



Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio Exterior

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

INPI

MANUAL PARA O DEPOSITANTE DE PATENTES

DIRETORIA DE PATENTES

DIRPA

Setembro de 2015

APRESENTAÇÃO

O objetivo desse manual é auxiliar os depositantes de patentes com relação aos atos necessários a serem praticados no INPI, bem como apresentar os principais conceitos de questões vinculadas à Propriedade Industrial em matéria de patentes.

O manual contém, na sua introdução, informações importantes relativas à forma como os serviços realizados pelo INPI devem ser iniciados e acompanhados pelo depositante, com destaque para os sistemas da **Plataforma e-patentes**, visando a modernização do processamento dos pedidos de patentes e das patentes no INPI.

O conteúdo do manual consiste de conceitos básicos e disposições gerais sobre pedidos de patentes e patentes, procedimentos para elaboração, depósito e acompanhamento de um pedido de patente ou certificado de adição, obrigações do titular da patente e informações sobre os Exames Prioritários relativos às Patentes Verdes e às Patentes relacionadas à Saúde Pública e sobre a Opinião Preliminar de Patentes.

Como referências para elaboração do manual foram empregados:

- Lei nº 9279/1996 - Lei da Propriedade Industrial – LPI, instruções normativas e resoluções vigentes no INPI.
- Diretrizes de Exames, disponíveis no portal do INPI e no Sistema de Cadastramento da Produção (SISCAP);
- Consultas sobre procedimentos administrativos às equipes da Diretoria de Patentes - DIRPA: Serviço de Assuntos Especiais de Patentes – SAESP e dos Serviços da Coordenação de Suporte Administrativo de Patentes – COSAP;
- Manual original da Coordenação Geral de Ação Regional (CGAR) e Guias de Depósitos de 2008, anteriormente disponíveis no portal do INPI.

Elaboração: Serviço de Assuntos Especiais da Diretoria de Patente
SAESP/DIRPA/INPI

INTRODUÇÃO

INFORMAÇÕES PRELIMINARES IMPORTANTES

- 1- As dúvidas e questionamentos dos depositantes podem ser enviados pelo sistema “**Fale Conosco**”, acessível no portal do INPI e serão respondidas em até 8 (oito) dias corridos. O atendimento é feito pelo **Serviço de Assuntos Especiais de Patentes – SAESP** da **DIRPA**. O SAESP presta também serviço presencial para o usuário externo, de orientação técnica e processual sobre pedidos de patentes (Rua São Bento, 1 – 17º andar – Rio de Janeiro, telefones: (0xx21) 3037-3797 / 3314 / 3547 / 3662 / 3638 / 3679 / 3601 / 4178/ 4376) das 10:00 às 16:30h de segunda a sexta-feira. O atendimento presencial é feito por ordem de chegada, sendo possível também um agendamento de dia e horário.

- 2- Os serviços do INPI são realizados mediante pagamento de retribuição recolhida através de Guia de Recolhimento da União (**GRU**). Esta guia é gerada eletronicamente e acessada através do portal do INPI (www.inpi.gov.br). O INPI tem diversos serviços realizados via Internet, que dependem da criação de login e senha. Para emitir a guia, o usuário deve, portanto, efetuar antecipadamente seu cadastro, acessando “**e-INPI - Cadastre-se aqui!**” na página inicial do portal.

IMPORTANTE: NÃO SE ACEITA O AGENDAMENTO DE PAGAMENTO!

- 3- Quem pode praticar ato junto ao INPI:
 - Cliente: Pessoa física ou jurídica domiciliada no País, que não possua um procurador;
 - Todo e qualquer cidadão, em nome de terceiros, por meio de instrumento de mandato, nos termos do Art. 216, da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9279/96 de 14/05/96) (Advogado ou Procurador, sem habilitação especial, e Agentes da Propriedade Industrial – API);
 - No caso de usuários estrangeiros, a pessoa física ou jurídica é obrigada a constituir e manter um procurador no Brasil, com poderes para representá-la administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações (Art. 217 da LPI).

Para saber mais, acesse “**e-INPI - Cadastre-se aqui!**” na página inicial do portal e veja a página “**Cadastro nos Serviços INPI**”.

- 4- No portal podem ser acessados os formulários de requerimento dos pedidos.
- 5- Após depositar o pedido ou petição, o requerente deverá consultar regularmente a **Revista da Propriedade Industrial (RPI)**, disponibilizada gratuitamente no portal do INPI, publicada sempre às terças-feiras, que é a publicação oficial do INPI.
- 6- Sistema **PUSH** – É facultado ao usuário a inscrição no sistema PUSH, disponibilizado no portal do INPI, para receber automaticamente, via e-mail, informações sobre o andamento dos processos previamente cadastrados, incluídas as exigências formais. No entanto, esse cadastramento não substitui a consulta a RPI, pois caso o e-mail do usuário não esteja configurado corretamente o e-mail do INPI poderá ser enviado para a Caixa de Spam/Lixo eletrônico.
- 7- Sistema **PAG** – Sistema de Protocolo Automatizado Geral é o sistema responsável pela confecção de etiquetas de protocolo quando é feita a recepção da documentação referente aos serviços solicitados ao INPI.
- 8- **Plataforma e-Patentes** - Acessada na página inicial do portal do INPI - “**e-Patentes**”.
- O **e-Patentes** é um amplo conjunto de soluções que visam à modernização do processamento das patentes dentro do INPI. Esse conjunto de soluções engloba sistemas tanto na área de **e-Administração Pública** (melhorias internas e/ou na comunicação com outros órgãos do governo) como na área de **e-Serviços Públicos** (melhorias na comunicação com o público externo).
- Os módulos para comunicação com o público externo na área de **e-Serviços Públicos** são os seguintes:

Módulo 1 - Disponibilização via web de Documentos e Estatísticas que compõem um processo de Pedido de Patente

Compreende os Sistemas **e-Patentes/Parecer (e-parecer)**, **e-Patentes/Carta-Patente (e-carta)**, **e-Patentes/Vista (e-vista)**:

- Sistema **e-Patentes/Parecer (e-parecer)** – permite ao usuário INPI acessar os pareceres gerados de acordo com o Art. 35 da LPI, por ocasião do exame dos pedidos de patente. Os pareceres que são publicados na RPI estão disponíveis gratuitamente no portal do INPI na forma de arquivos com extensão PDF e

certificação digital, assim como os documentos de anterioridade citados. O principal objetivo deste sistema é facilitar o acesso à documentação produzida pelos examinadores de patentes do INPI e agilizar a manifestação do usuário no prazo determinado pelo Art. 36 da LPI.

- Sistema **e-Patentes/Carta-Patente (e-carta)** – Permite ao usuário do INPI acessar Cartas-Patentes ou Certificados de Adição de Invenção concedidos de acordo com o Art. 38 da LPI. Estes documentos estão disponíveis no portal do INPI na forma de arquivos com extensão PDF e certificação digital. O principal objetivo deste sistema é facilitar o acesso à documentação produzida pelo INPI e agilizar a manifestação de terceiros no prazo determinado pelo Art. 51 da LPI.
- Sistema **e-Patentes/vista (e-vista)** – vista de Processos de Patentes. Tem como objetivo prover o acesso a informações e documentos públicos (não sigilosos) de pedidos de patentes. Os principais objetivos dessa ferramenta são: o trabalho sem papel, redução de custos e a viabilidade de acesso para leitura dos processos do INPI via web. O que intenciona-se através dessa ferramenta é o melhor e mais rápido acesso da sociedade às informações de documentos de patentes, fornecendo acesso em tempo real à documentação patentária do Instituto. O acesso ao e-Vista é feito com a utilização da senha/login da GRU.

Módulo 2 – Depósito Eletrônico

Compreende as ferramentas necessárias para realização do depósito e/ou peticionamento eletrônico de documentos de patente no INPI por meio do Sistema **e-Patentes/Depósito (e-depósito)** com a utilização obrigatória de Certificação Digital. O sistema foi lançado em 20/03/2013. Informações sobre o sistema e manuais de uso, cartilha e apresentações explicativas estão disponíveis on-line. Os usuários podem fazer o download do programa e usá-lo off-line para preenchimento do formulário de depósito e incluir os documentos pertinentes. Para enviar os documentos para o INPI, é necessário, previamente, o credenciamento do certificado digital no Sistema **e-depósito**. Ou seja, o usuário precisa ter um dispositivo de certificação digital (certificado de software, token ou smartcard) para ter condições de assinar eletronicamente os documentos enviados de acordo com os padrões estabelecidos pela ICP-Brasil¹. Trata-se de um pré-requisito

¹ Sigla no Brasil para Infra-estrutura de Chaves Públicas, um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos elaborados para suportar um sistema criptográfico com base em certificados digitais.

indispensável para realização do procedimento de depósito eletrônico. No portal do INPI podem ser encontrados maiores detalhes dos procedimentos necessários, inclusive links para o ITI (Instituto de Tecnologia da Informação) que é o órgão nacional responsável pela determinação das autoridades certificadoras da ICP Brasil. Além disso, é importante atentar para o fato que assinatura digital do documento deve ser feita pelo responsável legal (depositante ou procurador).

Módulo 3 – Listagens de Sequências Biológicas

Consiste do chamado **SisBioList**, ferramenta desenvolvida pela Diretoria de Patentes (DIRPA) para facilitar o cumprimento do Art. 2 da Resolução PR nº 70/2013, para o depósito eletrônico das listagens de sequências: "O depositante de Pedido de Patente que contenha em seu objeto uma ou mais sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos, que sejam fundamentais para a descrição da invenção, deverá representá-las em uma "Listagem de Sequências", com vistas à aferição da suficiência descritiva, de que trata o Art. 24 da LPI" (vide item 3.1.3 do Manual). O Sistema SisBioList visa garantir que os processos de patente, envolvendo listagens de sequências biológicas, possam ser analisados mais eficientemente, garantindo uma melhor proteção das matérias reivindicadas.

9- e-PCT - Depósito Internacional

A partir de 20 de outubro de 2014, o sistema ePCT-filing é o meio indicado pelo INPI para o depósito de pedidos internacionais PCT e documentos associados. O ePCT é um serviço online da OMPI que permite aos Escritórios receptores, Autoridades Internacionais e usuários cadastrados acesso eletrônico seguro aos pedidos internacionais depositados através do PCT.

