INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Revista da Propriedade Industrial

Nº 2538
27 de Agosto de 2019

Comunicados

Seção I

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Presidente
Jair Bolsonaro
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Ministro da Economia
Paulo Roberto Nunes Guedes
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Presidente
Claudio Vilar Furtado

De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério da Economia, República Federativa do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Economy, Federative Republic of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and Patents, as well as those refering to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright.

D´après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-si est la publication officielle de l'Institut National de la Propriété Industrielle, un office lié au Ministère de l'Économie, République Fédérative du Brésil, qui publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et brevets, aussi que ceux référents aux contracts de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se rapportant à l'enregistrement des programmes d´ordinateur comme droit d'auteur.

Según estabelece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio de la Economía, República Federativa del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiónes referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo marcas y patentes así que los referentes a contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI), eines Organs des Bundesministerium für Wirtschaft, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und Patente, ebenso wie auch Übertragunsvertrage von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veroffentlicht.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

COMUNICADO

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE RECONSTITUIÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO MU8100726-1

Em cumprimento ao disposto no Art. 10, inciso II da Resolução INPI/PR nº 194, de 08/06/2017, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) informa que:

1. Mediante o contido em despacho da DIRPA (Processo SEI nº 52402.007580/2018-74), solicitando a reconstituição do pedido MU8100726-1, em conformidade ao Art 4º da Resolução nº 194/2017 foi instaurada a Reconstituição dos Autos do Processo MU8100726-1, nos Termos do Art 1º desta Resolução;
2. Em cumprimento ao Art 7º da Resolução nº 194/2017, foram realizadas diligências internas sem que os autos do MU8100726-1 tivessem sido localizados;
3. Em cumprimento ao Art 8º da Resolução nº 194/2017, foram publicados três comunicados nas Revistas da Propriedade Industrial nos 2499, 2500 e 2516, datados de 27/11/2018, 04/12/2018 e 26/03/2019;
4. Esgotado o prazo de 60 dias previsto no Art. 8º §1º da Resolução nº 194/2017, e até a data de encerramento deste processo, nenhum interessado apresentou manifestação em resposta aos comunicados publicados;
5. Adicionalmente, com relação ao MU8100726-1, devido à falta de pagamento de pedido de exame, o mesmo foi arquivado definitivamente em 06/12/2005, com base no Art. 33 da Lei 9.279/96, conforme publicação na RPI nº 1822, sendo considerado concluído seu processamento na esfera administrativa;
6. Pelo exposto, por se tratar de processo administrativo findo, nos termos no Art. 10, inciso II, da Resolução INPI/PR nº 194/2017, **é considerado concluído o processo de reconstituição do MU8100726-1, sem recuperação dos autos**;

COMUNICADO

"No âmbito do Plano de Combate ao Backlog, o INPI publicou as Resoluções 240/19 (disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, sem buscas realizadas em outros escritórios de patentes) e 241/19 (disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em outros escritórios de patentes).

De forma a normatizar os procedimentos de exame de pedidos de patente de invenção fundamentados nestas resoluções, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados publicou a Norma de Execução DIRPA N° 7/2019, de 19/08/2019, que estabelece os procedimentos referentes a:

(i) elaboração da exigência preliminar para pedidos de patente de invenção pendentes de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas por outros escritórios (código de despacho 6.21);

(ii) elaboração da exigência preliminar para pedidos de patente de invenção pendentes de exame, sem buscas realizadas por outros escritórios (código de despacho 6.22);

(iii) elaboração do primeiro exame técnico do pedido de patente após publicação da exigência preliminar (despacho 6.21);

(iv) elaboração do primeiro exame técnico do pedido de patente após publicação da exigência preliminar (despacho 6.22);

(V) elaboração do primeiro exame técnico do pedido de patente após publicação da exigência de pré-exame (despacho 6.20), na vigência de exigência preliminar (despacho 6.21).

Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados."

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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

Norma de Execução SEI nº 7/2019/DIRPA /PR

NORMA DE EXECUÇÃO

Estabelece procedimentos para a elaboração dos pareceres das exigências preliminares 6.21 e 6.22.
Estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após as exigências preliminares (6.21) e (6.22) e após a exigência de pré-exame (6.20), que for realizado na vigência da Resolução 241/2019 (6.21).

A **DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS** do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, no uso de suas atribuições previstas no artigo 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso XII do artigo 155 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar os procedimentos para a elaboração do parecer de exigência preliminar 6.21 contidos em anexo.

Art. 2º Aprovar os procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após a exigência preliminar (6.21) contidos em anexo.

Art. 3º Aprovar os procedimentos para a elaboração do parecer de exigência preliminar 6.22 contidos em anexo.

Art. 4º Aprovar os procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após a exigência preliminar (6.22) contidos em anexo.

Art. 5º Aprovar os procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de patente de invenção após a exigência de pré-exame (6.20), que for realizado na vigência da Resolução 241/2019 (6.21), contidos em anexo.

Art. 7º Esta norma de execução revoga as normas de execução DIRPA Nº 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019.

Art. 8º Esta Norma de Execução entrará em vigor a partir do dia 21 de agosto de 2019.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2019.

LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE
Diretora de Patentes, Programas de Computador
e Topografias de Circuitos Integrados

Documento assinado eletronicamente por **LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE**, **Diretor(a)**, em 20/08/2019, às 14:19, 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 **0147829** e o código CRC **A7DA432C**.

