INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Revista da Propriedade Industrial

Nº 2879
10 de Março de 2026

Comunicados

Seção I

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21) 3037-3000

PORTARIA NORMATIVA INPI / PR / DIRPA Nº 02, DE 06 DE MARÇO DE 2026

Publicação de documentos do macroprocesso de Concessão da Patente relativos ao processo de Exame Técnico do Pedido de Patente

O DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMA DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022 e o art. 93, inciso V, do Regimento Interno do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, PORTARIA/INPI/PR Nº 09 de 06 de março de 2024, e CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 52402.009402/2021-83,

R E S O L V E :

Art. 1º Publicar, na forma de Anexos a esta Portaria os seguintes documentos do macroprocesso de Concessão da Patente, em conformidade com o Manual do Sistema de Padronização de Documentos do INPI:

I - CPAT–BAN–IT–0001 - PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE BUSCA

II - CPAT-ETP-PP-0001 - PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE

III - CPAT–ETP–PP–0002 - SEGUNDO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE

IV - CPAT–ETP–PP–0003 - SUBSÍDIOS DE TERCEIROS AO EXAME TÉCNICO

V - CPAT–ETP–PP–0004 - ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21

VI - CPAT–ETP–PP–0005 - PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.21

VI - CPAT–ETP–PP–0006 - ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.22

VIII - CPAT–ETP–PP–0007 - PRIMEIRO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE APÓS EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.22

IX - CPAT–ETP–PP–0009 - ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.23

Art. 2º Revogar as Portarias INPI/Nº10 de 18 de outubro de 2021 e INPI/DIRPA Nº03 de 07 de junho de 2022.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES
Diretor de Patentes, Programas de Computador
e Topografias de Circuitos Integrados

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES**, **Diretor(a)**, em 06/03/2026, às 09:25, 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 **1427853** e o código CRC **D8D3E3F1**.

ANEXO I

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 52402.009402/2021-83 SEI nº 1427853

Sumário

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

1. Responsável

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

2. Objetivo

Fornecer orientações para assegurar o correto preenchimento do relatório de busca de pedidos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificado de adição de invenção.

3. Abrangência

Esta instrução de trabalho aplica-se ao preenchimento do relatório de busca de anterioridades realizada para o exame de pedidos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificado de adição de invenção depositados no INPI, sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

- Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial
- CPAT-BAN-PP-0001 - Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente

5. Glossário

CPC: Cooperative Patent Classification (Classificação Colaborativa de Patentes)

DIRPA: Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrado

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

IPC: International Patent Classification (Classificação Internacional de Patentes)

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

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996)

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção

6. Recursos

Acesso ao SISCAP.

7. Descrição dos processos ou atividades

7.1 No SISCAP, na aba “Produção”, clicar na opção “Gerar modelo de parecer”, no item “DIRPA - 1º Exame”, o qual contém o formulário do relatório de busca.

7.2 Preencher as informações necessárias, conforme os itens a seguir.

7.2.1 Campo 1 – Classificação internacional

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

7.2.2 Campo 2 – Ferramentas de busca

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

7.2.3 Campo 3 – Referências patentárias

Citar o(s) documento(s) patentário(s) encontrado(s) na busca, indicando:

- Número
- Tipo – indicar o "kind code" (A, A1, B1)
- Data de publicação
- Relevância – preencher com as categorias de relevância dos documentos:

  - N – documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada nova quando o documento é considerado isoladamente;
  - I – documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva ou de ato inventivo quando o documento é considerado isoladamente;
  - Y - documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva quando o documento é combinado com outro(s) documento(s);
  - A - documento que define o estado geral da técnica, mas não é considerado de particular relevância; e
  - PN – documento patentário, publicado após a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame, cuja data de depósito, ou da prioridade reivindicada, é anterior a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame; esse documento patentário pertence ao estado da técnica para fins de novidade, se houver correspondente BR, conforme o art. 11 §2º e §3º da LPI.

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

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

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

7.2.3.4 Quando não forem encontrados documentos considerados relevantes para novidade, atividade inventiva ou ato inventivo, preencher a coluna "Relevância" com os documentos mais próximos à matéria da invenção (documentos A).

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

7.2.4 Campo 4 – Referências não patentárias

- Citar o(s) documento(s) não patentário(s) encontrado(s) na busca:
  a) artigos em periódicos indexados – indicar os dados bibliográficos (autor(es), título do documento, volume, capítulo, edição, páginas e a publicação – revista, livro, periódico etc, no que couber – e disponibilizar o link de acesso (DOI, link da editora, etc.);
  b) sítios da internet contendo informações – disponibilizar o link de acesso;
  c) catálogos e similares – disponibilizar o link de acesso.
- Indicar a data de publicação
- Indicar a relevância – preencher com os mesmos critérios usados para o campo 3, conforme item 7.2.3, no que couber.

7.3 Campo – Observações

Quando a busca não foi realizada (nos casos em que todas as reivindicações incidam totalmente nos artigos 10 e/ou 18 da LPI e/ou em que seja impossível efetuar a busca da matéria reivindicada por descumprimento dos artigos 24 e/ou 25 da LPI, vide itens 6.1.4 e 6.1.8 do procedimento “Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente” (CPAT-BAN-PP-0001), o examinador deve informar de modo resumido no campo “observações” as razões e justificativas para a não realização da busca. As razões e justificativas detalhadas devem constar no parecer técnico (Quadro 2 e/ou Quadro 3) no campo “Comentários/Justificativas”.

8. Entradas do processo

Relatório de busca gerado pelo SISCAP.

9. Saídas do processo

Relatório de busca preenchido.

10. Fluxo do processo

Não disponível.

11. Indicadores do processo

Não aplicável.

12. Dono do documento

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

13. Outro(s) elaborador (es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

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

Daniela Anhel de Paula Cidade, Pesquisadora da COREP/CGREC.

Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

Gabriela Mota Ribeiro, Coordenadora da CGTAP/DIRPA.

Leonardo Gomes de Souza, Chefe da DIPCT/DIRPA.

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

14. Aprovador(es) do documento

Alexandre Dantas Rodrigues, Diretor de Patentes, DIRPA.

15. Bibliografia

• Resolução INPI/PR Nº 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.

16. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
1.0	20/11/2025	Adequação ao template vigente de instrução de trabalho. **Item 2** - Melhoria na redação. **Item 3** - Melhoria na redação. **Item 7** - Melhoria na redação nos itens 7.1 e 7.2.4.2.32 e 6.5. **Item 14** - Atualização do aprovador do documento, conforme organograma atual do INPI.
0.1	18/08/2022	Revisão editorial – Adequação ao template vigente de instrução de trabalho.
0.0	22/06/2021	Emissão Inicial – Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P022-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização de Documentos do INPI. Inclusão do item 7.2.3.5

17. Anexos

Não aplicável.

Sumário

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

1. Responsável

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

2. Objetivo

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

3. Abrangência

Este procedimento aplica-se ao primeiro exame em primeira instância dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade depositados no INPI, inclusive aqueles abrangidos pela Portaria/INPI/PR Nº 34/2022 (pedidos elegíveis à exigência preliminar 6.23), sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

• Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial

• 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

• CPAT-BAN-IT-0001 – Preenchimento do relatório de busca

• CPAT-BAN-PP-0001 – Levantamento do estado da técnica para pedido de patente

• CPAT-ETP-PP-0003 – Subsídios de terceiros ao exame técnico

• CPAT- -PP-0001 – Mudança de natureza de pedido de patente e certificado de adição

• CPAT- -IT-0003 – Utilização de ferramentas de inteligência artificial em atividades de exame de pedidos de patente

• CPAT-ARE-PP-0001 - Exame técnico de pedidos de patente em grau de Recurso

• Portaria/INPI/DIRPA Nº 14, de 29 de agosto de 2024 – Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (LPI) - Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações quanto à forma e ao conteúdo dos pedidos de patente e certificados de adição

• Portaria/INPI/PR Nº 34, de 01 de abril de 2022 – Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção depositado a partir de 2017 e pendente de exame

• Portaria/INPI/Nº 10, de 08 de março de 2024 - Diretrizes de instrução dos Recursos e dos Processos Administrativos de Nulidade

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CGen: Conselho de Gestão do Patrimônio Genético

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

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996)

Primeiro exame: primeira análise substantiva da matéria do pedido pelo examinador

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção

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

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Análise do pedido

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

6.1.2 Com o objetivo de exaurir o exame, realizar a análise do pedido quanto aos requisitos e condições de patenteabilidade da forma mais completa possível, tendo por objetivo reduzir o número de exames até a decisão do pedido.

6.1.3 Identificar o quadro reivindicatório mais atual do pedido e aceito para fins de exame técnico.

6.1.4 Observar se ocorrem irregularidades referentes ao disposto no art. 22 [ou 23] da LPI. Para os casos de pedidos de patente em que o examinador tenha detectado falta de unidade de invenção, o exame deve ser executado com base na primeira invenção reivindicada. No caso de falta de unidade técnico funcional, realizar o exame com base no primeiro modelo reivindicado.

6.1.5 Observar se ocorrem irregularidades referentes ao disposto no art. 32 da LPI, seguindo o disposto na Resolução INPI/PR Nº 93/2013.

6.1.6 Preencher o relatório de busca, seguindo a instrução de trabalho "Preenchimento do relatório de busca" (CPAT-BAN-IT-0001).

6.1.6.1 Para pedidos com exigência 6.23, o item 6.1.6 não é aplicável.

6.1.6.2 Nos termos do artigo 5º da Portaria INPI/PR Nº 34/2022, o examinador poderá citar novos documentos decorrentes de busca complementar. Este levantamento deve ser acompanhado de uma estratégia de busca, registrada utilizando o formulário "Estratégia de Busca" disponibilizado na aba "Produção", na opção "Gerar modelo de parecer", no item DIRPA - 1º EXAME.

6.1.7 Quando a matéria pleiteada, tal como redigida, incidir nos arts. 10 e/ou 18 da LPI, deve ser avaliado se há alguma maneira de superar tal óbice mediante alteração na redação. Se for vislumbrada alguma maneira da redação ser alterada de forma a contornar o óbice, a análise dos requisitos de patenteabilidade deve prosseguir. Somente nos casos em que isso não for possível, não realizar análise dos requisitos de patenteabilidade.

6.1.8 Não realizar análise dos requisitos de patenteabilidade para as reivindicações cuja matéria não possua suficiência descritiva (art. 24 da LPI) somente nos casos em que tenha sido impossível realizar uma busca significativa.

6.1.9 Não realizar análise dos requisitos de patenteabilidade para as reivindicações com falta de clareza e precisão ou fundamentação no relatório descritivo (art. 25 da LPI) somente nos casos em que tenha sido impossível realizar uma busca significativa.

6.1.10 Analisar os requisitos de patenteabilidade na seguinte ordem:

1) Aplicação industrial (arts. 8º [ou 9º] e 15);
2) Novidade (arts. 8º [ou 9º] e 11);
3) Atividade inventiva (arts. 8º e 13) ou ato inventivo (arts. 9º e 14).

Nota: mesmo que o pedido não atenda a um dos requisitos, analisar os requisitos seguintes, exceto nos casos em que não seja vislumbrada maneira de alterar a redação de forma a contornar tal situação.

6.1.11 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.

6.1.12 Apontar as irregularidades com relação à LPI encontradas no pedido, especialmente no quadro reivindicatório. Independentemente 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.

6.1.13 Elaborar o parecer técnico (art. 35 da LPI), considerando como base legal os documentos complementares citados no item 4 e demais procedimentos vigentes, utilizando o formulário pertinente disponibilizado no SISCAP, na aba “Produção”, na opção “Gerar modelo de parecer”, no item DIRPA - 1º Exame.

