mais dos itens.

Quadro 2 - Considerações referentes aos artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
A matéria enquadra-se no Art. 10 da LPI (não se considera invenção)		X
A matéria enquadra-se no Art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta Unidade de Invenção (Art. 22 da LPI)	X	
O pedido está de acordo com disposto no Art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 5 – tabela de conformidade com os artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI.

6.2.10 Informar se o pedido está de acordo com os artigos 24 e 25 da LPI, empregando o Quadro 3, reproduzido na Figura 6.

6.2.11 Se não foi questionada a suficiência descritiva nos escritórios/autoridades citados na exigência preliminar 6.21, considera-se atendido o artigo 24 da LPI. Mas se o examinador entender que há irregularidade(s) relativa(s) à IN N°30/2013 ou às Diretrizes de Exame de Pedido de Patente do INPI (INPI/PR N° 124/2013 e INPI/PR N° 169/2016), no que diz respeito à falta de suficiência descritiva, deve associar ao artigo 24 da LPI.

6.2.12 Se for(em) detectada(s) irregularidade(s) relativa(s) à IN N°30/2013, no que diz respeito à falta de clareza, precisão ou não fundamentação das reivindicações no relatório descritivo deve-se associar ao artigo 25 da LPI.

6.2.13 Comentar/justificar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 3 todas as irregularidades encontradas relativas aos artigos 24 e 25 da LPI.


Quadro 3 - Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
O relatório descritivo está de acordo com disposto no Art. 24 da LPI		
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no Art. 25 da LPI		

Comentários/Justificativas:

Figura 6 – tabela de conformidade com os artigos 24 e 25 da LPI e demais irregularidades.

6.2.14 Apontar as irregularidades com relação à LPI encontradas no pedido, especialmente no quadro reivindicatório. Independente da emissão de exigência ou ciência (6.1 ou 7.1), a opinião técnica exarada no parecer tem que ser baseada nos artigos da LPI.

6.2.15 Listar no Quadro 4, reproduzido na figura 7, os documentos que serão citados no parecer técnico.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0005
		Revisão	1.0
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Aprovação	02/06/2022
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Cód.	Documento	Data de Publicação
D1	US XXXXXXX	DD/MM/YYYY
D2	EP XXXXXXX	DD/MM/YYYY
D3	Journal of Science and Technology, Vol. II, páginas XX a XX.	DD/MM/YYYY

Comentários/Justificativas:

Figura 7 – tabela de documentos citados no parecer técnico

6.2.15.1 Nos termos do artigo 5º da Portaria INPI/PR N° 52/2021, o examinador poderá citar novos documentos decorrentes de busca complementar (vide “Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente” (CPAT-BAN-PP-0001)). O novo documento deverá ser citado no Quadro 4 e discutido após o Quadro 5.

6.2.15.2 Opcionalmente, acrescentar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 4 informações pertinentes sobre os documentos citados.

6.2.16 Analisar os requisitos de patenteabilidade na seguinte ordem:

- Aplicação industrial (artigos 8º e 15);
- Novidade (artigos 8º e 11);
- Atividade Inventiva (artigos 8º e 13).

Caso o pedido não apresente um dos requisitos de patenteabilidade, não se faz obrigatório examinar os demais. Entretanto, recomenda-se que o examinador avalie os demais requisitos, caso julgue necessário.

6.2.17 Considerar no exame o conteúdo completo de cada reivindicação, inclusive na ausência da expressão caracterizante, uma vez que a ausência desta ou seu posicionamento inadequado, por si só, não se configura em justificativa para não efetuar o exame do pedido.

6.2.18 Informar no parecer técnico quando não forem encontrados documentos considerados prejudiciais à novidade e/ou atividade inventiva da matéria reivindicada.

Nota: Caso o examinador considere necessário utilizar no parecer um documento A para motivar o deslocamento da expressão “caracterizado por”, deve incluir o documento A no Quadro 4, assim como as justificativas e comentários. Nesses casos, o examinador deve apontar os trechos do documento A que motivaram a nova definição do preâmbulo e vincular a necessidade de deslocamento ao artigo 25 da LPI (ausência de clareza e precisão da matéria reivindicada).

6.2.19 Preencher o Quadro 5, reproduzido na figura 8, citando, para cada reivindicação examinada, o cumprimento ou não dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.20 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o Quadro 5 para:

a) Explicitar as principais semelhanças ou diferenças frente aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva. Apontar, ainda, a(s) característica(s) revelada(s) no(s) documento(s) encontrado(s) que leve(m) a eventuais questionamentos desses requisitos de patenteabilidade. Informar a localização desta(s) característica(s) no documento de anterioridade (página, coluna, linhas, etc.).

b) Indicar e justificar qualquer descumprimento dos requisitos de patenteabilidade.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0005
		Revisão	1.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Nota: caso o examinador não concorde com a relevância apontada para algum documento conforme a exigência preliminar 6.21, poderá discutir o documento de acordo com sua avaliação.

6.2.21 Fundamental, por meio da citação de documento(s), qualquer declaração negativa a respeito do cumprimento dos requisitos de novidade e/ou atividade inventiva.

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Art. 8º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	
	Não	
Novidade	Sim	
	Não	
Atividade Inventiva	Sim	
	Não	

Comentários/Justificativas:

Figura 8 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.22 No caso do pedido apresentar desenhos com referências numéricas, sugere-se utilizar a mesma redação e termos técnicos do quadro reivindicatório apresentado pelo depositante, substituindo as referências numéricas do pedido pelas referências do documento de anterioridade considerado como relevante.

6.2.23 O examinador deve manter na estrutura do parecer técnico os Quadros 1 a 5, com as suas respectivas numerações.

6.2.24 Na hipótese do examinador inserir informações no parecer na forma de tabelas, identificar tal forma de apresentação como “tabela X” e não como quadro, de modo a não ocasionar confusão com relação aos Quadros 1 a 5 do modelo de parecer.

6.2.25 Para os pedidos que incidam no artigo 32 da LPI, o preenchimento dos Quadros e comentários deve ser realizado conforme os subitens abaixo.

6.2.25.1 O Quadro 1 deve ser preenchido com os dados do Quadro Reivindicatório válido, como definido na Resolução INPI/PR N° 93/2013.

6.2.25.2 No Quadro 2 deve ser assinalado que o pedido não está de acordo com o artigo 32 da LPI.

6.2.25.3 Opcionalmente, as colunas do Quadro 3 podem ser preenchidas com “-”. No campo “Comentários/Justificativas” inserir a cláusula tipo correspondente.

6.2.25.4 Opcionalmente, a coluna de Reivindicações do Quadro 5 pode ser preenchida com “-”. No campo “Comentários/Justificativas” inserir a cláusula tipo correspondente.

6.2.25.5 Aproveitar toda matéria patenteável contida no quadro reivindicatório recusado e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com o artigo 5º parágrafo quarto da Portaria INPI/PR N°52/2021.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0005
		Revisão	1.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

6.3 Conclusão do parecer técnico

6.3.1 Concluir o parecer técnico informando se a matéria objeto da proteção atende ou não aos requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigos 8º, 11, 13 e 15 da LPI), se o pedido de patente está ou não de acordo com a legislação vigente – Lei 9.279/1996 (artigos 10, 18, 22, 24, 25, e 32 da LPI) – e indicar o despacho exarado, que poderá ser de exigência (6.1), de ciência (7.1), de deferimento (9.1) ou de indeferimento (9.2).

6.3.2 Parecer de Exigência (despacho 6.1) – elaborar quando for identificada matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas são necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente. As exigências exaradas devem ser fundamentadas nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.3 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria não atender aos requisitos de patenteabilidade. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.4 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria pleiteada se enquadrar nos artigos 10 e/ou 18 da LPI. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.5 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido não estar adequado à natureza correta.

6.3.6 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao artigo 22 da LPI.

6.3.7 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao artigo 32 da LPI, ver Resolução INPI/PR N° 93/2013.

Nota: Nos exames subsequentes, tanto os despachos de ciência (7.1) como os de exigência (6.1) poderão gerar despachos de deferimento (9.1) ou indeferimento (9.2). Isto quer dizer que, por exemplo, após um despacho de exigência (6.1), o pedido poderá ser indeferido (9.2), assim como após um despacho de ciência (7.1), o pedido poderá ser deferido (9.1).

6.3.8 Parecer de Deferimento (despacho 9.1) – elaborar quando a matéria objeto da proteção atender aos requisitos de patenteabilidade e encontrar-se de acordo com a legislação vigente.

6.3.9 Parecer de Indeferimento (despacho 9.2) em primeiro exame após exigência preliminar (6.21) – elaborar quando a manifestação não apresentar novo quadro reivindicatório e as alegações não forem pertinentes, i.e. não forem apresentadas argumentações técnicas. Por exemplo:

“O depositante optou por não modificar o quadro reivindicatório, uma vez que o pedido apresenta os requisitos de patenteabilidade.”

“Não concordamos com a exigência preliminar emitida na RPI xxxx, e o presente pedido apresenta novidade e atividade inventiva frente às anterioridades citadas. Nesses termos pede deferimento.”

6.3.9.1 Sempre que houver alterações nas relevâncias assinaladas para os documentos (vide Nota do item 6.2.20), o parecer após a exigência preliminar 6.21 não poderá ser de indeferimento (despacho 9.2).

6.3.9.2 No caso em que a manifestação não seja de todo convincente, mas forneça argumentos técnicos concretos, o pedido não poderá ser indeferido nessa etapa.

6.3.10 Em todos os pareceres deverá ser informada a data, o(s) nome(s), matrícula(s) e delegação(ões) de competência do(s) examinador(es), a(s) Coordenação(ões) e a(s) Divisão(ões)

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0005
		Revisão	1.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Técnica(s) ao final do parecer técnico. Caso o(s) examinador(es) não possua(m) delegação de competência, a(s) chefia(s) imediata(s) deverá(ão) assinar sob o “de acordo” no parecer técnico.

6.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de parecer técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II)

6.4.1 Informar no Quadro inicial, reproduzido na Figura 9, se o pedido foi encaminhado à ANVISA; se foi emitida exigência referente ao acesso ao patrimônio genético (CGen); e se o pedido refere-se a Sequências Biológicas.

6.4.2 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o referido Quadro para comentar ou justificar as razões em cada situação.

Quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e Sequências Biológicas		
	Sim	Não
O pedido foi encaminhado à ANVISA (art.229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/01)		
A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida (Resol. PR nº 69/2013)		
O pedido refere-se a Sequências Biológicas		

Comentários/Justificativas:

Figura 9 – quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e Sequências Biológicas.

6.4.3 Preencher no Quadro 1 as informações sobre petições contendo Listagem de Sequências. Os campos 1 e 2 do código de controle alfanumérico apresentado devem ser informados no texto logo após o Quadro. Ver exemplo na figura 10.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências em formato impresso	1 a 10	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências*	Código de controle	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

*Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 9999999999999999 (Campo 1) e 9999999999999999 (Campo 2).