10- No portal do INPI em "**Legislação**" – "**Patente**", além da LPI podem ser acessados a Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001 (que altera e acresce dispositivos à LPI), as instruções normativas e resoluções vigentes no INPI, incluindo as Diretrizes de Exame já publicadas:

- Patentes de Modelo de Utilidade - Resolução PR Nº 85/2013;
- Patentes - Geral - Módulo I (conteúdo do Pedido de Patente Resolução PR Nº 124/2013;
- Patentes de Biotecnologia - Resolução PR Nº 144/2015;
- Aplicabilidade do disposto no Art. 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI- Resolução PR Nº 93/2013

SUMÁRIO

1 - CONCEITOS BÁSICOS

1.1 - O QUE É UMA PATENTE

1.1.1 - O QUE PODE SER PATENTEADO NO BRASIL

1.2 - CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DAS PATENTES

1.3 - TERRITÓRIO DE VALIDADE DE UMA PATENTE

1.4 - EXPECTATIVA DE DIREITO

1.5 - VIGÊNCIA DAS PATENTES

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE PATENTES

2.1 - NATUREZA DAS PATENTES

2.1.1 - PATENTE DE INVENÇÃO

2.1.1.1 - CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

2.1.2 - MODELO DE UTILIDADE

2.2 - REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

2.2.1 - ESTADO DA TÉCNICA

2.2.1.1 - PERÍODO DE GRAÇA

2.2.1.2 - PRIORIDADE UNIONISTA

2.2.1.3 - PRIORIDADE INTERNA

2.2.2 - NOVIDADE

2.2.3 - ATIVIDADE INVENTIVA E ATO INVENTIVO

2.2.4 - APLICAÇÃO INDUSTRIAL

2.3 - CONDIÇÕES DE PATENTEABILIDADE (INVENÇÃO OU MODELO DE UTILIDADE)

2.3.1 - SUFICIÊNCIA DESCRITIVA

2.3.2 - UNIDADE DO PEDIDO

2.3.3 - CLAREZA E PRECISÃO DAS REIVINDICAÇÕES

2.4 - MATÉRIA EXCLUÍDA DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA

3 - ELABORAÇÃO DE UM PEDIDO DE PATENTE OU CERTIFICADO DE ADIÇÃO

3.1 - CONTEÚDO TÉCNICO

3.1.1 - RELATÓRIO DESCRITIVO

3.1.2 - REIVINDICAÇÕES

3.1.3 - LISTAGEM DE SEQUÊNCIAS

3.1.4 - DESENHOS

3.1.5 - RESUMO

4 - PROCEDIMENTOS PARA DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE OU CERTIFICADO DE ADIÇÃO

- 4.1 - ORIENTAÇÕES PRELIMINARES
- 4.2 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DEPÓSITO
 - 4.2.1 - FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO
- 4.3 - PROCEDIMENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
 - 4.3.1 - RECEPÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO INICIAL
 - 4.3.2 - RECEPÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES ADICIONAIS
 - 4.3.3 - CONFERÊNCIA DAS DOCUMENTAÇÕES
 - 4.3.4 - ACOMPANHAMENTO DO DEPÓSITO DO PEDIDO

5 - OBRIGAÇÕES DO TITULAR DA PATENTE

- 5.1 - PAGAMENTO DE ANUIDADES
- 5.2 - PEDIDO DE EXAME TÉCNICO
 - 5.2.1 - ACOMPANHAMENTO DO EXAME TÉCNICO
- 5.3 - PAGAMENTO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA-PATENTE
- 5.4 - EXPLORAÇÃO EFETIVA DE PATENTE
- 5.5 - DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO
- 5.6 - OFERTA DE LICENÇA

6 - EXAMES PRIORITÁRIOS

- 6.1 - IDOSOS, CONTRAFAÇÃO E OBTENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXPLORAÇÃO DO RESPECTIVO PRODUTO OU PROCESSO
- 6.2 - PATENTES VERDES
- 6.3 - PRODUTOS E PROCESSOS FARMACÊUTICOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS RELACIONADOS À SAÚDE PÚBLICA.

7 - OPINIÃO PRELIMINAR DE PATENTES

ANEXOS

- ANEXO 1 - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE / ALTERAÇÃO DE NOME E SEDE
- ANEXO 2 - ORIENTAÇÕES PARA DEPÓSITO DE PEDIDO DIVIDIDO
- ANEXO 3 - DÚVIDAS MAIS FREQUENTES

1- CONCEITOS BÁSICOS

1.1 - O QUE É UMA PATENTE

É um título de propriedade temporário, oficial, concedido pelo ESTADO, por força de lei, ao seu titular ou seus sucessores (pessoa física ou pessoa jurídica), que passam a possuir os direitos exclusivos sobre o bem, seja de um produto, de um processo de fabricação ou aperfeiçoamento de produtos e processos já existentes, objetos de sua patente. Terceiros podem explorar a patente somente com permissão do titular (licença). Durante a vigência da patente, o titular é recompensado pelos esforços e gastos despendidos na sua criação.

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial - LPI², que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, estabelece a concessão de patentes (Art. 2º da LPI), cujos dispositivos constam do Art. 3º ao Art. 93 e do Art. 212 ao Art. 244, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

A concessão da patente é um ato administrativo declarativo ao se reconhecer o direito do titular, e atributivo (constitutivo), sendo necessário o requerimento da patente e o seu trâmite junto à administração pública.

É uma forma de incentivar a contínua renovação tecnológica estimulando o investimento das empresas para o desenvolvimento de novas tecnologias e a disponibilização de novos produtos para a sociedade.

1.1.1 - O QUE PODE SER PATENTEADO NO BRASIL

Todas as criações que impliquem em desenvolvimento que acarrete em solução de um problema ou avanço tecnológico em relação ao que já existe e que possuam aplicação industrial podem, a princípio, ser passíveis de proteção.

1.2 - CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DAS PATENTES

- Propriedade limitada temporalmente.

Diferentemente de outros sistemas de propriedade, a validade limitada a um determinado período de tempo permite que após o transcurso desse período a patente caia em domínio público, estando apta para ser usada por toda a sociedade, incentivando o

² Tanto a LPI quanto a Lei Nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001 (que altera e acresce dispositivos à LPI e dá outras providências) encontram-se disponíveis no portal oficial do INPI – www.inpi.gov.br - (em “Legislação” – “Patente”).

inventor a prosseguir na pesquisa de aperfeiçoamentos, bem como estimular seus concorrentes.

- **Interesse público na divulgação da informação contida no Pedido de Patente.**

O interesse público fica preservado na divulgação da informação, permitindo à sociedade o livre acesso ao conhecimento da matéria objeto da patente. Dessa forma, os concorrentes do inventor podem desenvolver suas pesquisas a partir de um estágio mais avançado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento tecnológico do país.

1.3 - TERRITÓRIO DE VALIDADE DE UMA PATENTE

A patente é válida apenas nos países onde foi requerida e concedida a sua proteção. Cada país é soberano para conceder ou não a patente, independentemente da decisão em outros países sobre pedidos de patentes depositados nos mesmos – patentes correspondentes (Art. 4º bis da "Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial" - CUP³).

1.4 - EXPECTATIVA DE DIREITO

Quando o interessado deposita um Pedido de Patente ele passa a usufruir uma expectativa de direito. O direito exclusivo do titular nasce apenas com a concessão da patente, formalizada pela expedição da Carta-Patente. Só a partir da concessão, o titular poderá impedir que terceiros não autorizados por ele deixem de fazer as atividades que lhe são privativas, sob pena de sanções civil e penal, de acordo com as prerrogativas e limitações previstas na legislação.

1.5 - VIGÊNCIA DAS PATENTES

Patente de Invenção - 20 anos

Modelo de Utilidade - 15 anos

Contados a partir da data do depósito do Pedido de Patente ou de Modelo de Utilidade – Art. 40 da LPI.

³ A CUP, concluída em 1883, constituiu o primeiro marco em nível internacional para a proteção da Propriedade Industrial entre os diversos países signatários, estabelecendo também condições de depósito e exame de um pedido de patente em outros países. O Brasil foi um dos 14 primeiros a aderir a essa convenção. Várias foram as modificações introduzidas no texto de 1883 através de 7 revisões. Em 1990 o Brasil aderiu integralmente ao texto da Revisão de Estocolmo da CUP.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE PATENTES

2.1 - NATUREZA DAS PATENTES

A Lei da Propriedade Industrial, através do Art. 2º, inciso I, prevê a concessão de:

- **Patente de Invenção (antigo PI)**
- **Patente de Modelo de Utilidade (antigo MU)**

A LPI estabelece, ainda, a concessão de **Certificado de Adição de Invenção (antigos C1, C2, etc)**, como um acessório da Patente de Invenção (Arts. 76 e 77), e a concessão de Registro de Desenho Industrial (Art. 2º, inciso II). Ressalta-se que o Desenho Industrial não é protegido como Patente, mas através de um Registro, tendo condições, trâmites e exames distintos. O Certificado de Adição extingue-se junto com a Patente inicial.

2.1.1 - PATENTE DE INVENÇÃO

Concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem que represente uma solução nova para um problema técnico existente dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada. As invenções podem ser referentes a produtos industriais (compostos, composições, objetos, aparelhos, dispositivos, etc.) e a atividades industriais (processos, métodos, etc.). As Patentes de Invenção conferem proteção às criações de caráter técnico, visando um efeito técnico peculiar.

2.1.1.1 - Certificado de Adição de Invenção⁴

Aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

O Certificado de Adição de Invenção que não apresentar o mesmo conceito inventivo do Pedido ou da Patente do qual se origina será indeferido. O usuário poderá, no prazo do recurso contra o indeferimento do Pedido de Certificado de Adição, requerer a sua transformação em Pedido de Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade (vide item 5.2.1).

2.1.2- PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE⁵

Criação referente a um objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte

⁴ Consultar Norma de Execução DIRPA Nº 01/2013.

⁵ Consultar Diretrizes de Patentes de Modelo de Utilidade - Resolução PR Nº 85/2013.

em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Este objeto deve ser tridimensional (como instrumentos, utensílios e ferramentas) e suscetível de aplicação industrial.

É possível ter também criações de forma ou disposição enquadradas como Invenção, se houver um novo efeito técnico funcional do objeto. A diferenciação entre Patente de Invenção e Patente de Modelo de Utilidade é de suma importância para quem deseja proteger sua criação.

Para determinar a definição da natureza correta, é necessário avaliar se há um aperfeiçoamento de efeito ou funcionalidade – caso de proteção como Patente de Modelo de Utilidade - ou um novo feito técnico-funcional – caso de proteção como Patente de Invenção. O inventor poderá identificar melhor a natureza (Invenção ou Modelo de Utilidade) da sua criação a partir do conhecimento prévio do estado da técnica⁶, de modo a requerer devidamente a proteção.

Exemplos:

Estado da Técnica

Navalha

Telefone

Estado da Técnica

Alicate de ponta

Jarra de água sem tampa

Patente de Invenção

Barbeador elétrico

Telefone sem fio

Patente de Modelo de Utilidade

Alicate de ponta e corte com cabo anatômico

Jarra de água com tampa acoplada

2.2 – REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

Uma Invenção é patenteável quando atende simultaneamente aos três requisitos básicos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Art. 8º da LPI).

Um Modelo de Utilidade é patenteável quando o objeto de uso prático (ou parte deste) atende aos requisitos de novidade na nova forma ou disposição, aplicação industrial e envolve um ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação (Art. 9º da LPI).

Para a melhor compreensão dos requisitos de patenteabilidade, é necessária a definição do que vem a ser o "Estado da Técnica".

2.2.1 - ESTADO DA TÉCNICA

Constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do Pedido de Patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (Art. 11, § 1º da LPI), ressalvado o disposto nos Arts. 12 (Período de

⁶ Vide item 2.2.1 a seguir neste manual.

