

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PR	29/11/2013
RESOLUÇÃO	Nº 123/2013

Assunto: Altera e disciplina o procedimento facultativo da primeira ação em pedido de patente, denominado “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” e dá outras providências.

O **PRESIDENTE** e o **DIRETOR DE PATENTES** do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI**, no uso de suas atribuições, e, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial, doravante LPI e nos artigos 17 e 24 do Decreto nº 7.356, de 12 de novembro de 2010, e

Considerando o objetivo do Programa Prioritário do INPI - Solução do Backlog de Patentes em reduzir o atraso no exame dos pedidos de patentes a níveis compatíveis com as melhores práticas internacionais;

Considerando a necessidade de otimizar os procedimentos de processamento de pedidos de patente visando o aumento da eficiência e a garantia da qualidade;

Considerando que um tempo demasiado longo para a primeira ação do processo administrativo de um pedido de patente tem um impacto econômico negativo para o Brasil e desestimula o investimento em pesquisa e desenvolvimento.

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Resolução altera e disciplina o procedimento facultativo da primeira ação em pedido de patente, denominado “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” e dá outras providências.

Art. 2º Entende-se por “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” o relatório emitido por Examinador de Patentes, com manifestação inicial sobre a patenteabilidade do pedido.

CAPÍTULO I

DA ELEGIBILIDADE

Art. 3º As Divisões de Patentes da Diretoria de Patentes, doravante DIRPA, efetuarão a seleção e análise dos pedidos submetidos ao procedimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”.

Art. 4º O procedimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” poderá ser solicitado pelo titular de pedido de patente, residente ou não no país, sendo que, em ambos os casos, o pedido deverá ter sido depositado no Brasil, produzindo efeito de depósito nacional e assegurando o direito de prioridade com origem no Brasil.

PARÁGRAFO ÚNICO – O procedimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” de que trata o *caput* deste artigo também poderá ser solicitado para os pedidos de patentes em sigilo.

Art. 5º A solicitação para que o pedido seja submetido ao procedimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” deverá ser feita por meio do formulário modelo FQ 1.14, Anexo I desta Resolução – “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, o qual deve vir acompanhado da respectiva guia de recolhimento, devidamente paga.

Art. 6º A solicitação da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” de que trata o artigo anterior, deverá observar as seguintes condições prévias:

- I. ser solicitada pelo titular do pedido de patente objeto de análise;
- II. não poderá se referir a pedido de patente que já tenha sofrido exame técnico regular devidamente publicado na RPI;
- III. não poderá se referir a pedido de patente cujo exame se encontre suspenso para cumprimento de exigência técnica anteriormente formulada pela DIRPA;
- IV. não poderá se referir a pedido de patente que tenha sido objeto de anterior pedido de priorização de exame concedido já publicado na RPI;

V. só poderá se referir a pedido de patente, quando for o caso, que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o Art. 84 da LPI.

Art. 7º Comunicar-se-á a admissibilidade ou não da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, mediante notificação via postal e correio eletrônico, em conformidade com os endereços apresentados no formulário modelo 1.14, Anexo I, desta Resolução.

Parágrafo Único – Os pedidos de patente em sigilo legal e os pedidos de patente publicados submetem-se à idêntica forma de comunicação prevista no *caput* deste artigo.

Art. 8º A data da solicitação da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” deve ser correspondente à data de recebimento da petição “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” e/ou a data de recebimento da referida petição eletrônica por meio da plataforma e-Patentes, quando disponível.

Parágrafo Único – Considerar-se-á como a data da solicitação, nos casos de envio via postal, a data de postagem.

Art. 9º. A participação do pedido de patente no procedimento da Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no Capítulo I desta Resolução.

CAPÍTULO II

DA “OPINIÃO PRELIMINAR SOBRE A PATENTEABILIDADE” E DO RELATÓRIO PRELIMINAR DE BUSCA

Art. 10. A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” compreenderá a análise das proibições dos artigos pertinentes da LPI, um relatório preliminar de busca do estado da técnica pertinente e um relatório preliminar dos requisitos de patenteabilidade.

§1º – A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” possui caráter informativo e não vincula o resultado do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

§2º – Os documentos do estado da técnica citados na “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” não são exaustivos quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

§3º – Os depositantes de pedidos depositados antes de 08 de fevereiro de 2010 e que se refiram a sequências biológicas podem apresentá-las no formato de “Listagem de Sequências” em formato eletrônico, de acordo com a Resolução PR nº 81/2013, por intermédio do formulário modelo 1.14, Anexo I desta Resolução – “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, para que se permita a realização de uma busca mais completa.

Art. 11. Na “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” se informará ao titular quando o pedido potencialmente contiver mais de uma invenção.

Parágrafo Único - A busca do estado da técnica pertinente nos pedidos de patente que trata o *caput* deste Artigo será realizada com base na primeira invenção reivindicada.