Figura 10 – apresentação de petição com Listagem de sequências.

6.5 Cadastramento do parecer técnico no SISCAP

6.5.1 Cadastrar o parecer técnico finalizado no SISCAP.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0005
		Revisão	1.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

- a. Clicar no menu Novo / Parecer.
- b. Clicar no botão “Escolher arquivo” e selecionar o arquivo com extensão .odt ou .pdf gerado a partir do arquivo .odt referente ao parecer técnico.
- c. Clicar no botão “Transmitir”.
- d. Carregar os documentos de anterioridades relevantes.
- e. Na fila “Pedidos já examinados que aguardam a publicação pelo administrativo”, assinar eletronicamente o parecer, escolher a revista e agendar na RPI.

7. Entradas do processo

Parecer de primeiro exame após exigência preliminar 6.21 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo

Parecer de primeiro exame após exigência preliminar 6.21 preenchido e cadastrado no SISCAP.

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA.

12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA.

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/DIRPA.

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA.

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

- Instrução Normativa N° 31, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações formais dos pedidos de patentes.


	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0005
		Revisão	1.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

15. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
0.0	17/08/2021	Emissão Inicial - Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P029-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização do INPI.
1.0	08/04/2022	Alteração do procedimento devido à substituição da Resolução INPI/PR N° 241, de 03/07/2019 pela Portaria N° 52, de 14/12/2021, após Mandado de Segurança N° 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, referente à possibilidade de realizar buscas complementares na fase de exame técnico: Itens 3 e 4 – substituição da Resolução INPI/PR N°241, pela Portaria INPI/PR N° 52; Item 6.1.6.1 – acréscimo do item sobre a previsão da busca complementar e cadastramento da estratégia de busca; e 6.2.15.1 – substituição do texto, permitindo a busca complementar.

16. Anexos

Não aplicável.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT – ETP – PP – 0006
		Revisão	0.0
		Elaboração	30/08/2021
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.22	Aprovação	XX/XX/2021
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente

Sumário

1. Responsável	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	1
5. Glossário	1
6. Descrição dos processos ou atividades	2
7. Entradas do processo	5
8. Saídas do processo / resultados esperados	5
9. Fluxo do processo	5
10. Indicadores do processo	5
11. Dono do documento	5
12. Elaborador(es) do documento	5
13. Aprovador(es) do documento	5
14. Bibliografia	5
15. Histórico das alterações	6
16. Anexos	6

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

2. Objetivo

Estabelecer procedimentos para a elaboração da exigência preliminar 6.22.

3. Abrangência

Aplica-se aos examinadores de patentes responsáveis pelo exame dos pedidos de patente de invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Portaria/INPI/PR Nº 412 de 23/12/2020 sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Portaria/INPI/PR Nº 412, de 23/12/2020 – Disciplina a análise de pedido de patente de invenção pendente de exame sem buscas de anterioridades realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais (6.22).
- CPAT-BAN-IT-0001 – Preenchimento do relatório de busca.
- CPAT-ETP-PP-0001 – Primeiro exame de pedido de patente.
- CPAT-BAN-PP-0001 – Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente
- Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.

5. Glossário

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

CAS: Chemical American Society

CPC: Cooperative Patent Classification (Classificação Cooperativa de Patentes).

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

DOI: Identificador de Objeto Digital (Digital Object Identifier), composto de números e letras, é atribuído ao objeto digital para que este seja unicamente identificado na Internet.

Escritório/autoridade: Escritórios de Patentes de outros países, Organizações Internacionais ou Regionais.

IN: Instrução Normativa.

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

IPC: International Patent Classification (CIP: Classificação Internacional de Patentes).

“Kind Code”: indica o status de publicação do documento patentário (identificado na tabela como TIPO: A, A1, B1).

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei N°9.279, de 14 de maio de 1996).

NPL: literatura não-patentária.

OMPI: Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Verificação da elegibilidade

6.1.1 Para que o pedido de patente de invenção seja considerado apto a receber uma exigência preliminar 6.22, deve atender aos seguintes critérios:

- não ter petição de subsídio de terceiros interessados (código 210);
- não ter o exame técnico iniciado;
- não ser pedido prioritário (despachos 15.24.2, 27.2, 28.1, 28.30, 28.32, 28.32);
- não ter petição de solicitação de prioritário pendente de análise (códigos 263, 277, 279);
- não conter subsídios da ANVISA junto ao despacho 7.5 ou 7.6;
- ter data de depósito até 31/12/2016;
- não possuir pedido correspondente com busca de anterioridades realizada em algum escritório/autoridade.

Nota: observar o conteúdo da petição referente ao código 210, pois existem casos que não correspondem a subsídios de terceiros interessados.

6.1.2 Pedidos divididos provenientes de pedidos não elegíveis (i.e. que não atendam aos critérios cf item 6.1.1) serão considerados não elegíveis.

6.1.3 Os relatórios de busca para pedidos da área de Química conforme definição da OMPI devem ser realizados pela chefia, de acordo com o item 6.2.4, não sendo aplicáveis os itens 6.2.1 a 6.2.3.

6.2 Elaboração do Parecer

6.2.1 Após realização da busca pelo examinador (atenção para as exceções cf item 6.1.3), caso só tenham sido encontrados documentos considerados não impeditivos à patenteabilidade do pedido, não será emitida a exigência preliminar 6.22, conforme o art. 4º da Portaria/INPI/PR Nº 412.

6.2.1.1 Estando o pedido de patente de invenção de acordo com a legislação nacional, o mesmo será deferido. Nesse caso, deve ser gerado um parecer de Deferimento (9.1) seguindo-se os procedimentos “Preenchimento do relatório de busca” (CPAT-BAN-IT-0001) e “Primeiro exame de pedido de patente” (CPAT-ETP-PP-0001), e os itens a seguir não serão executados.

6.2.1.2 Estando o pedido de patente de invenção em desacordo com a legislação nacional, o mesmo será examinado de acordo com os procedimentos “Preenchimento do relatório de busca” (CPAT-BAN-IT-0001) e “Primeiro exame de pedido de patente” (CPAT-ETP-PP-0001), e os itens a seguir não serão executados.

6.2.2 Gerar o modelo de parecer 6.22 a partir do SISCAP.

6.2.3 Preencher as informações necessárias, conforme itens a seguir.

6.2.3.1 Campo 1 – Classificação Internacional

As informações referentes à classificação IPC são preenchidas automaticamente pelo SISCAP. As informações referentes à classificação CPC serão preenchidas pelo examinador. Se necessário reclassificar o pedido, o campo 1 deverá ser preenchido com a(s) nova(s) classificação(ões).

6.2.3.2 Campo 2 – Ferramentas de busca

Assinalar todas as bases de dados e ferramentas de busca utilizadas.

6.2.3.3 Campo 3 – Referências Patentárias

Citar o(s) documento(s) relevante(s) encontrados nas buscas:

- **Número** – citar o número do documento.
- **Tipo** – indicar o “Kind Code” (A, A1, B1).
- **Data de publicação** – indicar a data de publicação do documento.
- **Relevância** – preencher com as categorias de relevância dos documentos:
 - **N** – documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada nova quando o documento é considerado isoladamente;
 - **I** – documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva ou de ato inventivo quando o documento é considerado isoladamente;
 - **Y** - documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva quando o documento é combinado com outro(s) documento(s);
 - **A** - documento que define o estado geral da técnica, mas não é considerado de particular relevância; e
 - **PN** – documento patentário, publicado após a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame, cuja data de depósito, ou da prioridade reivindicada, é anterior a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame; esse documento patentário pertence ao estado da técnica para fins de novidade, se houver correspondente BR, conforme o Art. 11 §2º e §3º da LPI.

6.2.3.3.1 Caso um documento seja codificado como “N” para determinada(s) reivindicação(ões) e também seja relevante isoladamente para o questionamento da atividade inventiva de outra(s) reivindicação(ões), a coluna “Relevância” deve ser preenchida com “N,I”.

6.2.3.3.2 Caso um documento seja codificado como “N” para determinada(s) reivindicação(ões) e também seja relevante, quando combinado com outros documentos, para o questionamento da atividade inventiva de outra(s) reivindicação(ões), a coluna “Relevância” deve ser preenchida com “N,Y”.

6.2.3.3.3 Caso um documento seja codificado como “I” para determinada(s) reivindicação(ões) e também seja relevante, quando combinado com outros documentos, para o questionamento da atividade inventiva de outra(s) reivindicação(ões), a coluna “Relevância” deve ser preenchida com “I,Y”.

6.2.3.3.4 Quando não forem encontrados documentos considerados relevantes para novidade, atividade inventiva, preencher a coluna “Relevância” com os documentos mais próximos à matéria da invenção (documentos A).

6.2.3.3.5 Caso um documento seja codificado como “PN”, preencher o número do documento utilizando o pedido depositado no Brasil, e no campo de “Data de publicação” indicar a data de depósito ou prioridade mais antiga, acrescentando o termo “(prioridade)” ou “(depósito)” no mesmo campo.

6.2.3.4 Campo 4 – Referências Não Patentárias

Indicar todos os documentos não patentários encontrados na busca,

- **Autor/Título/Publicação** – informar o(s) autor(es), o título do documento, o volume, o capítulo, a edição, as páginas e a publicação (revista, livro, periódico etc), no que couber. É recomendável colocar o link de acesso disponível (p.ex. DOI, resumo, catálogo etc).
- **Data de publicação** – informar a data de publicação do documento.
- **Relevância** – preencher com os mesmos critérios usados para o Campo 3, conforme item 6.2.3.3, no que couber.

6.2.3.5 Campo 5 – Observações

A critério do examinador, podem ser incluídas considerações referentes a reivindicações que incidem nos artigos 6º, 10, 18, 24, 25 e/ou 32 da LPI.

No caso de incidência no artigo 22, a busca deverá ser realizada para o primeiro conceito inventivo, informando o conjunto de reivindicações correspondente. Não será necessário listar os demais conceitos inventivos.

Nos casos excepcionais, em que todas as reivindicações incidam totalmente nos artigos 10 e/ou 18 da LPI e/ou em que seja impossível efetuar a busca da matéria reivindicada por descumprimento dos artigos 24 e/ou 25 da LPI, vide itens 6.1.4 e 6.1.8 do procedimento “Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente” (CPAT-BAN-PP-0001), o examinador deve informar de modo resumido no campo Observações as razões e justificativas para a não realização da busca.

6.2.4 Para pedidos da área de Química conforme definição da OMPI (vide item 6.1.3), os documentos que irão compor o relatório de busca serão obtidos pela Chefia em ferramenta automática de busca por similaridade disponibilizada pelo CAS - Chemical American Society ao INPI.

6.2.4.1 Não será atribuída relevância aos documentos cf item 6.2.4, e a coluna “Relevância” será preenchida com “-”.

Nota: Incluir no campo de Observações o texto “Os documentos citados no relatório de busca foram obtidos por ferramenta automática que emprega algoritmo de levantamento do estado da técnica, disponibilizada pelo CAS. ”

6.2.4.2 Caso a busca do CAS não esteja disponível, o pedido deverá ser distribuído ao examinador, e será dado prosseguimento a partir do item 6.2.