SUMÁRIO

SUMÁRIO 1
1. OBJETIVO 2
2. CAMPO DE APLICAÇÃO 2
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 2
4. DEFINIÇÕES E SIGLAS 2
5. PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR (6.21) 3
5.1 Verificação da elegibilidade 3
5.2 Elaboração do Parecer 3
5.3 Cadastramento do Parecer 6
6. RESPONSABILIDADE 6
7. REGISTROS 6

1. OBJETIVO

Este documento estabelece procedimentos para a elaboração da exigência preliminar 6.21.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos pedidos de Patente de Invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Resolução 241/2019.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NBR ISO 9000:2005 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulários.

NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.

Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) – CQUAL-P001.

Resolução 241/2019 – Norma referente ao 6.21.

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para efeito deste procedimento são adotadas as definições e siglas dadas a seguir. Para outras definições e siglas ver procedimento **"CQUAL-P001 – Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)"**.

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

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.

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).

NPL: literatura não-patentária.

PCT: "Patent Cooperation Treaty", Tratado de Cooperação em Patentes.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

WO: pedido publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

5. PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR (6.21)

5.1 Verificação da elegibilidade

5.1.1 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 peticão de subsídio de terceiros interessados (código 210)
- não ter o exame técnico iniciado
- não ser pedido prioritário (despachos 15.24.2, 28.1, 27.2)
- 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.

5.1.2 Pedidos divididos provenientes de pedidos não elegíveis (i.e. que não atendam aos critérios cf item 5.1.1) serão considerados não elegíveis.

5.1.3 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 P030).

5.2 Elaboração do Parecer

5.2.1 Gerar o modelo de parecer 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.

5.2.1.1 De acordo com o Artigo 3º inciso I da Resolução 241/19, 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,

5.2.1.2 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.

5.2.2 Caso o relatório de busca gerado automaticamente não apresente documentos de anterioridade, completar com documentos disponíveis conforme item 5.2.1.1.

5.2.3 Caso o número de referências tenha excedido o limite do formulário (conforme aviso do SISCAP), verificar a necessidade de incluir os demais documentos.

5.2.4 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").

5.2.5 Se na lista de documentos conforme item 5.2.1.1 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.

5.2.6 Caso haja Oposição (vide exemplo no CCD conforme Figura 1), os documentos citados poderão 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 5.2.7.1). 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.

5.2.7 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 de 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.

5.2.7.1 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"

5.2.8 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

5.3 Cadastramento do Parecer

5.3.1 Cadastrar o parecer 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.

6. RESPONSABILIDADE

Do examinador de patentes, chefe de divisão técnica e DIRPA.

7. REGISTROS

Parecer cadastrado no SISCAP.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 2

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 2

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS 2

5. PROCEDIMENTO 2

5.1 Análise do Pedido 2

5.2 Elaboração de Parecer Técnico 3

5.3 Conclusão do Parecer Técnico 9

5.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de Parecer Técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II) 10

5.5 Cadastramento do Parecer Técnico no SISCAP 11

6. RESPONSABILIDADE 11

7. REGISTROS 11

1. OBJETIVO

Este documento estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de Patente de Invenção após exigência preliminar (6.21).

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos pedidos de Patente de Invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Resolução 241/2019.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NBR ISO 9000:2005 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulários.

NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.

Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) – CQUAL-P001.

Diretrizes de exame do INPI.

Instruções Normativas 30/2013 e 31/2013.

Resolução PR nº 93/2013 – Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patente.

Resolução 241/2019 – Norma referente ao 6.21.

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para efeito deste procedimento são adotadas as definições e siglas dadas a seguir. Para outras definições e siglas ver procedimento **"CQUAL-P001 – Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)"**.

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

LPI: Lei da Propriedade Industrial nº 9.279 de 14/05/1996.

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

5. PROCEDIMENTO

5.1 Análise do Pedido

5.1.1 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.

5.1.2 Analisar a manifestação apresentada em resposta à exigência preliminar bem como novas vias do pedido apresentadas pelo requerente, quando couber.

5.1.2.1 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.

5.1.3 Observar se ocorrem irregularidades referentes ao disposto no artigo 22 da LPI (vide item 5.3.6).

5.1.4 Observar se as novas reivindicações incidem no disposto no Artigo 32 da LPI. Caso positivo, seguir as orientações contidas na Resolução PR nº 93/2013 e item 5.2.25 deste Procedimento.

5.1.5 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.

5.1.5.1 Para os pedidos que potencialmente incidem no Art. 10 inciso IX da LPI, pode ser feito um levantamento em bancos de dados unicamente 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 os resultados provenientes, que devem ser carregados no SISCAP utilizando o formulário de Estratégia de Busca disponível.

5.1.6 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.

5.1.7 Elaborar o Parecer Técnico (Artigo 35 da LPI) de acordo com a Resolução 241/2019, considerando como base legal a LPI 9.279/1996, a Instrução Normativa 30/2013, a Resolução PR 93/2013, as Diretrizes de Exame 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.

5.2 Elaboração de Parecer Técnico

5.2.1 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 5.1.5.1 e 5.2.15.1 devem ser incluídos no Quadro 4.

5.2.2 Na redação do parecer, devem ser utilizadas as cláusulas tipo fornecidas pela DIRPA.

5.2.3 Informar que o parecer é uma resposta a uma exigência preliminar.

5.2.4 Informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer e quando se tratar de pedido dividido, o número e a data da RPI na qual foi notificada a divisão (código 2.4) e reportar adicionalmente o número do pedido original.

5.2.4.1 Caso o pedido seja dividido após a emissão do 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 para elaboração de exigência preliminar (6.22) – DIRPA P030.

5.2.5 Quando houver apresentação de petição de subsídios de terceiros ao exame após a emissão do 6.21, esse pedido será analisado como pedido sem exigência preliminar (visto que de acordo com o art.2º inciso III da Resolução 241/2019 pedidos com subsídio não estão incluídos no projeto). Para análise do subsídio, o examinador deve seguir o Procedimento "Subsídios de Terceiros ao Exame Técnico" - DIRPA-P026.