Art. 12. O conteúdo técnico da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” será levado em consideração quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

Art. 13. Para efeito da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” os pedidos de patente em fase de sigilo não serão considerados na busca efetuada.

Parágrafo Único - Quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente, o examinador de patentes poderá, nas buscas do estado da técnica pertinente, identificar os documentos enquadrados no *caput* deste Artigo e utilizá-los no parecer técnico.

CAPÍTULO III

DA COMUNICAÇÃO DA OPINIÃO PRELIMINAR SOBRE A PATENTEABILIDADE AO TITULAR DO PEDIDO DE PATENTE

Art. 14 Comunicar-se-á a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, mediante notificação via postal e correio eletrônico, em conformidade com os endereços apresentados no formulário modelo 1.14, Anexo I, desta Resolução.

Parágrafo Único – Os pedidos de patente em sigilo legal e os pedidos de patente publicados submetem-se à idêntica forma de comunicação prevista no *caput* deste artigo.

Art. 15. A manifestação à “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” é facultada ao depositante e pode ser apresentada ao INPI por meio do formulário modelo 1.14, Anexo I desta Resolução – “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, isenta do pagamento de retribuição.

§ 1º – O depositante pode apresentar esclarecimentos e considerações acerca do conteúdo técnico da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, os quais serão avaliados quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

§ 2º – O depositante pode apresentar na manifestação a que se refere o *caput* deste Artigo alterações no pedido de patente, observando o disposto no Art. 32 da LPI.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. Os atos de que trata esta Resolução, quando não praticados pelo próprio interessado, deverão estar acompanhados do instrumento de procuração, nos termos do parágrafo 1º do art. 216 da LPI.

Art. 17. Esta Resolução disciplina a Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade dos pedidos com “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, em alinhamento com a Lei da Propriedade Industrial, sem alterar o exame técnico, que será efetuado conforme disposto na Resolução PR nº 14/2013.

Art. 18. Esta Resolução revoga a Resolução PR nº 76/2013.

Art. 19. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA
Diretor de Patentes

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA
Presidente

Anexo I

Procedimento de preenchimento e Formulário 1.14 – Petição relacionada à
Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade

Índice

ÍNDICE.....	9
1. OBJETIVO.....	10
2. CAMPO DE APLICAÇÃO.....	10
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	10
4. DEFINIÇÕES E SIGLAS.....	10
5. PROCEDIMENTO E INSTRUÇÃO.....	10
5.1 Campo 1 – Interessado	11
5.2 Campo 2 – Título da Invenção	11
5.3 Campo 3 – Referência	11
5.4 Campo 4 – Procurador	11
5.5 Campo 5 – Documentos Anexados.....	11
5.6 Campo 6 – Total de folhas anexadas.....	11
5.7 Campo 7 – Quadro reservado para o interessado de pedido de patente em sigilo	11
5.8 Campo 8 – Declaração	11
6. RESPONSABILIDADE.....	11
7. REGISTROS.....	11
8. ANEXOS.....	11

1. OBJETIVO

Este procedimento trata do preenchimento do formulário DIRPA FQ. 1.14 – Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os usuários que solicitarem a Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade ou para Manifestação sobre a Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade ao INPI.

Este formulário também pode ser utilizado para se apresentar documentos referentes ao pedido de patente (invenção ou modelo de utilidade).

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Resolução INPI PR Nº 81/2013

Resolução INPI PR Nº 97/2013

NBR ISO 9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos

CQUAL PQ. 001 – Elaboração de Documentos do SGQ

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

API – Agente da Propriedade Industrial

DIRPA – Diretoria de Patentes

GRU - Guia de Recolhimento da União

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

5. PROCEDIMENTO E INSTRUÇÃO

Antes de preencher o Formulário, atentar para as seguintes informações:

- No caso de Interessado não residente no país, constituir, obrigatoriamente, Procurador residente no Brasil.
- Gerar e pagar a GRU correspondente ao serviço solicitado, conforme instruções disponibilizadas na página do INPI na Internet, www.inpi.gov.br.
- O interessado deve apresentar a respectiva GRU referente à inclusão no Programa de Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade, recolhendo a taxa referente à Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade (código de serviço 276).
- A apresentação de Manifestação sobre a Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade é isenta de pagamento de retribuição (código de serviço 283).
- Preencher o formulário sem rasuras ou emendas, se manuscrito, usar tinta indelével e letra de forma legível.
- Imprimir o formulário, mantendo todas as suas características, tais como o padrão de duas (02) folhas, em papel branco A4.
- No caso de petições protocoladas em papel no INPI, entregar o formulário na Recepção do INPI no Rio de Janeiro, nas Divisões Regionais ou Representações, em duas (02) vias, uma para o INPI e

outra para ser devolvida ao interessado. O formulário pode ser apresentado através de envio postal, com aviso de recebimento, endereçado à Diretoria de Patentes – DIRPA.