6.3 Cadastramento do Parecer

6.3.1 Cadastrar o parecer 6.22 finalizado no SISCAP:

- a) Clicar no menu Novo / Parecer.
- b) Clicar no botão “Escolher arquivo” e selecionar o arquivo com extensão .odt ou .pdf gerado a partir do arquivo .odt referente ao parecer de exigência preliminar 6.22.
- c) Clicar no botão “Transmitir”.
- d) Carregar eventuais os documentos de anterioridades citados na busca.
- e) Na fila “Pedidos já examinados que aguardam a publicação pelo administrativo”, assinar eletronicamente o parecer, escolher a revista e agendar na RPI.

7. Entradas do processo

Parecer de exigência preliminar 6.22 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo / resultados esperados

Parecer de exigência preliminar 6.22 preenchido e com publicação agendada na RPI.

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável

11. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA.

12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA.

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/DIRPA.

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA.

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia


- Resolução INPI/PR N° 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.

15. Histórico das alterações

Data	Nº revisão	Item	Descrição
30/08/2021	0.0	Todo documento	Emissão inicial - Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P030-03) ao modelo definido no Sistema de Padronização do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT – ETP – PP– 0007
		Revisão	0.0
		Elaboração	30/08/2021
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.22	Aprovação	DD/MM/AAAA
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente

Sumário

1. Responsável	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	1
5. Glossário	2
6. Descrição dos processos ou atividades	2
7. Entradas do processo	8
8. Saídas do processo / resultados esperados	8
9. Fluxo do processo	8
10. Indicadores do processo	9
11. Dono do documento	9
12. Elaborador(es) do documento	9
13. Aprovador(es) do documento	9
14. Bibliografia	9
15. Histórico das alterações	9
16. Anexos	9

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

2. Objetivo

Estabelecer procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após exigência preliminar 6.22.

3. Abrangência

Aplica-se aos examinadores de patentes responsáveis pelo exame dos pedidos de patente de invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Portaria/INPI/PR Nº 412 de 23/12/2020 sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Portaria/INPI/PR Nº 412, de 23/12/2020 – Disciplina a análise de pedido de patente de invenção pendente de exame sem buscas de anterioridades realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais (6.22).
- Resolução INPI/PR Nº 93, de 10 de junho de 2013 – Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patente.
- Instrução Normativa Nº 30, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações dos pedidos de patentes.

- Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.
- CPAT-ETP-PP-0006 – Elaboração de exigência preliminar 6.22.
- CPAT-ETP-PP-0003 – Subsídios de terceiros ao exame técnico.

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

CAS: Chemical American Society.

CGen: Comissão de Acesso ao Patrimônio Genético.

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

IN: Instrução Normativa.

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei N°9.279, de 14 de maio de 1996).

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Análise do Pedido

6.1.1 Identificar no pedido de patente, o setor técnico no qual está inserido e os problemas do estado da técnica que se propõe a solucionar, assim como os seus possíveis efeitos técnicos vantajosos.

6.1.2 Analisar a manifestação apresentada em resposta à exigência preliminar bem como novas vias do pedido apresentadas pelo requerente, quando couber.

6.1.2.1 Caso seja apresentado mais de um quadro reivindicatório na manifestação, o exame deve prosseguir com o quadro que tiver o escopo de proteção mais restrito.

6.1.3 Observar se ocorrem irregularidades referentes ao disposto no art.22 da LPI (vide item 6.3.6).

6.1.4 Observar se as novas reivindicações incidem no disposto no art.32 da LPI. Caso positivo, seguir as orientações contidas na Resolução INPI/PR N° 93 e item 6.2.25 deste procedimento.

6.1.5 Realizar análise dos requisitos de patenteabilidade somente para as reivindicações que não incidam nos artigos 10 (não são consideradas invenções) ou 18 (invenções não patenteáveis) da LPI.

6.1.6 Realizar a análise do pedido quanto aos requisitos e condições de patenteabilidade limitando-se aos documentos de anterioridade citados no relatório de busca da exigência preliminar 6.22 e considerando a manifestação do requerente à exigência preliminar 6.22.

6.1.6.1 No caso da exigência preliminar 6.22 emitida com base em ferramenta automática que emprega algoritmo de levantamento do estado da técnica, a busca poderá ser complementada, de acordo com o art.6° §1° da Portaria/INPI/PR N° 412.

6.1.7 Elaborar o Parecer Técnico (artigo 35 da LPI), considerando como base legal os documentos citados no item 4 e demais procedimentos vigentes, utilizando o formulário pertinente disponibilizado no SISCAP na aba “Produção”, na opção “Gerar modelo de parecer”, no item DIRPA - 2° EXAME, uma vez que esse modelo já não possui um Relatório de Busca.

6.2 Elaboração de Parecer Técnico

6.2.1 Gerar o parecer de segundo exame do SISCAP, já que a busca foi previamente realizada na etapa de exigência preliminar 6.22. Eventuais documentos obtidos conforme item 6.2.15.1 devem ser

incluídos no Quadro 4.

6.2.2 Na redação do parecer devem ser utilizadas as cláusulas tipo fornecidas pela DIRPA.

6.2.3 Informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer, que o parecer é uma resposta a uma exigência preliminar.

6.2.4 Quando se tratar de pedido dividido, informar, antes do Quadro 1, do modelo de parecer o número e a data da RPI na qual foi notificada a divisão (código 2.4) e reportar adicionalmente o número do pedido original.

6.2.4.1 Caso o pedido seja dividido após a emissão da exigência preliminar 6.22 e não haja busca e exame para a matéria dividida, esse pedido será analisado como pedido sem exigência preliminar e deverá ser processado de acordo com o procedimento “Elaboração de exigência preliminar 6.22” (CPAT-ETP-PP-0006).

6.2.4.2 Para os pedidos com falta de unidade de invenção detectada na etapa de exigência preliminar 6.22, caso o novo quadro reivindicatório apresentado possua outro conceito inventivo (que não foi buscado anteriormente), deve ser emitida nova exigência preliminar 6.22 para essa matéria.

6.2.5 Quando houver apresentação de petição de subsídios de terceiros ao exame após a emissão da exigência preliminar 6.22, esse pedido será analisado como pedido sem exigência preliminar (visto que de acordo com o art. 2º inciso III da Portaria/INPI/PR Nº 412 pedidos com subsídio não estão incluídos no projeto). Para análise do subsídio, o examinador deve seguir o procedimento “Subsídios de terceiros ao exame técnico” (CPAT-ETP-PP-0003).

6.2.6 Informar o número e a data das petições que contêm as páginas referentes ao relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo que foram efetivamente examinadas. Verificar exemplos de preenchimento nas figuras 1, 2, 3 ou 4.

6.2.7 Preencher a coluna “Nº da Petição” como “Petição de Depósito” quando não for possível identificar o número e/ou a data da petição de depósito do pedido.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3		
Desenhos	1 e 2		
Resumo	1		

Figura 1 – apresentação de petição com apenas uma versão do pedido

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	4 a 10	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 2 – apresentação com versões diferentes das reivindicações em mais de uma petição

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 – versão modificada para adequação ao ato normativo	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Relatório Descritivo	2 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA

Figura 3 – apresentação de petição com duas versões da página 1 do relatório descritivo

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3 - versão modificada conforme o IPER	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 4 – apresentação de petição com duas versões de quadro reivindicatório

6.2.8 Informar se o pedido está de acordo com os artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI, empregando o Quadro 2, reproduzido na Figura 5. Quanto ao artigo 32 da LPI, vide item 6.2.25.

6.2.9 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas”, após o Quadro 2 conforme a Figura 5, para comentar ou justificar o enquadramento do pedido ou irregularidades em um ou mais dos itens.

Quadro 2 - Considerações referentes aos artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
A matéria enquadra-se no Art. 10 da LPI (não se considera invenção)		X
A matéria enquadra-se no Art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta Unidade de Invenção (Art. 22 da LPI)	X	
O pedido está de acordo com disposto no Art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 5 – tabela de conformidade com os artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI.

6.2.10 Informar se o pedido está de acordo com os artigos 24 e 25 da LPI, empregando o Quadro 3, reproduzido na Figura 6.

6.2.11 Se for(em) detectada(s) irregularidade(s) relativa(s) à IN Nº 30, no que diz respeito à falta de suficiência descritiva, associar ao artigo 24 da LPI.

6.2.12 Se for(em) detectada(s) irregularidade(s) relativa(s) à IN Nº 30, no que diz respeito à falta de clareza, precisão ou não fundamentação das reivindicações no relatório descritivo associar ao artigo 25 da LPI.

6.2.13 Comentar/justificar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 3 todas as irregularidades encontradas relativas aos artigos 24 e 25 da LPI.

Quadro 3 - Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
O relatório descritivo está de acordo com disposto no Art. 24 da LPI		
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no Art. 25 da LPI		

Comentários/Justificativas:

Figura 6 – tabela de conformidade com os artigos 24 e 25 da LPI e demais irregularidades.

6.2.14 Apontar as irregularidades com relação à LPI encontradas no pedido, especialmente no quadro reivindicatório. Independente da emissão de exigência ou ciência (6.1 ou 7.1), a opinião técnica exarada no parecer tem que ser baseada nos artigos da LPI.

6.2.15 Listar no Quadro 4, reproduzido na figura 7, todos os documentos citados no parecer técnico.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Cód.	Documento	Data de Publicação
D1	US XXXXXXXX	DD/MM/YYYY
D2	EP XXXXXXXX	DD/MM/YYYY
D3	Journal of Science and Technology, Vol. II, páginas XX a XX.	DD/MM/YYYY

Comentários/Justificativas:

Figura 7 – tabela de documentos citados no parecer técnico

6.2.15.1 Visando adequar o pedido à legislação nacional, nos termos do artigo 6º parágrafo 2º da Portaria/INPI/PR N° 412, o examinador poderá citar novo documento considerado impeditivo à patenteabilidade do pedido, desde que não tenha sido decorrente de nova busca. O novo documento deverá ser citado no Quadro 4 e discutido após o Quadro 5.

6.2.15.2 Quando a exigência preliminar 6.22 tiver sido emitida com base em ferramenta automática que emprega algoritmo de levantamento do estado da técnica e visando adequar o pedido à legislação nacional, nos termos do artigo 6º parágrafo 1º da Portaria/INPI/PR N° 412, o examinador poderá realizar nova busca e citar novo documento considerado impeditivo à patenteabilidade do pedido. O novo documento deverá ser citado no Quadro 4 e discutido após o Quadro 5 (vide item 6.1.6.1).

6.2.15.3 Opcionalmente, acrescentar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 4 informações pertinentes sobre os documentos citados.