Graça), 16 (Prioridade Unionista) e 17 (Prioridade Interna) e excluído o que é mantido em segredo de fábrica.

2.2.1.1 - PERÍODO DE GRAÇA

Não será considerada como estado da técnica a divulgação de Invenção ou Modelo de Utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do Pedido de Patente, se promovida pelo próprio inventor ou por pessoa por ele autorizada, seja em exposições, palestras ou publicações (Art. 12 da LPI). Cabe observar que o INPI poderá exigir declaração do inventor relativo à divulgação, acompanhada de provas ou não, indicando a forma, local e data de ocorrência da divulgação. Ainda, o inventor poderá indicar essas informações quando do depósito do pedido.

2.2.1.2- PRIORIDADE UNIONISTA

A prioridade unionista estabelecida pelo Art. 4º da CUP assegura que, no prazo de doze meses, a divulgação da Invenção, ou do Modelo de Utilidade, em decorrência do primeiro depósito de um pedido em um dos países signatários desse acordo, não prejudica o depósito posterior do pedido correspondente em nosso país (Art. 16 da LPI).

Portanto, qualquer divulgação ocorrida entre a data de prioridade reivindicada e a data de depósito do pedido em nosso país não prejudica a novidade e atividade inventiva do pedido brasileiro.

Caso o referido pedido depositado no Brasil apresente matéria adicional em relação ao primeiro depósito no exterior - cuja prioridade está sendo reivindicada - a data para a averiguação do estado da técnica será a data de depósito no Brasil. Cabe ressaltar que a vigência da patente do pedido será contabilizada a partir da sua data de depósito.

2.2.1.3- PRIORIDADE INTERNA

O Pedido de Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade depositado originalmente no Brasil (sem reivindicação de prioridade e não publicado) assegura o direito de prioridade a um pedido posterior (sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores), dentro do prazo de um ano (Art. 17 da LPI).

A reivindicação de prioridade deverá ser requerida no ato do depósito do pedido posterior, assinalando no formulário de depósito o número e a data do pedido anterior. Assim, o pedido anterior que serve de base para a reivindicação da prioridade interna, não poderá ser utilizado para invalidar a novidade do posterior. Além disso, o pedido anterior será considerado definitivamente arquivado.

A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo à matéria nova introduzida (Art. 17, § 1º da LPI). Tanto o pedido anterior quanto o posterior deverão ter conteúdo técnico completo (com relatório descritivo, desenhos e quadro reivindicatório), cada qual com sua numeração.

Cumprido ressaltar que o Pedido de Patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base à reivindicação de prioridade (Art. 17, § 3º da LPI).

A prioridade interna não amplia os prazos para reivindicação da prioridade unionista, isto é, se o usuário desejar depositar pedidos correspondentes em outros países, deverá fazê-lo no prazo de 12 meses do depósito do primeiro pedido (pedido anterior que serviu de base para a prioridade interna).

2.2.2 - NOVIDADE

A Invenção e o Modelo de Utilidade são considerados novos quando não compreendidos pelo estado da técnica, isto é, quando não são antecipados de forma integral por um único documento compreendido no estado da técnica (Art. 11 da LPI). Ou seja, é necessário que não tenham sido revelados ao público, de qualquer forma, escrita ou falada, por qualquer meio de comunicação, por uso, apresentação em feiras e, até mesmo, comercializado em qualquer parte do mundo.

2.2.3 - ATIVIDADE INVENTIVA E ATO INVENTIVO

As Invenções e os Modelos de Utilidade são considerados patenteáveis quando atendem também aos requisitos de atividade inventiva e ato inventivo, respectivamente (Art. 13 e Art. 14 da LPI).

Uma Invenção apresenta atividade inventiva quando não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto (Art. 13 da LPI). Assim, uma solução apresentada em uma Invenção é inventiva se não for alcançada de maneira óbvia para um técnico no assunto, à época do depósito, com os recursos disponíveis no estado da técnica. Portanto, a Invenção dotada de atividade inventiva deve representar algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características conhecidas ou da simples aplicação de conhecimentos usuais para um técnico no assunto.

O Modelo de Utilidade apresenta ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a matéria objeto da proteção não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (Art. 14 da LPI). Nos Modelos de Utilidade dotados de ato inventivo são aceitas combinações óbvias, ou simples combinações de características do estado da técnica, bem

como efeitos técnicos previsíveis, desde que o objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

2.2.4 - APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Uma Invenção e um Modelo de Utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de indústria (Art. 15 da LPI), aplicando-se também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados, desde que dotados de repetibilidade.

2.3 - CONDIÇÕES DE PATENTEABILIDADE (INVENÇÃO OU MODELO DE UTILIDADE)

2.3.1 - SUFICIÊNCIA DESCRITIVA

O objeto de patente deverá estar suficientemente descrito no relatório descritivo, de forma clara e completa, de modo a permitir sua reprodução por um técnico do assunto, devendo indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (Art. 24 da LPI).

Um técnico no assunto, para este propósito, é considerado ser o indivíduo ciente não apenas do ensinamento da invenção em si e de suas referências, mas também do conhecimento geral da técnica à época do depósito do pedido.

Observação: Quando o pedido tratar de material biológico e esse for essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma do Art. 24 da LPI e que não estiver acessível ao público, o relatório deverá ser suplementado, mesmo após o pedido de exame, por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional vigente. Na inexistência de tal instituição no país, o usuário poderá efetuar o depósito do material biológico em qualquer uma das autoridades de depósito internacional reconhecidas pelo Tratado de Budapeste, devendo ser efetuado até a data de depósito do Pedido de Patente, e tais dados deverão integrar o relatório descritivo do mesmo.

2.3.2- UNIDADE DO PEDIDO

O pedido de Patente de Invenção deverá se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo (Art. 22 da LPI). O pedido de Patente de Modelo de Utilidade terá de se referir a um único modelo principal que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto (Art. 23 da LPI).

O pedido de patente pode ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do usuário, até o final do exame, desde que faça referência específica ao pedido original e não exceda à matéria revelada constante do pedido original (Art. 26 da LPI). Os pedidos

divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso, e estarão sujeitos a pagamento das retribuições correspondentes (Art. 27 e Art. 28 da LPI, respectivamente).

2.3.3- CLAREZA E PRECISÃO DAS REIVINDICAÇÕES

As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (Art. 25 da LPI).

2.4 - MATÉRIA EXCLUÍDA DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA

Refere-se à matéria enquadrada no Art. 18 da LPI, incisos I a III, a saber: o que for contrária à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública; matérias relativas à transformação do núcleo atômico e o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos (vide Parágrafo único deste artigo), que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no Art. 8º da LPI, e que não sejam mera descoberta.

Além disso, de acordo com o Art. 10 da LPI várias matérias não são consideradas nem invenção nem modelo de utilidade (deve-se analisar atentamente todos os incisos de I a IX do Art. 10). Como exemplo, podemos citar: planos comerciais, planos de assistência médica, de seguros, esquemas de descontos em lojas, e também os métodos de ensino, plantas de arquitetura, obras de arte, músicas, livros e filmes, assim, como apresentação de informações, tais como cartazes ou etiquetas com o retrato do dono.

Tampouco se pode conceder patentes para ideias abstratas, para técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal, e para o 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 (vide incisos I a IX do Art. 10 e Diretrizes de Exame de Patentes – Geral – Módulo I).

3 – ELABORAÇÃO DE UM PEDIDO DE PATENTE OU CERTIFICADO DE ADIÇÃO

3.1 - CONTEÚDO TÉCNICO

Os Pedidos de Patente ou Certificado de Adição devem conter:

1. relatório descritivo;
2. reivindicações (quadro reivindicatório);

3. listagem de seqüências⁷, se for o caso;
4. desenhos, se for o caso; e
5. resumo.

As informações básicas para elaboração do Pedido de Patente ou Certificado de Adição constam a seguir, devendo ser consultados as **Instruções Normativas 30/2013 e 31/2013**, que dispõe sobre a aplicação da LPI em relação às patentes e aos certificados de adição, e os demais normativos vigentes no INPI.

3.1.1- RELATÓRIO DESCRITIVO

O relatório descritivo de um Pedido de Patente ou Certificado de Adição deve ter suficiência descritiva, o que quer dizer que deve conter todos os detalhes que permitam um técnico da área reproduzir o objeto e deve indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (Art. 24 da LPI). O relatório descritivo deve apontar o problema existente no estado da técnica e a solução proposta, especificando o setor técnico a que se destina. Além disso, o relatório deve ressaltar nitidamente a novidade, o efeito técnico alcançado (no caso de invenção) e as vantagens em relação ao estado da técnica. A Invenção e o Modelo de Utilidade devem ser descritos de forma a permitir que um técnico no assunto possa reproduzi-los.

O relatório descritivo de um Pedido de Patente de Modelo de Utilidade deverá evidenciar a condição de melhor utilização do objeto ou parte deste, resultante da nova forma e disposição introduzida, evidenciando a melhoria funcional alcançada.

Como sugestão as seguintes etapas devem ser seguidas:

- Iniciar com o título⁸ (não pode ser uma marca ou nome de fantasia; vide observações após item 3.1.4). O título do pedido deve definir de forma concisa, clara e precisa o escopo técnico da invenção, e deve ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo, o resumo, e a listagem de seqüências, se houver;
- Referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo;
- Descrever a finalidade, aplicação e campo técnico de utilização da invenção;
- Comparar a matéria objeto de proteção com o estado da técnica, ressaltando suas

⁷ Para pedidos de Patentes de Biotecnologia (vide item 3.1.3 neste manual).

⁸ O título do pedido deve definir de forma concisa, clara e precisa o escopo técnico da invenção, e deve ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo, o resumo, e a listagem de seqüências, se houver. O título deve representar adequadamente as diferentes categorias de reivindicações.

vantagens e o problema que vem solucionar;

- Relacionar os desenhos apresentados, numerando-os consecutivamente e descrevendo o seu significado, por exemplo:

Fig. 1 - representa uma vista frontal do objeto,

Fig. 2 - representa uma perspectiva do objeto, etc.

- Descrever pormenorizadamente o objeto do pedido de patente, de acordo com os desenhos apresentados, reportando-se às referências numéricas de cada parte do desenho.

3.1.2 - REIVINDICAÇÕES

A redação das reivindicações é da maior importância na elaboração de um pedido de patente. A extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo conteúdo das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos, ou seja, as reivindicações definem e delimitam os direitos do autor do pedido (Art. 41 da LPI).

Desta maneira, as reivindicações devem ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido, e definindo de forma clara e precisa a matéria objeto da proteção, evitando expressões que acarretem em indefinições (Art. 25 da LPI).

Formulação das Reivindicações

As reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título, ou parte deste, enumeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, e, obrigatoriamente, conter uma única expressão "caracterizado por".

As reivindicações são classificadas como independentes e dependentes.

- **Reivindicações independentes** - são aquelas que, mantida a unidade de invenção - ou técnico-funcional e corporal do objeto (no caso de Modelo de Utilidade) - visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção, ou do modelo de utilidade, em seu conceito integral. As reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes.

