

	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA	18 / 03 / 2013
RESOLUÇÃO	Nº 76/2013

Assunto: Institui e disciplina o procedimento facultativo da primeira ação em pedido de patente, denominado “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, os procedimentos relativos ao Programa Piloto relacionado ao tema e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e o DIRETOR DE PATENTES, 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 na Instrução Normativa PR nº 17, de 2013,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Resolução institui e disciplina o procedimento facultativo da primeira ação em pedido de patente, denominado “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, os procedimentos relativos ao Programa Piloto relacionado ao tema 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

DO PROGRAMA PILOTO

SEÇÃO I

DA ELEGIBILIDADE

Art. 3º As Divisões de Patentes da Diretoria de Patentes, doravante DIRPA, efetuarão a seleção e análise dos pedidos submetidos ao Programa Piloto.

Art. 4º O procedimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” poderá ser requerido 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.

Art. 5º A solicitação para que o pedido seja submetido ao Programa Piloto da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” deverá ser feita por meio do formulário modelo 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 de “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” de que trata o artigo anterior, deverá observar as seguintes condições prévias:

- I. ser requerida pelo titular do pedido de patente objeto de análise;
- II. só poderá se referir a pedido de patente, que tenha sofrido publicação na Revista da Propriedade Industrial, doravante RPI, consoante o disposto no Art. 30 da LPI ou que a publicação do pedido tenha sido antecipada a requerimento do depositante, consoante o disposto no parágrafo 1º do Art. 30 da LPI;
- III. não poderá se referir a pedido de patente que já tenha sofrido exame técnico regular devidamente publicado na RPI;
- IV. não poderá se referir a pedido de patente cujo exame se encontre suspenso para cumprimento de exigência técnica anteriormente formulada pela DIRPA;
- V. não poderá se referir a pedido de patente que tenha sido objeto de anterior pedido de priorização de exame concedido já publicado na RPI;
- VI. 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 Os pedidos aptos a participarem deste Programa Piloto, além de cumprirem o disposto em todos os artigos anteriores desta seção, devem ter sido depositados no INPI até o dia 15 de Maio de 2012.

Art. 8º O INPI notificará, em publicação específica na RPI, quando o pedido de patente submetido estiver apto a participar do Programa Piloto “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”.

Art. 9º O INPI notificará, em publicação específica na RPI, quando o pedido de patente submetido não estiver apto a participar do Programa Piloto “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”.

SEÇÃO II

DA PARTICIPAÇÃO

Art. 10 A data da solicitação para o ingresso no Programa Piloto da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” deve ser correspondente à data de recebimento da petição “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, na sede do INPI ou nas respectivas Divisões Regionais e/ou Representações de cada estado da federação.

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

Art. 11 A participação do pedido de patente no Programa Piloto Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no Capítulo I, Seção I desta Resolução.

Art. 12 A quantidade de pedidos considerados aptos a participar do Programa Piloto, sob o âmbito desta Resolução, está limitada ao número máximo determinado pelas Divisões de Patentes participantes especificado no Anexo II, observado o disposto no art 13.

Art. 13 A solicitação para o ingresso no Programa Piloto Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade ao INPI deve ser apresentada no período de até 1 (um) ano a partir de 15 de maio de 2012, observado o disposto no art 12.

Art. 14 Os pedidos aptos a participarem do Programa Piloto, mas que excederem o número máximo estabelecido no artigo 12, obedecendo a ordem cronológica da data da solicitação, a princípio, não serão incluídos no Programa Piloto.

§1º – Os pedidos aptos e excedentes, poderão ser incluídos neste Programa Piloto, sempre que for comprovado pelas Divisões de Patentes que algum outro pedido de patente, inicialmente selecionado para participar do Programa Piloto, possua qualquer impedimento ou irregularidade que impeça a Primeira Ação do Escritório sobre patenteabilidade com “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”.

§2º – A inclusão de que trata o parágrafo 1º deste artigo obedecerá à ordem cronológica da data da solicitação para o ingresso no Programa Piloto.

§3º – O INPI notificará em publicação específica na RPI, quando os pedidos de patente excederem o número máximo de pedidos permitidos neste Programa Piloto.

CAPÍTULO II

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

Art. 15 Os pedidos de patente considerados aptos a participarem do Programa Piloto serão submetidos à “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”.

Art. 16 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 – No relatório preliminar os requisitos de patenteabilidade possuem caráter informativo e não vincula o resultado do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

§2º – No relatório preliminar de busca do estado da técnica pertinente, os documentos citados 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 seqüências biológicas podem apresentá-las no formato de “Listagem de Sequências” em formato eletrônico, de acordo com a Resolução 228/09, 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. 17 Na “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” se informará ao Depositante 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* do Art. 17 será realizada com base na primeira invenção reivindicada.

Art. 18 O conteúdo técnico do relatório preliminar de busca compreendido na “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” será levado em consideração quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

Art. 19 Os pedidos de patente em fase de sigilo, não farão parte do relatório preliminar de busca do pedido considerado apto e submetido ao Programa Piloto.