6.1.13.1 Para pedidos com exigência 6.23, usar o modelo do 2º exame.

6.2 Elaboração de parecer técnico

6.2.1 Na redação do parecer, recomenda-se a utilização das cláusulas-tipo fornecidas pela DIRPA.

6.2.2 Para questões relativas à mudança de natureza, ver o procedimento “Mudança de natureza de pedidos de patente e certificado de adição” (CPAT- -PP-0001).

6.2.3 Incluir antes do quadro 1 do parecer um resumo sobre a matéria do pedido, o objetivo da invenção ou a melhoria funcional do modelo, bem como o problema técnico identificado ou quaisquer efeitos vantajosos da invenção ou modelo de utilidade em relação ao estado da técnica, com base no relatório descritivo.

Nota: caso tais informações não estejam claras no relatório descritivo, o examinador deve reportar o seu entendimento dessas questões para possibilitar o saneamento, pelo depositante, de eventuais dúvidas ou mal-entendidos.

6.2.4 Quando se tratar de exame prioritário, informar antes do quadro 1 do parecer, o número e a data da RPI na qual foi publicada a sua concessão.

6.2.5 Para pedidos com exigência 6.23, informar, antes do quadro 1 do parecer, que este é uma resposta a uma exigência preliminar.

6.2.6 Quando se tratar de pedido dividido, informar, antes do quadro 1 do 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.

6.2.7 Quando houver petição de subsídios ao exame, seguir o procedimento “Subsídios de terceiros ao exame técnico” (CPAT-ETP-PP-0003).

6.2.8 Informar no quadro 1 do parecer o número e a data das petições que contêm as páginas referentes ao relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo que foram efetivamente examinadas. Esta informação deve ser apresentada conforme exemplo da figura 1.

> **Nota:** caso a petição contenha mais de uma via dos documentos (relatório descritivo, quadro reivindicatório, por exemplo), sugere-se que a via considerada no exame seja identificada pela numeração das páginas no arquivo PDF.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**N.º da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 1 – Preenchimento do quadro 1 com os dados de petições e páginas analisadas.

6.2.9 Para os pedidos que incidam no art. 32 da LPI, o quadro 1 deve ser preenchido com os dados dos dois quadros reivindicatórios mencionados no exame, i.e. tanto o aceito quanto o recusado, conforme apontado na Resolução INPI/PR Nº 93/2013. O examinador deve incluir no quadro 1 do parecer uma linha adicional com os dados do quadro reivindicatório que foi recusado, vide figura 1A.

> **Nota:** no caso de pedidos divididos que tiverem o quadro reivindicatório recusado em primeiro exame conforme apontado no item 3.3, situações 2.i, 3.i e 3.ii, da Resolução INPI/PR Nº 093/2013, preencher o quadro 1 com “nenhum” na parte referente ao quadro reivindicatório aceito para exame, vide figura 1B.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**N.º da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório aceito	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
(Quadro reivindicatório recusado)	(1 a 6)	(WWWWWWWW)	(DD / MM / AAAA)
Desenhos	1 e 2	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 1A – Preenchimento do quadro 1 com os dados de petições e páginas analisadas, nos casos de incidência no artigo 32 e retorno ao quadro aceito.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**N.º da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório aceito	nenhum		
(Quadro reivindicatório recusado)	(1 a 6)	(WWWWWWWW)	(DD / MM / AAAA)
Desenhos	1 e 2	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 1B – Preenchimento do quadro 1 com os dados de petições e páginas analisadas, nos casos de incidência no artigo 32 em pedidos divididos (com recusa do quadro em primeiro exame).

6.2.10 Informar no quadro 2 do parecer se o pedido está de acordo com os arts. 10, 18, 22 [ou 23] e 32 da LPI.

6.2.11 Caso o pedido esteja em desacordo com o art. 32 da LPI, o preenchimento do parecer deve seguir os subitens abaixo.

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

6.2.11.2 Todos os quadros do parecer técnico devem ser preenchidos com base no quadro reivindicatório aceito para exame de acordo com a Resolução INPI/PR Nº 93/2013.

6.2.11.3 Mesmo ao recusar um quadro reivindicatório com base no art. 32 da LPI, o examinador deve sempre avaliar se este quadro reivindicatório recusado contém matéria apta ao deferimento que possa ser usada como subsídio e/ou que possa direcionar o exame do quadro reivindicatório anterior, visando à economia processual. Os comentários pertinentes devem ser registrados nos quadros apropriados.

6.2.11.4 No caso de pedidos divididos que tiverem o quadro reivindicatório recusado em primeiro exame, conforme apontado no item 3.3, situações 2.i, 3.i e 3.ii, da Resolução INPI/PR Nº 093/2013, e não haja quadro aceito, não é permitido basear o exame em quadro reivindicatório do pedido original. Para essas situações, aplica-se a regra geral delineada no item 6.2.11.3, i.e. o examinador deve sempre avaliar se este quadro reivindicatório recusado contém matéria apta ao deferimento que possa ser usada como subsídio e/ou que possa direcionar o exame do quadro reivindicatório anterior, visando à economia processual. Os comentários pertinentes sobre o quadro reivindicatório recusado devem ser registrados nos quadros apropriados.

6.2.12 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas“ do quadro 2 para comentar ou justificar o enquadramento do pedido ou a ocorrência de irregularidades em um ou mais dos itens. A argumentação apresentada necessita constar de maneira clara e precisa, para evitar dúvidas no entendimento por parte do depositante, devendo estar embasada nas Diretrizes aplicáveis.

Quadro 2 - Considerações referentes aos artigos 10, 18, 22 [ou 23] e 32 da LPI		
Artigos da LPI	**Sim**	**Não**
A matéria enquadra-se no art. 10 da LPI (não se considera invenção [ou modelo de utilidade])		X
A matéria enquadra-se no art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta unidade de invenção (art. 22 da LPI) [ou unidade técnico-funcional (art. 23 da LPI)]	X	
O pedido está de acordo com disposto no art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 2 – Preenchimento do quadro 2 nos casos conformes.

6.2.13 Informar no quadro 3 do parecer se o pedido está de acordo com os arts. 24 e 25 da LPI.

6.2.14 Associar ao art. 24 a(s) irregularidade(s) relativa(s) à Portaria INPI/DIRPA/Nº 14/2024, no que diz respeito à falta de suficiência descritiva.

6.2.15 Associar ao art. 25 a(s) irregularidade(s) relativa(s) à Portaria INPI/DIRPA/Nº 14/2024, no que diz respeito à falta de clareza e precisão das reivindicações.

6.2.16 Associar ao art. 25 a(s) irregularidade(s) relativa(s) à Portaria INPI/DIRPA/Nº 14/2024, no que diz respeito à falta de fundamentação das reivindicações no relatório descritivo.

6.2.17 Comentar/justificar no campo “Comentários/Justificativas” do quadro 3 todas as irregularidades encontradas relativas aos arts. 24 e 25 da LPI. A argumentação apresentada necessita constar de maneira clara e precisa, para evitar dúvidas no entendimento por parte do depositante, devendo estar embasada nas Diretrizes aplicáveis.

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	X	
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 3 – Preenchimento do quadro 3 nos casos conformes.

6.2.18 Listar no quadro 4 todos os documentos de anterioridade citados no parecer técnico, acompanhados de sua relevância. A categoria de relevância atribuída a cada documento no quadro 4 (ver CPAT-BAN-IT-0001) deve refletir a discussão existente no corpo do parecer.

> **Nota:** nas etapas subsequentes de exame, a relevância deve ser atualizada para o que for aplicável naquele momento (p.ex. documento D1 com relevância “Y” no 1º exame, e que após alteração no quadro reivindicatório passa a ser não impeditivo, alterar a relevância apontada para “A”).

6.2.19 Para documentos de patente citados no quadro 4, basta apontar o número e a data de publicação para garantir a disponibilização ao depositante.

Nota: no caso em que o examinador cite documento em idioma estrangeiro que não seja o inglês, o mesmo deverá anexar uma tradução simples, para o inglês ou português, do documento, completo ou parte do mesmo utilizado no parecer, podendo fazer uso de máquinas de tradução.

6.2.20 Para documentos não patentários citados no quadro 4, deve ser avaliado o tipo de documento:

a) artigos em periódicos indexados – basta indicar os dados bibliográficos no quadro 4 e disponibilizar o link de acesso (DOI, link da editora, etc.);
b) sítios da internet contendo informações – disponibilizar o link de acesso e anexar o conteúdo (pdf gerado a partir do navegador), para garantir a informação conforme utilizada durante o exame;
c) catálogos e similares – disponibilizar o link de acesso e anexar o conteúdo (pdf gerado a partir do navegador), para garantir a informação conforme utilizada durante o exame.

6.2.21 Opcionalmente, acrescentar no campo "Comentários/Justificativas" do quadro 4 informações pertinentes sobre os documentos citados.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer			
Código	**Documento**	**Data de publicação**	**Relevância utilizada**
D1	US XXXXXXX	DD/MM/YYYY	Y
D2	EP XXXXXXX	DD/MM/YYYY	Y
D3	J Bacteriol [Internet]. 2006 Sep 188(18):6476-82. http://jb.asm.org/cgi/content/full/188/18/6476?view=long&pmid=16952937 doi: 10.1128/JB.00737-06	DD/MM/YYYY	A

Comentários/Justificativas:

Figura 4 – Documentos citados no parecer técnico.

6.2.22 Preencher o quadro 5, citando, para cada reivindicação examinada, o cumprimento ou não dos requisitos de patenteabilidade.

Nota: preencher com "–" nos casos em que um ou mais dos requisitos não seja(m) analisado(s), vide instrução nos itens 6.1.7, 6.1.8 e 6.1.9.

Quadro 5 – Análise dos requisitos de patenteabilidade (art. 8º [ou 9º], 11, 13 [ou 14] e 15 da LPI)		
Requisito de patenteabilidade	**Cumprimento**	**Reivindicações**
Aplicação industrial	Sim	
	Não	
Novidade	Sim	
	Não	
Atividade inventiva [ou ato inventivo]	Sim	
	Não	

Comentários/Justificativas:

Figura 5 – Quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.23 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” após o quadro 5 para:

a) explicitar as principais semelhanças ou diferenças frente aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva/ato inventivo.

b) apontar, ainda, a(s) característica(s) revelada(s) no(s) documento(s) encontrado(s) que leve(m) a eventuais questionamentos desses requisitos de patenteabilidade.

c) informar a localização desta(s) característica(s) no documento de anterioridade (página, coluna, linhas, etc). Exemplo de localização no documento do estado da técnica: resumo; página 277, linhas 2 a 5 (artigo científico); relatório descritivo, coluna 3, linhas 23 a 29 (patente), etc.

d) incluir imagens, desenhos ou tabelas quando julgar necessário para melhor compreensão da análise do pedido e/ou dos documentos do estado da técnica; na hipótese do examinador inserir informações no parecer na forma de tabelas, identificar tal forma de apresentação como “tabela X” e não como quadro, de modo a não ocasionar confusão com relação aos quadros 1 a 5 do parecer.

6.2.24 Quando não forem encontrados documentos considerados prejudiciais à novidade e/ou à atividade inventiva/ato inventivo da matéria reivindicada, o examinador deverá citar e comentar no parecer o(s) documento(s) do estado da técnica que for(em) considerado(s) mais próximo(s) da matéria pleiteada (documento A) e compará-lo(s) ao objeto pleiteado, evidenciando a contribuição do pedido em relação ao estado da técnica. Esse documento (A) deve constar no quadro 4.