- **Reivindicações dependentes** - são aquelas que, mantidas a unidade de invenção, ou técnico-funcional e corporal, incluem características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es), e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões).

As reivindicações devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais a

definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica. No pedido de patente de invenção, após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger. No caso de um pedido de patente de modelo de utilidade, após a expressão "caracterizado por" devem ser definidos todos os elementos que o constituem, bem como os seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto.

No pedido de Patente de Modelo de Utilidade, o conjunto de disposição e forma responsável pela melhor utilização do objeto deverá estar integralmente caracterizado em uma única reivindicação principal e independente. O modelo poderá incluir elementos complementares de uso opcional ou variação de forma caracterizada em reivindicações dependentes, definidos na reivindicação principal e que não alterem a unidade do modelo e seu funcionamento. Caso o modelo seja uma estrutura planificada definida na reivindicação principal, admite-se uma reivindicação dependente descrevendo a forma tridimensional secundária do objeto decorrente daquela estrutura planificada.

No pedido de Patente de Invenção, o quadro reivindicatório pode ser composto por mais de uma reivindicação independente, uma vez que, neste caso, as reivindicações podem ser enquadradas em uma ou várias categorias, como por exemplo: produto e processo; processo e aparelho; etc... Elas devem estar ligadas pelo mesmo conceito inventivo e arranjadas da maneira mais prática possível, sendo admitidas mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção. As reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, serão, de preferência, formuladas de modo a evidenciar sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação, expressões, como por exemplo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação...".

Em resumo:

- As reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título, ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e, em seguida, conter, obrigatoriamente, uma única expressão "caracterizado por", definindo após a mesma as características técnicas a serem protegidas, devidamente fundamentadas e harmonizadas com o relatório descritivo.

- As reivindicações não podem conter textos do tipo "como descrito no relatório

descritivo" ou "como representado pelos desenhos" nem textos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens ou uso do objeto.

- No caso do pedido conter desenhos, deve-se citar nas reivindicações os respectivos sinais de referência, entre parênteses, visando facilitar a compreensão do examinador do pedido.

- A reivindicação deve ser escrita de modo afirmativo, sem expressões do tipo "... caracterizado por não possuir ... ", nem descrição de vantagens ou formas de utilizar.

- Cada reivindicação deverá ser em texto CONTÍNUO, SEM PONTO PARÁGRAFO. Utilizar somente (,) ou (;) no texto, terminando-se então com o ponto final.

- No caso de Patente de Modelo de Utilidade, o objeto deverá estar integralmente caracterizado em uma única reivindicação principal e independente. O modelo poderá incluir elementos complementares de uso opcional ou variação de forma caracterizada em reivindicações dependentes, definidos na reivindicação principal.

3.1.3 – LISTAGEM DE SEQUÊNCIAS

Quando o objeto do pedido de patente contiver uma ou mais sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos, que sejam fundamentais para a descrição da invenção, o depositante deverá representá-las em uma Listagem de Sequências, para possibilitar a aferição da suficiência descritiva de que trata o Art. 24 da LPI. A Resolução PR nº 81/2013 dispõe sobre os procedimentos para a apresentação da Listagem de Sequências em meio eletrônico.

3.1.4 – DESENHOS

Os desenhos deverão ser apresentados com clareza, em traços firmes, uniformes, em tinta indelével e, serão tantos quantos forem necessários à perfeita compreensão do objeto da patente, sendo numerados consecutivamente.

Cada parte, peça ou elemento do desenho, deverá conter referências numéricas, as quais deverão ser descritas no relatório descritivo, bem como nas reivindicações.

Nos pedidos de Patentes de Modelo de Utilidade é imprescindível apresentar um ou mais desenhos, uma vez que a leitura do quadro reivindicatório é sempre associada a eles, tendo em vista que se referem especificamente a objetos tridimensionais.

3.1.5. RESUMO:

Descrição sumária do objeto do pedido de patente devendo ser iniciado pelo título, ressaltando de forma clara a matéria objeto de proteção, contendo entre cinquenta (50) e

duzentas (200) palavras, e no máximo 25 linhas de texto. Deve englobar as características técnicas, a solução para o problema descrito e seus principais usos, tendo como finalidade principal facilitar a busca do pesquisador nos Bancos de Patentes.

4 - PROCEDIMENTOS PARA DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE

4.1 – ORIENTAÇÕES PRELIMINARES

Para a obtenção de uma patente, cabe ao autor da Invenção ou Modelo de Utilidade requerer a proteção legal junto ao INPI, observadas as condições e formalidades previstas na legislação.

O depósito de documentos de patente no INPI pode ser feito eletronicamente pelo Sistema **e-Patentes/Depósito (e-depósito)**⁹ desde 20/03/2013, com a utilização de Certificado Digital. Os usuários podem fazer o download do programa e usá-lo off-line para preenchimento dos formulários de requerimento e inclusão dos documentos pertinentes. O sistema recebe a documentação e automaticamente emite um recibo ao fim do procedimento, alertando o usuário sobre a concretização da ação. Informações sobre o sistema e manuais de uso, cartilha e apresentações explicativas estão disponíveis on-line. Para enviar os documentos para o INPI, é necessário, previamente, o credenciamento do certificado digital no Sistema **e-depósito**. Ou seja, o usuário precisa ter um dispositivo de certificação digital (certificado de software, token ou smartcard) para ter condições de assinar eletronicamente os documentos enviados de acordo com os padrões estabelecidos pela ICP-Brasil¹⁰. Trata-se de um pré-requisito indispensável para realização do procedimento de depósito eletrônico. No portal do INPI podem ser encontrados maiores detalhes dos procedimentos necessários, inclusive links para o ITI (Instituto de Tecnologia da Informação) que é o órgão nacional responsável pela determinação das autoridades certificadoras da ICP Brasil. Além disso, é importante atentar para o fato que assinatura digital do documento deve ser feita pelo responsável legal por ele (depositante ou procurador).

O pedido continua a poder ser depositado presencialmente, em papel, na Sede do INPI no edifício situado na Rua Mayrink Veiga, 9 – Centro/RJ, ou em uma representação do INPI nas outras capitais do Brasil (vide endereços e telefones em “Quem Somos” no portal

⁹ Acessar pela Plataforma **e-PATENTES** no portal do INPI, Módulo 2 do sistema **e-Serviços Públicos**.

¹⁰ Sigla no Brasil para Infra-estrutura de Chaves Públicas, um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos elaborados para suportar um sistema criptográfico com base em certificados digitais.

do INPI). Também pode ser depositado por **via postal (pedido VP)**, com aviso de recebimento (AR), endereçado ao INPI – Diretoria de Patentes – DIRPA – Rua Mayrink Veiga, 9 – 21º andar – Centro/RJ, CEP: 20090-910, escrevendo **DVP** no envelope. O usuário deverá ser orientado a enviar um envelope selado para devolução da via do mesmo mediante via postal ou malote, com orientações sobre como acompanhar o pedido.

Informa-se que o INPI presta um serviço para o usuário externo de orientação técnica e processual sobre pedidos de patentes, de responsabilidade do Serviço de Assuntos Especiais de Patentes – **SAESP** da **DIRPA** (localizado à Rua São Bento, 1 – 17º andar – Rio de Janeiro, telefones: (0xx21) 3037-3797 / 3314 / 3547 / 3662 / 3638 / 3679 / 3601 / 4178/ 4376).

Recomenda-se a realização de uma **busca prévia** antes do depósito de um pedido de patente, para avaliar o estado da técnica relacionado à matéria a ser pleiteada, de modo a averiguar se a invenção é nova ou inventiva. Caso a invenção não seja nova, mas se for, por exemplo, referente a uma melhoria funcional no objeto já existente, pode ser depositado um pedido de modelo de utilidade.

Na página inicial do portal do INPI, em "**Informação Tecnológica**", o usuário pode acessar os links "**Busca de Patentes**" e "**Busca de Patentes Online**", onde encontrará informações de como fazer uma busca de patentes, podendo ser orientado por pesquisadores da Seção de Orientação e Busca de Patentes (**SEBUS**) do Centro de Disseminação da Informação Tecnológica (**CEDIN**) do INPI, por meio do telefone (21) 3037-3343 ou através do e-mail sebus@inpi.gov.br. Pode também ser orientado presencialmente no **SEBUS** localizado à Rua Mayrink Veiga, 9 – 20º andar – Rio de Janeiro.

A busca prévia pode ser efetuada das seguintes maneiras:

- Pessoalmente pela Internet na base de patentes do INPI e em bases de dados internacionais gratuitamente. Algumas destas bases estão indicadas no portal. A data a ser utilizada nas buscas de anterioridades deverá ser considerada a data relevante, ou seja, a data de depósito ou a data de prioridade quando houver.
- Também é possível realizar pessoalmente a busca no banco de patentes do INPI, bem como em sites internacionais indicados, num espaço adequado para esta finalidade. O usuário recebe as orientações de um pesquisador do SEBUS, de acordo com a área de atuação, sobre os procedimentos de pesquisa. O usuário também poderá comparecer com o "Formulário de Busca de Patentes pelo Próprio"¹¹, já preenchido, e com a Guia de Recolhimento da União (GRU) correspondente já paga, ou poderá preencher o formulário

¹¹ Disponível no Portal do INPI (acessar: "Informação Tecnológica").

na SEBUS e ter em seguida a GRU emitida. A GRU paga deverá ser apresentada no banco de patentes ao realizar a busca. Após iniciar a busca, o usuário terá um prazo de cinco dias para consultar o banco de patentes e, ao fim do serviço, poderá solicitar cópias (em papel ou em meio eletrônico) dos documentos de seu interesse, que serão pagos à parte. Obs.: Este tipo de busca era denominado “Busca Individual”.

- A busca em patentes poderá ser feita por um pesquisador do INPI. Para isso, é preciso pagar uma taxa preliminar com GRU e preencher o “Formulário de Busca de Patentes pelo CEDIN”¹². Em seguida, será preparado um orçamento total e uma guia para complementar o pagamento da busca. Se o usuário aprovar, o serviço será realizado e enviado, com um relatório, num prazo de até 30 dias da solicitação, dependendo da complexidade do assunto. Os detalhes e passo-a-passo desta busca podem ser obtidos no portal do INPI. Obs.: Este tipo de busca era denominado “Busca Isolada”.