5.2.6 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.

5.2.7 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	XXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3		
Desenhos	1 e 2		
Resumo	1		

Figura 1 – apresentação de petição com apenas uma versão do pedido

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	4 a 10	YYYYYYYYYY	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

Figura 2 – apresentação com versões diferentes das reivindicações em mais de uma petição

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 – versão modificada para adequação ao ato normativo	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 – 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 – apresentação de petição com duas versões de quadro reivindicatório

5.2.8 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, vide item 5.2.25.

5.2.9 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, 22/23 e 32 da LPI		
Artigos da LPI	**Sim**	**Não**
A matéria enquadra-se no Art. 10 da LPI (não se considera invenção)		X
A matéria enquadra-se no Art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta Unidade de Invenção (Art. 22 da LPI)	X	
O pedido está de acordo com disposto no Art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 5 – tabela de conformidade com os Artigos 10, 18, 22/23 e 32 da LPI.

5.2.10 Informar se o pedido está de acordo com os Artigos 24 e 25 da LPI, empregando o Quadro 3, reproduzido na Figura 6.

5.2.11 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 Instrução Normativa 30/2013 ou Diretrizes de exame do INPI, no que diz respeito à falta de suficiência descritiva, deve associar ao Artigo 24 da LPI.

5.2.12 Se forem detectadas irregularidade(s) relativa(s) à Instrução Normativa 30/2013, no que diz respeito à falta de clareza, precisão ou não fundamentação das reivindicações no relatório descritivo deve-se associar ao Artigo 25 da LPI.

5.2.13 Comentar/justificar no campo "Comentários/Justificativas" do Quadro 3 todas as irregularidades encontradas relativas aos Artigos 24 e 25 da LPI.

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

Comentários/Justificativas:

Figura 6 – tabela de conformidade com os Artigos 24, 25 e demais irregularidades.

5.2.14 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.

5.2.15 Listar no Quadro 4, reproduzido na figura 7, os documentos que serão citados no parecer técnico.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Cód.	Documento	Data de Publicação
D1	US XXXXXXX	DD/MM/YYYY
D2	EP XXXXXXX	DD/MM/YYYY
D3	Journal of Science and Technology, Vol. II, páginas XX a XX.	DD/MM/YYYY

Figura 7 – tabela de documentos citados no parecer técnico

5.2.15.1 Visando adequar o pedido à legislação nacional, nos termos do Artigo 5º parágrafo segundo da Resolução 241/2019, 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.

5.2.16 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.

5.2.17 Considerar no exame o conteúdo completo de cada reivindicação, inclusive na ausência da expressão caracterizante, uma vez que a ausência desta ou seu posicionamento inadequado, por si só, não se configura em justificativa para não efetuar o exame do pedido.

5.2.18 Informar no Parecer Técnico quando não forem encontrados documentos considerados prejudiciais à novidade e/ou atividade inventiva da matéria reivindicada.

> **Nota:** Caso o examinador considere necessário utilizar no parecer um documento A para motivar o deslocamento da expressão "caracterizado por", deve incluir o documento A no Quadro 4, assim como as justificativas e comentários. Nesses casos, o examinador deve apontar os trechos do documento A que motivaram a nova definição do preâmbulo e vincular a necessidade de deslocamento ao Artigo 25 da LPI (ausência de clareza e precisão da matéria reivindicada).

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

5.2.20 Utilizar o campo "Comentários/Justificativas" após o Quadro 5 para:

> a) Explicitar as principais semelhanças ou diferenças frente aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva. Apontar, ainda, a(s) característica(s) revelada(s) no(s) documento(s) encontrado(s) que leve(m) a eventuais questionamentos desses requisitos de patenteabilidade. Informar a localização desta(s) característica(s) no documento de anterioridade (página, coluna, linhas, etc.).
>
> b) Indicar e justificar qualquer descumprimento dos requisitos de patenteabilidade.

Nota: caso o examinador não concorde com a relevância apontada para

algum documento conforme a exigência preliminar 6.21, poderá discutir o documento de acordo com sua avaliação.

5.2.21 Suportar, 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/9º, 11, 13/14 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	
	Não	
Novidade	Sim	
	Não	
Atividade Inventiva/Ato Inventivo	Sim	
	Não	

Comentários/Justificativas:

Figura 8 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

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

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

5.2.24 Na hipótese do examinador inserir informações no parecer na forma de tabelas, identificar tal forma de apresentação como "tabela X" e não como quadro, de modo a não ocasionar confusão com relação aos Quadros 1 a 5 do modelo de parecer.

5.2.25 Para os pedidos que incidam no Artigo 32 da LPI, o preenchimento dos Quadros e comentários deve ser realizado conforme os subitens abaixo.

5.2.25.1 O Quadro 1 deve ser preenchido com os dados do Quadro Reivindicatório válido, cf definido na Resolução PR nº 93/2013.

5.2.25.2 No Quadro 2 deve ser assinalado que o pedido não está de acordo com o Artigo 32 da LPI.

5.2.25.3 Opcionalmente, as colunas do Quadro 3 podem ser preenchidas com "–". No campo "Comentários/Justificativas" inserir a cláusula tipo correspondente.

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

5.2.25.5 Aproveitar toda matéria patenteável contida no quadro reivindicatório recusado e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com o Artigo 5º parágrafo quarto da Resolução 241/2019.

5.3 Conclusão do Parecer Técnico

5.3.1 Concluir o parecer técnico informando se a matéria objeto da proteção atende ou não aos requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Artigos 8º, 11, 13 e 15 da LPI), se o pedido de patente está ou não de acordo com a legislação vigente – Lei 9.279/1996 (Artigos 10, 18, 22, 24, 25, e 32 da LPI) – e indicar o despacho exarado, que poderá ser de exigência (6.1), de ciência (7.1), de deferimento (9.1) ou de indeferimento (9.2).