Nota: caso o examinador considere necessário utilizar no parecer um documento A para motivar o deslocamento da expressão “caracterizado por”, 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).

6.2.25 Documentos relevantes identificados por meio de subsídios de terceiros devem ser incluídos no quadro 4 e discutidos no parecer. Para mais informações, consultar o procedimento “Subsídios de terceiros ao exame técnico” (CPAT-ETP-PP-0003).

6.2.26 Incluir no quadro 4 e discutir no parecer os documentos disponíveis em relatórios de busca, exame ou procedimentos de oposição/apelação de outros escritórios que sejam considerados relevantes pelo examinador (ver procedimento “Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente” (CPAT-BAN-PP-0001)).

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

6.2.28 Não utilizar formulações genéricas, tais como as abaixo citadas, sem que estejam acompanhadas da devida fundamentação técnica:

- “o documento D2 revela todas as características pleiteadas no pedido em exame”;
- “apresentar o quadro reivindicatório do EPXXXXXXX B1”;
- “todas as características pleiteadas são colidentes com as reveladas pelo documento D1”.
- “adequar o pedido às disposições da Portaria/INPI/DIRPA Nº 14/2024”.

6.2.29 Não é permitido solicitar ao depositante a tradução de documentos encontrados nas buscas realizadas (incluindo nestes os documentos citados em exames/buscas de outros escritórios).

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

6.2.31 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 parecer.

6.2.32 O examinador pode inserir figuras ou gráficos no parecer, se julgar necessário para fundamentar a análise técnica do pedido de patente.

6.2.33 Nos casos em que há sobreposição entre o escopo pleiteado e o de outro(s) pedido(s), deve ser levantada uma objeção quanto ao art. 6º da LPI, que deve ser registrada no campo “Comentários/justificativas” do quadro 5.

6.3 Conclusão do parecer técnico

6.3.1 Concluir o parecer técnico informando se a matéria objeto da proteção atende ou não à legislação vigente (LPI) quanto aos requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva [ou ato inventivo] e aplicação industrial (arts. 8º [ou 9º], 11, 13 [ou 14] e 15 da LPI) – e outras condições (arts. 6º, 10, 18, 22 [ou 23], 24, 25 e 32 da LPI). Indicar o despacho exarado, que poderá ser de exigência (6.1), de ciência (7.1) ou de deferimento (9.1).

6.3.2 Parecer de exigência (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, devendo-se zelar pela clareza do comando e pela motivação sobre a real necessidade de seu cumprimento, uma vez que, se não for cumprida em primeira instância, ocorrerá preclusão (ou seja, não haverá possibilidade de cumprimento em grau de Recurso – vide Portaria/INPI/Nº 10, de 08 de março de 2024 e CPAT-ARE-PP-0001).

> **Nota**: caso seja detectada falta de unidade de invenção, elaborar um parecer de exigência (6.1) quando, na primeira unidade de invenção examinada, for identificada matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas sejam necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente.

6.3.3 Parecer de ciência (7.1) – elaborar quando nenhuma matéria atender aos requisitos e/ou condições de patenteabilidade. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos artigos da LPI citados no item 6.3.1.

> **Nota**: caso seja detectada falta de unidade de invenção, elaborar um parecer de ciência (7.1) quando a primeira unidade de invenção examinada não atender aos requisitos de patenteabilidade.

6.3.4 Parecer de ciência (7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao art. 32 da LPI, ver Resolução INPI/PR Nº 93/2013.

6.3.5 Parecer de deferimento (9.1) – elaborar quando a matéria objeto da proteção atender aos requisitos e condições de patenteabilidade e encontrar-se de acordo com as normativas vigentes.

6.3.6 No primeiro exame do pedido de patente de invenção, não cabe a utilização do despacho de indeferimento (9.2).

> **Nota:** para pedidos divididos é possível a emissão de um parecer de indeferimento (9.2) na primeira etapa apenas nos casos em que toda a matéria já tenha sido discutida no

processamento do pedido original antes da divisão, sendo necessário que a conclusão do parecer técnico do pedido original tenha sido fundamentada em artigo(s) da LPI que possa(m) embasar o indeferimento.

6.3.7 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.

6.3.8 Para os casos de uso de IA generativa na elaboração do parecer técnico, a informação sobre o uso deve ser posicionada após o carimbo de assinatura do parecer e estar de acordo com a instrução de trabalho CPAT- -IT-0003.

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 6, 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 N.º 69/2013)		
O pedido refere-se a sequências biológicas		

Comentários/Justificativas:

Figura 6 – 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 7).

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**N.º da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências*	Código de controle	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

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

Figura 7 – Apresentação de petição com listagem de sequências.

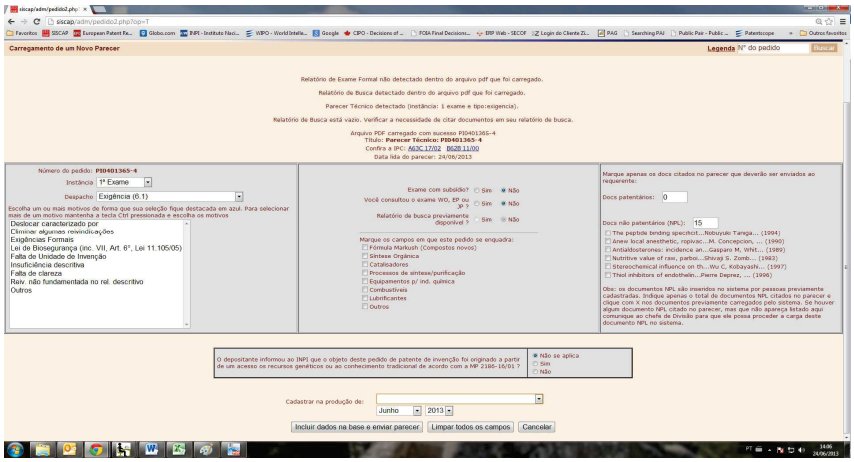
6.5 Cadastramento no SISCAP

6.5.1 Após a elaboração do parecer técnico, o examinador deve cadastrá-lo no SISCAP, seguindo as etapas abaixo.

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”, aparecendo em seguida a tela abaixo:



d. Preencher os seguintes itens:
- instância de exame;
- tipo de despacho;
- motivos do despacho selecionado;
- se houve a apresentação de subsídios;
- se houve a consulta ao exame WO, EP ou JP;
- se estavam disponíveis relatórios de busca;
- campos técnicos referentes ao pedido;
- selecionar os documentos do estado da técnica que deverão ser carregados;
- se o depositante informou ao INPI que o objeto deste pedido de patente de invenção foi originado a partir de um acesso aos recursos genéticos ou ao conhecimento tradicional de acordo com a Lei Nº 13.123/2015;

e. Clicar no botão “Incluir dados na base e enviar parecer”.

6.5.2 Após o carregamento do parecer será exibida a seguinte tela:

6.5.2.1 Para disponibilizar documentos de anterioridade não patentários e traduções de documentos patentários citados no parecer por meio do carregamento no SISCAP, clicar no botão “Escolher arquivo”, e, após a seleção, clicar no botão “Transmitir”.

6.5.3 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

Pedido de patente de invenção e patente de modelo de utilidade e modelo de parecer de primeiro exame gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo

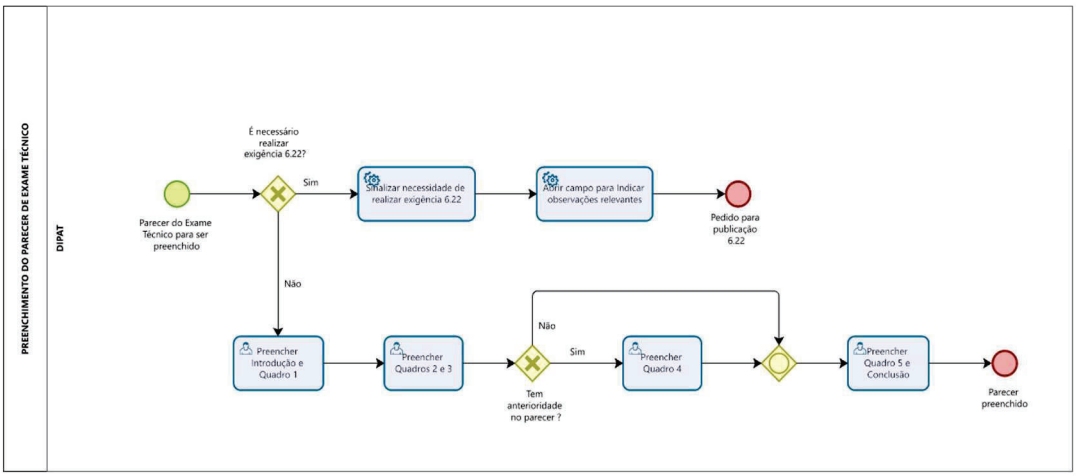
Parecer de primeiro exame preenchido e com publicação agendada no SISCAP.

9. Fluxo do processo

Preenchimento do Parecer de Exame Técnico - Processo Nível 3

Autor: Instituto Aliança Procomex
Versão: 1.0
Descrição: Processo mapeado durante as reuniões To Be com os stakeholders internos do INPI.

Elaborado por:
Aprovado por:
Histórico das alterações em relação a versões anteriores (se aplicável):



10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

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

12. Outro(s) elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

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

Daniela Anhel de Paula Cidade, Pesquisadora da COREP/CGREC.

Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

Gabriela Mota Ribeiro, Coordenadora da CGTAP/DIRPA.

Leonardo Gomes de Souza, Chefe da DIPCT/DIRPA.

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

13. Aprovador(es) do documento

Alexandre Dantas Rodrigues, Diretor de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

• Portaria/INPI/DIRPA Nº 16, de 02 de setembro de 2024 – Republicar as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Conteúdo do Pedido de Patente.

• Resolução INPI/PR Nº 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.

15. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
1.0	29/12/2025	Adequação ao template vigente de procedimento. **Item 2** - Inclusão dos pedidos de patente de invenção após exigência preliminar 6.23. **Item 4** - Inclusão dos procedimentos CPAT- -PP-0001 e CPAT-ARE-PP-0001; da instrução de trabalho CPAT- -IT-0003; da Portaria/INPI/PR Nº 34, de 01/04/2022 e Portaria/INPI/Nº 10, de 08/03/2024. Atualização da Instrução Normativa Nº 30/2013 pela Portaria Nº 14/2023. **Item 5** - Retirada da sigla SINPI. **Item 6** - Renumeração geral dos itens devido a revisão geral do procedimento e inclusão de novos itens, alguns deles relacionados à incorporação do CPAT-ETP-PP-0010 - Primeiro exame de pedido de patente após exigência preliminar 6.23: itens novos 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6.1, 6.1.6.2, 6.1.13.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.9 (Nota), troca das 4 figuras apresentando exemplos para o quadro 1 para duas figuras exemplificativas), 6.2.11 e seus subitens, 6.2.18 (Nota), 6.2.19, 6.2.20, 6.2.21, 6.2.22 (Nota), 6.2.33, 6.3.2 (Nota), 6.3.3 (Nota) e 6.3.8. Melhoria geral na redação nos itens 6.1.4, 6.1.7, 6.2.3, 6.2.23 e 6.2.24. **Item 9** - Inserção do fluxo.

		Item 13 - Atualização do aprovador do documento, conforme organograma atual do INPI. **Item 14** - Atualização da Resolução Nº 124/2013 para Portaria/INPI/DIRPA Nº16/2024.
0.1	18/08/2022	Revisão editorial – Adequação ao template vigente de procedimento.
0.0	20/07/2021	Emissão inicial – Adequação do documento original (DIRPA-P023-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização de Documentos do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.