4.2 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DEPÓSITO

O Pedido de Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade, ou o Certificado de Adição de Invenção deverá conter, além do conteúdo técnico disposto no item 3.1, um requerimento – formulário “Depósito do Pedido de Patente”, disponível no portal do INPI, acessando “Formulários”, e o comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (GRU) (Art. 19 da LPI). Para retirar a GRU é necessário que o usuário se cadastre com senha e login no portal do INPI, conforme roteiro a seguir (caso já esteja cadastrado inicia-se pelo nº 6):

1. Acessar o Portal oficial do INPI: www.inpi.gov.br
2. Acessar a opção “Cadastro no e-INPI” disponível na capa do portal.
3. Nesta página – Cadastro nos Serviços INPI, cadastrar-se conforme a opção “Cliente” ou “Advogado ou Procurador”.
4. Caso seja aceito o Termo de Adesão pressionar “*eu aceito*” para abrir a página de cadastro.
5. Preenchê-lo e clicar em “*salvar*”.
6. Acessar o link “Emita a GRU” no “Acesso rápido” na capa do portal, entrar com seu login e senha, e clicar em “OK”.
7. Escolher a unidade “*Patente de Invenção e Modelo de Utilidade*”.
8. Escolher o serviço ou digitar o código do serviço, e teclar “*enter*”.
9. Em “*Peticionamento*”, informar como será a apresentação do serviço, em papel ou eletrônica e em “*Natureza*”, escolha a natureza do depósito, e clicar em “*Confirma*”.
10. Se o valor da guia estiver correto, clicar em “*Finalizar Serviço*” e, a seguir, em “*Emissão da GRU*”.

¹² Disponível no Portal do INPI (acessar: “Informação Tecnológica”).

11. Clicar no ícone “*imprimir*” e em seguida em “*OK*”.
12. Pagar a guia preferencialmente em uma agência do Banco do Brasil.

Junto ao requerimento (2 vias do formulário), deverão ser apresentados 01 (UM) ORIGINAL + 01 (UMA) cópia do Pedido, TODOS os documentos em papel tamanho A4. Toda a matéria descrita no Pedido deve obedecer às especificações gerais, conforme definidas na IN 31/2013. Não sendo o pedido depositado pelo próprio requerente (cliente), deverá ser apresentada Procuração¹³ recente (vide IN 31/2013, Art. 42).

Importante não esquecer seu login e sua senha, a fim de poder efetuar futuras emissões de guias; uma via do boleto impresso ficará no banco e a outra (original) tem que ser anexada obrigatoriamente ao processo.

Observações:

- 1- Custos básicos para depósito de Pedido de Patente de Invenção ou Modelo de Utilidade – no portal do INPI, acessar “Patente” – **Quanto Custa**.
- 2- O Pedido de Patente pode ser depositado em outros países via **CUP** – Convenção da União de Paris e via **PCT** – “Patent Cooperation Treaty” (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes) para as Invenções e Modelo de Utilidade. Para informações e procedimentos, no portal do INPI, acessar a opção “Patente” – **PCT**. O Brasil é uma das Autoridades Internacionais em Busca e Exame Preliminar de Patentes. Devem ser observados os formulários e as guias de retribuição adequados para o caso do depósito internacional do PCT (Formulário RO101, no site do PCT) e entrada na fase nacional de um pedido PCT (Formulário PCT Entrada na Fase Nacional). Orientações técnicas e processuais são de responsabilidade da Coordenação Geral do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - **CGPCT** da DIRPA (localizada à Rua São Bento, 1 – 17º andar – Rio de Janeiro) e podem ser fornecidas pessoalmente ou pelos telefones: (0xx21) 3037-3318 /4244 /3742/3686, pelo FAX 21 3037-3663 ou pelo endereço eletrônico pct@inpi.gov.br.
No portal do INPI, acessar “Patente” – **PCT**.
- 3- Para pedidos de Patente de Invenção cujo objeto tenha sido obtido em decorrência de acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional (por exemplo: pedidos das áreas biotecnológica, farmacêutica, cosmética, alimentícia, agroquímica) a Resolução PR nº 69/2013 normatiza os procedimentos relativos ao requerimento dos mesmos e contém os formulários específicos¹⁴ para o requerente informar ao INPI a

¹³ Instrumento para representar o cliente nos serviços solicitados por advogado ou procurador sem habilitação especial (art. 216 da LPI).

¹⁴ Formulários “Declaração Acesso (autorização CGEN)” e “Declaração Negativa de Acesso (CGEN)”.

origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso, bem como o número da autorização de acesso correspondente ou para declarar a negativa de acesso.

4.3 - PROCEDIMENTOS TÉCNICO – ADMINISTRATIVOS

4.3.1 – RECEPÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO INICIAL

I - Na recepção da documentação serão verificadas as condições mínimas para recebimento do Pedido de Patente ou do Certificado de Adição, conforme disposto no item 4.2 (conteúdo técnico, requerimento e o comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (**GRU**)). Se o pedido não atender a tais condições, mas contiver dados relativos ao objeto, ao usuário e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 21 da LPI).

II – Só será protocolado o pedido que estiver atendendo as condições mínimas.

Observações:

- O **número** do pedido é atribuído automaticamente pelo sistema **PAG**. O novo código de numeração dos pedidos de patente, bem como de desenho industrial e indicação geográfica, é representado por: **BR ZZ XXXX YYYYYY K**. O 1º bloco numérico - **ZZ** - corresponde à natureza da proteção, de acordo com a natureza determinada pelo usuário no momento de emissão da **GRU** e é apresentado após as letras **BR**. Para patentes, estes números serão:

a) Patentes de Invenção:

- 10 – para pedidos depositados por nacionais e via **CUP** (antigo PI);
- 11 – para pedidos depositados via **PCT** (antigo PI PCT);
- 12 – para pedidos divididos (antigo PI);
- 13 – para certificado de adição (antigo C1, C2, etc);
- 14 – 19 – para atender necessidades da **DIRPA**.

b) Patentes de Modelo de Utilidade:

- 20 – para pedidos depositados por nacionais e via **CUP** (antigo MU);
- 21 – para pedidos depositados via **PCT** (antigo MU PCT);
- 22 – para pedidos divididos (antigo MU);
- 23-29 – para atender necessidades da **DIRPA**.

Os 2º e 3º blocos numéricos do código - **XXXX** e **YYYYYY**, respectivamente, correspondem ao ano de entrada no INPI e à numeração da ordem de depósito dos pedidos

de patente e de certificado de adição. O número representado por **K** corresponde ao dígito verificador.

- A recepção verificará se a natureza do pedido apresentada no Formulário de Depósito de Pedido (invenção, modelo de utilidade ou certificado de adição) confere com aquela apresentada na **GRU** antes de protocolar, pois se forem diferentes, a natureza poderá ser corrigida na **GRU** e somente depois o pedido protocolado, de modo a evitar a geração do número do pedido com código de numeração incorreta. A recepção verificará também se é um pedido depositado por nacionais ou via **CUP** ou via **PCT**, se é um pedido dividido, etc.

III - A seguir, encontram-se descritos os procedimentos de entrega da documentação às regionais que possuem o sistema **PAG** e para as que não o possuem, em função da atribuição do número do pedido:

A – RECEPÇÃO COM PAG:

A.1 – O pedido deverá ser apresentado em **02 (duas)** vias.

A.2 – O pedido será protocolado e a este será atribuído um **número** automaticamente pelo sistema **PAG**.

Cabe destacar que o número do protocolo e o número do pedido serão gerados numa única etiqueta.

Abaixo é apresentado o modelo de etiqueta adotado desde o dia 02 de janeiro de 2012.



Figura 1. Novo modelo da etiqueta utilizada desde o dia 02 de janeiro de 2012

A.3 – Uma das vias será retida e encaminhada para a Diretoria de Patentes – **DIRPA**. A outra via será devolvida para o usuário. Cabe lembrar que, neste momento, o

pedido já se encontra com o seu **número** e, portanto, **o usuário deverá acompanhar o andamento do seu pedido utilizando este número (vide item 4.3.4).**

B – RECEPÇÃO SEM O PAG: (RELÓGIO DATADOR / CARIMBO)

B.1 – O pedido deverá ser apresentado em **02 (duas)** vias com os anexos obrigatórios.

B.2 – O pedido será protocolado.

B.3 – Duas vias serão retidas e a outra devolvida ao usuário. O **usuário deverá retornar àquela recepção em 30 (trinta) dias, para receber a 2ª via do seu pedido com o número do pedido.**

B.4 – As vias que ficaram retidas serão enviadas para a **DIREG** da sua área de influência, assim como os pedidos recebidos por **via postal (VP - SEDEX com ou sem AR - Aviso de recebimento)**, os quais serão submetidos aos procedimentos descritos abaixo:

B.4.1 – A **DIREG** da respectiva área de influência atribuirá o **Nº do protocolo** e o **Nº do pedido** nas **02 (duas)** vias recebidas, devolvendo, em seguida, uma via para a recepção de origem e encaminhando a outra para Diretoria de Patentes – **DIRPA**.

B.4.2 – Após recebimento, a recepção de origem devolverá a via de depósito do pedido para o usuário, **orientando-o como acompanhar o andamento de seu pedido utilizando o novo número (vide item 4.3.4).**

Caso o usuário opte por sigilo no nome do autor, deve anexar envelope contendo o nome e os dados do autor.

4.3.2 – RECEPÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES ADICIONAIS:

O encaminhamento de documentações adicionais tanto relativas ao depósito do pedido (por exemplo: cumprimento de exigências de exame formal, modificações¹⁵ na documentação técnica, subsídios ao exame, etc.) quanto em fases posteriores ao depósito (por exemplo: cumprimento de exigências ou manifestação e contestação, pedidos divididos, etc) é feito por meio de **Petições** empregando o formulário “Petição Relacionada com Pedido (ou Certificado de Adição ou Patente)”:

I – Verificar os dados da petição e comprovante de pagamento.

II – Protocolar:

¹⁵ Vide item 5.2 - Exame do pedido – Art. 32 da LPI.

– 2 vias da petição no campo reservado para o protocolo, quando for petição comum e para recepções sem o sistema de **PAG** é necessária mais uma via.

Observações:

- Alguns serviços não necessitam petição: **Pagamento de Anuidade, Expedição de Certificados, inclusive Carta-Patente, Publicação Antecipada e Pedido de Exame.**

- No caso de **Transferência de Titularidade / Alteração de Nome e Sede** - vide **Anexo 1** – as solicitações devem ser requeridas através do formulário “Transferência ou Alteração de Nome ou Endereço”.

- No caso de **Exame Prioritário**– vide item 5.2 – a petição de requerimento também é feita com formulário específico (“Requerimento de Exame Prioritário”).

- No caso de **Pedido Dividido** – vide informações sobre requerimento e documentação no **Anexo 2** – o requerimento deve ser feito através do formulário de “Depósito de Pedido de Patente”.

III – Conferir o número de folhas indicado no formulário com o número de folhas apresentado.

4.3.3 – CONFERÊNCIA DAS DOCUMENTAÇÕES

Após conferência da documentação, o usuário deve ficar atento a eventuais exigências formais, tendo garantida a data de prioridade ou a data de depósito, desde que atendidas as condições mínimas para aceitação do pedido.

O exame formal de pedidos de patente e certificados de adição é realizado apenas pelo Serviço de Exame Formal Preliminar da **DIRPA** – Rio de Janeiro.

4.3.4 – ACOMPANHAMENTO DO DEPÓSITO DO PEDIDO

Os atos, despachos e decisões do INPI relativos a Propriedade Industrial são publicados na **Revista de Propriedade Industrial – RPI**, disponível gratuitamente no portal do INPI semanalmente. A fim de facilitar a leitura, adota-se uma tabela de códigos de despachos e um índice numérico remissivo, disponibilizados nas páginas iniciais da RPI, que permitem a identificação do andamento do pedido ou da patente.