5.3.2 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 5.3.1.

5.3.3 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 5.3.1.

5.3.4 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria pleiteada se enquadrar nos Artigos 10 e/ou 18 da LPI. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos Artigos da LPI citados no item 5.3.1.

5.3.5 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido não estar adequado à natureza correta.

5.3.6 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao Artigo 22 da LPI 9.279/1996.

5.3.7 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao Art. 32 da LPI 9.279/1996, ver Resolução 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).

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

Informar 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.

5.3.9 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:

> "A requerente 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."

Informar 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.

5.3.9.1 Sempre que houver alteracões nas relevâncias assinaladas para os documentos (vide Nota do item 5.2.20), o parecer após o 6.21 não poderá ser de indeferimento (despacho 9.2).

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

5.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de Parecer Técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II)

5.4.1 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.

5.4.2 Utilizar o campo "Comentários/Justificativas" após o referido Quadro para comentar ou justificar as razões em cada situação.

Quadro referente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN e Sequências Biológicas	**Sim**	**Não**
O pedido foi encaminhado à ANVISA (art.229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/01)		
A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida (Resol. PR nº 69/2013)		
O pedido refere-se a Sequências Biológicas		

Comentários/Justificativas:

Figura 9 – quadro de considerações referentes a ANVISA, CGEN e Sequências Biológicas.

5.4.3 Preencher no Quadro 1 as informações sobre petições contendo Listagem de Sequências. Os campos 1 e 2 do código de controle alfanumérico apresentado devem ser informados no texto logo após o Quadro. Ver exemplo na figura 10.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências em formato impresso	1 a 10	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 10 – apresentação de petição com Listagem de sequências.

5.5 Cadastramento do Parecer Técnico no SISCAP

5.5.1 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 citados no Quadro 4.
e) Na fila “Pedidos já examinados que aguardam a publicação pelo administrativo”, assinar eletronicamente o parecer, escolher a revista e agendar na RPI.

6. RESPONSABILIDADE

Do examinador de patentes, chefe de divisão técnica e DIRPA.

7. REGISTROS

Parecer cadastrado no SISCAP.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 2
2. CAMPO DE APLICAÇÃO 2
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 2
4. DEFINIÇÕES E SIGLAS 2
5. PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR (6.22) 3
5.1 Verificação da elegibilidade 3
5.2 Preenchimento do Relatório de Busca 3
5.3 Cadastramento do Parecer 5
6. RESPONSABILIDADE 6
7. REGISTROS 6

1. OBJETIVO

Este documento estabelece procedimentos para a elaboração do parecer de exigência preliminar 6.22.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos pedidos de Patente de Invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Resolução 240/2019.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NBR ISO 9000:2005 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulários.

NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.

Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) – CQUAL-P001.

Diretrizes de exame.

Instruções Normativas 30/2013 e 31/2013.

Resolução PR nº 93/2013 – Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patente.

Resolução 240/2019 – Norma referente ao 6.22.

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para efeito deste procedimento são adotadas as definições e siglas dadas a seguir. Para outras definições e siglas ver procedimento **"CQUAL-P001 – Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)"**.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CPC: Cooperative Patent Classification (Classificação Cooperativa de Patentes).

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.

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 nº 9279 de 14 de maio de 1996.

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

5. PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR (6.22)

5.1 Verificação da elegibilidade

5.1.1 Para que o pedido de patente 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, 28.1, 27.2)
- 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 realizadas 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.

5.1.2 Pedidos divididos provenientes de pedidos não elegíveis (i.e. que não atendam aos critérios cf item 5.1.1) serão considerados não elegíveis.

5.2 Preenchimento do Relatório de Busca

5.2.1 Caso só tenham sido encontrados documentos considerados não impeditivos à patenteabilidade do pedido, não será emitida a exigência preliminar 6.22, conforme o Artigo 4º da Resolução 240/19.

5.2.1.1 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 P022 e P023, e os itens a seguir não serão executados.

5.2.1.2 Estando o pedido de patente de invenção em desacordo com a legislação nacional, o mesmo será examinado de acordo com os Procedimentos P022 e P023 e os itens a seguir não serão executados.

5.2.2 Gerar o modelo de parecer 6.22 a partir do SISCAP.

5.2.3 Preencher as informações necessárias, conforme itens a seguir.

5.2.3.1 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 nova classificação.

5.2.3.2 Campo 2 – Campo de busca

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

5.2.3.3 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 os seguintes parâmetros:
  - **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 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 um outro documento ou mais de um;
  - **A -** documento que define o estado geral da técnica, mas não é considerado de particular relevância;
  - **PN** – documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada nova quando o documento é considerado isoladamente; Documento faz parte do estado da técnica conforme o Artigo 11 §2º e §3º da LPI.

Nota 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), os parâmetros referentes a esse documento na coluna Relevância devem ser preenchidos como "N,I".

Nota 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), os parâmetros referentes a esse documento na coluna Relevância devem ser preenchidos como "N,Y".

Nota 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), os parâmetros referentes a esse documento na coluna Relevância devem ser preenchidos como "I,Y".

Nota 4: Quando não forem encontrados documentos considerados relevantes para novidade, atividade inventiva, preencher o campo "relevância" com os documentos mais próximos à matéria da invenção (A).

Para maiores informações sobre documentos do estado da técnica, ver o bloco II das Diretrizes de Exame da DIRPA.

5.2.3.4 Campo 4 – Referências Não Patentárias:

- **Autor/Publicação** – indicar todos os documentos não patentários encontrados na busca, seguindo a normalização para referências e citações da ABNT para o autor e título do documento.
- **Data de publicação** – informar a data de publicação do documento.
- **Relevância** – preencher com os mesmos critérios usados para o Campo 3.