Sumário

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

1. Responsável

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

2. Objetivo

Fornecer orientações para assegurar a correta elaboração do parecer de segundo exame técnico para pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

3. Abrangência

Este procedimento aplica-se ao segundo exame em primeira instância dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade depositados no INPI, sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

• Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.

• 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.

• CPAT-BAN-IT-0001 – Preenchimento do relatório de busca.

• CPAT-BAN-PP-0001 - Levantamento do estado da técnica para pedidos de patente.

• CPAT-ETP-PP-0001 – Primeiro exame de pedido de patente.

• CPAT-ETP-PP-0003 – Subsídios de terceiros ao exame técnico.

• CPAT- -PP-0001 – Mudança de natureza de pedido de patente e certificado de adição.

• CPAT- -IT-0003 – Utilização de ferramentas de inteligência artificial em atividades de exame de pedidos de patente.

• CPAT-ARE-PP-0001 - Exame técnico de pedidos de patente em grau de Recurso.

• Portaria INPI/DIRPA Nº 14, de 29 de agosto de 2024 – Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (LPI) – Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações quanto à forma e ao conteúdo dos pedidos de patente e de certificado de adição.

• Portaria/INPI/Nº 10, de 08 de março de 2024 - Diretrizes de instrução dos Recursos e dos Processos Administrativos de Nulidade

5. Glossário

ANVISA: Agência de Vigilância Sanitária

CGen: Conselho de Gestão do Patrimônio Genético

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

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996)

Primeiro exame: primeira análise substantiva da matéria do pedido pelo examinador

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial

Segundo exame: qualquer análise substantiva subsequente ao primeiro exame técnico de um pedido de patente

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção

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

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Análise do pedido

6.1.1 Analisar a argumentação apresentada pelo depositante, por meio da petição de cumprimento de exigência ou manifestação ao parecer técnico, frente ao parecer exarado no primeiro exame, bem como novas páginas do pedido apresentadas pelo depositante, sempre visando à redução do número de etapas para decidir o referido pedido.

6.1.2 Analisar o contido nas novas páginas do pedido (relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos) apresentadas pelo depositante, mesmo que não acompanhadas de argumentação.

6.1.3 Verificar se as novas reivindicações incidem no disposto no art. 32 da LPI; caso positivo, seguir as orientações contidas na Resolução INPI/PR Nº 93/2013.

6.1.4 Verificar se o contido nas novas páginas atende ao disposto no art. 22 [ou 23] da LPI.

6.1.5 Verificar se o contido nas novas páginas atende ao disposto nos arts. 24 e 25 da LPI.

6.1.6 Caso no exame anterior não tenham sido analisados os requisitos de patenteabilidade em virtude da incidência nos arts.10/18 (item 6.1.7 do procedimento "Primeiro exame de pedido de patente" (CPAT-ETP-PP-0001)), ou do descumprimento dos arts. 24/25 (itens 6.1.8 e 6.1.9 do procedimento "Primeiro exame de pedido de patente" (CPAT-ETP-PP-0001)), avaliar se a manifestação do depositante altera o entendimento anterior. Caso seja mantido o mesmo entendimento, não analisar os requisitos de patenteabilidade para tais reivindicações.

6.1.7 Nos casos em que a busca por anterioridades não tenha sido realizada no primeiro exame do pedido (cf itens 6.1.4 e 6.1.8 do procedimento "Levantamento do estado da técnica" (CPAT-BAN-PP-0001), ou itens 6.1.7 a 6.1.9 do procedimento "Primeiro exame de pedido de patente" (CPAT-ETP-PP-0001)) e a manifestação supera as objeções aos arts. 10/18/24/25, o examinador deverá realizar a busca no segundo exame. Nestes casos, os documentos identificados devem ser incluídos no quadro 4, e a busca deve ser registrada utilizando o formulário "Estratégia de Busca" disponibilizado na aba "Produção", na opção "Gerar modelo de parecer", no item DIRPA - 1º EXAME.

6.1.8 Analisar os requisitos de patenteabilidade na seguinte ordem:

1) Aplicação industrial (arts. 8º [ou 9º] e 15);
2) Novidade (arts. 8º [ou 9º] e 11);
3) Atividade inventiva (arts. 8º e 13) ou ato inventivo (arts. 9º e 14).

> **Nota:** mesmo que o pedido não atenda a um dos requisitos, analisar os requisitos seguintes, exceto nos casos em que não seja vislumbrada maneira de alterar a redação de forma a contornar tal situação.

6.1.9 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.

6.1.10 Nos casos em que (i) forem acrescentadas novas alegações técnicas por parte do examinador, (ii) citados novos documentos impeditivos à patenteabilidade ou (iii) detectadas irregularidades referentes a artigos da LPI para as quais o depositante não tenha sido notificado, o pedido não poderá ser indeferido nessa etapa.

6.1.11 A critério do examinador, no segundo exame, o pedido poderá ser deferido (9.1), indeferido (9.2), receber uma ciência de parecer (7.1) ou poderá(ão) ser exarada(s) exigência(s) (6.1). Isto quer dizer que, por exemplo, após um despacho de exigência (6.1), o pedido poderá ser indeferido (9.2), assim como após um despacho de ciência (7.1), o pedido poderá ser deferido (9.1).

6.1.12 Um indeferimento no segundo exame precisa estar fundamentado em razões e artigos da LPI já discutidos em pareceres técnicos anteriores.

6.1.13 Os modelos do parecer técnico são padronizados e estão disponíveis no SISCAP, através da aba “Produção” na opção “Gerar modelo de parecer” no item DIRPA - 2º Exame.

6.2 Elaboração de parecer técnico

6.2.1 Na redação do parecer, recomenda-se a utilização das cláusulas-tipo fornecidas pela DIRPA.

6.2.2 Para questões relativas à mudança de natureza, ver o procedimento “Mudança de natureza de pedidos de patente e certificado de adição” (CPAT- -PP-0001).

6.2.3 Informar antes do quadro 1 do parecer o número e a data de publicação da RPI na qual ocorreu a publicação da ciência de parecer (7.1) ou exigência (6.1) referente ao exame técnico anterior.

6.2.4 Informar antes do quadro 1 do modelo de parecer o número e a data da petição do cumprimento de exigência ou da manifestação ao parecer técnico.

6.2.5 Se o examinador considerar pertinente redigir um resumo das alegações do depositante, tal resumo deve ser incluído antes do quadro 1 do parecer.

6.2.6 Quando houver petição de subsídios ao exame, seguir o procedimento “Subsídios de terceiros ao exame técnico” (CPAT-ETP-PP-0003).

6.2.7 Informar no quadro 1 do parecer o número e a data das petições que contêm as páginas referentes ao relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo que foram efetivamente examinadas. Esta informação deve ser apresentada conforme exemplo da figura 1.

> **Nota:** caso a petição contenha mais de uma via dos documentos (relatório descritivo, quadro reivindicatório, por exemplo), sugere-se que a via considerada no exame seja identificada pela numeração das páginas no arquivo PDF.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**N.º da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	X a Y	XXXXXX	DD/MM/AAAA
Quadro reivindicatório	X a Z	YYYYYY	DD/MM/AAAA
Desenhos	X a Y	XXXXXX	DD/MM/AAAA
Resumo	X a Y	XXXXXX	DD/MM/AAAA

Figura 1 – Preenchimento do quadro 1 com os dados de petições e páginas analisadas.

6.2.8 Para os pedidos que incidam no art. 32 da LPI, o quadro 1 deve ser preenchido com os dados dos dois quadros reivindicatórios mencionados no exame, i.e. tanto o aceito quanto o recusado, conforme apontado na Resolução INPI/PR Nº 93/2013. O examinador deve incluir no quadro 1 do parecer uma linha adicional com os dados do quadro reivindicatório que foi recusado, vide figura 1A.

> **Nota:** no caso de pedidos divididos que tiveram o quadro reivindicatório recusado em primeiro exame conforme apontado no item 3.3, situações 2.i, 3.i e 3.ii, da Resolução INPI/PR Nº 093/2013, preencher o quadro 1 com “nenhum” na parte referente ao quadro reivindicatório aceito para exame, vide figura 1B.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**N.º da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório aceito	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
(Quadro reivindicatório recusado)	(1 a 6)	(WWWWWWW)	(DD / MM / AAAA)
Desenhos	1 e 2	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 1A – Preenchimento do quadro 1 com os dados de petições e páginas analisadas, nos casos de incidência no artigo 32 e retorno ao quadro aceito.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**N.º da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório aceito	nenhum		
(Quadro reivindicatório recusado)	(1 a 6)	(WWWWWWW)	(DD / MM / AAAA)
Desenhos	1 e 2	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 1B – Preenchimento do quadro 1 com os dados de petições e páginas analisadas, nos casos de incidência no artigo 32 em pedidos divididos (com recusa do quadro em primeiro exame).

6.2.9 Informar no quadro 2 do parecer se o pedido está de acordo com os arts. 10, 18, 22 [ou 23] e 32 da LPI.

6.2.10 Para os pedidos com falta de unidade de invenção detectada na etapa anterior, caso o novo quadro reivindicatório apresentado possua outro conceito inventivo (que não foi examinado anteriormente), o novo conceito inventivo deve ser examinado, não sendo possível indeferir nessa etapa.

6.2.11 Caso o pedido esteja em desacordo com o art. 32 da LPI, o preenchimento do parecer deve seguir os subitens abaixo.

6.2.11.1 Todos os quadros do parecer técnico devem ser preenchidos com base no quadro reivindicatório aceito para exame de acordo com a Resolução INPI/PR Nº 93/2013.

6.2.11.2 Mesmo ao recusar um quadro reivindicatório com base no art. 32 da LPI, o examinador deve sempre avaliar se este quadro reivindicatório recusado contém matéria apta ao deferimento que possa ser usada como subsídio e/ou que possa direcionar o exame do quadro reivindicatório anterior, visando à economia processual. Os comentários pertinentes devem ser registrados nos quadros apropriados.

6.2.11.3 No caso de pedidos divididos que tiveram o quadro reivindicatório recusado em primeiro exame conforme apontado no item 3.3, situações 2.i, 3.i e 3.ii, da Resolução INPI/PR Nº 093/2013, não é permitido basear o exame em quadro reivindicatório do pedido original.Para essas situações, aplica-se a regra geral delineada no item 6.2.9.2, i.e. o examinador deve sempre avaliar se este quadro reivindicatório recusado contém matéria apta ao deferimento que possa ser usada como subsídio e/ou que possa direcionar o exame do quadro reivindicatório anterior, visando à economia processual. Os comentários pertinentes devem ser registrados nos quadros apropriados.

6.2.12 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas“ do quadro 2 para comentar ou justificar o enquadramento do pedido ou a ocorrência de irregularidades em um ou mais dos itens. A argumentação apresentada necessita constar de maneira clara e precisa, para evitar dúvidas no entendimento por parte do depositante, devendo estar embasada nas Diretrizes aplicáveis,

inclusive quanto a eventuais irregularidades apontadas em exame anterior e que tenham sido superadas.