O usuário deve acompanhar seu pedido pela RPI com o **número** atribuído ao mesmo. O requerimento do pedido de patente ou certificado de adição de invenção é notificado na RPI com o código de despacho **2.10**. Segue-se o exame formal relativo às disposições do Art. 19 da LPI e/ou às demais disposições quanto à sua forma. Se tais disposições não tiverem sido atendidas, as exigências formais serão publicadas com o

código de despacho **2.5**¹⁶. O usuário é obrigado a sanar as devidas exigências, num prazo de até 30 dias, gratuitamente. Se as exigências não forem cumpridas neste prazo, o depósito não será aceito e a sua numeração será anulada. Caso não haja exigências formais, o código de despacho **2.1** é notificado. O pedido será mantido em sigilo por 18 (dezoito) meses a contar da data de prioridade mais antiga (Art. 30 da LPI). Decorrido esse prazo, o pedido será publicado (código de despacho **3.1**).

Observação:

No caso de certificado de adição de invenção, o prazo de sigilo é de 18 (dezoito) meses contado da data de depósito do pedido principal. Quando houver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição de invenção será imediatamente publicado. O usuário pode requerer publicação antecipada do seu pedido (código de despacho 3.2), porém não significa que o exame técnico será antecipado (vide item 5.2).

IMPORTANTE

- **O acompanhamento da tramitação do Pedido de Patente é de inteira responsabilidade do usuário. O acompanhamento pela RPI é de FUNDAMENTAL importância, para se evitar um possível arquivamento IRRECORRÍVEL.**
- O acompanhamento também pode ser feito pelo sistema **PUSH-INPI**, cadastrando¹⁷ o processo desejado, e receber as publicações pelo e-mail informado no seu cadastro. **ATENÇÃO: o sistema PUSH-INPI não substitui o acompanhamento pela RPI.** É apenas uma ferramenta a mais para alertar o usuário das publicações. Por exemplo: o sistema não avisa os prazos para pedido de exame técnico e pagamento de anuidades, devendo o usuário estar atento aos prazos estabelecidos na LPI. Só mesmo quando o INPI publica o arquivamento do pedido por motivos diversos é que o e-mail é direcionado ao usuário.
- Pode-se solicitar devolução de prazo (formulário “Solicitação de Devolução de Prazo”) conforme disposto no Art. 221 da LPI, sendo necessário provar que determinado ato previsto na LPI não foi realizado por justa causa. A Resolução PR nº 21/2013 disciplina os procedimentos relativos aos pedidos de devolução de prazo.
- As petições deverão ser protocoladas em tempo hábil junto ao INPI e acompanhadas do comprovante de pagamento original, quando for o caso, para produzirem efeitos legais.

¹⁶ O parecer deve ser consultado no portal do INPI, no sistema **e-PATENTES (Módulo 1 - e-Patentes/Parecer)**.

¹⁷ Devem ser utilizados os mesmos login e senha do cadastro da GRU.

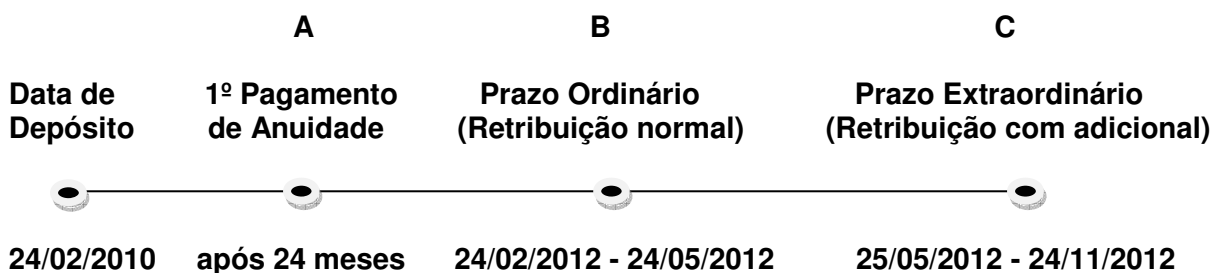
5 - OBRIGAÇÕES DO TITULAR DA PATENTE

5.1. PAGAMENTO DE ANUIDADES

Anuidade é a retribuição anual a que estão sujeitos os pedidos de patente e de certificado de adição de invenção, bem como as patentes e certificados de adição de invenção já concedidos, com o objetivo de:

- Assegurar o andamento do pedido de patente ou de certificado de adição de invenção enquanto a patente ou o certificado não forem concedidos, ou seja, ao longo do período de tramitação do processo;
- Assegurar a manutenção dos direitos conferidos após a concessão da patente ou do certificado de adição de invenção.
- Estão sujeitos ao pagamento de anuidades todos os pedidos em andamento e todas as patentes e certificados de adição de invenção em vigor.

Exemplo:



A. Pagamento das Anuidades deverá ser efetuado a partir do 24º (vigésimo quarto) mês a contar da data do depósito. Obs: É chamada de terceira anuidade, pois é devida no início do terceiro ano.

B. Nos 03 (três) meses subsequentes a cada período anual do depósito, isto é, no prazo ordinário, a retribuição poderá ser paga sem acréscimo.

C. Dentro do prazo extraordinário, isto é, nos 06 (seis) meses subsequentes ao fim do prazo ordinário, a retribuição será paga com acréscimo.

Observações:

A Resolução PR nº 113/2013 normaliza os procedimentos relativos ao **pagamento de anuidade** e à restauração de pedidos de patente e de patentes que tenham sido arquivados caso o pagamento não seja realizado. Não realizado o pagamento, o pedido

ou patente será **arquivado** (Art. 86 da LPI). O titular poderá requerer a **restauração** do pedido ou patente no prazo de 03 meses a contar da data da publicação do arquivamento na RPI, devendo para tanto comprovar junto ao INPI o pagamento da anuidade e da retribuição de restauração. A não solicitação da restauração levará ao **arquivamento definitivo**. O pagamento de anuidade não necessita de petição, porém, em caso de publicação de exigências para comprovação ou complementação do pagamento de anuidades, bem como nos casos de pagamento de restauração e das anuidades em atraso correspondentes (tenha o arquivamento sido publicado ou não), deve-se protocolizar petição junto ao INPI na qual constem todos os comprovantes de pagamento das retribuições devidas.

5.2. PEDIDO DE EXAME TÉCNICO

O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo usuário ou por qualquer interessado no prazo de 36 meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido (Art. 33 da LPI). Notificado o arquivamento na RPI (código de despacho **11.1**), o requerente terá prazo de 60 (sessenta) dias para pagar a taxa de desarquivamento, juntamente com o requerimento do pedido de exame, sob pena de arquivamento definitivo (código de despacho **11.1.1**). O desarquivamento deverá ser solicitado através do formulário “Petição Relacionada com Pedido (ou Certificado de Adição ou Patente)”.

Caso não seja requerido o desarquivamento, a matéria objeto de proteção do pedido de patente ficará disponibilizada ao público (domínio público).

Observações:

- O requerente deverá ficar alerta sobre as disposições do Art. 32 da LPI sobre alterações na matéria inicialmente revelada no pedido (consultar Resolução PR Nº 93/2013).
- Pode ser requerido o **Exame Prioritário** de pedidos de patente pelo próprio depositante e por terceiros, acompanhado de documentos que justifiquem o requerimento, ou realizado de ofício (Vide item 6).

5.2.1- ACOMPANHAMENTO DO EXAME TÉCNICO

O acompanhamento do exame técnico dos pedidos de patente pode ser feito na RPI, ou pelo acesso rápido (faça uma busca) no Portal INPI ou pelo Sistema **e-Patentes/Parecer** no portal do INPI. Os pareceres de exame técnico, gerados de acordo com o Art. 35 da LPI, estão disponíveis gratuitamente no portal na forma de arquivos com extensão PDF e certificação digital, assim como os documentos de anterioridade citados.

O exame poderá concluir pela patenteabilidade do pedido (código de despacho **9.1** - deferimento) ou pela necessidade de: adaptação do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão do mesmo ou cumprimento de exigências técnicas

(código de despacho **6.1** - exigências técnicas e formais) ou pela não patenteabilidade (código de despacho **7.1** - ciência de parecer). O cumprimento das exigências formuladas ou a manifestação sobre a patenteabilidade do pedido deverão ser atendidos no prazo determinado pelo Art. 36 da LPI - 90 (noventa) dias. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado (código de despacho **11.2**); não havendo manifestação quanto à ciência, o pedido será indeferido (código de despacho **9.2**); respondida a exigência ou havendo manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento do pedido, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido (Art. 37 da LPI). Após 60 (sessenta) dias da notificação do indeferimento na RPI cabe ser interposto recurso pelo depositante (Arts. 212 a 220 da LPI).

5.3.PAGAMENTO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA-PATENTE

O depositante do pedido e/ou titular da patente terá prazo de 60 dias (prazo ordinário) a partir da publicação do deferimento na RPI (código de despacho **9.1**) para comprovar o pagamento da retribuição referente à expedição da carta-patente. O referido pagamento poderá também ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias (prazo extraordinário) a contar após o fim do prazo anterior, mediante quitação de retribuição específica, comprovando junto ao INPI (vide Resolução PR nº 72/2013), sob pena de arquivamento definitivo do pedido (código de despacho **11.4**).

Não é necessário peticionar o pedido de expedição da Carta-Patente.

Importante: A Resolução PR nº 13/2013 disciplina a entrega da Carta-Patente somente em formato eletrônico e dá outras providências.

5.4. EXPLORAÇÃO EFETIVA DE PATENTE

Dentro do prazo de 3 (três) anos, depois de concedida a Patente, o titular deverá iniciar a exploração ou comercialização do produto. Se não o fizer, para não perder seus direitos, ele terá que conceder uma "licença de exploração a qualquer pessoa ou empresa que estiver interessada" (licença compulsória – vide Seção III da LPI, Art. 68 § 5º).

A patente poderá caducar por falta de exploração se, decorridos 2 (dois) anos da primeira licença compulsória, o desuso não for justificado (vide Capítulo XI da LPI, Art. 80).

5.5. DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

A Invenção e o Modelo de Utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por

objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado (Art. 88 da LPI).

Pertencerá exclusivamente ao empregado a Invenção ou o Modelo de Utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador (Art. 90 da LPI).

A propriedade da Invenção ou do Modelo de Utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. Na falta de acordo prévio, o empregador terá 01 (um) ano, contado da data da concessão da patente, para explorar o objeto da mesma, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, salvo razões legítimas para a falta de exploração (Art. 91 da LPI).

O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa (Art. 89 da LPI).

De acordo com o Art. 93, Parágrafo único, da LPI, na hipótese do Art. 88, será assegurada ao inventor premiação, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

5.6. OFERTA DE LICENÇA DA PATENTE

A oferta de licença é um mecanismo de promoção ao comércio introduzido na LPI, conforme disciplinado nos seus Arts. 64 a 67 da LPI e disposto na IN 17/13, item 8.

