



**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**  
**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**  
**DIRETORIA DE PATENTES**

**Guia para o requerimento do Serviço Especial**

**Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade**

**Opinião**   
**Preliminar**

## **INTRODUÇÃO**

O INPI disponibiliza o serviço da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, que se trata de um relatório, de caráter informativo, emitido por um Examinador de Patentes com a opinião sobre a patenteabilidade do pedido de patente, permitindo ao depositante a obtenção de uma busca e de uma avaliação preliminar mais rápida sobre o seu pedido, quando comparada com o fluxo regular de exame de pedidos de patente.

A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” consiste de uma nova rota de avaliação desenvolvida para qualquer pedido de patente, que tenha o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) como o primeiro escritório de depósito. Este novo serviço é especialmente importante para os pedidos de patente, que não tenham qualquer tipo de informação relativa aos documentos mais pertinentes do estado da técnica ou a uma avaliação prévia dos requisitos de patenteabilidade, tal como a existente nos pedidos que entraram em fase nacional pelo Tratado de Cooperação em Patentes (PCT).

Desse modo, um pedido de patente, aguardando exame técnico nas filas de exame do INPI, poderá ser submetido a uma “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, caso desejado pelo depositante, na qual se reportarão os documentos mais relevantes do estado da técnica, assim como uma avaliação preliminar dos requisitos de patenteabilidade e outros aspectos pertinentes da Lei 9279 de 14/05/1996 (LPI).

## **VANTAGENS DA OPINIÃO PRELIMINAR**

A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” está alinhada com as modernas tendências dos diversos escritórios de patentes do mundo em proporcionar alternativas de atendimento para a primeira ação, com base nas diversas demandas dos usuários. Embora não haja variação na vigência de uma patente ou nas regras de exame, de acordo com necessidades específicas dos usuários ou dos setores tecnológicos, é muito importante que o escritório de patentes desenvolva soluções para efetuar a primeira ação mais rapidamente para os nichos de usuários que anseiam por respostas mais rápidas para os seus pedidos de patente.

Assim, depositantes que necessitam de mais segurança para licenciar, obter financiamentos ou explorar comercialmente no curto prazo as suas tecnologias reivindicadas em um pedido de patente necessitam de um posicionamento mais célere do INPI, principalmente em termos de sua primeira ação.

Ter uma avaliação mais segura de suas expectativas de direito é especialmente importante para aqueles depositantes, que possuem uma carteira de patentes em desenvolvimento e/ou em que uma melhor definição do valor de seus ativos intangíveis é crítica para as suas atividades de planejamento comercial e financeiro. Um posicionamento inicial mais rápido sobre o pedido de patente também é muito relevante para os setores tecnológicos com ciclos de vida da patente reduzidos, em que o depositante tem um tempo menor de exploração viável do objeto e que o valor de mercado da tecnologia é significativamente reduzido à medida que aumenta o tempo de pendência do escritório de patentes.

### **Condições para Elegibilidade - “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”**

O procedimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” poderá ser solicitado pelo titular de pedido de patente, residente ou não no país, sendo que, em ambos os casos, o pedido deverá ter sido depositado no Brasil, produzindo efeito de depósito nacional e assegurando o direito de prioridade com origem no Brasil.

Para poder receber a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, o pedido de patente deverá cumprir os seguintes requisitos obrigatórios:

- O serviço deve ser requerido pelo titular do pedido de patente;
- O pedido deve estar em dia com o pagamento da retribuição anual;
- O exame técnico do pedido de patente não pode ter sido publicado na RPI;
- O andamento do pedido de patente não pode estar suspenso para instrução regular da patente, para atendimento de exigência(s) formulada(s);
- A concessão do exame prioritário não pode ter sido publicada na RPI;

## **A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” para pedidos de patente em sigilo**

O serviço da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” também pode ser solicitado para pedidos de patente que estejam em sigilo, não sendo mais necessário que o pedido de patente seja publicado para que o serviço seja providenciado. Com essa nova característica da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, o titular terá mais oportunidades para adequar o seu pedido de patente antes de solicitar a publicação e o pedido de exame, além é claro, de poder planejar melhor a sua estratégia de negócios.

### **Requerimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”**

Para requerer a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, o depositante ou o seu procurador legal devem utilizar o formulário modelo 1.14 – “Petição relacionada à Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade”, o qual está disponível no portal do INPI ([www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br) – menu Patente / Opinião Preliminar).

O formulário modelo 1.14 – “Petição relacionada à Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade” também para apresentar documentos referentes ao pedido de patente (invenção ou modelo de utilidade), tais como modificações no relatório descritivo, quadro reivindicatório, resumo e figuras. O formulário modelo 1.14 – “Petição relacionada à Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade” também pode ser usado para apresentação de “Listagem de Sequências” em formato eletrônico, de acordo com resolução específica, para que se permita a realização de uma busca mais completa. O depositante ou o seu procurador legal devem apresentar junto com o formulário modelo 1.14 – “Petição relacionada à Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade” a Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao Requerimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” e a GRU referente à Publicação Antecipada, quando aplicável.

A GRU referente ao Requerimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” possui o Código de Serviço 276 no Sistema Protocolo Automatizado Geral (PAG). Os valores referentes a este serviço podem ser vistos na tabela 1.

Tabela 1: valores referentes ao Serviço Opinião Preliminar

Código PAG	Descrição do serviço	Retribuição por meio Eletrônico		Retribuição em papel	
		Retribuição	(*) Retribuição com desconto	Retribuição	(*) Retribuição com desconto
276	Requerimento da Opinião Preliminar (Primeira ação do escritório sobre patenteabilidade)	890,00	355,00	1185,00	475,00
283	Manifestação referente à “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”	isento	isento	isento	isento

(\*) Retribuição com desconto: Redução de até 60% no valor de retribuição a ser obtida por: pessoas naturais; microempreendedor individual; microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em Lei; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como por órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios, conforme estipulado na Resolução INPI/PR Nº 280, de 30 de dezembro de 2011.

### **Avaliação do Requerimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”**

A data da solicitação do serviço da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” deve ser correspondente à data de recebimento da petição “Petição relacionada à Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade”, na sede do INPI ou nas respectivas Divisões Regionais e/ou Representações de cada estado da federação. A avaliação dos requerimentos de “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” obedecerá à ordem cronológica da data da solicitação do serviço.

O INPI notificará ao titular do pedido de patente via postal e, se desejado pelo titular, também por correio eletrônico, quando o pedido de patente submetido estiver apto a receber o serviço da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”.

O INPI notificará ao titular do pedido de patente via postal e, se desejado pelo titular, também por correio eletrônico, quando o pedido de patente submetido NÃO estiver apto a receber o serviço da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, por não ter cumprido qualquer um dos requisitos obrigatórios para a elegibilidade do pedido.

## **A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”**

A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” compreenderá a análise para o pedido de patente dos artigos pertinentes da Lei da Propriedade Industrial, Lei Nº 9279, de 14 de maio de 1996, um Relatório de Busca do estado da técnica pertinente e um Relatório de Opinião Preliminar.

O Relatório de Busca apresentará os documentos mais próximos do estado da técnica. O Relatório de Opinião Preliminar terá uma avaliação dos requisitos de patenteabilidade (novidade; atividade inventiva ou ato inventivo; e aplicação industrial) em relação aos documentos citados no relatório de busca. Além disso, neste relatório poderão ser apontadas eventuais irregularidades com relação aos itens abaixo relacionados, por exemplo:

- à falta de unidade de invenção ou unidade técnico-funcional (Arts. 22 ou 23 da LPI);
- à alteração do pedido de patente (Artigo 32 da LPI);
- à presença de matéria não considerada invenção ou modelo de utilidade (Artigo 10 da LPI);
- à presença de invenções não patenteáveis (Artigo 18 da LPI);
- à falta de clareza e precisão de reivindicações;
- a não fundamentação de matéria reivindicada no relatório descritivo;

No relatório preliminar, os requisitos de patenteabilidade possuem caráter informativo e não há vínculo com o resultado do exame técnico propriamente dito do pedido de patente. No relatório preliminar de busca do estado da técnica pertinente, os documentos citados não são exaustivos quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

O INPI notificará ao titular do pedido de patente via postal e, se desejado pelo titular, também por correio eletrônico, a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”.

### **Manifestação à “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”**

A manifestação do depositante à “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” é facultada. Caso o depositante deseje se manifestar à “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, tal manifestação deve ser apresentada ao INPI por meio do formulário modelo 1.14, “Petição relacionada à Primeira Ação do Escritório sobre Patenteabilidade”. Adicionalmente, o depositante pode usar o mesmo formulário para submeter documentos referentes ao pedido de patente (invenção ou modelo de utilidade), tais como modificações no relatório descritivo, quadro reivindicatório, resumo e figuras.

A manifestação referente à “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” é isenta do pagamento de retribuição e possui o Código de Serviço 283 no Sistema PAG.

### **Continuação do Processamento do Pedido após a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”**

A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” e eventuais manifestações do depositante em relação a esta serão levadas em consideração no exame técnico propriamente dito do pedido de patente. Entretanto, o exame técnico do pedido de patente será efetuado observando as filas de primeiro exame dos pedidos de patente.

Detalhes adicionais sobre a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” são disponibilizados na Resolução que disciplina o tema (Resolução PR 123/2013, publicada na RPI 2240 de 10/12/2013).

Consulte também o portal do INPI para maiores informações ([www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br) – menu Patente / Opinião Preliminar) ou entre em contato por intermédio do endereço eletrônico [opiniaopreliminar@inpi.gov.br](mailto:opiniaopreliminar@inpi.gov.br).