



**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 E 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 - 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](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.

Referência: Processo nº 52402.004594/2022-12

SEI nº 0627189

Criado por [asmlima](#), versão 6 por [asmlima](#) em 07/06/2022 10:41:15.

	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 - 1ºExame”.

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	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:

Relatório de Exame Formal não detectado dentro do arquivo pdf que foi carregado.

Relatório de Busca detectado dentro do arquivo pdf que foi carregado.

Parâmetro Técnico detectado (instância: 1 exame a seguir exigência).

Relatório de Busca está vazio. Verificar a necessidade de citar documentos em seu relatório de busca.

Arquivo PDF carregado com sucesso P0401345-4
 Título: Primeiro Trabalho: P0401345-4
 Contato a IPC: 602.1702, 602.1500
 Data final do processo: 21/06/2013

Número do pedido: P0401345-4 Instância: 1º Exame		Exame com subido? ☐ Sim ☒ Não Você consultou o exame WU, EP ou IP? ☐ Sim ☒ Não Relatório de busca previamente depositado? ☐ Sim ☒ Não	
Despecho: Exigência (3.1) Escreva um ou mais resumos de temas que sua seleção ficou destacada em aula. Para selecionar nos de um tema, mantenha a tecla CTRL pressionada e selecione os motivos. (Descreva caracterizado pelo...) Eliminar algumas reavaliações Exatidão Formal Lei de Biogenética (inc. VII, Art. 6, Lei 11.105/06) Faltas de Unidade de Intermédio Insuficiência descritiva Falta de clareza Não nível fundamentado na rel. descritivo Outros		Marque apenas os docs citados no parecer que deverão ser enviados ao requerente: Doc patentário: 0 Doc não patentário (SPL): 15 ☐ The peptide binding specificity...Nishiyoshi Tamaga... (1904) ☐ A new local anesthetic, ropivacaine...Conception... (1990) ☐ Antidiabetic agents...incidence...-Gargues M. Silva... (1984) ☐ Radiative value of raw, partially...Shiray T. Zerk... (1983) ☐ Stereochromic influence on...-Shi C. Nishiyoshi... (1987) ☐ Thin layers of androthol...-Rama Deprez... (1994) Obs: os documentos SPL são enviados no sistema por passas previamente cadastradas. Indique apenas a total de documentos SPL citados no parecer e clique com o mouse documentos previamente carregados pelo sistema. Se houver algum documento SPL citados no parecer, mas que não aparece listado, anal compare os dados de título para que este possa aparecer a carga deste documento SPL no sistema.	
☐ depositamos informo no BMS que o objeto desta decisão de patente de invenção foi originado a partir de um acesso os recursos genéticos ou ao conhecimento tradicional de acordo com o NP 2186/16/3 ?		☐ Não se aplica ☐ Sim ☐ Não	

Calcular na produção de:

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:

[Login](#) ▾ |
 [Novo](#) ▾ |
 [Produção](#) ▾ |
 [Estatística](#) ▾ |
 [Metas](#) ▾ |
 [Planilha](#) ▾ |
 [Busca](#) ▾ |
 [ISA/PEFA](#) ▾ |
 [XPL](#) ▾ |
 [Fóruns](#) ▾ |
 [Equipe](#) ▾ |
 [Vigilância Serviço](#) ▾ |
 [Controle](#) ▾ |
 [Diretório Exame](#) ▾ |
 [Logotipo](#)

Editar Parecer - Carregar Anterioridades (P0401365)

Légenda P0401365

Com a integração do SISCAP ao EPTOS e a consequente digitalização de todo o processo administrativo será necessário carregar as anterioridades citadas no SISCAP para que estas possam ser transferidas ao EPTOS no momento da publicação na RPS.

Não é mais necessário utilizar o PDF único gerado pelo PDF Redirect pois o Siscap já é capaz de fazer a junção de todos os documentos de anterioridade.

Para tanto carregue neste tela os diferentes documentos de anterioridades criados em seu parecer, tanto as referências posteriores quanto as não patenteadas. Selecione sucessivamente cada arquivo PDF de anterioridade e quando já tiver selecionado todos os arquivos de anterioridade clique em transmitir. Cada arquivo PDF deve ter no máximo 10MBs de tamanho. Essa operação pode demandar alguns minutos dependendo do número de páginas dos arquivos pdf enviados. Qualquer dúvida contacte seu chefe de Divisão.

Anexos (PDF)

Escolher arquivo
Nenhum arquivo selecionado

Transmitir

Não haviam sido detectadas anterioridades em seu parecer.

