



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

PORTARIA /INPI / DIRPA Nº 03, DE 07 DE JUNHO DE 2022

Estabelece procedimentos para a elaboração dos pareceres da exigência preliminar 6.23. Estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após a exigência preliminar 6.23.

O DIRETOR SUBSTITUTO DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições previstas nos artigo 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017, e considerando o contido no processo 52402.004594/2022-12,

RESOLVE:

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

- I - Elaboração da exigência preliminar 6.23;
- II - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.23

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 01 de julho de 2022.

ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES

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



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES, Diretor(a) Substituto(a) de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados**, em 11/06/2022, às 10:49, 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 **0627234** e o código CRC **616FEB43**.

ANEXO I

1. CPAT – ETP – PP – 0009 - Elaboração da exigência preliminar 6.23;
2. CPAT – ETP – PP – 0010 - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.23.

Referência: Processo nº 52402.004594/2022-12

SEI nº 0627234

Criado por [asmlima](#), versão 5 por [asmlima](#) em 07/06/2022 10:54:26.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	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	6
14. Bibliografia	6
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 6.23.

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° 34/2022 sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Portaria/INPI/PR N° 34, de 01/04/2022 – Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção depositado a partir de 2017 e pendente de exame.
- CPAT-BAN-PP-0001 - Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente.
- CPAT-BAN-IT-0001 – Preenchimento do relatório de busca.
- CPAT-ETP-PP-0001 – Primeiro exame de pedido de patente.

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Autoridade Internacional: É o Escritório Nacional ou Organização Intergovernamental encarregado de diversas tarefas dentro do Tratado PCT, especialmente o estabelecimento dos relatórios de pesquisa e exame preliminar internacional.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

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.

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: 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 6.23, 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 a partir de 01/01/2017, inclusive;
- ter correspondente com busca em algum escritório/autoridade internacional.

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 6.23.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

6.1.2 Pedidos divididos provenientes de pedidos não elegíveis (i.e. 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 internacional. Somente será considerado apto a receber a exigência preliminar 6.23 o pedido dividido que já tiver sido objeto de busca. Caso contrário, deverá ser realizada a busca e o primeiro exame do pedido seguindo os procedimentos “Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente” (CPAT-BAN-PP-0001), “Preenchimento do relatório de busca” (CPAT-BAN-IT-0001) e “Primeiro exame de pedido de patente” (CPAT-ETP-PP-0001).

Nota: no caso de pedidos divididos após a emissão da exigência preliminar 6.23 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 6.23).

6.2 Elaboração do parecer

6.2.1 Gerar o modelo de parecer de Exigência Preliminar 6.23 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° 34/2022, 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

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

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").

6.2.5 Se na lista de documentos conforme item 6.2.1.1 houver documentos já incluídos no formulário 6.23 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° AR2007P104982 (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 internacionais pode ser consultado e os documentos de anterioridade neles considerados podem ser incluídos no parecer da exigência preliminar 6.23. 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 internacionais 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).

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

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 6.23 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 6.23.
- Clicar no botão "Transmitir".
- Os documentos citados não serão anexados nessa etapa.
- 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 6.23 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo

Parecer de exigência preliminar 6.23 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.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0009
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

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
0.0	08/04/2022	Emissão Inicial

16. Anexos

Não aplicável.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	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	9
8. Saídas do processo	9
9. Fluxo do processo	9
10. Indicadores do processo.....	9
11. Dono do documento	9
12. Elaborador(es) do documento	10
13. Aprovador(es) do documento	10
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

Fornecer orientações para assegurar a correta elaboração do parecer de primeiro exame técnico dos pedidos de patente de invenção após exigência preliminar 6.23.

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° 34/2022 sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Portaria/INPI/PR N° 34, de 01/04/2022 – Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção depositado a partir de 2017 e pendente de exame.
- 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-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	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-0001 – Primeiro exame de pedido de patente.
- CPAT-ETP-PP-0003 – Subsídios de terceiros ao exame técnico.
- CPAT-BAN-PP-0001 - Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente.

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Autoridade Internacional: É o Escritório Nacional ou Organização Intergovernamental encarregado de diversas tarefas dentro do Tratado PCT, especialmente o estabelecimento dos relatórios de pesquisa e exame preliminar internacional.

CGen: Comissão de Acesso ao Patrimônio Genético.

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

Escritório: 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.

6.1.7 Realizar a análise do pedido quanto aos requisitos e condições de patenteabilidade

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

considerando a busca e o exame realizado por escritórios/autoridades citados na exigência preliminar 6.23 como subsídio ao exame técnico.

6.1.6.1 Nos termos do artigo 5º da Portaria INPI/PR N° 34/2022, 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 6.23.

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 6.23 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 “Primeiro exame de pedido de patente” (CPAT-ETP-PP-0001).

6.2.5 Quando houver apresentação de petição de subsídios de terceiros ao exame após a emissão da exigência preliminar 6.23, esse pedido será analisado como pedido sem exigência preliminar (visto que, de acordo com o art.2º inciso III da Portaria INPI/PR N° 34/2022, pedidos com subsídio não estão incluídos no projeto), não sendo necessário anular o despacho 6.23. 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

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	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	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.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

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 6.23, 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.

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° 34/2022, 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:

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

- ☐ 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:

- 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 a exigência preliminar 6.23, 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.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

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 terceiro da Portaria INPI/PR N° 34/2022.

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.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

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 (6.23) – elaborar quando a manifestação não apresentar novo quadro reivindicatório e as alegações não forem pertinentes, isto é, 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 6.23 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) 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.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

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 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 6.23 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo

Parecer de primeiro exame após exigência preliminar 6.23 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.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT-ETP-PP-0010
		Revisão	0.0
		Aprovação	02/06/2022
	PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23	Processo	Exame Técnico do Pedido de Patente (Nível 2)

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

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
0.0	08/04/2022	Emissão Inicial

16. Anexos

Não aplicável.