5.2.3.5 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 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, o examinador deve informar de modo resumido no campo Observações as razões e justificativas para a não realização da busca.

5.3 Cadastramento do Parecer

5.3.1 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 os documentos de anterioridades 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.

6. RESPONSABILIDADE

Do examinador de patentes, chefe de divisão técnica e DIRPA.

7. REGISTROS

Parecer cadastrado no SISCAP.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 2

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 2

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS 2

5. PROCEDIMENTO 2

5.1 Análise do Pedido 2

5.2 Elaboração de Parecer Técnico 3

5.3 Conclusão do Parecer Técnico 8

5.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de Parecer Técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II) 9

5.5 Cadastramento do Parecer Técnico no SISCAP 10

6. RESPONSABILIDADE 10

7. REGISTROS 10

1. OBJETIVO

Este documento estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de Patente de Invenção após exigência preliminar (6.22).

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos pedidos de Patente de Invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Resolução 240/2019.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NBR ISO 9000:2005 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulários.

NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.

Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) – CQUAL-P001.

Diretrizes de exame.

Instruções Normativas 30/2013 e 31/2013.

Resolução PR nº 93/2013 – Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patente.

Resolução 240/2019 – Norma referente ao 6.22.

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para efeito deste procedimento são adotadas as definições e siglas dadas a seguir. Para outras definições e siglas ver procedimento **"CQUAL-P001 – Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)"**.

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

LPI: Lei da Propriedade Industrial nº 9.279 de 14/05/1996.

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

5. PROCEDIMENTO

5.1 Análise do Pedido

5.1.1 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.

5.1.2 Analisar a manifestação apresentada em resposta à exigência preliminar bem como novas vias do pedido apresentadas pelo requerente, quando couber.

5.1.2.1 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.

5.1.3 Observar se ocorrem irregularidades referentes ao disposto no artigo 22 da LPI (vide item 5.3.5).

5.1.4 Observar se as novas reivindicações incidem no disposto no Artigo 32 da LPI. Caso positivo, seguir as orientações contidas na Resolução PR nº 93/2013 e itens 5.2.25 deste Procedimento.

5.1.5 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.

5.1.6 Realizar a análise do pedido quanto aos requisitos e condições de patenteabilidade considerando a manifestação do requerente à exigência preliminar (6.22).

5.1.7 Elaborar o Parecer Técnico (Artigo 35 da LPI) de acordo com a Resolução 240/2019, considerando como base legal a LPI 9.279/1996, a Instrução Normativa 30/2013, a Resolução PR 93/2013, as Diretrizes de Exame 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.

5.2 Elaboração de Parecer Técnico

5.2.1 Gerar o parecer de segundo exame do SISCAP, já que a Busca foi previamente realizada na etapa de exigência preliminar 6.22.

5.2.2 Na redação do parecer, devem ser utilizadas as cláusulas tipo fornecidas pela DIRPA.

5.2.3 Informar que o parecer é uma resposta a uma exigência preliminar.

5.2.4 Informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer quando se tratar de pedido dividido, o número e a data da RPI na qual foi notificada a divisão (código 2.4) e reportar adicionalmente o número do pedido original.

5.2.4.1 Caso o pedido seja dividido após a emissão do 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 para elaboração de exigência preliminar (6.22) – DIRPA P030.

5.2.4.2 Para os pedidos com falta de unidade de invenção detectada na etapa de 6.22, caso o novo quadro reivindicatório apresentado possua outro conceito inventivo (que não foi buscado anteriormente), deve ser emitido nova exigência preliminar 6.22 para essa matéria.

5.2.5 Quando houver apresentação de petição de subsídios de terceiros ao exame após a emissão do 6.22, esse pedido será analisado como pedido sem exigência preliminar (visto que de acordo com o art. 2º inciso III da Resolução 240/2019 pedidos com subsídio não estão incluídos no projeto). Para análise do subsídio, o examinador deve seguir o Procedimento "Subsídios de Terceiros ao Exame Técnico" - DIRPA-P026.

5.2.6 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.

5.2.7 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 – apresentação de petição com apenas uma versão 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	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 – apresentação com versões diferentes das reivindicações em mais de uma petição

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 – versão modificada para adequação ao ato normativo	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 – 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 – apresentação de petição com duas versões de quadro reivindicatório

5.2.8 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, vide item 5.2.25.

5.2.9 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, 22/23 e 32 da LPI		
Artigos da LPI	**Sim**	**Não**
A matéria enquadra-se no Art. 10 da LPI (não se considera invenção)		X
A matéria enquadra-se no Art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta Unidade de Invenção (Art. 22 da LPI)	X	
O pedido está de acordo com disposto no Art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 5 – tabela de conformidade com os Artigos 10, 18, 22/23 e 32 da LPI.

5.2.10 Informar se o pedido está de acordo com os Artigos 24 e 25 da LPI, empregando o Quadro 3, reproduzido na Figura 6.

5.2.11 Se forem detectadas irregularidade(s) relativa(s) à Instrução Normativa 30/2013, no que diz respeito à falta de suficiência descritiva, associar ao Artigo 24 da LPI.

5.2.12 Se forem detectadas irregularidade(s) relativa(s) à Instrução Normativa 30/2013, no que diz respeito à falta de clareza, precisão ou não fundamentação das reivindicações no relatório descritivo associar ao Artigo 25 da LPI.

5.2.13 Comentar/justificar no campo "Comentários/Justificativas" do Quadro 3 todas as irregularidades encontradas relativas aos Artigos 24 e 25 da LPI.

