

## Comunicado DIRPA - Projeto de Combate ao Backlog

A DIRPA está iniciando o Projeto de Combate ao *Backlog* visando à redução substantiva do número de pedidos de patente de invenção pendentes de decisão, em um período de 2 anos.

Para o alcance desta meta, serão instituídas as **exigências preliminares**, conforme as Resoluções nº 240/19 e 241/19, publicadas na RPI sob códigos de despacho **6.21** e **6.22**. O despacho de código **6.21** será emitido para os pedidos com busca correspondente disponível em outros escritórios, enquanto o despacho de código **6.22** para os pedidos sem busca correspondente disponível.

Assim, passarão a constar na Tabela de Códigos de Despachos da RPI – Seção de Patentes os seguintes códigos:

### **6.21 – Exigência preliminar – Pedidos com buscas realizadas por outros Escritórios de Patentes.**

Suspensão do andamento do pedido de patente que, para instrução regular, aguardará o atendimento ou contestação das exigências formuladas. O depositante poderá obter o parecer através do endereço eletrônico [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br) - Acesso rápido - Faça uma busca - Patente. Para acessar, cadastre-se no Portal do INPI e use login e senha. A não manifestação do depositante no prazo de 90 (noventa) dias desta data acarretará o arquivamento definitivo do pedido.

O cumprimento da exigência deve ser protocolado por meio da GRU de código 207 no prazo de até 90 dias desta publicação.

**O parecer de exigência preliminar (6.21) será publicado a partir de 23/07/2019.**

### **6.22 – Exigência preliminar – pedidos sem buscas realizadas por outros Escritórios de Patentes.**

Suspensão do andamento do pedido de patente que, para instrução regular, aguardará o atendimento ou contestação das exigências formuladas. O depositante poderá obter o parecer através do endereço eletrônico [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br) - Acesso rápido - Faça uma busca - Patente. Para acessar, cadastre-se no Portal do INPI e use login e senha. A não manifestação do depositante no prazo de 90 (noventa) dias desta data acarretará o arquivamento definitivo do pedido.

O cumprimento da exigência deve ser protocolado por meio da GRU de código 207 no prazo de até 90 dias desta publicação.

**O parecer de exigência preliminar (6.22) será publicado a partir de 06/08/2019.**

O requerente deve cumprir a exigência preliminar (despachos de código 6.21 ou 6.22), manifestando-se quanto aos documentos apresentados no relatório de busca e promovendo as devidas modificações no quadro reivindicatório. Em conjunto com o novo quadro reivindicatório, recomenda-se que o depositante reapresente as vias do relatório descritivo, resumo e desenhos.

O requerente terá **90 dias** para atender ambas as exigências, **sob pena de arquivamento definitivo** do pedido, conforme Art. 36 da LPI 9.279/96. A manifestação deve vir acompanhada da Guia de Recolhimento da União - **GRU de serviço 207**.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 240, DE 03 DE JULHO DE 2019

**Assunto:** Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, sem buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

O PRESIDENTE e a DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições previstas nos artigos 17, inciso XI, e 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,

**CONSIDERANDO** a urgência nas decisões dos processos de pedidos de patente de invenção instaurados há mais de 10 (dez) anos como meio para a redução dos prejuízos para a sociedade, decorrentes da extensão do prazo de vigência de patentes prevista no artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI);

**RESOLVEM:**

Art. 1º Esta Resolução 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.

Art. 2º A exigência preliminar disciplinada nesta Resolução aplica-se ao pedido de patente:

- I - não submetido ao primeiro exame técnico realizado pelo INPI;
- II - não objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário no INPI;
- III - não contendo petição de subsídios de terceiros ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA;

IV – não possuindo pedido correspondente com buscas de anterioridade realizadas por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais;

V – com data de depósito até 31/12/2016.

Parágrafo único. Uma vez excluído o pedido de patente da aplicação da exigência preliminar disciplinada na presente Resolução, tal exclusão também recairá sobre seus pedidos divididos.

Art. 3º Preenchidos os requisitos do artigo 2º, desta Resolução, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA), publicará a exigência denominada de preliminar com o seguinte teor:

I – relatório de busca; e

II – exigência para que o depositante adeque o pedido e/ou apresente argumentações quanto aos requisitos de patenteabilidade (artigo 8º, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, LPI), conforme os documentos citados no relatório de busca.

§ 1º Respondida a exigência preliminar com adequação do pedido, a mesma deverá respeitar as disposições da legislação nacional, das Instruções Normativas INPI/PR nº 30 e nº 31, de 04 de dezembro de 2013, e das diretrizes de exame em vigor.

§ 2º Na hipótese de a adequação do pedido implicar no aumento do número de reivindicações, em relação ao quadro reivindicatório para o qual foi requerido o exame, deverá ser complementada a retribuição de pedido de exame.

Art. 4º Nos casos nos quais o relatório de busca previsto no artigo 3º citar apenas documentos considerados não impeditivos à patenteabilidade do pedido, a exigência preliminar não será publicada, e será realizado o exame técnico do pedido.

Art. 5º O depositante disporá de 90 (noventa) dias para se manifestar quanto à exigência preliminar a que se refere o artigo 3º, desta Resolução, contados da data de publicação na RPI.