- No caso de petições protocoladas de modo eletrônico no INPI, seguir as instruções específicas disponibilizadas na plataforma e-Patentes (<http://epatentes.inpi.gov.br/modulo2/edeposito/>).

Preenchimento dos Campos

5.1 Campo 1 – Interessado

Preencher com o nome completo do interessado (depositante ou titular), qualificar com a profissão ou a natureza jurídica, indicar o CNPJ ou CPF, endereço completo, CEP, telefone e fax, indicando o código de área, e e-mail. Se existir mais de um interessado, assinalar o campo “continua em folha anexa” e preencher todos os dados, conforme explicitado para o primeiro interessado.

5.2 Campo 2 – Título da Invenção

Escrever o título completo do pedido, que deverá ser igual ao do Relatório Descritivo.

5.3 Campo 3 – Referência

Indicar o número e a data de depósito do pedido de patente a que se refere esta solicitação.

5.4 Campo 4 – Procurador

No caso de haver sido nomeado um procurador, forneça aqui os seus dados. Não residentes precisam constituir e manter um procurador residente no Brasil.

5.5 Campo 5 – Documentos Anexados

Caso se aplique, assinalar e informar o número total de folhas anexadas.

5.6 Campo 6 – Total de folhas anexadas

Informar o total de folhas anexadas ao formulário DIRPA FQ. 1.14.

5.7 Campo 7 – Quadro reservado para o interessado de pedido de patente em sigilo

Informar o endereço eletrônico para o recebimento da Opinião Preliminar, caso o interessado também a deseje receber via e-mail.

5.8 Campo 8 – Declaração

Informar local, data e assinar e carimbar (opcional) o documento.

6. RESPONSABILIDADE

O preenchimento deste formulário é da responsabilidade do interessado ou daquele que firmar a assinatura neste documento.

7. REGISTROS

GRU – Guia de Recolhimento da União
Formulário DIRPA FQ 1.14

8. ANEXOS

Modelo do Formulário DIRPA FQ 1.14
Página 1/2

< Uso exclusivo do INPI >

Espaço reservado para o protocolo

Espaço reservado para a etiqueta

Espaço reservado para o código QR



INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Sistema de Gestão da Qualidade
Diretoria de Patentes

DIRPA <small>Opinião Preliminar</small>	Tipo de Documento: Formulário	DIRPA	Página: 1/2
		Código: FQ014	Versão: 3
Título do Documento: Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade		Procedimento: DIRPA-PQ004	

Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial:

1. Depositante (71):

1.1 Nome:

1.2 Qualificação:

1.3 CNPJ/CPF:

1.4 Endereço Completo:

1.5 CEP:

1.6 Telefone:

1.7 Fax:

1.8 E-mail:

continua em folha anexa

2. Título da Invenção (54):

continua em folha anexa

3. Referência:

3.1 Nº Pedido:

3.2 Data de Depósito:

4. Procurador (74):

4.1 Nome:

4.2 CNPJ/CPF:

4.3 API/OAB:

4.4 Endereço Completo:

4.5 CEP:

4.6 Telefone:

4.7 FAX:

4.8 E-mail:

Modelo do Formulário DIRPA FQ 1.14
Página 2/2



INPI INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Sistema de Gestão da Qualidade
Diretoria de Patentes

	Tipo de Documento: Formulário	DIRPA	Página: 2/2
Título do Documento: Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade		Código: FQ014	Versão: 3
		Procedimento: DIRPA-PQ004	

5. Documentos Anexados :

(Assinale o(s) itens que se aplica(m) ao seu caso):
(deverá ser indicado o número total de folhas somente em uma das vias de cada documento)

	O que se requer / apresenta	folhas
<input type="checkbox"/>	5.1 Requerimento de "Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade"	
<input type="checkbox"/>	5.2 Manifestação à "Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade" RPI, _____, de _____	
<input type="checkbox"/>	5.3 Modificações no Relatório Descritivo	
<input type="checkbox"/>	5.4 Modificações nas Reivindicações	
<input type="checkbox"/>	5.5 Modificações nos Desenhos	
<input type="checkbox"/>	5.6 Modificações no Resumo	
<input type="checkbox"/>	5.7 Documentos de Prioridade	
<input type="checkbox"/>	5.8 Guia(s) de Recolhimento (uma para cada serviço)	
<input type="checkbox"/>	5.9 Procuração	
<input type="checkbox"/>	5.10 Outros(especificar)	

6. Total de folhas anexadas: **fls.**

7. Preenchimento exclusivo para pedido de patente em sigilo.

Autorizo o envio adicional da Opinião Preliminar para o endereço de correio eletrônico indicado neste quadro.

E-mail:

8. Declaro, sob as penas da Lei que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

Local e Data

Assinatura e Carimbo