



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

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

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

O DIRETOR SUBSTITUTO DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR 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 conteúdo no processo 52402.004594/2022-12,

RESOLVE:

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

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

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

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

ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES

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



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0627220** e o código CRC **7D2CBF55**.

ANEXO I

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

Referência: Processo nº 52402.004594/2022-12

SEI nº 0627220

Criado por [asmlima](#), versão 3 por [asmlima](#) em 07/06/2022 10:43:51.

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

Sumário

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

1. Responsável

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

2. Objetivo

Estabelecer procedimentos para a elaboração da exigência preliminar 6.21.

3. Abrangência

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

4. Documentos complementares

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

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

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

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

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

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

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

EP: pedido publicado pelo EPO.

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

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

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

NPL: literatura não-patentária.

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

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

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

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Verificação da elegibilidade

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Elaboração do Parecer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



#	CC	Cat.	Citation details	Claims
25	AK		Application N° AR2007/P104982 (ARP070104982) - 8 November 2007	
26	EP		Application N° EP20070868688 (EP07868688) - 7 November 2007	
Opposition				
			WO2006026408 A2 (WYETH RES IRELAND LTD [IE], et al) - 9 March 2006	
			US2006121568 A1 (WYETH RES IRELAND LTD [IE]) - 8 June 2006	
			GB2251249 A (MOGAM BIOTECH RES INST [KR]) - 1 July 1992	
			WO2006099308 A2 (WYETH CORP [US], et al) - 21 September 2006	
			EP1229125 A1 (KYOWA HAKKO KOGYO KK [JP]) - 7 August 2002	
			EP1686173 A1 (KYOWA HAKKO KOGYO KK [JP]) - 2 August 2006	
			WO9512664 A1 (GENETICS INST [US]) - 11 May 1995	

Figura 1 – exemplo de pedido no CCD com Oposição.

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

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

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

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

Exemplo:

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

6.3 Cadastramento do parecer

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

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

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

c) Clicar no botão “Transmitir”.

d) Os documentos citados não serão anexados nessa etapa.

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

7. Entradas do processo

Parecer de exigência preliminar 6.21 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo

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

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

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

12. Elaborador(es) do documento

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

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

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

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

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

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

Não aplicável.

15. Histórico das alterações

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

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

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

16. Anexos

Não aplicável.

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

Sumário

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

1. Responsável

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

2. Objetivo

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

3. Abrangência

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

4. Documentos complementares

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

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

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

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

CGen: Comissão de Acesso ao Patrimônio Genético.

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

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

IN: Instrução Normativa.

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

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

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

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

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Análise do pedido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Elaboração de parecer técnico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	4 a 10	YYYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Relatório Descritivo	2 a 25	XXXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	YYYYYYYYYYYYY	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	YYYYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3 - versão modificada conforme o IPER	XXXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

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

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

Figura 7 – tabela de documentos citados no parecer técnico

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

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

6.2.16 Analisar os requisitos de patenteabilidade na seguinte ordem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

Figura 8 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3 Conclusão do parecer técnico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

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

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

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

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

Figura 10 – apresentação de petição com Listagem de sequências.

6.5 Cadastramento do parecer técnico no SISCAP

6.5.1 Cadastrar o parecer técnico finalizado no SISCAP.

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

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

7. Entradas do processo

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

8. Saídas do processo

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

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

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

12. Elaborador(es) do documento

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

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

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

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

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

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

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

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

15. Histórico das alterações

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

16. Anexos

Não aplicável.

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

Sumário

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

1. Responsável

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

2. Objetivo

Estabelecer procedimentos para a elaboração da exigência preliminar 6.22.

3. Abrangência

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

4. Documentos complementares

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

5. Glossário

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

CAS: Chemical American Society

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

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

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

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

IN: Instrução Normativa.

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

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

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

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

NPL: literatura não-patentária.

OMPI: Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Verificação da elegibilidade

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

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

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

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

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

6.2 Elaboração do Parecer

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

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

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

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

6.2.3 Preencher as informações necessárias, conforme itens a seguir.

6.2.3.1 Campo 1 – Classificação Internacional

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

6.2.3.2 Campo 2 – Ferramentas de busca

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

6.2.3.3 Campo 3 – Referências Patentárias

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

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

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

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

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

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

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

6.2.3.4 Campo 4 – Referências Não Patentárias

Indicar todos os documentos não patentários encontrados na busca,

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

6.2.3.5 Campo 5 – Observações

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

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

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

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

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

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

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

6.3 Cadastramento do Parecer

6.3.1 Cadastrar o parecer 6.22 finalizado no SISCAP:

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

7. Entradas do processo

Parecer de exigência preliminar 6.22 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo / resultados esperados

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

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável

11. Dono do documento

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

12. Elaborador(es) do documento

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

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

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

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

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

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

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

15. Histórico das alterações

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

16. Anexos

Não aplicável.

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

Sumário

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

1. Responsável

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

2. Objetivo

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

3. Abrangência

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

4. Documentos complementares

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

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

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

CAS: Chemical American Society.

CGen: Comissão de Acesso ao Patrimônio Genético.

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

IN: Instrução Normativa.

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

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

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Análise do Pedido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Elaboração de Parecer Técnico

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

incluídos no Quadro 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

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

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

Figura 7 – tabela de documentos citados no parecer técnico

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

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

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

6.2.16 Analisar os requisitos de patenteabilidade na seguinte ordem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

Figura 8 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

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

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

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

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

6.2.25.1 O Quadro 1 deve ser preenchido com os dados do Quadro Reivindicatório válido, cf definido na Resolução INPI/PR Nº 93.

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

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

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

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

6.3 Conclusão do Parecer Técnico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

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

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

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

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

Figura 10 – apresentação de petição com Listagem de sequências.

6.5 Cadastramento do Parecer Técnico no SISCAP

6.5.1 Cadastrar o parecer técnico finalizado no SISCAP.

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

7. Entradas do processo

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

8. Saídas do processo / resultados esperados

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

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável

11. Dono do documento

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

12. Elaborador(es) do documento

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

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

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

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

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

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

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

15. Histórico das alterações

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

16. Anexos

Não aplicável.

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

Sumário

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

1. Responsável

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

2. Objetivo

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

3. Abrangência

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

4. Documentos complementares

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

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

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

CGen: Comissão de Acesso ao Patrimônio Genético

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

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

IN: Instrução Normativa.

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

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

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

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

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Análise do Pedido

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Elaboração de Parecer Técnico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

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

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

Figura 7 – tabela de documentos citados no parecer técnico

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

6.2.16 Analisar os requisitos de patenteabilidade na seguinte ordem:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

Figura 8 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

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

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

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

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

6.2.25.1 O Quadro 1 deve ser preenchido com os dados do Quadro Reivindicatório válido, cf definido na Resolução INPI/PR Nº 93.

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

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

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

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

6.3 Conclusão do Parecer Técnico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comentários/Justificativas:

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

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

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

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

Figura 10 – apresentação de petição com Listagem de sequências.

6.5 Cadastramento do Parecer Técnico no SISCAP

6.5.1 Cadastrar o parecer técnico finalizado no SISCAP.

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

7. Entradas do processo

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

8. Saídas do processo / resultados esperados

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

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável

11. Dono do documento

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

12. Elaborador(es) do documento

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

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

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

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

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

13. Aprovador(es) do documento

Liane Elizabeth Caldeira Lage, Diretora de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

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

15. Histórico das alterações

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

16. Anexos

Não aplicável.