



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

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

## **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](http://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
<p>  <b>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL</b> Sistema de Gestão da Qualidade Diretoria de Patentes</p>		
<b>DIRPA</b> 	<b>Título do Documento:</b> <b>Opinião Preliminar</b> <b>Formulário</b>	<b>DIRPA</b> <b>Página:</b> <b>1/2</b> <b>Código:</b> <b>FQ014</b> <b>Versão:</b> <b>3</b> <b>Procedimento:</b> <b>DIRPA-PQ004</b>
<b>Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade</b>		
<p><b>Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial:</b></p> <p><b>1. Depositante (71):</b></p> <p>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:</p> <p><input type="checkbox"/> continua em folha anexa</p> <p><b>2. Título da Invenção (54):</b></p> <p><input type="checkbox"/> continua em folha anexa</p> <p><b>3. Referência:</b></p> <p>3.1 N° Pedido: 3.2 Data de Depósito:</p> <p><b>4. Procurador (74):</b></p> <p>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:</p>		

Modelo do Formulário DIRPA FQ 1.14  
Página 2/2



**IPI** INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

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

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