6.2.16 Analisar os requisitos de patenteabilidade na seguinte ordem:

- Aplicação industrial (artigos 8º e 15);
- Novidade (artigos 8º e 11);
- Atividade Inventiva (artigos 8º e 13).

Caso o pedido não apresente um dos requisitos de patenteabilidade, não se faz obrigatório examinar os demais. Entretanto, recomenda-se que o examinador avalie os demais requisitos, caso julgue necessário.

6.2.17 Considerar no exame o conteúdo completo de cada reivindicação, inclusive na ausência da expressão caracterizante, uma vez que a ausência desta ou seu posicionamento inadequado, por si só, não se configura em justificativa para não efetuar o exame do pedido.

6.2.18 Informar no Parecer Técnico quando não forem encontrados documentos considerados prejudiciais à novidade e/ou atividade inventiva da matéria reivindicada.

Nota: Caso o examinador considere necessário utilizar no parecer um documento A para

motivar o deslocamento da expressão “caracterizado por”, o examinador deve incluir o documento A no Quadro 4, assim como as justificativas e comentários. Nesse caso, o examinador deve apontar os trechos do documento A que motivaram a nova definição do preâmbulo e vincular a necessidade de deslocamento ao artigo 25 da LPI (ausência de clareza e precisão da matéria reivindicada).

6.2.19 Preencher o Quadro 5, reproduzido na figura 8, citando, para cada reivindicação examinada, o cumprimento ou não dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.20 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o Quadro 5 para:

- a) Explicitar as principais semelhanças ou diferenças frente aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva. Apontar, ainda, a(s) característica(s) revelada(s) no(s) documento(s) encontrado(s) que leve(m) a eventuais questionamentos desses requisitos de patenteabilidade. Informar a localização desta(s) característica(s) no documento de anterioridade (página, coluna, linhas, etc).
- b) Indicar e justificar qualquer descumprimento dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.21 Fundamentar, por meio da citação de documento(s), qualquer declaração negativa a respeito do cumprimento dos requisitos de novidade e/ou atividade inventiva.

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Art. 8º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	
	Não	
Novidade	Sim	
	Não	
Atividade Inventiva	Sim	
	Não	

Comentários/Justificativas:

Figura 8 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.22 No caso do pedido apresentar desenhos com referências numéricas, sugere-se utilizar a mesma redação e termos técnicos do quadro reivindicatório apresentado pelo requerente, substituindo as referências numéricas do pedido pelas referências do documento de anterioridade considerado como relevante.

6.2.23 O examinador deve manter na estrutura do parecer técnico os Quadros 1 a 5, com as suas respectivas numerações.

6.2.24 Na hipótese do examinador inserir informações no parecer na forma de tabelas, identificar tal forma de apresentação como “tabela X” e não como quadro, de modo a não ocasionar confusão com relação aos Quadros 1 a 5 do modelo de parecer.

6.2.25 Para os pedidos que incidam no artigo 32 da LPI, o preenchimento dos Quadros e comentários deve ser realizado conforme os subitens abaixo.

6.2.25.1 O Quadro 1 deve ser preenchido com os dados do Quadro Reivindicatório válido, cf definido na Resolução INPI/PR N° 93.

6.2.25.2 No Quadro 2 deve ser assinalado que o pedido não está de acordo com o artigo 32 da LPI.

6.2.25.3 Opcionalmente, a coluna de Reivindicações do Quadro 3 pode ser preenchida com “-“. No campo “Comentários/Justificativas” inserir a cláusula tipo correspondente.

6.2.25.4 Opcionalmente, a coluna de Reivindicações do Quadro 5 pode ser preenchida com “-“. No campo “Comentários/Justificativas” inserir a cláusula tipo correspondente.

6.2.25.5 Aproveitar toda matéria patenteável contida no quadro reivindicatório recusado e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com o Artigo 6º parágrafo segundo da Portaria/INPI/PR Nº 412.

6.3 Conclusão do Parecer Técnico

6.3.1 Concluir o parecer técnico informando se a matéria objeto da proteção atende ou não aos requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigos 8º, 11, 13 e 15 da LPI), se o pedido de patente está ou não de acordo com a legislação vigente – Lei 9.279 (artigos 10, 18, 22, 24, 25, e 32 da LPI) – e indicar o despacho exarado, que poderá ser de exigência (6.1), de ciência (7.1) ou de deferimento (9.1).

6.3.2 Parecer de Exigência (despacho 6.1) – elaborar quando for identificada matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas são necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente. As exigências exaradas devem ser fundamentadas nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.3 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria não atender aos requisitos de patenteabilidade. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.4 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria pleiteada se enquadrar nos artigos 10 e/ou 18 da LPI. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.5 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido não estar adequado à natureza correta.

6.3.6 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao artigo 22 da LPI.

6.3.7 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao art. 32 da LPI, ver Resolução INPI/PR Nº 93.

Nota: Nos exames subsequentes, tanto os despachos de ciência (7.1) como os de exigência (6.1) poderão gerar despachos de deferimento (9.1) ou indeferimento (9.2). Isto quer dizer que, por exemplo, após um despacho de exigência (6.1), o pedido poderá ser indeferido (9.2), assim como após um despacho de ciência (7.1), o pedido poderá ser deferido (9.1).

6.3.8 Parecer de Deferimento (despacho 9.1) – elaborar quando a matéria objeto da proteção atender aos requisitos de patenteabilidade e encontrar-se de acordo com a legislação vigente.

6.3.9 Em todos os pareceres deverá ser informada a data, o(s) nome(s), matrícula(s) e delegação(ões) de competência do(s) examinador(es), a(s) Coordenação(ões) e a(s) Divisão(ões) Técnica(s) ao final do parecer técnico. Caso o(s) examinador(es) não possua(m) delegação de competência, a(s) chefia(s) imediata(s) deverá(ão) assinar sob o “de acordo” no parecer técnico.

6.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de Parecer Técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II)

6.4.1 Informar no Quadro inicial, reproduzido na Figura 9, se o pedido foi encaminhado à ANVISA; se foi emitida exigência referente ao acesso ao patrimônio genético (CGen); e se o pedido refere-se a Sequências Biológicas.

6.4.2 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o referido Quadro para comentar ou justificar as razões em cada situação.

Quadro referente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGen e Sequências Biológicas	Sim	Não
O pedido foi encaminhado à ANVISA (art.229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/01)		
A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida (Resol. PR nº 69/2013)		
O pedido refere-se a Sequências Biológicas		

Comentários/Justificativas:

Figura 9 – quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e Sequências Biológicas.

6.4.3 Preencher no Quadro 1 as informações sobre petições contendo Listagem de Sequências. Os campos 1 e 2 do código de controle alfanumérico apresentado devem ser informados no texto logo após o Quadro. Ver exemplo na figura 10.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências em formato impresso	1 a 10	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências*	Código de controle	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

*Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 9999999999999999 (Campo 1) e 9999999999999999 (Campo 2).

Figura 10 – apresentação de petição com Listagem de sequências.

6.5 Cadastramento do Parecer Técnico no SISCAP

6.5.1 Cadastrar o parecer técnico finalizado no SISCAP.

- Clicar no menu Novo / Parecer.
- Clicar no botão “Escolher arquivo” e selecionar o arquivo com extensão .odt ou .pdf gerado a partir do arquivo .odt referente ao parecer técnico.
- Clicar no botão “Transmitir”.
- Carregar eventuais documentos de anterioridades relevantes (não carregados na etapa de exigência preliminar 6.22).
- Na fila “Pedidos já examinados que aguardam a publicação pelo administrativo”, assinar eletronicamente o parecer, escolher a revista e agendar na RPI.

7. Entradas do processo

Parecer de primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.22 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo / resultados esperados

Parecer de primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.22 preenchido e com publicação agendada na RPI.

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável

11. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA.

12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA.

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/DIRPA.

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA.

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia


- Resolução INPI/PR N° 124, de 04 de dezembro de 2013 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Conteúdo do Pedido de Patente.
- Resolução INPI/PR N° 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.
- Instrução Normativa N° 31, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações formais dos pedidos de patentes.

15. Histórico das alterações

Data	Nº revisão	Item	Descrição
30/08/2021	0.0	Todo documento	Emissão inicial - Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P031-03) ao modelo definido no Sistema de Padronização do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT – ETP – PP– 0008
		Revisão	0.0
		Elaboração	24/08/2021
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS PRÉ-EXAME 6.20	Aprovação	DD/MM/AAAA
		Processo	Exame Técnico de Pedido

Sumário

1. Responsável	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	1
5. Glossário	2
6. Descrição dos processos ou atividades	2
7. Entradas do processo	9
8. Saídas do processo / resultados esperados	9
9. Fluxo do processo	9
10. Indicadores do processo	9
11. Dono do documento	9
12. Elaborador(es) do documento	9
13. Aprovador(es) do documento	9
14. Bibliografia	10
15. Histórico das alterações	10
16. Anexos	10

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

2. Objetivo

Estabelecer procedimentos para elaboração do primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após exigência preliminar 6.20.

3. Abrangência

Este procedimento aplica-se aos examinadores de patentes responsáveis pelo exame dos pedidos de patente de invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Resolução INPI/PR N° 227 de 30/10/2018 (projeto piloto do 6.20) sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Resolução INPI/PR N° 227, de 30/10/2018 – Disciplina a análise do pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.
- Resolução INPI/PR N° 93, de 10 de junho de 2013 – Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patente.
- Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.
- Resolução INPI/PR N° 124, de 04 de dezembro de 2013 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Conteúdo do Pedido de Patente.

- Resolução INPI/PR N° 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.
- Instrução Normativa N° 30, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações dos pedidos de patentes.
- CPAT-ETP-PP-0006 – Elaboração de exigência preliminar 6.22.
- CPAT-ETP-PP-0003 – Subsídios de terceiros ao exame técnico.

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

CGen: Comissão de Acesso ao Patrimônio Genético

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

Escritório/autoridade: Escritórios de Patentes de outros países, Organizações Internacionais ou Regionais.

IN: Instrução Normativa.

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei n° 9.279, de 14 de Maio de 1996).

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

Subsídio: De acordo com o artigo 31 da LPI “Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Análise do Pedido

6.1.1 Identificar no pedido de patente, o setor técnico no qual está inserido e os problemas do estado da técnica que se propõe a solucionar, assim como os seus possíveis efeitos técnicos vantajosos.

6.1.2 Analisar a manifestação apresentada em resposta à exigência preliminar bem como novas vias do pedido apresentadas pelo requerente, quando couber.

6.1.2.1 Caso seja apresentado mais de um quadro reivindicatório na manifestação, o exame deve prosseguir com o quadro que tiver o escopo de proteção mais restrito.

6.1.3 Observar se ocorrem irregularidades referentes ao disposto no art. 22 da LPI (vide item 6.3.6).

6.1.4 Observar se as novas reivindicações incidem no disposto no art. 32 da LPI. Caso positivo, seguir as orientações contidas na Resolução INPI/PR N° 93 e item 6.2.25 deste procedimento.