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

Comentários/Justificativas:

Figura 6 – tabela de conformidade com os Artigos 24, 25 e demais irregularidades.

5.2.14 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.

5.2.15 Listar no Quadro 4, reproduzido na figura 7, todos os documentos citados no parecer técnico.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Cód.	Documento	Data de Publicação
D1	US XXXXXXX	DD/MM/YYYY
D2	EP XXXXXXX	DD/MM/YYYY
D3	Journal of Science and Technology, Vol. II, páginas XX a XX.	DD/MM/YYYY

Figura 7 – tabela de documentos citados no parecer técnico

5.2.16 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.

5.2.17 Considerar no exame o conteúdo completo de cada reivindicação, inclusive na ausência da expressão caracterizante, uma vez que a ausência desta ou seu posicionamento inadequado, por si só, não se configura em justificativa para não efetuar o exame do pedido.

5.2.18 Informar no Parecer Técnico quando não forem encontrados documentos considerados prejudiciais à novidade e/ou atividade inventiva da matéria reivindicada.

> **Nota:** Caso o examinador considere necessário utilizar no parecer um documento A para motivar o deslocamento da expressão "caracterizado por", o examinador 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).

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

5.2.20 Utilizar o campo "Comentários/Justificativas" após o Quadro 5 para:

> a) Explicitar as principais semelhanças ou diferenças frente aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva. Apontar, ainda, a(s) característica(s) revelada(s) no(s) documento(s) encontrado(s) que leve(m) a eventuais questionamentos desses requisitos de patenteabilidade. Informar a localização desta(s) característica(s) no documento de anterioridade (página, coluna, linhas, etc).
>
> b) Indicar e justificar qualquer descumprimento dos requisitos de patenteabilidade.

5.2.21 Suportar, 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/9º, 11, 13/14 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	
	Não	
Novidade	Sim	
	Não	
Atividade Inventiva/Ato Inventivo	Sim	
	Não	

Comentários/Justificativas:

Figura 8 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

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

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

5.2.24 Na hipótese do examinador inserir informações no parecer na forma de tabelas, identificar tal forma de apresentação como "tabela X" e não como quadro, de modo a não ocasionar confusão com relação aos Quadros 1 a 5 do modelo de parecer.

5.2.25 Para os pedidos que incidam no Artigo 32 da LPI, o preenchimento dos Quadros e comentários deve ser realizado conforme os subitens abaixo.

5.2.25.1 O Quadro 1 deve ser preenchido com os dados do Quadro Reivindicatório válido, cf definido na Resolução PR nº 93/2013.

5.2.25.2 No Quadro 2 deve ser assinalado que o pedido não está de acordo com o Artigo 32 da LPI.

5.2.25.3 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 Resolução 240/2019.

5.3 Conclusão do Parecer Técnico

5.3.1 Concluir o parecer técnico informando se a matéria objeto da proteção atende ou não aos requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Artigos 8º, 11, 13 e 15 da LPI), se o pedido de patente está ou não de acordo com a legislação vigente – Lei 9.279/1996 (Artigos 10, 18, 22, 24, 25, e 32 da LPI) – e indicar o despacho exarado, que poderá ser de exigência (6.1), de ciência (7.1) ou de deferimento (9.1).

5.3.2 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 5.3.1.

5.3.3 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 5.3.1.

5.3.4 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria pleiteada se enquadrar nos Artigos 10 e/ou 18 da LPI. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos Artigos da LPI citados no item 5.3.1.

5.3.5 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido não estar adequado à natureza correta.

5.3.6 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar

irregularidades relativas ao Artigo 22 da LPI 9.279/1996.

5.3.7 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao Art. 32 da LPI 9.279/1996, ver Resolução 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).

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

Informar 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.

5.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de Parecer Técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II)

5.4.1 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.

5.4.2 Utilizar o campo "Comentários/Justificativas" após o referido Quadro para comentar ou justificar as razões em cada situação.

Quadro referente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN e Sequências Biológicas	Sim	Não
O pedido foi encaminhado à ANVISA (art.229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/01)		
A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida (Resol. PR nº 69/2013)		
O pedido refere-se a Sequências Biológicas		

Comentários/Justificativas:

Figura 9 – quadro de considerações referentes a ANVISA, CGEN e Sequências Biológicas.

5.4.3 Preencher no Quadro 1 as informações sobre petições contendo Listagem de Sequências. Os campos 1 e 2 do código de controle alfanumérico apresentado devem ser informados no texto logo após o Quadro. Ver exemplo na figura 10.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências em formato impresso	1 a 10	XXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências*	Código de controle	XXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Quadro Reivindicatório	1 a 3	XXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Desenhos	1 e 2	XXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Resumo	1	XXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA

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

Figura 10 – apresentação de petição com Listagem de sequências.

5.5 Cadastramento do Parecer Técnico no SISCAP

5.5.1 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) Na fila “Pedidos já examinados que aguardam a publicação pelo administrativo”, assinar eletronicamente o parecer, escolher a revista e agendar na RPI.

6. RESPONSABILIDADE

Do examinador de patentes, chefe de divisão técnica e DIRPA.

7. REGISTROS

Parecer cadastrado no SISCAP.

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 2

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 2

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS 2

5. PROCEDIMENTO 2

5.1 Análise do Pedido 2

5.2 Elaboração de Parecer Técnico 3

5.3 Conclusão do Parecer Técnico 9

5.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de Parecer Técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II) 10

5.5 Cadastramento do Parecer Técnico no SISCAP 10

6. RESPONSABILIDADE 11

7. REGISTROS 11

1. OBJETIVO

Este documento estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de Patente de Invenção após exigência de Pré-exame (6.20) que forem realizados na vigência da Resolução 241/2019 (6.21).

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se aos pedidos de Patente de Invenção em fase de primeiro exame abrangidos pela Resolução 227/2018 (projeto piloto do 6.20).

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NBR ISO 9000:2005 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulários.

NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.

Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) – CQUAL-P001.

Diretrizes de exame do INPI.

Instruções Normativas 30/2013 e 31/2013.

Resolução PR nº 93/2013 – Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patente.

Resolução INPI/PR 227/2018 – Norma referente à exigência de pré-exame (6.20).

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para efeito deste procedimento são adotadas as definições e siglas dadas a seguir. Para outras definições e siglas ver procedimento **"CQUAL-P001 – Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)"**.

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

LPI: Lei da Propriedade Industrial nº 9.279 de 14/05/1996.

RPI: Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

5. PROCEDIMENTO

5.1 Análise do Pedido

5.1.1 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.

5.1.2 Analisar a manifestação apresentada em resposta à exigência de Pré-exame bem como novas vias do pedido apresentadas pelo requerente, quando couber.

5.1.2.1 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.

5.1.3 Observar se ocorrem irregularidades referentes ao disposto no artigo 22 da LPI (vide item 5.3.6).

5.1.4 Observar se as novas reivindicações incidem no disposto no Artigo 32 da LPI. Caso positivo, seguir as orientações contidas na Resolução PR nº 93/2013 e item 5.2.25 deste Procedimento.

5.1.5 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.

5.1.5.1 Para os pedidos que potencialmente incidem no Art. 10 inciso IX da LPI, pode ser feito um levantamento em bancos de dados unicamente 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 os resultados provenientes, que devem ser carregados no SISCAP utilizando o formulário de Estratégia de Busca disponível.

5.1.6 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 de Pré-exame (6.20) como subsídio ao exame técnico.

5.1.7 Elaborar o Parecer Técnico (Artigo 35 da LPI) de acordo com a Resolução 227/2018, considerando como base legal a LPI 9.279/1996, a Instrução Normativa 30/2013, a Resolução PR 93/2013, as Diretrizes de Exame 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.

5.2 Elaboração de Parecer Técnico

5.2.1 Gerar o parecer de segundo exame do SISCAP, já que a Busca foi previamente realizada na etapa de exigência de Pré-exame (6.20). Eventuais documentos obtidos conforme item 5.1.5.1 ou documentos relevantes obtidos em busca complementar devem ser incluídos no Quadro 4.

5.2.2 Na redação do parecer, devem ser utilizadas as cláusulas tipo fornecidas pela DIRPA.

5.2.3 Informar que o parecer é uma resposta a uma exigência de pré-exame.

5.2.4 Informar, antes do Quadro 1 do modelo de parecer e quando se tratar de pedido dividido, o número e a data da RPI na qual foi notificada a divisão (código 2.4) e reportar adicionalmente o número do pedido original.

5.2.4.1 Caso o pedido seja dividido após a emissão do 6.20 e não haja busca e exame para a matéria dividida, esse pedido será analisado como pedido sem exigência de pré-exame e deverá ser processado de acordo com o Procedimento para elaboração de exigência preliminar (6.22) – DIRPA P030.

5.2.5 Quando houver apresentação de petição de subsídios de terceiros ao exame após a emissão do 6.20, esse pedido será analisado como pedido sem exigência preliminar (visto que de acordo com o art.2º item III da Resolução 227/2018 pedidos com subsídio não estão incluídos no projeto). Para análise do subsídio, o examinador deve seguir o Procedimento "Subsídios de Terceiros ao Exame Técnico" - DIRPA-P026.

5.2.6 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.

5.2.7 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 – apresentação de petição com apenas uma versão 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	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 – apresentação com versões diferentes das reivindicações em mais de uma petição

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 – versão modificada para adequação ao ato normativo	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 – 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 – apresentação de petição com duas versões de quadro reivindicatório

5.2.8 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, vide item 5.2.25.

5.2.9 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, 22/23 e 32 da LPI		
Artigos da LPI	**Sim**	**Não**
A matéria enquadra-se no Art. 10 da LPI (não se considera invenção)		X
A matéria enquadra-se no Art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta Unidade de Invenção (Art. 22 da LPI)	X	
O pedido está de acordo com disposto no Art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:

Figura 5 – tabela de conformidade com os Artigos 10, 18, 22/23 e 32 da LPI.

5.2.10 Informar se o pedido está de acordo com os Artigos 24 e 25 da LPI, empregando o Quadro 3, reproduzido na Figura 6.

5.2.11 Se não foi questionada a suficiência descritiva nos escritórios/autoridades citados na exigência de Pré-exame (6.20), considera-se atendido o Artigo 24 da LPI. Mas se o examinador entender que há irregularidade(s) relativa(s) à Instrução Normativa 30/2013 ou Diretrizes de exame do INPI, no que diz respeito à falta de suficiência descritiva, deve associar ao Artigo 24 da LPI.

5.2.12 Se forem detectadas irregularidade(s) relativa(s) à Instrução Normativa 30/2013, no que diz respeito à falta de clareza, precisão ou não fundamentação das reivindicações no relatório descritivo deve-se associar ao Artigo 25 da LPI.

5.2.13 Comentar/justificar no campo "Comentários/Justificativas" do Quadro 3 todas as irregularidades encontradas relativas aos Artigos 24 e 25 da LPI.

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

Comentários/Justificativas:

Figura 6 – tabela de conformidade com os Artigos 24, 25 e demais irregularidades.

5.2.14 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.

5.2.15 Listar no Quadro 4, reproduzido na figura 7, os documentos que serão citados no parecer técnico.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Cód.	Documento	Data de Publicação
D1	US XXXXXXX	DD/MM/YYYY
D2	EP XXXXXXX	DD/MM/YYYY
D3	Journal of Science and Technology, Vol. II, páginas XX a XX.	DD/MM/YYYY

Figura 7 – tabela de documentos citados no parecer técnico

5.2.16 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.

5.2.17 Considerar no exame o conteúdo completo de cada reivindicação, inclusive na ausência da expressão caracterizante, uma vez que a ausência desta ou seu posicionamento inadequado, por si só, não se configura em justificativa para não efetuar o exame do pedido.

5.2.18 Informar no Parecer Técnico quando não forem encontrados documentos considerados prejudiciais à novidade e/ou atividade inventiva da matéria reivindicada.

> **Nota:** Caso o examinador considere necessário utilizar no parecer um documento A para motivar o deslocamento da expressão "caracterizado por", deve incluir o documento A no Quadro 4, assim como as justificativas e comentários. 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).

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

5.2.20 Utilizar o campo "Comentários/Justificativas" após o Quadro 5 para:

> a) Explicitar as principais semelhanças ou diferenças frente aos documentos considerados relevantes para novidade e/ou atividade inventiva. Apontar, ainda, a(s) característica(s) revelada(s) no(s) documento(s) encontrado(s) que leve(m) a eventuais questionamentos desses requisitos de patenteabilidade. Informar a localização desta(s) característica(s) no documento de anterioridade (página, coluna, linhas, etc).
>
> b) Indicar e justificar qualquer descumprimento dos requisitos de patenteabilidade.

> **Nota**: caso o examinador não concorde com a relevância apontada para algum documento conforme o parecer de exigência de Pré-exame (6.20), poderá discutir o documento de acordo com sua avaliação.

5.2.21 Suportar, 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/9º, 11, 13/14 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	
	Não	
Novidade	Sim	
	Não	
Atividade Inventiva/Ato Inventivo	Sim	
	Não	

Comentários/Justificativas:

Figura 8 – quadro de análise dos requisitos de patenteabilidade.

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

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

5.2.24 Na hipótese do examinador inserir informações no parecer na forma de tabelas, identificar tal forma de apresentação como "tabela X" e não como quadro, de modo a não ocasionar confusão com relação aos Quadros 1 a 5 do modelo de parecer.

5.2.25 Para os pedidos que incidam no Artigo 32 da LPI, o preenchimento dos Quadros e comentários deve ser realizado conforme os subitens abaixo.

5.2.25.1 O Quadro 1 deve ser preenchido com os dados do Quadro Reivindicatório válido, cf definido na Resolução PR nº 93/2013.

5.2.25.2 No Quadro 2 deve ser assinalado que o pedido não está de acordo com o Artigo 32 da LPI.

5.2.25.3 Opcionalmente, as colunas do Quadro 3 podem ser preenchidas com "–". No campo "Comentários/Justificativas" inserir a cláusula tipo correspondente.

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

5.2.25.5 Aproveitar toda matéria patenteável contida no quadro reivindicatório recusado e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com o Artigo 5º parágrafo terceiro da Resolução 227/2018.

5.3 Conclusão do Parecer Técnico

5.3.1 Concluir o parecer técnico informando se a matéria objeto da proteção atende ou não aos requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Artigos 8º, 11, 13 e 15 da LPI), se o pedido de patente está ou não de acordo com a legislação vigente – Lei 9.279/1996 (Artigos 10, 18, 22, 24, 25, e 32 da LPI) – e indicar o despacho exarado, que poderá ser de exigência (6.1), de ciência (7.1) ou de deferimento (9.1).

5.3.2 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 5.3.1.

5.3.3 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 5.3.1.

5.3.4 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – elaborar quando toda a matéria pleiteada se enquadrar nos Artigos 10 e/ou 18 da LPI. A ciência de parecer deve ser fundamentada nos Artigos da LPI citados no item 5.3.1

5.3.5 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido não estar adequado à natureza correta.

5.3.6 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao Artigo 22 da LPI 9.279/1996.

5.3.7 Parecer de Ciência (despacho 7.1) – No caso do pedido apresentar irregularidades relativas ao Art. 32 da LPI 9.279/1996, ver Resolução 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).

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

Informar 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.

5.4 Especificidades para o preenchimento dos modelos de Parecer Técnico para a Coordenação Geral de Patentes II (CGPAT II)

5.4.1 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.

5.4.2 Utilizar o campo "Comentários/Justificativas" após o referido Quadro para comentar ou justificar as razões em cada situação.

Quadro referente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN e Sequências Biológicas	**Sim**	**Não**
O pedido foi encaminhado à ANVISA (art.229-C da LPI, incluído pela Lei 10.196/01)		
A exigência ref. ao acesso ao patrimônio genético nacional foi emitida (Resol. PR nº 69/2013)		
O pedido refere-se a Sequências Biológicas		

Comentários/Justificativas:

Figura 9 – quadro de considerações referentes a ANVISA, CGEN e Sequências Biológicas.

5.4.3 Preencher no Quadro 1 as informações sobre petições contendo Listagem de Sequências. Os campos 1 e 2 do código de controle alfanumérico apresentado devem ser informados no texto logo após o Quadro. Ver exemplo na figura 10.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	Nº da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 25	XXXXXXXXXXX	DD / MM / AAAA
Listagem de sequências em formato impresso	1 a 10	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 10 – apresentação de petição com Listagem de sequências.

5.5 Cadastramento do Parecer Técnico no SISCAP

5.5.1 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 citados no Quadro 4.
e) Na fila “Pedidos já examinados que aguardam a publicação pelo administrativo”, assinar eletronicamente o parecer, escolher a revista e agendar na RPI.

6. RESPONSABILIDADE

Do examinador de patentes, chefe de divisão técnica e DIRPA.

7. REGISTROS

Parecer cadastrado no SISCAP.