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 Art. 19 e anexá-los ao parecer técnico.

Art. 20 O INPI notificará em publicação específica na RPI, a Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade dos pedidos de patente.

Art. 21 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.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22 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. 23 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 em ordem cronológica das respectivas solicitações de exame.

Art. 24 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial, revogando-se a Resolução PR nº 286/2012.

Júlio César Castelo Branco Reis Moreira
Diretor de Patentes

Jorge De Paula Costa Ávila
Presidente

Anexo I

Formulário 1.14 – Petição relacionada à Primeira Ação do Escritório sobre
Patenteabilidade

Índice

ÍNDICE	8
1. OBJETIVO.....	9
2. CAMPO DE APLICAÇÃO	9
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	9
4. DEFINIÇÕES E SIGLAS	9
5. PROCEDIMENTO E INSTRUÇÃO	9
5.1 Campo 1 – Interessado.....	10
5.2 Campo 2 – Título da Invenção.....	10
5.3 Campo 3 – Referência.....	10
5.4 Campo 4 – Procurador.....	10
5.5 Campo 5 – Documentos Anexados	10
5.6 Campo 6 – Declaração.....	10
6. RESPONSABILIDADE.....	10
7. REGISTROS.....	10
8. ANEXOS	10

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 inclusão no Programa de Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade ou para Manifestação sobre a Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade ao INPI.

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

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Resolução INPI Nº 286/2012

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

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 Guia de Recolhimento da União (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) e, se for o caso, a GRU referente ao pedido de Publicação Antecipada (código de serviço 202).
- 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 preta, 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 e tinta preta.

- 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.

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 este requerimento.

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 – 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

 		INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Sistema de Gestão da Qualidade Diretoria de Patentes	
 	Tipo de Documento: Formulário da Qualidade	DIRPA	Página: 1/2
Título do Documento: Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade		Código: FQ 1.14	Versão: 01
		Procedimento: DIRPA PQ 004	
< Uso exclusivo do INPI >			
Espaço reservado ao protocolo		Espaço para etiqueta	
Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial:			
1. Interessado:			
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 :			
☐ 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:			



INPI
INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

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

DIRPA Opinião Preliminar	Tipo de Documento: Formulário da Qualidade	DIRPA	Página: 2/2
		Código: FQ 1.14	Versão: 01
Título do Documento: Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade		Procedimento: DIRPA PQ 004	

5. Documentos Anexados:

Assinale o(s) item(ns) 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
☐	5.1	Requerimento de "Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade"	
☐	5.2	Manifestação sobre "Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade", RPI _____, de _____ / _____ / _____	
☐	5.3	Modificações no Relatório Descritivo	
☐	5.4	Modificações nas Reivindicações	
☐	5.5	Modificações nos Desenhos	
☐	5.6	Modificações no Resumo	
☐	5.7	Documentos de Prioridade	
☐	5.8	Guia(s) de Recolhimento (uma para cada serviço)	
☐	5.9	Procuração	
☐	5.10	Publicação Antecipada	
☐	5.11	Outros (especificar): _____	
Total de folhas anexadas (referente ao campo 5)			

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

Local e Data

Assinatura e Carimbo

Anexo II

Número de Pedidos Por Divisão Técnica no Programa Piloto

Divisões de Patentes	Número máximo de pedidos
Divisão de Patentes em Têxteis (DITEX)	50
Divisão de Patentes em Farmácia I (DIFAR I)	50
Divisão de Patentes em Farmácia II (DIFAR II)	50
Divisão de Patentes em Polímeros e Correlatos (DIPOL)	50
Divisão de Patentes em Química Inorgânica (DINOR)	50
Divisão de Patentes de Alimentos, Plantas e Correlatos (DIALP)	50
Divisão de Patentes de Bioquímica e Correlatos (DIBIO)	50
Divisão de Patentes de Biologia Molecular e Correlatos (DIMOL)	50
Divisão de Patentes de Equipamentos Médicos (DIPEM)	50
Divisão de Patentes de Agroquímicos e Correlatos (DIPAQ)	50
Divisão de Patentes de Telecomunicações (DITEL)	50
Divisão de Patentes de Computação e Eletrônica (DICEL)	50
Divisão de Patentes de Física e Eletricidade (DIFEL)	50
Divisão de Patentes em Petróleo e Engenharia Química (DIPEQ)	50
Divisão de Patentes de Engenharia Civil (DICIV)	50
Divisão de Patentes de Metalurgia e Materiais (DIMAT)	50
Divisão de Patentes de Agricultura e Elementos de Engenharia (DIPAE)	50
Divisão de Patentes de Mecânica (DIMEC)	50
Divisão de Patentes de Tecnologia em Embalagem (DITEM)	50
Divisão de Patentes de Necessidades Humanas (DINEC)	50
TOTAL DE PEDIDOS DO PROGRAMA PILOTO	1000