6.1.5 Realizar análise dos requisitos de patenteabilidade somente para as reivindicações que não incidam nos artigos 10 (não são consideradas invenções) ou 18 (invenções não patenteáveis) da LPI.

6.1.5.1 Para os pedidos que potencialmente incidem no art. 10 inciso IX da LPI, pode ser feito um levantamento em bancos de dados unicamente para comprovar que o pedido é todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Este levantamento deve ser acompanhado de uma estratégia de busca e os resultados provenientes, que devem ser carregados no SISCAP utilizando o formulário de Estratégia de Busca disponível.

6.1.6 Realizar a análise do pedido quanto aos requisitos e condições de patenteabilidade considerando a busca e o exame realizado por escritórios/autoridades citados na exigência de pré-exame 6.20 como subsídio ao exame técnico.

6.1.7 Elaborar o parecer técnico (art. 35 da LPI) de acordo com a Resolução INPI/PR N° 227, considerando como base legal os documentos citados no item 4 e demais procedimentos vigentes, utilizando o formulário pertinente disponibilizado no SISCAP na aba “Produção”, na opção “Gerar modelo de parecer”, no item DIRPA - 2º EXAME, uma vez que esse modelo já não possui um Relatório de Busca.

6.2 Elaboração de Parecer Técnico

6.2.1 Gerar o parecer de segundo exame do SISCAP, já que a busca foi previamente realizada na etapa de exigência de pré-exame 6.20. Eventuais documentos obtidos conforme item 6.1.5.1 ou busca complementar devem ser incluídos no Quadro 4.

6.2.2 Na redação do parecer, devem ser utilizadas as cláusulas tipo fornecidas pela DIRPA.

6.2.3 Informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer, que o parecer é uma resposta a uma exigência de pré-exame 6.20.

6.2.4 Quando se tratar de pedido dividido, informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer, o número e a data da RPI na qual foi notificada a divisão (código 2.4) e reportar adicionalmente o número do pedido original.

6.2.4.1 Caso o pedido seja dividido após a emissão da exigência de pré-exame 6.20 e não haja busca e exame para a matéria dividida, esse pedido será analisado como pedido sem exigência de pré-exame e deverá ser processado de acordo com o procedimento “Elaboração da exigência preliminar 6.22” (CPAT-ETP-PP-0006).

6.2.5 Quando houver apresentação de petição de subsídios de terceiros ao exame após a emissão da exigência de pré-exame 6.20, esse pedido será analisado como pedido sem exigência preliminar (visto que de acordo com o art. 2º inciso III da Resolução INPI/PR N° 227 pedidos com subsídio não estão incluídos no projeto). Para análise do subsídio, o examinador deve seguir o procedimento “Subsídios de terceiros ao exame técnico” (CPAT-ETP-PP-0003).

6.2.6 Informar o número e a data das petições que contêm as páginas referentes ao relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo que foram efetivamente examinadas. Verificar exemplos de preenchimento nas figuras 1, 2, 3 ou 4.

6.2.7 Preencher a coluna “Nº da Petição” como “Petição de Depósito” quando não for possível identificar o número e/ou a data da petição de depósito do pedido.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3		
Desenhos	1 e 2		
Resumo	1		

Figura 1 – apresentação de petição com apenas uma versão do pedido

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	4 a 10	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 2 – apresentação com versões diferentes das reivindicações em mais de uma petição

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 – versão modificada para adequação ao ato normativo	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Relatório Descritivo	2 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA

Figura 3 – apresentação de petição com duas versões da página 1 do relatório descritivo

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3 - versão modificada conforme o IPER	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 4 – apresentação de petição com duas versões de quadro reivindicatório

6.2.8 Informar se o pedido está de acordo com os artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI, empregando o Quadro 2, reproduzido na Figura 5. Quanto ao art. 32 da LPI, vide item 6.2.25.

6.2.9 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas”, após o Quadro 2 conforme a Figura 5, para comentar ou justificar o enquadramento do pedido ou irregularidades em um ou mais dos itens.

Quadro 2 - Considerações referentes aos artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
A matéria enquadra-se no Art. 10 da LPI (não se considera invenção)		X
A matéria enquadra-se no Art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta Unidade de Invenção (Art. 22 da LPI)	X	
O pedido está de acordo com disposto no Art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 5 – tabela de conformidade com os artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI.

6.2.10 Informar se o pedido está de acordo com os artigos 24 e 25 da LPI, empregando o Quadro 3, reproduzido na Figura 6.

6.2.11 Se não foi questionada a suficiência descritiva nos escritórios/autoridades citados na exigência preliminar 6.20, considera-se atendido o art. 24 da LPI. Mas se o examinador entender que há irregularidade(s) relativa(s) à IN N° 30 ou Diretrizes de exame do INPI (INPI/PR N° 124 e INPI/PR N° 169), no que diz respeito à falta de suficiência descritiva, deve associar ao art. 24 da LPI.

6.2.12 Se for(em) detectada(s) irregularidade(s) relativa(s) à IN N° 30, no que diz respeito à falta de clareza, precisão ou não fundamentação das reivindicações no relatório descritivo deve-se associar ao art. 25 da LPI.

6.2.13 Comentar/justificar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 3 todas as irregularidades encontradas relativas aos artigos 24 e 25 da LPI.

Quadro 3 - Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
O relatório descritivo está de acordo com disposto no Art. 24 da LPI		
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no Art. 25 da LPI		
Comentários / Justificativas:		

Comentários/Justificativas:

Figura 6 – tabela de conformidade com os artigos 24 e 25 da LPI e demais irregularidades.

6.2.14 Apontar as irregularidades com relação à LPI encontradas no pedido, especialmente no quadro reivindicatório. Independente da emissão de exigência ou ciência (6.1 ou 7.1), a opinião técnica exarada no parecer tem que ser baseada nos artigos da LPI.

6.2.15 Listar no Quadro 4, reproduzido na figura 7, os documentos que serão citados no parecer técnico.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Cód.	Documento	Data de Publicação
D1	US XXXXXXXX	DD/MM/YYYY
D2	EP XXXXXXXX	DD/MM/YYYY
D3	Journal of Science and Technology, Vol. II, páginas XX a XX.	DD/MM/YYYY

Comentários/Justificativas:

Figura 7 – tabela de documentos citados no parecer técnico

6.2.15.1 Opcionalmente, acrescentar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 4 informações pertinentes sobre os documentos citados.

6.2.16 Analisar os requisitos de patenteabilidade na seguinte ordem:

- Aplicação industrial (artigos 8º e 15);
- Novidade (artigos 8º e 11);
- Atividade Inventiva (artigos 8º e 13).

Caso o pedido não apresente um dos requisitos de patenteabilidade, não se faz obrigatório examinar os demais. Entretanto, recomenda-se que o examinador avalie os demais requisitos, caso julgue necessário.

6.2.17 Considerar no exame o conteúdo completo de cada reivindicação, inclusive na ausência da expressão caracterizante, uma vez que a ausência desta ou seu posicionamento inadequado, por si só, não se configura em justificativa para não efetuar o exame do pedido.

6.2.18 Informar no Parecer Técnico quando não forem encontrados documentos considerados prejudiciais à novidade e/ou atividade inventiva da matéria reivindicada.

Nota: Caso o examinador considere necessário utilizar no parecer um documento A para motivar o deslocamento da expressão “caracterizado por”, deve incluir o documento A no Quadro 4, assim como as justificativas e comentários. Nesse caso, o examinador deve apontar os trechos do documento A que motivaram a nova definição do preâmbulo e vincular a necessidade de deslocamento ao art. 25 da LPI (ausência de clareza e precisão da matéria reivindicada).

6.2.19 Preencher o Quadro 5, reproduzido na figura 8, citando, para cada reivindicação examinada, o cumprimento ou não dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.20 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o Quadro 5 para:

a) Explicitar as principais semelhanças ou diferenças frente aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva. Apontar, ainda, a(s) característica(s) revelada(s) no(s) documento(s) encontrado(s) que leve(m) a eventuais questionamentos desses requisitos de patenteabilidade. Informar a localização desta(s) característica(s) no documento de anterioridade (página, coluna, linhas, etc).

b) Indicar e justificar qualquer descumprimento dos requisitos de patenteabilidade.

Nota: caso o examinador não concorde com a relevância apontada para algum documento conforme o parecer de exigência de pré-exame 6.20, poderá discutir o documento de acordo com sua avaliação.

6.2.21 Fundamentar, por meio da citação de documento(s), qualquer declaração negativa a respeito do cumprimento dos requisitos de novidade e/ou atividade inventiva.

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Art. 8º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	
	Não	
Novidade	Sim	
	Não	
Atividade Inventiva	Sim	
	Não	

Comentários/Justificativas:

Figura 8 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.22 No caso do pedido apresentar desenhos com referências numéricas, sugere-se utilizar a mesma redação e termos técnicos do quadro reivindicatório apresentado pelo requerente, substituindo as referências numéricas do pedido pelas referências do documento de anterioridade considerado como relevante.

6.2.23 O examinador deve manter na estrutura do parecer técnico os Quadros 1 a 5, com as suas respectivas numerações.

6.2.24 Na hipótese do examinador inserir informações no parecer na forma de tabelas, identificar tal forma de apresentação como “tabela X” e não como quadro, de modo a não ocasionar confusão com relação aos Quadros 1 a 5 do modelo de parecer.

6.2.25 Para os pedidos que incidam no art. 32 da LPI, o preenchimento dos Quadros e comentários deve ser realizado conforme os subitens abaixo.

6.2.25.1 O Quadro 1 deve ser preenchido com os dados do Quadro Reivindicatório válido, cf definido na Resolução INPI/PR N° 93.

6.2.25.2 No Quadro 2 deve ser assinalado que o pedido não está de acordo com o art. 32 da LPI.

6.2.25.3 Opcionalmente, a coluna de Reivindicações do Quadro 3 pode ser preenchida com “–”. No campo “Comentários/Justificativas” inserir a cláusula tipo correspondente.

6.2.25.4 Opcionalmente, a coluna de Reivindicações do Quadro 5 pode ser preenchida com “–”. No campo “Comentários/Justificativas” inserir a cláusula tipo correspondente.

6.2.25.5 Aproveitar toda matéria patenteável contida no quadro reivindicatório recusado e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com o art. 5º, §3º da Resolução N° 227.

6.3 Conclusão do Parecer Técnico

6.3.1 Concluir o parecer técnico informando se a matéria objeto da proteção atende ou não aos requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigos 8º, 11, 13 e 15 da LPI), se o pedido de patente está ou não de acordo com a legislação vigente – Lei 9.279/1996 (artigos 10, 18, 22, 24, 25, e 32 da LPI) – e indicar o despacho exarado, que poderá ser de exigência (6.1), de ciência (7.1) ou de deferimento (9.1).

6.3.2 Parecer de Exigência (despacho 6.1) – elaborar quando for identificada matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas são necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente. As exigências exaradas devem ser fundamentadas nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.3 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria não atender aos requisitos de patenteabilidade. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.4 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria pleiteada se enquadrar nos artigos 10 e/ou 18 da LPI. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1

6.3.5 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido não estar adequado à natureza correta.