O titular de uma patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração. O titular deverá apresentar uma petição solicitando que o INPI coloque a sua patente em oferta, de modo que ela possa ser explorada por terceiros (Art. 64 da LPI).

O titular deverá indicar na petição (pode ser uma minuta de um contrato) todas as condições contratuais inerentes à oferta. O INPI publicará a oferta, após verificação da situação da patente e das cláusulas e condições impostas, providenciando a redução das anuidades vincendas para metade do seu valor vigente (Art. 66 da LPI). A publicação será promovida pelo menos uma vez por semestre. Não estando a patente em condições de oferta, como por ex., sob licença voluntária exclusiva, sob argüição de validade ou gravada

com ônus, o INPI notificará o titular a respeito. A patente somente poderá ser ofertada se estiver em dia com as anuidades.

Da publicação da oferta constará, pelo menos, o número da patente, titular, prazo de sua vigência, título, objeto e prazo da licença.

O titular deverá renovar anualmente a solicitação de oferta, ratificando seus termos. Na falta de qualquer manifestação quanto à renovação da oferta, pelo prazo de 2 (dois) anos consecutivos, contados da notificação da RPI, presumir-se-á a desistência do titular na oferta, extinguindo-se o benefício da redução de anuidade e da possibilidade de sua renovação.

5.7. Serviços Oferecidos no Processamento Administrativo

- **Certidões de Atos Relativos aos Processos**

Certidão de Andamento de Pedido/Patente

É um documento oficial da Diretoria de Patentes informando a atual situação do processo. Neste documento, informa-se sobre a data do depósito, título, depositante do pedido, publicações na RPI, situação quanto ao pagamento das anuidades e quanto ao requerimento do exame técnico.

Em caso de patente já concedida, informa-se na certidão o titular da patente, o título, a data da concessão, a situação quanto ao pagamento das anuidades, a interposição ou não de processo administrativo de nulidade, a existência de ação judicial, transferências de titularidade e anotações.

Esta solicitação deve ser requerida através do formulário de petição acompanhado do respectivo comprovante de pagamento da retribuição relativa ao serviço e de procuração (se necessário).

Em cada petição deverá ser solicitada a certidão relativa a um único processo.

Certidão de Busca Nominal (Depositante/Titular)

É um documento oficial da Diretoria de Patentes informando os dados bibliográficos e as respectivas publicações na RPI dos pedidos, das patentes e dos certificados de adição de invenção existentes no banco de dados do INPI em nome de uma determinada pessoa física ou jurídica.

Esta solicitação deve ser requerida através do formulário de petição acompanhado do respectivo comprovante de pagamento da retribuição relativa ao serviço e de procuração (se necessário).

Cópia Oficial para Efeito de Reivindicação de Prioridade Unionista

É a cópia autenticada pelo INPI do pedido, conforme depositado originalmente no Brasil, para comprovação de prioridade reivindicada no exterior. Esta solicitação deve ser requerida através do formulário de petição acompanhado do respectivo comprovante de pagamento da retribuição relativa ao serviço.

Vale ressaltar que somente o depositante ou seu representante legal no INPI pode solicitar a cópia oficial.

Fotocópias

A Diretoria de Patentes fornece cópias de pareceres, petições, manifestações de terceiros, cópias dos documentos que integram a carta patente, bem como cópia integral do pedido. A cópia também pode ser autenticada, caso seja do interesse do requerente.

O requerimento deve ser feito através de formulário próprio de pedido de cópia e protocolizado por meio eletrônico, através do sistema e-Patentes. Alternativamente, o pedido de cópia pode também ser feito em papel. Neste caso o formulário específico deve ser preenchido em duas vias e entregue nas recepções (sede do INPI e representações regionais), sendo uma via devolvida ao usuário protocolada.

O formulário deve vir acompanhado do comprovante de pagamento da retribuição relativa ao serviço nos valores estipulados para cópia comum ou para cópia autenticada.

A entrega das cópias solicitadas será realizada por meio eletrônico, no portal do INPI. Em todos os casos, o requerente da cópia será notificado do atendimento de sua solicitação por e-mail, no qual constarão as informações específicas para acesso aos documentos.

No caso de pedidos de cópias autenticadas, as mesmas serão atendidas em papel, sendo enviadas para retirada nas recepções do INPI.

6. EXAMES PRIORITÁRIOS

6.1. IDOSOS, CONTRAFAÇÃO E OBTENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXPLORAÇÃO DO RESPECTIVO PRODUTO OU PROCESSO

Nos casos de imperiosa necessidade de uma decisão de um pedido de patente, visando a agilização do exame técnico, o presidente do INPI, disciplinou o exame prioritário de pedidos de patentes por meio da Resolução nº 68/2013, disponível no Portal do INPI clicando na aba “Legislação”.

De acordo com esta resolução, poderão requerer gratuitamente o exame prioritário tanto o próprio depositante quanto terceiros. No caso do próprio depositante, se:

(a) comprovadamente, tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,

(b) o objeto do pedido de patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização ou

(c) a concessão da patente seja condição para a obtenção de recursos financeiros de agências de fomento ou instituições de créditos oficiais nacionais, liberados sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária, ou originários de fundos mútuos de investimento, para a exploração do respectivo produto ou processo.

Observação: Requisitos do pedido de patente para o exame prioritário (Norma operacional DIRPA Nº 01/07) – I. Decorreram 60 (sessenta) dias da data de publicação; II. Já tenha sido requerido o exame técnico; III. Estar em dia com as anuidades; IV. Decorreram 24 (vinte e quatro) meses da data de depósito.

Além dos casos acima, o INPI introduziu Exames Prioritários para as patentes abaixo relacionadas. Os formulários são próprios para cada caso e estão disponíveis no portal do INPI.

6.2. PATENTES VERDES

Com o objetivo de contribuir para o combate às mudanças climáticas globais, o INPI iniciou em 17 de abril de 2012, o **Programa Piloto de Patentes Verdes**. O programa tem sido prorrogado, sendo estabelecidos novos critérios para participação (Resolução PR nº 134/2014 e 145/2015).

Este programa visa acelerar o exame dos pedidos de patentes que se encaixem nesta definição (veja categorias abaixo). A intenção é que os pedidos submetidos e aprovados neste programa obtenham uma decisão em cerca de dois anos. Com esta iniciativa, o INPI não só acelera decisões em matéria de pedidos de patentes de invenção,

como também possibilita a identificação de novas tecnologias que possam ser rapidamente usadas pela sociedade, estimulando o seu licenciamento e incentivando a inovação no país.

Condições para Elegibilidade no Programa Piloto de Patentes Verdes:

Para solicitar o ingresso no Programa, o interessado deverá entregar ao INPI um formulário específico (“Solicitação para Programa de Patentes Verdes”)¹⁸, bem como pedir publicação antecipada do pedido e requerer o exame do pedido em questão.

Para efeito de definição, poderão ser consideradas patentes verdes as tecnologias referentes às seguintes categorias (a lista completa das tecnologias está disponível no portal do INPI, “Patentes Verdes”):

- **Energias alternativas,**
- **Transportes,**
- **Conservação de energia,**
- **Gerenciamento de resíduos,**
- **Agricultura.**

Não poderão participar do Programa Piloto de Patentes Verdes, pedidos com **pendências no pagamento de taxas** ou que já tenha **tido qualquer tipo de exame substantivo publicado na RPI**.

No caso de requerentes com pedidos de patentes já depositados no INPI, estes deverão adequá-los, conforme os requisitos para ingresso no programa, e apresentar o formulário **“Solicitação para Programa de Patentes Verdes”** devidamente preenchido.

Caso ainda não tenha solicitado Publicação Antecipada do pedido, o requerente deverá solicitá-la. Simultaneamente, deve requisitar o Pedido de Exame Técnico e comprovar conjuntamente o pagamento das respectivas taxas.

Se ainda não depositou o pedido, deverá fazê-lo, empregando o formulário “Depósito do Pedido de Patente”, devidamente preenchido. **Após conclusão do exame formal do pedido de patente**, deverá solicitar simultaneamente (1) o Exame Prioritário Estratégico do referido Pedido de Patente Verde por meio do formulário “Solicitação para Programa de Patentes Verdes” (2) o Pedido de Publicação Antecipada e (3) o Pedido de Exame de Técnico.

Após o depósito do formulário de requerimento e pagamento das respectivas taxas, o requerente deverá aguardar a análise do pedido por uma Comissão Técnica, convocada

¹⁸ Disponível no portal do INPI, acessando “Formulários”.

pelo Grupo de Trabalho do Programa, que analisará o atendimento aos critérios do Programa.

6.3. PATENTES RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA

Considera, principalmente, a necessidade de dar celeridade ao exame de pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública, em particular aqueles considerados estratégicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (Resolução PR Nº 80/2013).

Serão examinados prioritariamente pedidos de patente depositados no INPI, diretamente relacionados ao diagnóstico, profilaxia e tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), de Câncer ou de doenças negligenciadas.

Os pedidos de patente devem ter tido o requerimento de exame técnico, consoante o disposto no Art. 33 da LPI.

A Comissão de Exame Prioritário deverá verificar se os pedidos de patente relacionados atendem às seguintes condições obrigatórias para que o exame prioritário seja concedido:

1. Não se referir a pedido de patente cujo exame se encontre suspenso para cumprimento de exigência formal anteriormente formulada;
2. Não se referir a pedido de patente ao qual já tenha sido concedido o exame prioritário;
3. Referir-se a pedido de patente que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o Art. 84 da LPI.

7. OPINIÃO PRELIMINAR SOBRE A PATENTEABILIDADE

A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” é um relatório emitido por um Examinador de Patentes com opinião sobre a patenteabilidade de pedidos de patentes já depositados e na fila de exame de mérito, permitindo ao depositante a obtenção de uma busca e de uma avaliação preliminar mais rápida sobre o seu pedido, quando comparada com o fluxo regular de exame.

Consiste de um sistema oferecido para qualquer Pedido de Patente, que tenha o INPI como o primeiro escritório de depósito e que preencha os seguintes **requisitos obrigatórios** (Resolução PR Nº123/2013):

1. O pedido deve ter tido a notificação de publicação na RPI ou a publicação do pedido deve ser antecipada a requerimento do usuário (o usuário pode solicitar a publicação

antecipada do pedido na mesma petição de requerimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, devendo apresentar a GRU correspondente);

2. O pedido deve estar em dia com o pagamento da retribuição anual;
3. O exame técnico propriamente dito do pedido de patente não pode ter sido publicado na RPI.
4. O andamento do pedido de patente não pode estar suspenso para instrução regular da patente, para atendimento de exigência(s) formulada(s).
5. A concessão do exame prioritário não pode ter sido publicada na RPI.

A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” compreenderá a análise para o Pedido de Patente de acordo com os artigos pertinentes da LPI, um relatório preliminar de busca do estado da técnica e um relatório preliminar dos requisitos de patenteabilidade.