[Não despo: fazer o upload de arquivo](#)

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	Código	CPAT – ETP – PP– 0002
		Revisão	0.0
		Elaboração	20/07/2021
	PROCEDIMENTO	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 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 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:

Carregamento de um Novo Parecer

Relatório de Exame Formal não detectado dentro do arquivo pdf que foi carregado.
Relatório de Busca detectado dentro do arquivo pdf que foi carregado.
Parecer Técnico detectado (instância: 1 exame e tipo: exigência).
Relatório de Busca está vazio. Verificar a necessidade de citar documentos em seu relatório de busca.

Arquivo PDF carregado com sucesso PID0401365-4
Título: **Parecer Técnico: PID0401365-4**
Contra a IPC: **B63C 17/02 B62B 11/00**
Data fide do parecer: 24/06/2013

Número do pedido: PID0401365-4 Instância: 1º Exame Despacho: Exigência (B.1) Escolha um ou mais motivos de forma que sua seleção fique destacada em azul. Para selecionar mais de um motivo mantenha a tecla Ctrl pressionada e escolha os motivos Deslocar caracterizado por Eliminar algumas reivindicações Exigências Formais Lei de Biossegurança (inc. VII, Art. 6º, Lei 11.105/05) Falta de Unidade de Invenção Insuficiência descritiva Falta de clareza Rev. não fundamentada no rel. descritivo Outros	Exame com subsídio? ☐ Sim ☒ Não Você consultou o exame WO, EP ou JP? ☐ Sim ☒ Não Relatório de busca previamente disponível? ☐ Sim ☒ Não Marque os campos em que este pedido se enquadra: ☐ Fórmula Markush (Compostos novos) ☐ Síntese Orgânica ☐ Catalisadores ☐ Processos de síntese/purificação ☐ Equipamentos pr. ind. química ☐ Combustíveis ☐ Lubrificantes ☐ Outros	Marque apenas os docs citados no parecer que deverão ser enviados ao requerente: Docs patentários: 0 Docs não patentários (NPL): 15 ☐ The peptide binding specific... Nobuyuki Tanaka... (1994) ☐ Anew local anesthetic, ropivac... M. Concepcion... (1990) ☐ Anesthetics: incidence an... Gasparo M. White... (1989) ☐ Natrium value of raw, parbo... Shwaji S. Zomb... (1983) ☐ Stereochemical influence on th... Wu C. Kobayashi... (1997) ☐ Thiel inhibitors of endothelin... Pierre Deprez... (1996) Obs: os documentos NPL são inseridos no sistema por pessoas previamente cadastradas. Indique apenas o total de documentos NPL citados no parecer e clique com X nos documentos previamente carregados pelo sistema. Se houver algum documento NPL citado no parecer, mas que não apareça listado aqui comunique ao chefe de Divisão para que ele possa proceder a carga deste documento NPL no sistema.
--	--	--

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 13.123/2013? ☒ Não se aplica ☐ Sim ☐ Não

Cadastrar na produção de: **Junho** **2013**

Incluir dados na base e enviar parecer **Limpar todos os campos** **Cancelar**

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 13.123/2013.

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

Editar Parecer - Carregar Anterioridades (PID0401365)

Com a integração do SISCAP ao EPTOS e a consequente digitalização de todo o processo administrativo será necessário carregar as anterioridades citadas no SISCAP para que estas possam ser transferidas ao EPTOS no momento da publicação na RPI.

Não é mais necessário utilizar o PDF único gerado pelo PDF Redirect pois o Siscap já é capaz de fazer a junção de todos os documentos de anterioridade.

Para tanto carregue neste tela os diferentes documentos de anterioridades citados em seu parecer, tanto as referências patentárias como as não patentárias. Selecione sucessivamente cada arquivo PDF de anterioridade e quando já tiver selecionado todos os arquivos de anterioridade clique em transmitir. Cada arquivo PDF deve ter no máximo 10Mbytes de tamanho. Essa operação pode demorar alguns minutos dependendo do número de páginas dos arquivos pdf inseridos. Qualquer dúvida contacte seu chefe de Divisão.

Arquivo (PDF):
 Nenhum arquivo selecionado

Não haviam sido detectadas anterioridades em seu parecer.

[Não deseja fazer o upload de arquivo](#)

- 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, inclui-lo(s) no relatório de busca e, caso seja(m) mencionado(s) no parecer técnico, inclui-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.