6.3.6 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao art. 22 da LPI.

6.3.7 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao art. 32 da LPI, ver Resolução PR N° 93.

Nota: Nos exames subsequentes, tanto os despachos de ciência (7.1) como os de exigência (6.1) poderão gerar despachos de deferimento (9.1) ou indeferimento (9.2). Isto quer dizer

que, por exemplo, após um despacho de exigência (6.1), o pedido poderá ser indeferido (9.2), assim como após um despacho de ciência (7.1), o pedido poderá ser deferido (9.1).

6.3.8 Parecer de Deferimento (despacho 9.1) – elaborar quando a matéria objeto da proteção atender aos requisitos de patenteabilidade e encontrar-se de acordo com a legislação vigente.

6.3.9 Em todos os pareceres deverá ser informada a data, o(s) nome(s), matrícula(s) e delegação(ões) de competência do(s) examinador(es), a(s) Coordenação(ões) e a(s) Divisão(ões) Técnica(s) ao final do parecer técnico. Caso o(s) examinador(es) não possua(m) delegação de competência, a(s) chefia(s) imediata(s) deverá(ão) assinar sob o “de acordo” no parecer técnico.

6.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de Parecer Técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II)

6.4.1 Informar no Quadro inicial, reproduzido na Figura 9, se o pedido foi encaminhado à ANVISA; se foi emitida exigência referente ao acesso ao patrimônio genético (CGen); e se o pedido refere-se a Sequências Biológicas.

6.4.2 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o referido Quadro para comentar ou justificar as razões em cada situação.

Quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e Sequências Biológicas		
	Sim	Não
O pedido foi encaminhado à ANVISA (art.229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/01)		
A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida (Resol. PR nº 69/2013)		
O pedido refere-se a Sequências Biológicas		

Comentários/Justificativas:

Figura 9 – quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e Sequências Biológicas.

6.4.3 Preencher no Quadro 1 as informações sobre petições contendo Listagem de Sequências. Os campos 1 e 2 do código de controle alfanumérico apresentado devem ser informados no texto logo após o Quadro. Ver exemplo na figura 10.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências em formato impresso	1 a 10	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências*	Código de controle	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 9999999999999999 (Campo 1) e 9999999999999999 (Campo 2).*

Figura 10 – apresentação de petição com Listagem de sequências.

6.5 Cadastramento do Parecer Técnico no SISCAP

6.5.1 Cadastrar o parecer técnico finalizado no SISCAP.

- a) Clicar no menu Novo / Parecer.
- b) Clicar no botão “Escolher arquivo” e selecionar o arquivo com extensão .odt ou .pdf gerado a partir do arquivo .odt referente ao parecer técnico.
- c) Clicar no botão “Transmitir”.
- d) Carregar os documentos de anterioridades relevantes.
- e) Na fila “Pedidos já examinados que aguardam a publicação pelo administrativo”, assinar eletronicamente o parecer, escolher a revista e agendar na RPI.

7. Entradas do processo

Parecer de primeiro exame após exigência de pré-exame 6.20 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo / resultados esperados

Parecer de primeiro exame após exigência de pré-exame 6.20 preenchido e com publicação agendada no SISCAP.

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável

11. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA.

12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA.

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/DIRPA.

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA.

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

- Instrução Normativa N° 31, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações formais dos pedidos de patentes.

15. Histórico das alterações

Data	Nº revisão	Item	Descrição
24/08/2021	0.0	Todo documento	Emissão Inicial – Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P032-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PORTARIA /INPI / DIRPA Nº 03, DE 07 DE JUNHO DE 2022

Estabelece procedimentos para a elaboração dos pareceres da exigência preliminar 6.23. Estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após a exigência preliminar 6.23.

O DIRETOR SUBSTITUTO DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições previstas nos artigo 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017, e considerando o contido no processo 52402.004594/2022-12,

RESOLVE:

Art. 1º Publicar, na forma de anexo a esta Portaria, os seguintes documentos, relativos ao exame de pedidos de patente depositados no INPI:

- I - Elaboração da exigência preliminar 6.23;
- II - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.23

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de julho de 2022.

ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES
Diretor Substituto de Patentes, Programas de Computador
e Topografias de Circuitos Integrados




Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES, Diretor(a) Substituto(a) de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados**, em



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0627234** e o código CRC **616FEB43**.

ANEXO I

1. CPAT – ETP – PP – 0009 - Elaboração da exigência preliminar 6.23;
2. CPAT – ETP – PP – 0010 - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.23.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Sumário

1. Responsável.....	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	1
5. Glossário	1
6. Descrição dos processos ou atividades	2
7. Entradas do processo	5
8. Saídas do processo	5
9. Fluxo do processo	5
10. Indicadores do processo	5
11. Dono do documento	5
12. Elaborador(es) do documento	5
13. Aprovador(es) do documento	6
14. Bibliografia	6
15. Histórico das alterações.....	6
16. Anexos.....	6

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

2. Objetivo

Estabelecer procedimentos para a elaboração da exigência preliminar 6.23.

3. Abrangência

Aplica-se aos examinadores de patentes responsáveis pelo exame dos pedidos de patente de invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Portaria/INPI/PR N° 34/2022 sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.


4. Documentos complementares

- Portaria/INPI/PR N° 34, de 01/04/2022 – Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção depositado a partir de 2017 e pendente de exame.
- CPAT-BAN-PP-0001 - Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente.
- CPAT-BAN-IT-0001 – Preenchimento do relatório de busca.
- CPAT-ETP-PP-0001 – Primeiro exame de pedido de patente.

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Autoridade Internacional: É o Escritório Nacional ou Organização Intergovernamental encarregado de diversas tarefas dentro do Tratado PCT, especialmente o estabelecimento dos relatórios de pesquisa e exame preliminar internacional.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

CCD: “Common Citation Document”, plataforma disponibilizada pelo IP5 (fórum dos cinco maiores escritórios de patentes) que apresenta, quando disponível, os documentos citados no processamento em vários escritórios.

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

DOI: Identificador de Objeto Digital (Digital Object Identifier), composto de números e letras, é atribuído ao objeto digital para que este seja unicamente identificado na Internet.

Escritório: Escritórios de Patentes de outros países, Organizações Internacionais ou Regionais.

EP: Pedido publicado pelo EPO.

EPO: “European Patent Office”, Escritório de Patentes Europeu.

Espacenet: Serviço online gratuito para pesquisa de patentes, desenvolvido pelo European Patent Office (EPO).

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

NPL: Literatura não-patentária.

PCT: “Patent Cooperation Treaty”, Tratado de Cooperação em Patentes.

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

WO: Pedido publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

6. Descrição dos processos ou atividades


6.1 Verificação da elegibilidade

6.1.1 Para que o pedido de patente de invenção seja considerado apto a receber uma exigência preliminar 6.23, este deve atender aos seguintes critérios:

- não ter petição de subsídio de terceiros interessados (código 210);
- não ter o exame técnico iniciado;
- não ser pedido prioritário (despachos 15.24.2, 27.2, 28.1, 28.30, 28.31, 28.32);
- não ter petição de solicitação de exame prioritário pendente de análise (códigos 263, 277, 279);
- não conter subsídios da ANVISA junto ao despacho 7.5 ou 7.6;
- ter data de depósito a partir de 01/01/2017, inclusive;
- ter correspondente com busca em algum escritório/autoridade internacional.

Nota 1: observar o conteúdo da petição referente ao código 210, pois existem casos que não correspondem a subsídios de terceiros interessados.

Nota 2: pedidos que tiveram o Brasil como autoridade de busca e exame no âmbito do PCT são elegíveis à exigência preliminar 6.23.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

6.1.2 Pedidos divididos provenientes de pedidos não elegíveis (i.e. que não atendam aos critérios conforme item 6.1.1) serão considerados não elegíveis.

6.1.3 No caso de pedidos divididos, deve ser verificado se a matéria pleiteada já foi objeto de busca em algum escritório/autoridade internacional. Somente será considerado apto a receber a exigência preliminar 6.23 o pedido dividido que já tiver sido objeto de busca. Caso contrário, deverá ser realizada a busca e o primeiro exame do pedido seguindo os procedimentos “Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente” (CPAT-BAN-PP-0001), “Preenchimento do relatório de busca” (CPAT-BAN-IT-0001) e “Primeiro exame de pedido de patente” (CPAT-ETP-PP-0001).

Nota: no caso de pedidos divididos após a emissão da exigência preliminar 6.23 do pedido original, e em que as anterioridades sejam pertinentes ao exame do dividido, deve ser dado prosseguimento ao exame (sem emissão da nova exigência preliminar 6.23).

6.2 Elaboração do parecer

6.2.1 Gerar o modelo de parecer de Exigência Preliminar 6.23 a partir do SISCAP.

Nota: o SISCAP utiliza o correspondente EP do pedido e verifica automaticamente se possui documentos de anterioridades citados no relatório de busca; caso não haja correspondente EP, a verificação prossegue para o WO correspondente; caso não encontre correspondente, o formulário será gerado sem documentos de anterioridade.

6.2.1.1 De acordo com o Artigo 3º inciso I da Portaria/INPI/PR N° 34/2022, o relatório de busca deve ser limitado aos documentos citados nas buscas e/ou no exame técnico realizados por Escritórios de Patentes de outros países, Organizações Internacionais ou Regionais.


6.2.1.2 Conferir o resultado obtido na geração do formulário com os dados disponíveis no CCD – Common Citation Document (disponível em <http://ccd.fivepoffices.org/>), utilizando o número do pedido ou algum outro correspondente. Alternativamente, os documentos podem ser acessados via Espacenet.

6.2.2 Caso o relatório de busca gerado automaticamente não apresente documentos de anterioridade, completar com documentos disponíveis conforme item 6.2.1.1.

6.2.3 Caso o número de referências tenha excedido o limite do formulário (conforme aviso do SISCAP), verificar a necessidade de incluir os demais documentos.

6.2.4 A relevância obtida para cada documento deve ser mantida, devendo ser adequada conforme a tabela a seguir:

Relevância apontada*	Ajustar para relevância
D,A	A
D,X	N,I
D,Y	Y
P,A ou P,Y	(não utilizar o documento)
P,X	(se tiver BR) -> PN (sem BR) -> (não utilizar o documento)
E	verificar se é PN
T	(não utilizar o documento)
X	N,I

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

A	A
Y	Y
I	I
I,A	I,A

* - as relevâncias podem ser consultadas no formulário ISA210, quadro C e guia do PCT, itens 16.65-16.77 (PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, jan/2019).

Nota: Caso o formulário seja preenchido automaticamente com símbolos de relevância duplicadas, manter apenas uma, no que couber (p.ex. "IIA" deve ser convertido em "I,A").

