



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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

Assunto: Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

O **PRESIDENTE** e a **DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS** do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, no uso de suas atribuições previstas nos artigos 17, inciso XI, e 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017,

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

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

RESOLVEM:

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

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

I - não submetido ao primeiro exame técnico realizado pelo INPI;

II - não objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário no INPI;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2019

CLÁUDIO VILAR FURTADO

Presidente

LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE

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