



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

**RESOLUÇÃO INPI/PR N° 241, DE 03 DE JULHO DE 2019**

**RESOLUTION INPI / PR No. 241 OF JULY 3<sup>rd</sup>, 2019**

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

**Subject:** Regulates the preliminary requirement of the patent application of inventions pending examination, for which prior art searches carried out by other countries or other Regional or International Organizations's Patent Offices is available.

**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 Portaria 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 powers granted to them by Articles 17, item XI, and 19 of INPI's governance structure, approved by Decree No. 8,854 of 22 September 2016, and item XII of Article 152 of the Internal Regulation, approved by Ordinance MDIC No. 11, of 27 January 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 deciding on patent applications filed more than 10 (ten) years ago as a means of reducing losses to society resulting from the extension of the patent term provided in Article 40, single paragraph, of Law No. 9.279 of 1996 (LPI);

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

CONSIDERING that the search results held by patent offices in other countries and by international or regional organizations can be used to expedite INPI's technical decision-making;

**RESOLVEM:**

DECIDE:

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

Art. 1. This resolution regulates the analysis of patent applications for inventions pending examination, for which prior art searches carried out by Patent Offices of other countries and International or Regional Organizations is available.

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

IV – having corresponding application with searches of prior art carried out by Patents Offices of other countries and of 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 in 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 limitado aos documentos de anterioridade citados nas buscas e/ou no exame técnico realizados por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais; e

I - search report limited to prior art documents cited in the searches and/or technical examination carried out by Patent Offices of other countries and of International or Regional Organizations; 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, 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.

§1 – The answer to the preliminary report presenting amendments to the claims filed must comply with the provisions of national legislation, of the INPI/PR Normative Instructions No. 30 and No. 31 of December 4, 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 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. 4. 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. 5º Por ocasião do prosseguimento do exame do pedido, o mesmo deverá limitar-se aos documentos citados no relatório de busca a que se refere o artigo 3º, desta Resolução.

Art. 5. The examination of the application shall be limited to the documents cited in the search report referred to in Article 3 of this Resolution.

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

§ 1º The examination conducted by Patent Offices of other countries and International or Regional Organizations shall be deemed as a subsidy to the INPI examination.

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

§ 2º 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.

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

§ 3º The application shall be rejected, if the claims are not adequate to the prior art cited as impeditive to the patentability and if arguments regarding the patentability requirements are not presented.

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

§ 4º In case of refusal of the claims based on Article 32 of the LPI, the examiner should 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 INPI, item 2.5.

Art. 6º Está revogada a Resolução INPI/PR N° 227, de 25 de outubro de 2018.

Art. 6. Resolution INPI/PR No. 227 of October 25, 2018 is hereby revoked.

Art. 7º Está suspensa a Instrução Normativa INPI/DIRPA N° 2, de 06 de junho de 2016.

Art. 7. The INPI/DIRPA Normative Instruction No. 2 is suspended as of June 6, 2016.

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

Art. 8º This Resolution will come into effect as of July 22, 2019.

Rio de Janeiro, 3 de julho de 2019

Rio de Janeiro, 3 July 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**