



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 227, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018

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

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

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

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

RESOLVEM:

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

Art. 2º O aproveitamento do resultado das buscas disciplinado nesta Resolução aplica-se ao pedido de patente:

- I - não submetido ao primeiro exame técnico realizado pelo INPI;
- II - não objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário no INPI;
- III - não contendo petição de subsídios ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA; e
- IV - possuindo pedido correspondente com buscas de anterioridade realizadas por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais;

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

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

II - solicitação ao depositante para adequar o pedido e/ou apresentar argumentações quanto aos requisitos de patenteabilidade (art. 8º da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, LPI), conforme os documentos citados no relatório de busca.

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

Art. 4º O depositante disporá de 60 (sessenta) dias para se manifestar quanto à exigência de pré-exame a que se refere o art. 3º desta Resolução, contados da data de publicação na RPI.

§ 1º Não respondida a exigência de pré-exame dentro do prazo previsto no caput deste artigo, o pedido será arquivado de acordo com o art. 34 da LPI.

§ 2º Respondida a exigência de pré-exame, o INPI prosseguirá o exame do pedido.

§ 3º Respondida a exigência de pré-exame com adequação do pedido, a mesma deverá respeitar as disposições dos arts. 10, 18, 22, 24, 25 e 32 da LPI e das Instruções Normativas INPI/PR nº 30 e nº 31, de 04 de dezembro de 2013.

Art. 5º Por ocasião do exame técnico do pedido, o relatório de busca disposto no art. 3º desta Resolução corresponderá ao relatório de busca previsto no art. 35 da LPI, sem prejuízo da realização de buscas complementares.

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

§ 2º 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.



§ 3º Nos casos de recusa do quadro reivindicatório com base no art. 32 da LPI, o examinador deverá avaliar se o quadro recusado contém matéria patenteável e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com as Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI, item 2.5.

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2018.



LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Presidente



LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAJE

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