Quadro 2 - Considerações referentes aos artigos 10, 18, 22 [ou 23] e 32 da LPI		
Artigos da LPI	**Sim**	**Não**
A matéria enquadra-se no art. 10 da LPI (não se considera invenção [ou modelo de utilidade])		X
A matéria enquadra-se no art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta unidade de invenção (art. 22 da LPI) [ou unidade técnico-funcional (art. 23 da LPI)]	X	
O pedido está de acordo com disposto no art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 2 – Preenchimento do quadro 2 nos casos conformes

6.2.13 Informar no quadro 3 se o pedido está de acordo com os arts. 24 e 25 da LPI.

6.2.14 Avaliar se as novas páginas do relatório descritivo estão de acordo com o disposto no art. 24 da LPI. Sendo citados no parecer técnico itens da Portaria INPI/DIRPA nº 14/2024, no que diz respeito à falta de suficiência descritiva, associá-los ao art. 24 da LPI.

6.2.15 Avaliar se as novas páginas das reivindicações estão de acordo com o disposto no art. 25 da LPI no que diz respeito à clareza e precisão das reivindicações. Sendo citados no parecer técnico itens da Portaria INPI/DIRPA nº 14/2024 relacionados, associá-los ao art. 25 da LPI.

6.2.16 Avaliar se as novas páginas das reivindicações estão de acordo com o disposto no art. 25 da LPI no que diz respeito à fundamentação das reivindicações. Sendo citados no parecer técnico itens da Portaria INPI/DIRPA nº 14/2024 relacionados, associá-los ao art. 25 da LPI.

6.2.17 Utilizar o campo “Comentários/Justificativas” do quadro 3 para comentar ou justificar todas as irregularidades encontradas com relação ao descumprimento dos arts. 24 e 25 da LPI. A argumentação apresentada necessita constar de maneira clara e precisa, para evitar dúvidas no entendimento por parte do depositante, devendo estar embasada nas Diretrizes aplicáveis, inclusive quanto a eventuais irregularidades apontadas em exame anterior e que tenham sido superadas.

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

Comentários/Justificativas

Figura 3 – Preenchimento do quadro 3 nos casos conformes.

6.2.18 Nos casos em que sejam introduzidos novos documentos no exame, não citados no primeiro parecer técnico, estes deverão, juntamente com os documentos já citados no exame anterior, ser relacionados no quadro 4.

6.2.18.1 Os novos documentos de anterioridade citados no parecer técnico devem ser listados acompanhados de sua relevância (ver CPAT-BAN-IT-0001).

6.2.18.2 Para novos documentos de patente citados no quadro 4, basta apontar o número e a data de publicação para garantir a disponibilização ao depositante.

> **Nota:** no caso em que o examinador cite documento em idioma estrangeiro que não seja o inglês, o mesmo deverá anexar uma tradução simples, para o inglês ou português, do documento, completo ou parte do mesmo utilizado no parecer, podendo fazer uso de máquinas de tradução.

6.2.18.3 Para novos documentos não patentários citados no quadro 4, deve ser avaliado o tipo de documento:

a) artigos em periódicos indexados – basta indicar os dados bibliográficos no quadro 4 e disponibilizar o link de acesso (DOI, link da editora, etc.);
b) sítios da internet contendo informações – disponibilizar o link de acesso e anexar o conteúdo (pdf gerado a partir do navegador), para garantir a informação conforme utilizada durante o exame;
c) catálogos e similares – disponibilizar o link de acesso e anexar o conteúdo (pdf gerado a partir do navegador), para garantir a informação conforme utilizada durante o exame.

6.2.19 Manter, no quadro 4, todos os documentos citados no(s) exame(s) anterior(es). Caso tenha havido mudança no entendimento sobre a relevância do documento (ver CPAT-BAN-IT-0001), justificar a mudança e indicar a nova relevância no quadro 4 (p.ex. documento D1 com relevância “Y” no 1º exame, e que após alteração no quadro reivindicatório passa a ser não impeditivo, alterar a relevância apontada para “A”).

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

Quadro 4 – Documentos citados no parecer			
Código	**Documento**	**Data de publicação**	**Relevância utilizada**
D1	US XXXXXXX	DD/MM/YYYY	Y
D2	EP XXXXXXX	DD/MM/YYYY	Y
D3	J Bacteriol [Internet]. 2006 Sep 188(18):6476-82. http://jb.asm.org/cgi/content/full/188/18/6476?view=long&pmid=16952937 doi: 10.1128/JB.00737-06	DD/MM/YYYY	A

Comentários/Justificativas:

Figura 4 – Documentos citados no parecer técnico.

6.2.21 Preencher o quadro 5, citando, para cada reivindicação examinada, o cumprimento ou não dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.22 No campo comentários/justificativas deverá constar, de forma resumida: (i) a conclusão exarada no parecer técnico anterior, incluindo-se os artigos da LPI que tenham embasado irregularidades no parecer técnico anterior, e (ii) as alegações trazidas pelo depositante, eventuais testes comparativos e resultados trazidos em sua manifestação, em relação ao parecer técnico anterior.

6.2.23 Comentar/Justificar o cumprimento ou não dos requisitos de patenteabilidade de acordo com o estabelecido nas Diretrizes de exame de pedidos de patente - Bloco II, por exemplo, itens 2.1 (aplicação industrial), 4.3 (novidade) e 5.9 (atividade inventiva).

6.2.24 Fundamentar, por meio da citação de documento(s), qualquer declaração (positiva ou negativa) a respeito do cumprimento dos requisitos de novidade e/ou atividade inventiva/ato inventivo. A argumentação apresentada necessita constar de maneira clara e precisa, para evitar dúvidas no entendimento por parte do depositante, devendo estar embasada nas Diretrizes aplicáveis, inclusive quanto a eventuais irregularidades apontadas em exame anterior e que tenham sido superadas.

Quadro 5 – Análise dos requisitos de patenteabilidade (art. 8º [ou 9º]**, 11, 13** [ou 14] **e 15 da LPI)**		
Requisito de patenteabilidade	**Cumprimento**	**Reivindicações**
Aplicação industrial	Sim	
	Não	
Novidade	Sim	
	Não	
Atividade inventiva [ou ato inventivo]	Sim	
	Não	

Comentários/Justificativas

Figura 5 – Quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

6.2.25 Caso o pedido tenha uma mudança de título e o parecer seja de deferimento do pedido (9.1), o examinador deverá atualizar o título no cabeçalho do parecer.

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

> **Nota 1:** na hipótese do depositante não apresentar páginas do pedido modificadas, o examinador deve replicar no quadro 1 do parecer as informações do parecer anterior.
>
> **Nota 2:** mesmo que não haja mudança de posicionamento sobre as informações introduzidas em qualquer um dos quadros 2, 3, 4 e 5 do parecer anterior, o examinador deve replicar tais informações nos respectivos quadros no segundo exame.

6.2.27 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 parecer.

6.2.28 O examinador pode inserir figuras ou gráficos no parecer, se julgar necessário, para fundamentar a análise técnica do pedido de patente.

6.2.29 Nos casos em que há sobreposição entre o escopo pleiteado e o de outro(s) pedido(s), deve ser levantada uma objeção quanto ao art. 6º da LPI, que deve ser registrada no campo "Comentários/justificativas" do quadro 5.

6.3 Discussão técnica

6.3.1. Comentar e justificar eventuais testes comparativos ou resultados trazidos pelo depositante que contribuíram para a manutenção ou mudança de seu posicionamento técnico.

6.3.2 Comentar e justificar, de forma resumida, no campo "comentários/justificativas" do quadro em que couber, as argumentações e esclarecimentos apresentados pelo depositante, à luz dos requisitos e condições de patenteabilidade e das normativas vigentes, explicitando os motivos pelos quais o examinador manteve ou modificou seu posicionamento técnico anterior.

6.3.3 Comentar eventuais documentos do estado da técnica encontrados no exame anterior que tenham sido avaliados como impeditivos aos requisitos de patenteabilidade, justificando as razões que contribuíram para a manutenção ou mudança de posicionamento técnico.

6.3.4 Parecer de exigência (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 em artigos da LPI, devendo-se zelar pela clareza do comando e pela motivação sobre a real necessidade de seu cumprimento, uma vez que, se não for cumprida em primeira instância, ocorrerá preclusão (ou seja, não haverá possibilidade de cumprimento em grau de Recurso – vide Portaria/INPI/Nº 10, de 08 de março de 2024 e CPAT-ARE-PP-0001).

> **Nota**: caso seja detectada falta de unidade de invenção, elaborar um parecer de exigência (6.1) quando, na primeira unidade de invenção examinada, for identificada matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas sejam necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente.

6.3.5 Parecer de ciência (7.1) – elaborar quando nenhuma matéria atender aos requisitos de patenteabilidade.

> **Nota**: caso seja detectada falta de unidade de invenção, elaborar um parecer de ciência (7.1) quando a primeira unidade de invenção examinada não atender aos requisitos de patenteabilidade.

6.3.6 Parecer de ciência (7.1) – elaborar caso o pedido apresente irregularidades relativas ao art. 32 da LPI, ver Resolução INPI/PR Nº 93/2013 (vide também o item 6.2.9.2).

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

6.3.8 Parecer de indeferimento (9.2) - elaborar quando nenhuma matéria atender aos requisitos e condições de patenteabilidade, e foi garantido o direito ao contraditório, ou seja, as objeções ao deferimento foram pontuadas de forma clara e justificada em exame(s) anterior(es), bem como foram comentadas as alegações da depositante e o motivo de elas

não terem sido capazes de contornar as objeções.

6.3.9 – Deferimento (9.1) a partir de exigência (6.1)

6.3.9.1 Caso o depositante tenha cumprido adequadamente as exigências efetuadas no parecer técnico anterior, o examinador deve comentar em seu parecer de deferimento (9.1) as argumentações apresentadas pelo depositante, informando explicitamente no campo "comentários/justificativas" do quadro em que couber que as exigências formuladas no parecer técnico anterior foram cumpridas.

6.3.9.2 Caso o depositante não tenha cumprido integralmente as exigências efetuadas no parecer técnico anterior, mas as modificações/argumentações apresentadas tenham sido suficientes para que o examinador considere que o pedido atende aos requisitos e condições de patenteabilidade e às normativas vigentes, o examinador deve comentar em seu parecer de deferimento (9.1) os pontos trazidos e os motivos da reconsideração, no campo "comentários/justificativas" do quadro em que couber.

6.3.10 – Deferimento (9.1) a partir de ciência de parecer (7.1)

6.3.10.1 Caso eventuais modificações no quadro reivindicatório e/ou argumentações apresentadas tenham sido suficientes para que o examinador considere que o pedido atende aos requisitos e condições de patenteabilidade e às normativas vigentes, o examinador deve comentar em seu parecer de deferimento (9.1) os pontos trazidos e os motivos da reconsideração, no campo "comentários/justificativas" do quadro em que couber.

6.3.11 – Indeferimento (9.2) a partir de exigência (6.1)

6.3.11.1 Caso o depositante não tenha cumprido integralmente as exigências efetuadas no parecer técnico anterior e as modificações/argumentações apresentadas não tenham sido suficientes para que o examinador considere que o pedido atende aos requisitos e condições de patenteabilidade e às normativas vigentes, o examinador deve comentar em seu parecer de indeferimento (9.2) os pontos trazidos e os motivos pelos quais o pedido não é privilegiável, no campo "comentários/justificativas" do quadro em que couber.

6.3.11.2 O examinador deverá informar no parecer técnico os motivos pelos quais não concorda com as argumentações do depositante, sempre com base nos artigos da LPI e em combinação com os documentos anteriormente citados, se houver.

6.3.11.3 Deve-se observar se as exigências formuladas anteriormente estão de acordo com o item 6.3.4 no que concerne à clareza do comando e à motivação sobre a real necessidade de seu cumprimento.

6.3.12 – Indeferimento (9.2) a partir de ciência de parecer (7.1)

6.3.12.1 Caso as objeções ao deferimento já tenham sido comentadas anteriormente e as argumentações e eventuais dados trazidos pelo depositante não tenham sido suficientes para ocasionar a mudança de posicionamento técnico, o pedido deve ser indeferido, e as justificativas ao indeferimento devem ser claramente explicitadas no parecer.

6.3.12.2 O examinador deverá informar no parecer técnico os motivos pelos quais não concorda com as argumentações do depositante, sempre com base nos artigos da LPI e em combinação com os documentos anteriormente citados, se houver.

6.3.12.3 Comentar e justificar o todo ou parte das irregularidades apontadas no exame anterior e não sanadas pelo depositante.

6.3.13 – Exigência (6.1) a partir de ciência de parecer (7.1)

6.3.13.1 Caso eventuais modificações no quadro reivindicatório e/ou argumentações apresentadas tenham permitido a identificação de matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas são necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente, o examinador deve comentar em seu parecer de exigência (6.1) os pontos trazidos e os motivos da reconsideração, no campo "comentários/justificativas" do quadro em que couber.

6.3.13.2 Deve-se atentar para que as exigências formuladas estejam de acordo com o item 6.3.4 no que concerne à clareza do comando e à motivação sobre a real necessidade de seu cumprimento.

6.3.13.3 Citar os documentos do estado da técnica encontrados no exame anterior, considerados como impeditivos aos requisitos de patenteabilidade, comentando e justificando as razões que contribuíram para a mudança de posicionamento técnico.

6.3.13.4 Apresentar ao depositante as exigências a serem cumpridas de forma clara, precisa e sem ambiguidades, principalmente no que se refere a limitações do escopo das reivindicações ou à eliminação de reivindicações. As exigências exaradas devem ser fundamentadas em artigos da LPI, devendo-se zelar pela clareza do comando e pela motivação sobre a real necessidade de seu cumprimento (vide item 6.3.4).

6.3.14 – Nova exigência (6.1) a partir de exigência (6.1)

6.3.14.1 Quando é detectada a necessidade (i) de reiterar alguma(s) exigência(s) anteriormente formulada(s), (ii) de formular exigências adicionais; ou (iii) quando, a partir da resposta do depositante, foi detectado que há problema de clareza na emissão da exigência anterior.

6.3.14.2 Deve-se atentar para que as novas exigências formuladas estejam de acordo com o item 6.3.4 no que concerne à clareza do comando e à motivação sobre a real necessidade de seu cumprimento.

6.3.14.3 Apresentar ao depositante as exigências a serem cumpridas de forma clara, precisa e sem ambiguidades, principalmente no que se refere a limitações do escopo das reivindicações ou à eliminação de reivindicações. As exigências exaradas devem ser fundamentadas em artigos da LPI, devendo-se zelar pela clareza do comando e pela motivação sobre a real necessidade de seu cumprimento (vide item 6.3.4).

6.3.15 – Nova ciência de parecer (7.1) a partir de ciência de parecer (7.1) ou a partir de exigência (6.1).

6.3.15.1 Quando é detectada a necessidade de formular novos argumentos impeditivos, acompanhados ou não de novo documento de anterioridade.

6.3.15.2 Quando o novo quadro reivindicatório apresentado incide no art. 32 da LPI (vide também o item 6.2.9.2).

6.4 Conclusão do parecer

6.4.1 Concluir o parecer técnico informando se a matéria objeto da proteção atende ou não à legislação vigente (LPI) quanto aos requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva [ou ato inventivo] e aplicação industrial (arts. 8º [ou 9º], 11, 13 [ou 14] e 15 da LPI) – e a outras condições (arts. 6º, 10, 18, 22 [ou 23], 24, 25 e 32 da LPI).

6.4.2 Indicar o despacho exarado, que poderá ser de exigência (6.1), de ciência (7.1), de deferimento (9.1) ou de indeferimento (9.2).

6.4.3 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.

6.4.4 Para os casos de uso de IA generativa na elaboração do parecer técnico, a informação sobre o uso deve ser posicionada após o carimbo de assinatura do parecer e estar de acordo com a instrução de trabalho CPAT- -IT-0003.

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

6.5.1 Informar no quadro inicial, reproduzido na figura 6, 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.

6.5.2 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 6 – quadro de considerações referentes a ANVISA, CGen e sequências biológicas.

6.5.3 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 7).

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**N.º da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências*	Código de controle	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

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

Figura 7 – apresentação de petição com listagem de sequências.

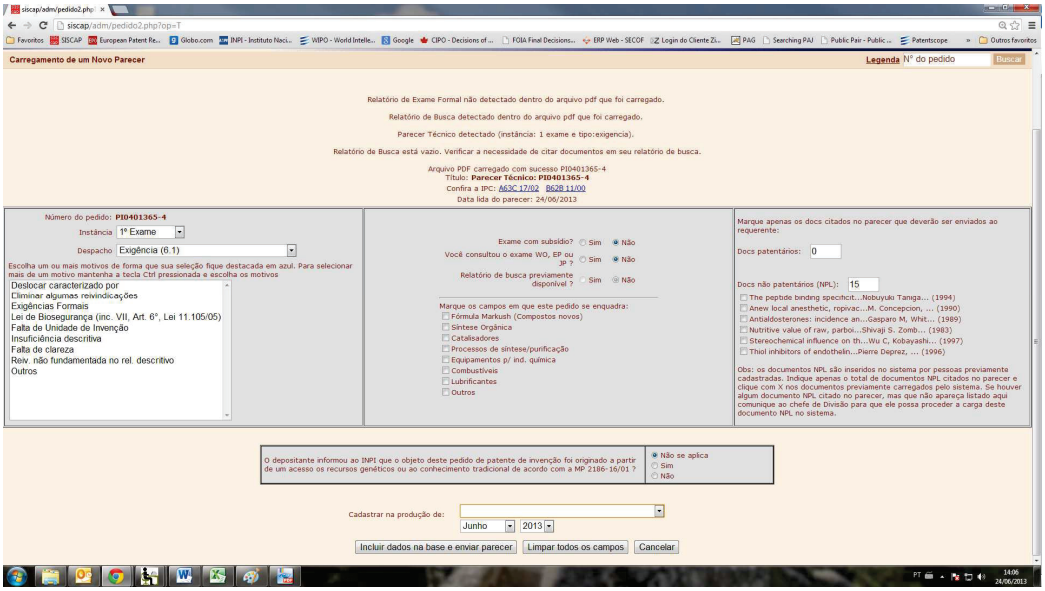
6.6 Cadastramento no SISCAP

6.6.1 Após a elaboração do parecer técnico, o examinador deve cadastrá-lo no SISCAP, seguindo as etapas abaixo.

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”, aparecendo em seguida a tela abaixo:



Preencher os seguintes itens:

- instância de exame;
- tipo de despacho;
- motivos do despacho selecionado;
- se houve a apresentação de subsídios;
- se houve a consulta ao exame WO, EP ou JP;
- se estavam disponíveis relatórios de busca;
- campos técnicos referentes ao pedido;
- selecionar os documentos do estado da técnica que deverão ser carregados;
- se o depositante informou ao INPI que o objeto deste pedido de patente de invenção foi originado a partir de um acesso aos recursos genéticos ou ao conhecimento tradicional de acordo com a Lei Nº 13.123/2015 .

d) Clicar no botão “Incluir dados na base e enviar parecer”.

6.6.2 Após o carregamento do parecer será exibida a seguinte tela:

6.6.2.1 Para disponibilizar documentos de anterioridade não patentários e traduções de documentos patentários citados no parecer por meio do carregamento no SISCAP, clicar no botão “Escolher arquivo”, e, após a seleção, clicar no botão “Transmitir”.

6.6.3 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

Pedido de patente de invenção e patente de modelo de utilidade e parecer de segundo exame gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo

Parecer de segundo exame preenchido e cadastrado no SISCAP.

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

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

12. Outro(s) elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.
Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT X, CGPAT II/DIRPA.
Daniela Anhel de Paula Cidade, Pesquisadora da COREP/CGREC.

Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.
Gabriela Mota Ribeiro, Coordenadora da CGTAP/DIRPA.
Leonardo Gomes de Souza, Chefe da DIPCT/DIRPA.
Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento

Alexandre Dantas Rodrigues, Diretor de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

• Portaria INPI/DIRPA Nº 16, de 02 de setembro de 2024 – Republicar as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Conteúdo do Pedido de Patente.

• Resolução INPI/PR Nº 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.

15. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
1.0	09/01/2025	Adequação ao template vigente de procedimento. **Item 2** - Inclusão dos pedidos de patente de invenção após exigência preliminar 6.23. **Item 4** - Inclusão dos procedimentos CPAT- -PP-0001 e CPAT-ARE-PP-0001; da instrução de trabalho CPAT- -IT-0003; e Portaria/INPI/Nº 10, de 08/03/2024. Atualização da Instrução Normativa Nº 30/2013 pela Portaria Nº 14/2023. **Item 5** - Retirada da sigla SINPI. **Item 6** - Renumeração geral dos itens devido a revisão geral do procedimento e inclusão dos novos itens: 6.1.8, 6.1.9, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7(Nota), 6.2.8, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.18, 6.2.19, 6.2.22, 6.2.23, 6.2.29 e reformulação geral e divisão do item 6.3 da versão anterior nos itens 6.3 e 6.4. **Item 13** - Atualização do aprovador do documento, conforme organograma atual do INPI. **Item 14** - Atualização da Resolução Nº 124/2013 para Portaria/INPI/DIRPA Nº16/2024.
0.1	18/08/2022	Revisão editorial – Adequação ao template vigente de procedimento.
0.0	20/07/2021	Emissão inicial – Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P024-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização de Documentos do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.

Sumário

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

1. Responsável

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

2. Objetivo

Fornecer orientações para a análise de documentos e informações apresentados por terceiros para subsidiarem o exame técnico de pedidos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificado de adição de invenção.

3. Abrangência

Este procedimento aplica-se aos exames de pedidos em primeira instância dos pedidos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificados de adição depositados no INPI, sendo relativo ao macroprocesso de concessão de patente.

4. Documentos complementares

• Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.

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

5. Glossário

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

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

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

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

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

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Citar a petição de subsídio no parecer técnico, mencionando o número, a data e o nome do interessado.

> **Nota**: a petição de subsídio é normalmente apresentada por intermédio do código de serviço (PAG) 210, sendo que em alguns casos o subsídio pode ser apresentado pelo código de serviço (PAG) 260.

6.2 Avaliar a documentação apresentada para fins de verificação do cumprimento dos requisitos e condições de patenteabilidade.

6.3 Comentar brevemente os documentos e alegações apresentados via subsídio, justificando o motivo de terem sido considerados relevantes ou não para o exame técnico.

6.4 No caso de ter(em) sido identificado(s) documento(s) relevante(s) para fins de verificação do cumprimento dos requisitos de patenteabilidade no subsídio, incluí-lo(s) no quadro de "Documentos citados no parecer" (quadro 4).

Nota: o examinador poderá, se considerar necessário, listar no quadro 4 referências trazidas no subsídio que sejam apenas representativas do estado da técnica (documentos A).

6.5 Diversos tipos de divulgação podem ser considerados no exame, incluindo documentos tais como catálogos de produtos, brochuras de propaganda e manuais técnicos, desde que apresentem ou indiquem qualquer evidência que comprove a data de publicação. Em caso de dúvida quanto à data de publicação do documento apresentado, verificar a possibilidade de comprovação da data exata da divulgação do documento (por exemplo, uma nota fiscal atrelada a um produto com as especificações discriminadas no catálogo, com data anterior ao depósito ou prioridade do pedido em análise).

7. Entradas do processo

Petição apresentada por terceiros no pedido em análise.

8. Saídas do processo

Parecer técnico de exame citando adequadamente a petição de subsídio.

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

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

12. Outro(s) elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

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

Daniela Anhel de Paula Cidade, Pesquisadora da COREP/CGREC.

Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

Gabriela Mota Ribeiro, Coordenadora da CGTAP/DIRPA.

Leonardo Gomes de Souza, Chefe da DIPCT/DIRPA.

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

13. Aprovador(es) do documento

Alexandre Dantas Rodrigues, Diretor de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

- Portaria/INPI/DIRPA Nº 14, de 29 de agosto de 2024 – Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações quanto à forma e ao conteúdo dos pedidos de patente e certificados de adição.

15. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
1.0	30/12/2025	Adequação ao template vigente de procedimento. **Item 5** - Melhoria da redação **Item 6** - Renumeração geral dos itens devido a revisão geral do procedimento. Item novo 6.3. Melhoria na redação do item 6.5. **Item 12** - Atualização dos elaboradores. **Item 13** - Atualização do aprovador do documento. **Item 14** - Atualização para a Portaria/INPI/DIRPA Nº 14, de 29 de agosto de 2024
0.1	18/08/2022	Revisão editorial – Adequação ao template vigente de procedimento.
0.0	23/06/2021	Emissão inicial - Adequação do documento original (DIRPA-P026-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização de Documentos do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.

Sumário

1. Responsável 2
2. Objetivo 2
3. Abrangência 2
4. Documentos complementares 2
5. Glossário 2
6. Descrição dos processos ou atividades 3
7. Entradas do processo 5
8. Saídas do processo 5
9. Fluxo do processo 5
10. Indicadores do processo 5
11. Dono do documento 6
12. Elaborador(es) do documento 6
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

Fornecer orientações para assegurar a correta elaboração da exigência preliminar 6.21.

3. Abrangência

Este procedimento aplica-se aos 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”, sítio disponibilizado pelo IP5 (fórum dos cinco maiores escritórios de patentes do mundo – EPO, JPO, KIPO, CNIPA e USPTO) que fornece acesso a documentos citados no processamento em vários escritórios

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

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

Escritório/autoridade: Escritórios de Patentes, 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 EPO

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

NPL: “Non-patent literature”, literatura não patentária

PCT – Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperação em matéria de Patentes)

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção

WO: pedido feito via PCT, publicado pela OMPI

OMPI: Organização Mundial da Propriedade Intelectual

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)).

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”).

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.

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:

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 6.21.

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

Pedido de patente de invenção e modelo de 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 XVI, CGPAT III/DIRPA.

12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

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

Daniela Anhel de Paula Cidade, Pesquisadora da COREP/CGREC.

Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

Gabriela Mota Ribeiro, Coordenadora da CGTAP/DIRPA.

Leonardo Gomes de Souza, Chefe da DIPCT/DIRPA.

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

13. Aprovador(es) do documento

Alexandre Dantas Rodrigues, Diretor de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

Não aplicável.

15. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
2.0	30/12/2025	- Adequação do documento ao novo *template* de Procedimento; - Atualização do aprovador do documento, conforme organograma atual do INPI; - Revisão geral e melhoria formal do documento.
1.0	08/04/2022	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 Nº 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.
	10/08/2021	Emissão inicial - Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P028-01) ao modelo definido no Sistema de Padronização do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.

Sumário

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

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

Este procedimento aplica-se ao primeiro exame em primeira instância dos pedidos de patente de invenção 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 depositado até 31/12/2016 e pendente de exame.
- Lei N° 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.
- 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.
- Portaria/INPI/DIRPA Nº 14, de 29 de agosto de 2024 – Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (LPI) – Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações quanto à forma e ao conteúdo dos pedidos de patente e certificados de adição.
- Portaria INPI/DIRPA Nº 16, de 02 de setembro de 2024 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco I – 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.
- CPAT-ETP-PP-0006 – Elaboração de exigência preliminar 6.22.
- CPAT-ETP-PP-0003 – Subsídios de terceiros ao exame técnico.
- CPAT-BAN-PP-0001 – Levantamento do estado da técnica para pedido de patente.
- CPAT- -IT-0003 – Utilização de ferramentas de inteligência artificial em atividades de exame de pedidos de patente.

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)

Primeiro exame: primeira análise substantiva da matéria do pedido pelo examinador

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 notas dos itens 6.3.2 e 6.3.3).

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 6.2.27 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 dos resultados provenientes, que 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 N° 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 N° 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.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**Nº da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3		
Desenhos	1 e 2		
Resumo	1		

Figura 1 – Preenchimento do quadro 1 com os dados das páginas analisadas em apenas uma petição apresentada.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**Nº da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	4 a 10	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 2 – Preenchimento do quadro 1 com os dados das páginas analisadas apresentados em mais de uma petição.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**Nº da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 (pág. XX do arquivo pdf)	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Relatório descritivo	2 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA

Figura 3 – Preenchimento do quadro 1 com 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	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3 (versão modificada conforme o IPER)	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 4 – Preenchimento do quadro 1 com 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 6.2.27.

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 – Preenchimento do quadro 2 nos casos conformes.

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 Portaria/INPI/DIRPA Nº 14/2024 ou às Diretrizes de Exame de Pedido de Patente do INPI (Portaria/INPI/DIRPA Nº 16/2024 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 Portaria/INPI/DIRPA Nº 14/2024, 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	**X**	
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI	**X**	

Comentários/Justificativas:

Figura 6 – Preenchimento do quadro 3 nos casos conformes.

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, acompanhados de sua relevância. A categoria de relevância atribuída a cada documento no quadro 4 (ver CPAT-BAN-IT-0001) deve refletir a discussão existente no corpo do parecer

> **Nota:** nas etapas subsequentes de exame, a relevância deve ser atualizada para o que for aplicável naquele momento (p.ex. documento D1 com relevância “Y” no 1º exame, e que após alteração no quadro reivindicatório passa a ser não impeditivo, alterar a relevância apontada para “A”).

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 Para documentos de patente citados no quadro 4, basta apontar o número e a data de publicação para garantir a disponibilização ao depositante.

> **Nota:** no caso em que o examinador cite documento em idioma estrangeiro que não seja o inglês, o mesmo deverá anexar uma tradução simples, para o inglês ou português, do documento, completo ou parte do mesmo utilizado no parecer, podendo fazer uso de máquinas de tradução.

6.2.17 Para documentos não patentários citados no quadro 4, deve ser avaliado o tipo de documento:

a) artigos em periódicos indexados – basta indicar os dados bibliográficos no quadro 4 e disponibilizar o link de acesso (DOI, link da editora, etc.);
b) sítios da internet contendo informações – disponibilizar o link de acesso e anexar o conteúdo (pdf gerado a partir do navegador), para garantir a informação conforme utilizada durante o exame;
c) catálogos e similares – disponibilizar o link de acesso e anexar o conteúdo (pdf gerado a partir do navegador), para garantir a informação conforme utilizada durante o exame.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer			
Código	**Documento**	**Data de Publicação**	**Relevância utilizada**
D1	US XXXXXXX	DD/MM/YYYY	Y
D2	EP XXXXXXX	DD/MM/YYYY	Y
D3	J Bacteriol [Internet]. 2006 Sep 188(18):6476-82. http://jb.asm.org/cgi/content/full/188/18/6476?view=long&pmid=16952937 doi: 10.1128/JB.00737-06	DD/MM/YYYY	A

Comentários/Justificativas:

Figura 7 – Documentos citados no parecer técnico.

6.2.18 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.

6.2.19 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.

6.2.20 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).

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

6.2.22 Utilizar o campo "Comentários/Justificativas" após o quadro 5 para:

> a) Explicitar as principais semelhanças ou diferenças frente aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva. 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 6.21, poderá discutir o documento de acordo com sua avaliação.

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

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.

6.2.24 No caso do pedido apresentar desenhos com referências numéricas, sugere-se utilizar a mesma redação e termos técnicos do quadro reivindicatório apresentado pelo depositante, substituindo as

referências numéricas do pedido pelas referências do documento de anterioridade considerado como relevante.

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

6.2.26 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.

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

6.2.27.1 Para os pedidos que incidam no art. 32 da LPI, o quadro 1 deve ser preenchido com os dados dos dois quadros reivindicatórios mencionados no exame, i.e. tanto o aceito quanto o recusado, conforme apontado na Resolução INPI/PR Nº 93/2013. O examinador deve incluir no quadro 1 do parecer uma linha adicional com os dados do quadro reivindicatório que foi recusado, vide figura 9.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**Nº da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório aceito	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
(Quadro reivindicatório recusado)	(1 a 6)	(WWWWWWW)	(DD / MM / AAAA)
Desenhos	1 e 2	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 9 – Preenchimento do quadro 1 com os dados de petições e páginas analisadas, nos casos de incidência no artigo 32 e retorno ao quadro aceito.

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

6.2.27.3 Opcionalmente, as colunas do quadro 3 podem ser preenchidas com “–“. No campo “Comentários/Justificativas” inserir a cláusula tipo correspondente.

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

6.2.27.5 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.

6.2.28 Nos casos em que há sobreposição entre o escopo pleiteado e o de outro(s) pedido(s), deve ser levantada uma objeção quanto ao art. 6º da LPI, que deve ser registrada no campo “Comentários/justificativas” do quadro 5.

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 6º, 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.

> **Nota**: caso seja detectada falta de unidade de invenção, elaborar um parecer de exigência (6.1) quando, na primeira unidade de invenção examinada, for identificada matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas sejam necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente.

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.

> **Nota**: caso seja detectada falta de unidade de invenção, elaborar um parecer de ciência (7.1) quando a primeira unidade de invenção examinada não atender aos requisitos de patenteabilidade.

6.3.4 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).

6.3.5 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.

6.3.6 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."

6.3.6.1 Sempre que houver alterações nas relevâncias assinaladas para os documentos (vide Nota do item 6.2.24), o parecer após a exigência preliminar 6.21 não poderá ser de indeferimento (despacho 9.2).

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

6.3.7 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.

6.3.8 Para os casos de uso de IA generativa na elaboração do parecer técnico, a informação sobre o uso deve ser posicionada após o carimbo de assinatura do parecer e estar de acordo com a instrução de trabalho CPAT- -IT-0003.

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 10 – 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 11.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**Nº da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências*	Código de controle	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

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

Figura 11 – 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 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 XVI, CGPAT III/DIRPA.

12. Elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

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

Daniela Anhel de Paula Cidade, Pesquisadora da COREP/CGREC.

Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

Gabriela Mota Ribeiro, Coordenadora da CGTAP/DIRPA.

Leonardo Gomes de Souza, Chefe da DIPCT/DIRPA.

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

13. Aprovador(es) do documento

Alexandre Dantas Rodrigues, Diretor de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

• Portaria INPI/DIRPA Nº 16, de 02 de setembro de 2024 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco I – Conteúdo do Pedido de Patente.

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

15. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
2.0	30/12/2025	Adequação ao template vigente de procedimento **Item 4** – Inclusão da instrução de trabalho CPAT- -IT-0003; Atualização da Instrução Normativa Nº 30/2013 pela Portaria Nº 14/2023. **Item 6** – Inclusão dos itens de 6.2.15 a 6.2.197 devido ao acréscimo da coluna relevância no quadro 4. Inclusão do item 6.2.27 e subitens referentes ao artigo 32 da LPI e 6.2.28 referente ao artigo 6° da LPI. **Item 13** – Atualização do aprovador do documento, conforme organograma atual 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 Nº 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.
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.

16. Anexos

Não aplicável.