§ 1º Não respondida a exigência preliminar dentro do prazo previsto no caput deste artigo, o pedido será arquivado definitivamente, de acordo com o artigo 36, da LPI.

§ 2º Respondida a exigência preliminar, o INPI prosseguirá o exame do pedido.

Art. 6º Por ocasião do prosseguimento do exame do pedido, o mesmo deverá limitar-se aos documentos citados no relatório de busca a que se refere o artigo 3º, desta Resolução.

§ 1º Apresentado o quadro reivindicatório adequado às anterioridades citadas como impeditivas à patenteabilidade e estando o pedido de acordo com a legislação nacional, o mesmo será deferido.

§ 2º Nos casos de recusa do quadro reivindicatório com base no artigo 32, da LPI, o examinador deverá avaliar se o quadro recusado contém matéria patenteável e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com as Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32, da Lei 9279/96, nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI, item 2.5.

Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor a partir do dia 01 de agosto de 2019.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2019



CLÁUDIO VILAR FURTADO

Presidente



**LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE**

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 241, DE 03 DE JULHO DE 2019

**Assunto:** Disciplina a exigência preliminar 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.

O **PRESIDENTE** e a **DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS** do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, no uso de suas atribuições previstas nos artigos 17, inciso XI, e 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,

**CONSIDERANDO** a urgência nas decisões dos processos de pedidos de patente de invenção instaurados há mais de 10 (dez) anos como meio para a redução dos prejuízos para a sociedade decorrentes da extensão do prazo de vigência de patentes prevista no artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI);

**CONSIDERANDO** que o resultado da busca de anterioridades realizada por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais pode ser aproveitado para dar celeridade à tomada de decisões técnicas por parte do INPI;

**RESOLVEM:**

Art. 1º Esta Resolução disciplina a análise de pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas de anterioridades realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

Art. 2º A exigência preliminar disciplinada nesta Resolução aplica-se ao pedido de patente:

- I - não submetido ao primeiro exame técnico realizado pelo INPI;
- II - não objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário no INPI;

III - não contendo petição de subsídios de terceiros ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA;

IV – possuindo pedido correspondente com buscas de anterioridade realizadas por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais;

V – com data de depósito até 31/12/2016.

Parágrafo único. Uma vez excluído o pedido de patente da aplicação da exigência preliminar disciplinada na presente Resolução, tal exclusão também recairá sobre seus pedidos divididos.

Art. 3º Preenchidos os requisitos do artigo 2º, desta Resolução, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) publicará a exigência denominada de preliminar com o seguinte teor:

I - relatório de busca limitado aos documentos de anterioridade citados nas buscas e/ou no exame técnico realizados por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais; e

II – exigência para que o depositante adeque o pedido e/ou apresente argumentações quanto aos requisitos de patenteabilidade (artigo 8º, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, LPI), conforme os documentos citados no relatório de busca.

§ 1º Respondida a exigência preliminar com adequação do pedido, a mesma deverá respeitar as disposições da legislação nacional, das Instruções Normativas INPI/PR nº 30 e nº 31, de 04 de dezembro de 2013, e das diretrizes de exame em vigor.

§ 2º Na hipótese de a adequação do pedido implicar no aumento do número de reivindicações, em relação ao quadro reivindicatório para o qual foi requerido o exame, deverá ser complementada a retribuição de pedido de exame.

Art. 4º O depositante disporá de 90 (noventa) dias para se manifestar quanto à exigência preliminar a que se refere o artigo 3º, desta Resolução, contados da data de publicação na RPI.

§ 1º Não respondida a exigência preliminar dentro do prazo previsto no caput deste artigo, o pedido será arquivado definitivamente de acordo com o artigo 36, da LPI.

§ 2º Respondida a exigência preliminar, o INPI prosseguirá o exame do pedido.

Art. 5º Por ocasião do prosseguimento do exame do pedido, o mesmo deverá limitar-se aos documentos citados no relatório de busca a que se refere o artigo 3º, desta Resolução.

§ 1º O parecer de exame realizado por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais será considerado como subsídio ao exame técnico.

§ 2º Apresentado um quadro reivindicatório adequado às anterioridades citadas como impeditivas à patenteabilidade e estando o pedido de acordo com a legislação nacional, o mesmo será deferido.

§ 3º Não apresentado um quadro reivindicatório adequado às anterioridades citadas como impeditivas à patenteabilidade e nem argumentações quanto aos requisitos de patenteabilidade, o pedido será indeferido.

§ 4º Nos casos de recusa do quadro reivindicatório com base no artigo 32, da LPI, o examinador deverá avaliar se o quadro recusado contém matéria patenteável e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com as Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32, da Lei 9279/96, nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI, item 2.5.

Art. 6º Está revogada a Resolução INPI/PR Nº 227, de 25 de outubro de 2018.

Art. 7º Está suspensa a Instrução Normativa INPI/DIRPA Nº 2, de 06 de junho de 2016.

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor a partir do dia 22 de julho de 2019.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2019



CLÁUDIO VILAR FURTADO

Presidente



**LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE**

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados