



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**RESOLUÇÃO INPI/PR N° 240, DE 03 DE JULHO DE 2019**  
**RESOLUTION INPI/PR N° 24, OF JULY 3, 2019**

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

**Subject:** Regulates the preliminary requirements for a patent deposit for an invention whose examination is pending and for which no searches were carried out by Patent Offices of other countries, International or Regional Organizations.

**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 n° 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Ordinance MDIC n° 11, de 27 de janeiro de 2017,

**THE PRESIDENT and THE DIRECTOR OF PATENTS, COMPUTER PROGRAMS AND TOPOGRAPHIES OF INTEGRATED CIRCUITS OF THE NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY**, in accordance with the legal power granted to them by Articles 17, XI and 19 of the INPI Regimental Structure, approved by the Decree No. 8.854 of September 22, 2016, and item XII of Article 152 of the Internal Regulation, approved by Portaria MDIC No. 11 of January 27, 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 n° 9.279, de 1996 (LPI);

**CONSIDERING** the urgency in decisions of patent applications filed more than ten (10) years ago as a means of reducing losses to society resulting from the extension of the patent term provided for in Article 40, single paragraph, of Law No. 9,279 of 1996 (LPI);

**RESOLVEM:**

**DECIDE:**

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

Art. 1º This Resolution regulates the analysis of patent applications pending examination for which no prior art searches in Patent Offices of other countries and International or Regional Organizations was carried out.

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

Art. 2. The preliminary report regulated by this Resolution applies to the patent application:

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

I - not submitted to the first technical examination carried out by INPI;

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

II - not subject to any type of priority examination in INPI;

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

III - not containing third-party observations or ANVISA observations;

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

IV – not having a corresponding application with prior art searches carried out by Patent Offices of other countries and International or Regional Organizations;

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

V - with filing date up to 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.

Single paragraph. Once the patent application has been exempted from the preliminary report regulated by this Resolution, such exemption will also fall upon its divided applications.

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:

Art. 3. Once the requirements of Article 2 of this Resolution have been fulfilled, the Patent, Computer Programs and Topography of Integrated Circuits Board (DIRPA) will publish the preliminary report with the following content:

I – relatório de busca; e

I – search report; and

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.

II - requirement for the applicant to amend the application and/or present arguments regarding to the patentability requirements (Article 8 of Law 9.279 of May 14, 1996, LPI), according to the documents cited in the search report.

§ 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.

§1º. The answer to the preliminary report presenting amendments to the claims must comply with the provisions of national legislation, of INPI/PR Normative Instructions N°. 30 and 31 of 4 December 2013, and the examination guidelines in force.

§ 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.

§ 2º. If the amendment leads to an increase in the number of claims in relation to those for which the examination was requested, the examination fee shall be supplemented.

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

Art. 4. In cases in which the search report mentioned in Article 3 refers only to documents that are not considered relevant to the patentability, the preliminary report will not be published, and the technical examination will be carried out.

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

Art. 5. The applicant will have 90 (ninety) days to respond to the preliminary report referred to in Article 3 of this Resolution, counted from the date of publication in the 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.

§ 1º If the applicant does not respond to the preliminary report in said period, the application will be definitively shelved in accordance with Article 36 of the LPI.

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

§ 2º Once the preliminary report is responded, the INPI will continue the technical examination.

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

Art. 6. The examination of the request shall be limited to the documents cited in the search report referred to in Article 3 of this Resolution.

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

§ 1º The patent shall be granted once the claims presented are adequate to the prior art cited as impeditive to patentability, and the application is in accordance with national legislation.

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

§ 2º In case of refusal of the claims based on Article 32 of the LPI, the examiner shall assess whether the rejected claims contain patentable subject matter which can be used as a subsidy for the technical examination, according to the Guidelines on the applicability of provisions of Article 32, of Law 9279/96, in the patent applications, under the INPI, item 2.5.

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

Art. 7. This Resolution comes into effect as of August 1st, 2019.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2019

Rio de Janeiro, July 3rd, 2019

**CLÁUDIO VILAR FURTADO**

Presidente/President

**LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE**

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

Director of Patents, Computer Programs and Topographies of Integrated Circuits