Sumário

1. Responsável 2
2. Objetivo 2
3. Abrangência 2
4. Documentos complementares 2
5. Glossário 2
6. Descrição dos processos ou atividades 3
7. Entradas do processo 5
8. Saídas do processo 5
9. Fluxo do processo 5
10. Indicadores do processo 5
11. Dono do documento 6
12. Outro(s) elaborador(es) do documento 6
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

Fornecer orientações para assegurar a correta elaboração da exigência preliminar 6.22.

3. Abrangência

Este procedimento aplica-se ao 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 N° 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial.

5. Glossário

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

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.

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 conforme item 6.1.1) serão considerados não elegíveis.

6.2 Elaboração do Parecer

6.2.1 Após realização da busca pelo examinador, 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 412/2020.

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.

6.3 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 documentos de anterioridade 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

Pedido de patente de invenção e modelo de parecer de exigência preliminar 6.22 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo

Parecer de exigência preliminar 6.22 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 XVI, CGPAT III/DIRPA.

12. Outro(s) elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

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

Daniela Anhel de Paula Cidade, Pesquisadora da COREP/CGREC.

Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

Gabriela Mota Ribeiro, Coordenadora da CGTAP/DIRPA.

Leonardo Gomes de Souza, Chefe da DIPCT/DIRPA.

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

13. Aprovador(es) do documento

Alexandre Dantas Rodrigues, Diretor 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

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
1.0	19/01/2026	Adequação ao template vigente de procedimento **Item 13** – Atualização do aprovador do documento, conforme organograma atual do INPI.
0.1	18/08/2022	Revisão editorial – Adequação ao template vigente de procedimento.
0.0	30/08/2021	Emissão inicial – Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P030-03) ao modelo definido no Sistema de Padronização de Documentos do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.

Sumário

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

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 6.22.

3. Abrangência

Este procedimento aplica-se ao primeiro exame em primeira instância dos pedidos de patente de invenção 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 de dezembro de 2020 - Disciplina a análise de pedido de patente de invenção depositados até 31/12/2016, pendente de exame e sem buscas de anterioridades realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

• 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.

• Portaria/INPI/DIRPA Nº 14, de 29 de agosto de 2024 – Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (LPI) - Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações quanto à forma e ao conteúdo dos pedidos de patente e certificados de adição.

• Lei Nº 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.

• CPAT- -IT-0003 – Utilização de ferramentas de inteligência artificial em atividades de exame de pedidos de patente.

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

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996)

Primeiro exame: primeira análise substantiva da matéria do pedido pelo examinador

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial

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 notas itens 6.3.2 e 6.3.3).

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 Nº 93/2013 e item 6.2.27 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. 6º §1º da Portaria/INPI/PR Nº 412/2020.

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 412/2020 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	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3		
Desenhos	1 e 2		
Resumo	1		

Figura 1 – Preenchimento do quadro 1 com os dados das páginas analisadas em apenas uma petição apresentada.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**Nº da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	4 a 10	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 2 – Preenchimento do quadro 1 com com os dados das páginas analisadas apresentados em mais de uma petição.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**Nº da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 (pág. XX do arquivo pdf)	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Relatório descritivo	2 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA

Figura 3 – Preenchimento do quadro 1 com 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	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3 (versão modificada conforme o IPER)	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 4 – Preenchimento do quadro 1 com 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 6.2.27.

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 – *Preenchimento do quadro 2 nos casos conformes*.

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 Portaria/INPI/DIRPA Nº 14/2024, 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 Portaria/INPI/DIRPA Nº 14/2024, 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 –Preenchimento do quadro 3 nos casos conformes.

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,acompanhados de sua relevância. A categoria de relevância atribuída a cada documento no quadro 4 (ver CPAT-BAN-IT-0001) deve refletir a discussão existente no corpo do parecer

> **Nota:** nas etapas subsequentes de exame, a relevância deve ser atualizada para o que for aplicável naquele momento (p.ex. documento D1 com relevância “Y” no 1º exame, e que após alteração no quadro reivindicatório passa a ser não impeditivo, alterar a relevância apontada para “A”).

6.2.15.1 Visando adequar o pedido à legislação nacional, nos termos do artigo 6º parágrafo 2º da Portaria/INPI/PR Nº 412/2020, 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 Nº 412/2020, 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 Para documentos de patente citados no quadro 4, basta apontar o número e a data de publicação para garantir a disponibilização ao depositante.

> **Nota:** no caso em que o examinador cite documento em idioma estrangeiro que não seja o inglês, o mesmo deverá anexar uma tradução simples, para o inglês ou português, do documento, completo ou parte do mesmo utilizado no parecer, podendo fazer uso de máquinas de tradução.

6.2.17 Para documentos não patentários citados no quadro 4, deve ser avaliado o tipo de documento:

a) artigos em periódicos indexados – basta indicar os dados bibliográficos no quadro 4 e disponibilizar o link de acesso (DOI, link da editora, etc.);
b) sítios da internet contendo informações – disponibilizar o link de acesso e anexar o conteúdo (pdf gerado a partir do navegador), para garantir a informação conforme utilizada durante o exame;
c) catálogos e similares – disponibilizar o link de acesso e anexar o conteúdo (pdf gerado a partir do navegador), para garantir a informação conforme utilizada durante o exame.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer			
Código	**Documento**	**Data de publicação**	**Relevância utilizada**
D1	US XXXXXXX	DD/MM/YYYY	Y
D2	EP XXXXXXX	DD/MM/YYYY	Y
D3	J Bacteriol [Internet]. 2006 Sep 188(18):6476-82. http://jb.asm.org/cgi/content/full/188/18/6476?view=long&pmid=16952937 doi: 10.1128/JB.00737-06	DD/MM/YYYY	A

Comentários/Justificativas:

Figura 7 – Documentos citados no parecer técnico.

6.2.18 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.

6.2.19 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.

6.2.20 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).

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

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

a) Explicitar as principais semelhanças ou diferenças frente aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva. 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.

6.2.23 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.

6.2.24 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.

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

6.2.26 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.

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

6.2.27.1 Para os pedidos que incidam no art. 32 da LPI, o quadro 1 deve ser preenchido com os dados dos dois quadros reivindicatórios mencionados no exame, i.e. tanto o aceito quanto o recusado, conforme apontado na Resolução INPI/PR Nº 93/2013. O examinador deve incluir no quadro 1 do parecer uma linha adicional com os dados do quadro reivindicatório que foi recusado, vide figura 9.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	**Páginas**	**Nº da Petição**	**Data**
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório aceito	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
(Quadro reivindicatório recusado)	(1 a 6)	(WWWWWWW)	(DD / MM / AAAA)
Desenhos	1 e 2	YYYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 9 – Preenchimento do quadro 1 com os dados de petições e páginas analisadas, nos casos de incidência no artigo 32 e retorno ao quadro aceito.

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

6.2.27.3 Opcionalmente, a coluna de Reivindicações do quadro 3 pode ser preenchida com "–". No campo "Comentários/Justificativas" inserir a cláusula tipo correspondente.

6.2.27.4 Opcionalmente, a coluna de Reivindicações do quadro 5 pode ser preenchida com "–". No campo "Comentários/Justificativas" inserir a cláusula tipo correspondente.

6.2.27.5 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 412/2020.

6.2.28 Nos casos em que há sobreposição entre o escopo pleiteado e o de outro(s) pedido(s), deve ser levantada uma objeção quanto ao art. 6º da LPI, que deve ser registrada no campo "Comentários/justificativas" do quadro 5.

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 6º, 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.

> **Nota**: caso seja detectada falta de unidade de invenção, elaborar um parecer de exigência (6.1) quando, na primeira unidade de invenção examinada, for identificada matéria que atenda aos requisitos de patenteabilidade, mas sejam necessárias alterações para que o pedido esteja de acordo com a legislação vigente.

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.

Nota: caso seja detectada falta de unidade de invenção, elaborar um parecer de ciência (7.1) quando a primeira unidade de invenção examinada não atender aos requisitos de patenteabilidade.

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

6.3.5 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.

6.3.6 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.

6.3.7 Para os casos de uso de IA generativa na elaboração do parecer técnico, a informação sobre o uso deve ser posicionada após o carimbo de assinatura do parecer e estar de acordo com a instrução de trabalho CPAT- -IT-0003.

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 10, 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 10 – 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 11.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas

Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências*	Código de controle	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

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

Figura 11 – 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 eventuais documentos de anterioridades relevantes (não carregados na etapa de exigência preliminar 6.22).
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 de pedido de patente após exigência preliminar 6.22 gerado no SISCAP.

8. Saídas do processo

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 XVI, CGPAT III/DIRPA.

12. Outro(s) elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

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

Daniela Anhel de Paula Cidade, Pesquisadora da COREP/CGREC.

Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.

Gabriela Mota Ribeiro, Coordenadora da CGTAP/DIRPA.

Leonardo Gomes de Souza, Chefe da DIPCT/DIRPA.

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

13. Aprovador(es) do documento

Alexandre Dantas Rodrigues, Diretor de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

• Portaria INPI/DIRPA Nº 16, de 02 de setembro de 2024 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco I – Conteúdo do Pedido de Patente.

• Resolução INPI/PR Nº 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.

15. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
1.0	30/12/2025	Adequação ao template vigente de procedimento **Item 4** - Inclusão da instrução de trabalho CPAT- -IT-0003; Atualização da Instrução Normativa Nº 30/2013 pela Portaria Nº 14/2023. **Item 6** - Inclusão dos itens de 6.2.15 a 6.2.17 devido ao acréscimo da coluna relevância no quadro 4. Inclusão dos itens 6.2.27 e subitens referentes ao artigo 32 da LPI e 6.2.28 referente ao artigo 6º da LPI. Inclusão notas itens 6.3.2 e 6.3.3 e item 6.3.7 referente a IA generativa. Exclusão dos itens 6.3.5 e 6.3.6 **Item 13** - Atualização do aprovador do documento, conforme organograma atual do INPI;.
0.1	18/08/2022	Revisão editorial – Adequação ao template vigente de procedimento.
0.0	30/08/2021	Emissão inicial - Adequação e revisão do documento original (DIRPA-P031-03) ao modelo definido no Sistema de Padronização de Documentos do INPI.

16. Anexos

Não aplicável.

Sumário

1. Responsável 2
2. Objetivo 2
3. Abrangência 2
4. Documentos complementares 2
5. Glossário 2
6. Descrição dos processos ou atividades 3
7. Entradas do processo 6
8. Saídas do processo 6
9. Fluxo do processo 6
10. Indicadores do processo 6
11. Dono do documento 6
12. Outro(s) elaborador(es) do documento 6
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

Este procedimento aplica-se aos 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

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/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 6.23, 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.

> **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.

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. 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
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.

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 6.23. 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 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 6.23 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 6.23.

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 6.23 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 XVI, CGPAT III/DIRPA.

12. Outro(s) elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.
Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT X, CGPAT II/DIRPA.
Daniela Anhel de Paula Cidade, Pesquisadora da COREP/CGREC.
Deyse Crhistina Barbosa de Macedo, Pesquisadora da DIPAT XXI, CGPAT IV/DIRPA.
Gabriela Mota Ribeiro, Coordenadora da CGTAP/DIRPA.
Leonardo Gomes de Souza, Chefe da DIPCT/DIRPA.
Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento

Alexandre Dantas Rodrigues, Diretor de Patentes, DIRPA.

14. Bibliografia

Não aplicável.

15. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
1.0	22/01/2026	- Adequação do documento ao novo *template* de Procedimento; - Atualização do aprovador do documento, conforme organograma atual do INPI; - Revisão geral e melhoria formal do documento.
0.0	08/04/2022	Emissão Inicial

16. Anexos

Não aplicável.