6.2.5 Se na lista de documentos conforme item 6.2.1.1 houver documentos já incluídos no formulário 6.23 gerado automaticamente, mas que tenham sido recuperados com relevância diferente, utilizar a relevância que for mais restritiva.

6.2.6 Caso haja Oposição (vide exemplo no CCD conforme Figura 1), os documentos citados deverão ser incluídos no relatório de busca, preenchendo "-" no campo de relevância, e no campo de Observações, deverá ser indicada a origem dos documentos (vide item 6.2.7.1). Opcionalmente, o teor da oposição pode ser avaliado, atribuindo-se a relevância aplicável conforme o caso.




Figura 1 – exemplo de pedido no CCD com Oposição.

6.2.7 Além do processamento do pedido de patente do correspondente EP ou WO, o processamento do pedido em outros escritórios/autoridades internacionais pode ser consultado e os documentos de anterioridade neles considerados podem ser incluídos no parecer da exigência preliminar 6.23. Este procedimento pode ser relevante quando, por exemplo, o relatório de busca do correspondente EP ou WO somente apresentar documentos de categoria A, ou no caso do exame de uma tecnologia específica.

6.2.7.1 Via de regra, escritórios/autoridades internacionais diferentes do EPO, não utilizam a nomenclatura do PCT para categorizar os documentos de anterioridade citados no exame. Assim, a indicação da relevância destes documentos é opcional. Caso não seja apontada, a coluna de relevância deve ser preenchida com "-", e no campo de Observações, deverá ser indicada a origem dos documentos. Recomenda-se a utilização da seguinte cláusula:

“ (§) documento obtido no processamento do correspondente XX”

6.2.8 Para documentos não-patentários (NPL), é recomendável colocar o link de acesso disponível (p.ex. DOI, resumo, catálogo etc).

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Exemplo:

DILLON S R ET AL, "Interleukin 31, a cytokine produced by activated T cells, induces dermatitis in mice", NATURE IMMUNOLOGY, NATURE PUBLISHING GROUP, GB, (20040606), vol. 5, no. 7, doi:DOI:10.1038/NI1084, ISSN 1529-2908, p. 752 - 760
<http://dx.doi.org/10.1038/ni1084>

6.3 Cadastramento do parecer

6.3.1 Cadastrar o parecer de exigência preliminar 6.23 finalizado no SISCAP:

- a) Clicar no menu Novo / Parecer.
- b) Clicar no botão "Escolher arquivo" e selecionar o arquivo com extensão .odt ou .pdf gerado a partir do arquivo .odt referente ao parecer de exigência preliminar 6.23.
- c) Clicar no botão "Transmitir".
- d) Os documentos citados não serão anexados nessa etapa.
- e) Na fila "Pedidos já examinados que aguardam a publicação pelo administrativo", assinar eletronicamente o parecer, escolher a revista e agendar na RPI.

7. Entradas do processo

Parecer de exigência preliminar 6.23 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo

Parecer de exigência preliminar 6.23 preenchido e com publicação agendada no SISCAP.

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA.


12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA.

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/DIRPA.

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA.

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia


Não aplicável.

15. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
0.0	08/04/2022	Emissão Inicial

16. Anexos

Não aplicável.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Sumário

1. Responsável	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	1
5. Glossário	2
6. Descrição dos processos ou atividades	2
7. Entradas do processo	9
8. Saídas do processo	9
9. Fluxo do processo	9
10. Indicadores do processo	9
11. Dono do documento	9
12. Elaborador(es) do documento	10
13. Aprovador(es) do documento	10
14. Bibliografia	10
15. Histórico das alterações	10
16. Anexos	10

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

2. Objetivo

Fornecer orientações para assegurar a correta elaboração do parecer de primeiro exame técnico dos pedidos de patente de invenção após exigência preliminar 6.23.

3. Abrangência

Aplica-se aos examinadores de patentes responsáveis pelo exame dos pedidos de patente de invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Portaria/INPI/PR N° 34/2022 sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Portaria/INPI/PR N° 34, de 01/04/2022 – Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção depositado a partir de 2017 e pendente de exame.
- Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.
- Resolução INPI/PR N° 93, de 10 de junho de 2013 – Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patente.
- Instrução Normativa N° 30, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações dos pedidos de patentes.
- Resolução INPI/PR N° 124, de 04 de dezembro de 2013 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Conteúdo do Pedido de Patente.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

- Resolução INPI/PR N° 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.
- CPAT-ETP-PP-0001 – Primeiro exame de pedido de patente.
- CPAT-ETP-PP-0003 – Subsídios de terceiros ao exame técnico.
- CPAT-BAN-PP-0001 - Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente.

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Autoridade Internacional: É o Escritório Nacional ou Organização Intergovernamental encarregado de diversas tarefas dentro do Tratado PCT, especialmente o estabelecimento dos relatórios de pesquisa e exame preliminar internacional.

CGen: Comissão de Acesso ao Patrimônio Genético.

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

Escritório: Escritórios de Patentes de outros países, Organizações Internacionais ou Regionais.

IN: Instrução Normativa.

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei n° 9.279, de 14 de Maio de 1996).

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

Subsídio: De acordo com o artigo 31 da LPI “Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame”.

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Análise do Pedido

6.1.1 Identificar no pedido de patente, o setor técnico no qual está inserido e os problemas do estado da técnica que se propõe a solucionar, assim como os seus possíveis efeitos técnicos vantajosos.

6.1.2 Analisar a manifestação apresentada em resposta à exigência preliminar bem como novas vias do pedido apresentadas pelo depositante, quando couber.


6.1.2.1 Caso seja apresentado mais de um quadro reivindicatório na manifestação, o exame deve prosseguir com o quadro que tiver o escopo de proteção mais restrito.

6.1.3 Observar se ocorrem irregularidades referentes ao disposto no artigo 22 da LPI (vide item 6.3.6).

6.1.4 Observar se as novas reivindicações incidem no disposto no artigo 32 da LPI. Caso positivo, seguir as orientações contidas na Resolução INPI/PR N° 93/2013 e item 6.2.25 deste procedimento.

6.1.5 Realizar análise dos requisitos de patenteabilidade somente para as reivindicações que não incidam nos artigos 10 (não são consideradas invenções) ou 18 (invenções não patenteáveis) da LPI.

6.1.7 Realizar a análise do pedido quanto aos requisitos e condições de patenteabilidade

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Aprovação	02/06/2022
		Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

considerando a busca e o exame realizado por escritórios/autoridades citados na exigência preliminar 6.23 como subsídio ao exame técnico.

6.1.6.1 Nos termos do artigo 5º da Portaria INPI/PR N° 34/2022, o examinador poderá citar novos documentos decorrentes de busca complementar. Este levantamento deve ser acompanhado de uma estratégia de busca e os resultados provenientes, que devem ser carregados no SISCAP, utilizando o formulário “Estratégia de Busca” disponibilizado na aba “Produção”, na opção “Gerar modelo de parecer”, no item DIRPA - 1º EXAME.

6.1.7 Elaborar o parecer técnico (artigo 35 da LPI), considerando como base legal os documentos citados no item 4 e demais procedimentos vigentes, utilizando o formulário pertinente disponibilizado no SISCAP na aba “Produção”, na opção “Gerar modelo de parecer”, no item DIRPA - 2º EXAME, uma vez que esse modelo já não possui um Relatório de Busca.

6.2 Elaboração de parecer técnico

6.2.1 Gerar o parecer de segundo exame do SISCAP, já que a busca foi previamente realizada na etapa de exigência preliminar 6.23.

6.2.2 Na redação do parecer, devem ser utilizadas as cláusulas tipo fornecidas pela DIRPA.

6.2.3 Informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer, que o parecer é uma resposta a uma exigência preliminar.

6.2.4 Quando se tratar de um pedido dividido, informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer o número e a data da RPI na qual foi notificada a divisão (código 2.4) e reportar adicionalmente o número do pedido original.

6.2.4.1 Caso o pedido seja dividido após a emissão da exigência preliminar 6.23 e não haja busca e exame para a matéria dividida, esse pedido será analisado como pedido sem exigência preliminar e deverá ser processado de acordo com o procedimento “Primeiro exame de pedido de patente” (CPAT-ETP-PP-0001).

6.2.5 Quando houver apresentação de petição de subsídios de terceiros ao exame após a emissão da exigência preliminar 6.23, esse pedido será analisado como pedido sem exigência preliminar (visto que, de acordo com o art.2º inciso III da Portaria INPI/PR N° 34/2022, pedidos com subsídio não estão incluídos no projeto), não sendo necessário anular o despacho 6.23. Para análise do subsídio, o examinador deve seguir o procedimento “Subsídios de terceiros ao exame técnico” (CPAT-ETP-PP-0003).

6.2.6 Informar o número e a data das petições que contêm as páginas referentes ao relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo que foram efetivamente examinadas. Verificar exemplos de preenchimento nas figuras 1, 2, 3 ou 4.

6.2.7 Preencher a coluna “Nº da Petição” como “Petição de Depósito” quando não for possível identificar o número e/ou a data da petição de depósito do pedido.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3		
Desenhos	1 e 2		
Resumo	1		

Figura 1 – apresentação de petição com apenas uma versão do pedido

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	4 a 10	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 2 – apresentação com versões diferentes das reivindicações em mais de uma petição

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 – versão modificada para adequação ao ato normativo	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Relatório Descritivo	2 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA

Figura 3 – apresentação de petição com duas versões da página 1 do relatório descritivo

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	YYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3 - versão modificada conforme o IPER	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 4 – apresentação de petição com duas versões de quadro reivindicatório

6.2.8 Informar se o pedido está de acordo com os artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI, empregando o Quadro 2, reproduzido na Figura 5. Quanto ao artigo 32 da LPI, vide item 6.2.25.

6.2.9 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas”, após o Quadro 2 conforme a Figura 5, para comentar ou justificar o enquadramento do pedido ou irregularidades em um ou mais dos itens.

Quadro 2 - Considerações referentes aos artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
A matéria enquadra-se no Art. 10 da LPI (não se considera invenção)		X
A matéria enquadra-se no Art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta Unidade de Invenção (Art. 22 da LPI)	X	
O pedido está de acordo com disposto no Art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 5 – tabela de conformidade com os artigos 10, 18, 22 e 32 da LPI.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

6.2.10 Informar se o pedido está de acordo com os artigos 24 e 25 da LPI, empregando o Quadro 3, reproduzido na Figura 6.

6.2.11 Se não foi questionada a suficiência descritiva nos escritórios/autoridades citados na exigência preliminar 6.23, considera-se atendido o artigo 24 da LPI. Mas se o examinador entender que há irregularidade(s) relativa(s) à IN N°30/2013 ou às Diretrizes de Exame de Pedido de Patente do INPI (INPI/PR N° 124/2013 e INPI/PR N° 169/2016), no que diz respeito à falta de suficiência descritiva, deve associar ao artigo 24 da LPI.

6.2.12 Se for(em) detectada(s) irregularidade(s) relativa(s) à IN N°30/2013, no que diz respeito à falta de clareza, precisão ou não fundamentação das reivindicações no relatório descritivo deve-se associar ao artigo 25 da LPI.

6.2.13 Comentar/justificar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 3 todas as irregularidades encontradas relativas aos artigos 24 e 25 da LPI.

Quadro 3 - Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
O relatório descritivo está de acordo com disposto no Art. 24 da LPI		
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no Art. 25 da LPI		

Comentários/Justificativas:

Figura 6 – tabela de conformidade com os artigos 24 e 25 da LPI e demais irregularidades.

6.2.14 Apontar as irregularidades com relação à LPI encontradas no pedido, especialmente no quadro reivindicatório. Independente da emissão de exigência ou ciência (6.1 ou 7.1), a opinião técnica exarada no parecer tem que ser baseada nos artigos da LPI.

6.2.15 Listar no Quadro 4, reproduzido na figura 7, os documentos que serão citados no parecer técnico.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Cód.	Documento	Data de Publicação
D1	US XXXXXXXX	DD/MM/YYYY
D2	EP XXXXXXXX	DD/MM/YYYY
D3	Journal of Science and Technology, Vol. II, páginas XX a XX.	DD/MM/YYYY

Comentários/Justificativas:

Figura 7 – tabela de documentos citados no parecer técnico

6.2.15.1 Nos termos do artigo 5º da Portaria INPI/PR N° 34/2022, o examinador poderá citar novos documentos decorrentes de busca complementar (vide “Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente” (CPAT-BAN-PP-0001)). O novo documento deverá ser citado no Quadro 4 e discutido após o Quadro 5.

6.2.15.2 Opcionalmente, acrescentar no campo “Comentários/Justificativas” do Quadro 4 informações pertinentes sobre os documentos citados.

6.2.16 Analisar os requisitos de patenteabilidade na seguinte ordem:

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

- Aplicação industrial (artigos 8º e 15);
- Novidade (artigos 8º e 11);
- Atividade Inventiva (artigos 8º e 13).

Caso o pedido não apresente um dos requisitos de patenteabilidade, não se faz obrigatório examinar os demais. Entretanto, recomenda-se que o examinador avalie os demais requisitos, caso julgue necessário.

6.2.17 Considerar no exame o conteúdo completo de cada reivindicação, inclusive na ausência da expressão caracterizante, uma vez que a ausência desta ou seu posicionamento inadequado, por si só, não se configura em justificativa para não efetuar o exame do pedido.

6.2.18 Informar no parecer técnico quando não forem encontrados documentos considerados prejudiciais à novidade e/ou atividade inventiva da matéria reivindicada.

Nota: Caso o examinador considere necessário utilizar no parecer um documento A para motivar o deslocamento da expressão “caracterizado por”, deve incluir o documento A no Quadro 4, assim como as justificativas e comentários. Nesses casos, o examinador deve apontar os trechos do documento A que motivaram a nova definição do preâmbulo e vincular a necessidade de deslocamento ao artigo 25 da LPI (ausência de clareza e precisão da matéria reivindicada).

6.2.19 Preencher o Quadro 5, reproduzido na figura 8, citando, para cada reivindicação examinada, o cumprimento ou não dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.20 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o Quadro 5 para:

- a) Explicitar as principais semelhanças ou diferenças frente aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva. Apontar, ainda, a(s) característica(s) revelada(s) no(s) documento(s) encontrado(s) que leve(m) a eventuais questionamentos desses requisitos de patenteabilidade. Informar a localização desta(s) característica(s) no documento de anterioridade (página, coluna, linhas, etc.).
- b) Indicar e justificar qualquer descumprimento dos requisitos de patenteabilidade.

Nota: caso o examinador não concorde com a relevância apontada para algum documento conforme a exigência preliminar 6.23, poderá discutir o documento de acordo com sua avaliação.

6.2.21 Fundamentar, por meio da citação de documento(s), qualquer declaração negativa a respeito do cumprimento dos requisitos de novidade e/ou atividade inventiva.

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Art. 8º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	
	Não	
Novidade	Sim	
	Não	
Atividade Inventiva	Sim	
	Não	

Comentários/Justificativas:

Figura 8 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

6.2.22 No caso do pedido apresentar desenhos com referências numéricas, sugere-se utilizar a mesma redação e termos técnicos do quadro reivindicatório apresentado pelo depositante, substituindo as referências numéricas do pedido pelas referências do documento de anterioridade considerado como relevante.

6.2.23 O examinador deve manter na estrutura do parecer técnico os Quadros 1 a 5, com as suas respectivas numerações.

6.2.24 Na hipótese do examinador inserir informações no parecer na forma de tabelas, identificar tal forma de apresentação como “tabela X” e não como quadro, de modo a não ocasionar confusão com relação aos Quadros 1 a 5 do modelo de parecer.

6.2.25 Para os pedidos que incidam no artigo 32 da LPI, o preenchimento dos Quadros e comentários deve ser realizado conforme os subitens abaixo.

6.2.25.1 O Quadro 1 deve ser preenchido com os dados do Quadro Reivindicatório válido, como definido na Resolução INPI/PR N° 93/2013.

6.2.25.2 No Quadro 2 deve ser assinalado que o pedido não está de acordo com o artigo 32 da LPI.

6.2.25.3 Opcionalmente, as colunas do Quadro 3 podem ser preenchidas com “-”. No campo “Comentários/Justificativas” inserir a cláusula tipo correspondente.

6.2.25.4 Opcionalmente, a coluna de Reivindicações do Quadro 5 pode ser preenchida com “-”. No campo “Comentários/Justificativas” inserir a cláusula tipo correspondente.

6.2.25.5 Aproveitar toda matéria patenteável contida no quadro reivindicatório recusado e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com o artigo 5º parágrafo terceiro da Portaria INPI/PR N° 34/2022.

6.3 Conclusão do parecer técnico

6.3.1 Concluir o parecer técnico informando se a matéria objeto da proteção atende ou não aos requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigos 8º, 11, 13 e 15 da LPI), se o pedido de patente está ou não de acordo com a legislação vigente – Lei 9.279/1996 (artigos 10, 18, 22, 24, 25, e 32 da LPI) – e indicar o despacho exarado, que poderá ser de exigência (6.1), de ciência (7.1), de deferimento (9.1) ou de indeferimento (9.2).

6.3.2 Parecer de Exigência (despacho 6.1) – elaborar quando for identificada matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas são necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente. As exigências exaradas devem ser fundamentadas nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.3 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria não atender aos requisitos de patenteabilidade. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.4 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria pleiteada se enquadrar nos artigos 10 e/ou 18 da LPI. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

6.3.5 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido não estar adequado à natureza correta.

6.3.6 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao artigo 22 da LPI.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

6.3.7 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao artigo 32 da LPI, ver Resolução INPI/PR N° 93/2013.

Nota: Nos exames subsequentes, tanto os despachos de ciência (7.1) como os de exigência (6.1) poderão gerar despachos de deferimento (9.1) ou indeferimento (9.2). Isto quer dizer que, por exemplo, após um despacho de exigência (6.1), o pedido poderá ser indeferido (9.2), assim como após um despacho de ciência (7.1), o pedido poderá ser deferido (9.1).

6.3.8 Parecer de Deferimento (despacho 9.1) – elaborar quando a matéria objeto da proteção atender aos requisitos de patenteabilidade e encontrar-se de acordo com a legislação vigente.

6.3.9 Parecer de Indeferimento (despacho 9.2) em primeiro exame após exigência preliminar (6.23) – elaborar quando a manifestação não apresentar novo quadro reivindicatório e as alegações não forem pertinentes, isto é, não forem apresentadas argumentações técnicas. Por exemplo:

“O depositante optou por não modificar o quadro reivindicatório, uma vez que o pedido apresenta os requisitos de patenteabilidade.”

“Não concordamos com a exigência preliminar emitida na RPI xxxx, e o presente pedido apresenta novidade e atividade inventiva frente às anterioridades citadas. Nesses termos pede deferimento.”

6.3.9.1 Sempre que houver alterações nas relevâncias assinaladas para os documentos (vide Nota do item 6.2.20), o parecer após a exigência preliminar 6.23 não poderá ser de indeferimento (despacho 9.2).

6.3.9.2 No caso em que a manifestação não seja de todo convincente, mas forneça argumentos técnicos concretos, o pedido não poderá ser indeferido nessa etapa.

6.3.10 Em todos os pareceres deverá ser informada a data, o(s) nome(s), matrícula(s) e delegação(ões) de competência do(s) examinador(es), a(s) Coordenação(ões) e a(s) Divisão(ões) Técnica(s) ao final do parecer técnico. Caso o(s) examinador(es) não possua(m) delegação de competência, a(s) chefia(s) imediata(s) deverá(ão) assinar sob o “de acordo” no parecer técnico.

6.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de parecer técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II)


6.4.1 Informar no Quadro inicial, reproduzido na Figura 9, se o pedido foi encaminhado à ANVISA; se foi emitida exigência referente ao acesso ao patrimônio genético (CGen); e se o pedido refere-se a Sequências Biológicas.

6.4.2 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o referido Quadro para comentar ou justificar as razões em cada situação.

Quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e Sequências Biológicas		
	Sim	Não
O pedido foi encaminhado à ANVISA (art.229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/01)		
A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida (Resol. PR nº 69/2013)		
O pedido refere-se a Sequências Biológicas		

Comentários/Justificativas:

Figura 9 – quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e Sequências Biológicas.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

6.4.3 Preencher no Quadro 1 as informações sobre petições contendo Listagem de Sequências. Os campos 1 e 2 do código de controle alfanumérico apresentado devem ser informados no texto logo após o Quadro. Ver exemplo na figura 10.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências em formato impresso	1 a 10	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências*	Código de controle	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

**Listagem de sequências em formato eletrônico referente ao código de controle 9999999999999999 (Campo 1) e 9999999999999999 (Campo 2).*

Figura 10 – apresentação de petição com Listagem de sequências.

6.5 Cadastramento do parecer técnico no SISCAP

6.5.1 Cadastrar o parecer técnico finalizado no SISCAP.

- Clicar no menu Novo / Parecer.
- Clicar no botão “Escolher arquivo” e selecionar o arquivo com extensão .odt ou .pdf gerado a partir do arquivo .odt referente ao parecer técnico.
- Clicar no botão “Transmitir”.
- Carregar os documentos de anterioridades relevantes.
- Na fila “Pedidos já examinados que aguardam a publicação pelo administrativo”, assinar eletronicamente o parecer, escolher a revista e agendar na RPI.

7. Entradas do processo

Parecer de primeiro exame após exigência preliminar 6.23 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo

Parecer de primeiro exame após exigência preliminar 6.23 preenchido e cadastrado no SISCAP

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA.

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/DIRPA.

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA.

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

- Instrução Normativa N° 31, de 4 de dezembro de 2013 – Normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI no que se refere às especificações formais dos pedidos de patentes.

15. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
0.0	08/04/2022	Emissão Inicial

16. Anexos

Não aplicável.