No relatório preliminar, os requisitos de patenteabilidade possuem caráter informativo e não há vínculo com o resultado do exame técnico propriamente dito do Pedido de Patente.

No relatório preliminar de busca do estado da técnica pertinente, os documentos citados não são exaustivos quando do exame técnico propriamente dito do Pedido de Patente.

Requerimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”

1. O usuário ou o seu procurador legal deve utilizar o formulário de requerimento “Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade”.
2. O formulário de requerimento também pode ser usado para o requerimento de Publicação Antecipada, quando aplicável, ou para apresentar documentos referentes ao pedido de patente (Invenção ou Modelo de Utilidade), tais como modificações no relatório descritivo, quadro reivindicatório, resumo e figuras.
3. O formulário de requerimento também pode ser usado para apresentação de “Listagem de Sequências” em formato eletrônico, de acordo com a Resolução PR nº 81/2013, para que se permita a realização de uma busca mais completa.
4. O usuário ou o seu procurador legal deve apresentar junto com o formulário de requerimento as Guias de Recolhimento da União (GRU) referentes ao Requerimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” e da Publicação Antecipada, quando aplicável.
5. O requerimento ao INPI da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” deve ser apresentado no período de até 1 (um) ano a partir da data de publicação da Resolução PR nº 123/2013.

Avaliação do Requerimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”

1. A data da solicitação para o ingresso no Programa Piloto da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” deve ser correspondente à data de recebimento formulário de requerimento, na sede do INPI ou nas respectivas Divisões Regionais e/ou Representações de cada estado da federação.
2. A avaliação dos requerimentos de “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” obedecerá à ordem cronológica da data da solicitação para o ingresso no Programa Piloto.
3. Serão admitidos até 50 pedidos de opiniões preliminares por divisão da diretoria de patentes, totalizando um máximo de 1.000.
4. O INPI notificará na RPI a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”. Adicionalmente, o referido relatório estará disponibilizado ao público no sistema **e-Parecer**.

Manifestação à “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”

A manifestação do usuário à “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” é facultada. Caso o usuário deseje se manifestar, tal manifestação deve ser apresentada ao INPI por meio do formulário “Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade”. Adicionalmente, o usuário pode usar o mesmo formulário para submeter documentos referentes ao Pedido de Patente (invenção ou modelo de utilidade), tais como modificações no relatório descritivo, quadro reivindicatório, resumo e figuras.

A manifestação referente à “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” é isenta do pagamento de retribuição.

A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” e eventuais manifestações do usuário em relação a esta serão levadas em consideração no exame técnico propriamente dito do Pedido de Patente. Entretanto, o exame técnico do Pedido de Patente será efetuado observando a ordem cronológica das respectivas solicitações de exame.

ANEXOS

Anexo 1

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE / ALTERAÇÃO DE NOME E SEDE¹⁹

Tanto o pedido quanto a patente, ambos de conteúdo indivisível, podem ser cedidos total ou parcialmente (Art. 58 da LPI).

1) Para solicitar a transferência de titularidade, deve ser apresentado formulário de petição (vide observação) acompanhado de:

- Documento de Cessão e Transferência assinado pelo cedente, cessionário e duas testemunhas (no caso de pessoa jurídica, apresentar documento comprovando poderes de quem representa a empresa para realizar a transferência), conforme modelo disponibilizado no final deste anexo;

- Procuração (se necessário);

- Tradução juramentada dos documentos com a devida legalização consular (se necessário);

- Comprovação do pagamento da retribuição devida (guia de recolhimento).

2) Para alteração de nome ou sede, o formulário de petição (vide observação) deve vir acompanhado de:

- Documento de Alteração (no caso de pessoa jurídica, apresentar a documentação da empresa),

- Procuração (se necessário),

- Tradução juramentada dos documentos com a devida legalização consular (se necessário);

- Comprovação do pagamento da retribuição devida (guia de recolhimento).

As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação - Art. 60 da LPI.

Observação: Ambas solicitações devem ser feitas por meio do formulário “Transferência ou Alteração de Nome ou Endereço”.

¹⁹ Vide Capítulo VII da LPI – DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

DOCUMENTO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

(M O D E L O – PATENTE)

Pelo presente instrumento de cessão e na melhor forma de direito,(1)....., CNPJ/CIC Nº(2)com sede à (3) .. , bairro(4) na cidade de(5) , Estado(6), na qualidade de titular do *PEDIDO ou PATENTE* Nº.....(7), de / / , devidamnte depositado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, em seu nome, **CEDE e TRANSFERE**, como de fato cedido e transferido tem, à(8)....., CNPJ.....(9)..... com sede à(10)....., bairro(11)....., na cidade de(12), estado(13), todos os direitos sobre o referido PEDIDO ou PATENTE, **POSSE e USO**, em benefício próprio ou de suas coligadas ou controladas.

O cessionário fica investido de todo o poder para promover a anotação desta transferência para seu nome perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

E por ser a expressão da verdade, este documento é assinado perante duas testemunhas que também o assinam.

....., de de

.....(14)

CEDENTE

.....(15)

CESSSIONÁRIO

Testemunhas

1ª

Nome, RG, CPF

2ª

Nome, RG, CPF

Instruções para preenchimento

(1)– NOME DO CEDENTE

(2) a (6) – DADOS DO CEDENTE

(7) – DADOS DO PEDIDO/PATENTE

(8) a (13) – DADOS DO NOVO TITULAR DO PEDIDO/PATENTE (CESSIONÁRIO)

(14) – ASSINATURA DO CEDENTE **RECONHECIDA EM CARTÓRIO**

(15) – ASSINATURA DO CESSSIONÁRIO

(16) a (17) – ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS **TAMBÉM RECONHECIDA EM CARTÓRIO**

Anexo 2

ORIENTAÇÕES PARA DEPÓSITO DE PEDIDO DIVIDIDO

O depósito do pedido dividido deverá conter:

- requerimento através do “Formulário de Depósito”, indicando no item 4 o número e a data de depósito do pedido original (“mãe”), acompanhado da guia de recolhimento respectiva selecionando no campo “natureza” os números 12 ou 22 que são os específicos para pedidos divididos de patente de invenção e de modelo de utilidade, respectivamente (vide observações abaixo);

- os documentos que integram o pedido dividido deverão estar de acordo com as normas estabelecidas na IN 31/2013, sendo que, no relatório descritivo, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de divisão com menção à natureza, número e data do depósito do pedido original, nos seguintes termos: "Dividido do _____, depositado em _____ / _____ / _____";

- o relatório descritivo, o resumo e, se for o caso, os desenhos do pedido dividido deverão limitar-se ao conteúdo da matéria nele reivindicada, salvo quando necessário à perfeita compreensão da matéria, caso em que poderá incluir matéria contida no pedido original;

- cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

- deverão ser pagas as retribuições relativas a todas as etapas processuais do pedido original (anuidades, pedido de exame) até a divisão do pedido; estas deverão ser realizadas através das guias de recolhimento correspondentes e nos valores constantes da tabela de retribuições vigente à data da apresentação do pedido dividido.

O depósito do pedido dividido será automaticamente notificado na RPI, constando de tal notificação o número do pedido original e a indicação de ser divisão.

O pedido dividido será considerado como estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original.

Observações:

Não se pode mais solicitar o exame técnico ou pagar anuidades colocando nas guias de recolhimento (GRU), até então realizadas no ato do depósito / protocolo dos divididos, as expressões abreviadas "Div. do PI X" ou "Divid. do PI X" ou "Divisão do PI X", fazendo menção ao PI original ("mãe"), uma vez que estas expressões não são aceitas no preenchimento das GRU's.

É necessário primeiramente depositar/protocolar o(s) pedido(s) dividido(s), selecionando na GRU o serviço “Depósito de pedido nacional de invenção (PI) ou Depósito de pedido nacional de modelo de utilidade (MU)” (código 200) e, a seguir, a “Natureza do Pedido” (12 para PI e 22 para MU) e receber o(s) número(s) definitivo(s) dos pedidos divididos, por exemplo : BR 12 2013 para PI e BR 22 2013 para MU. De posse do(s) número(s), peticionar o pedido de exame técnico (“Formulário Petição”) e fazer o pagamento de anuidades, informando nas guias de recolhimento o(s) respectivo(s) número(s) definitivo(s) do(s) pedido(s) dividido(s), de modo a ficar(em) na mesma situação/andamento do PI original (“mãe”).

É importante ter o cuidado ao selecionar a “Natureza do Pedido”, pois se for escolhida uma natureza diferente da desejada o número do pedido de patente no ato do protocolo será gerado com erro, necessitando ser corrigido em publicação na RPI (código de despacho **15.10**).

Anexo 3

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES - PATENTES

1. Como proteger uma invenção ou criação industrializável?

Deve-se procurar o INPI para proteger o invento. A Patente e o Certificado de Adição de Invenção são instrumentos corretos para isso. É necessário depositar um pedido no INPI, o qual, depois de devidamente analisado por um Examinador de Patentes, poderá se tornar uma Patente ou um Certificado de Adição, com validade em todo território nacional.

2. O que é uma Patente?

É um título de propriedade temporário outorgado pelo estado, por força da lei, ao titular /inventor ou pessoas cujos direitos derivem do mesmo, para que excluam terceiros, sem prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, etc.

3. Quais os tipos ou modalidades de Patente?

Em função das diferenças existentes entre as patentes, elas poderão se enquadrar nas seguintes naturezas ou modalidades: Patente de Invenção (antigo PI) - Concepção resultante da capacidade de criação do homem que represente uma solução para um problema técnico dentro de um determinado campo tecnológico e que possa ser fabricada. A invenção deve atender aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Modelo de Utilidade (antigo MU) – Objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Existe também o Certificado de Adição de Invenção (antigo C1, C2, etc), que consiste em um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo. Sua vigência é a mesma da Patente de Invenção.

4. O que é Patenteável?

É patenteável a matéria que não incida nas proibições legais e que atender aos requisitos legais dos Artigos 8º, 9º, 11, 13, 14 e 15 e as condições dispostas nos artigos 24 e 25 da Lei de Propriedade Industrial nº 9279/96 – LPI. A Invenção deve ser provida de novidade, utilização industrial, atividade inventiva, o Modelo de Utilidade deve ser provido de novidade, utilização industrial, ato inventivo e ambos devem descrever clara e suficientemente o objeto do pedido e ter reivindicações fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as

particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso a matéria objeto de proteção. A proteção do Modelo de Utilidade só pode ser concedida a um objeto de uso prático que apresente nova forma ou disposição (estando os processos excluídos) envolvendo ato inventivo (não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica), analisada por um técnico no assunto, resultando em melhoria funcional no seu uso ou fabricação, sendo os desenhos obrigatórios.

5. O que não é patenteável?

A matéria enquadrada no Art. 18 da LPI, a saber: toda invenção contrária a moral, bons costumes, segurança, ordem pública, matérias relativas à transformação do núcleo atômico e todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos. Além disso, de acordo com o Art. 10 da LPI várias matérias não são consideradas nem Invenção nem Modelo de Utilidade (deve-se analisar atentamente todo teor do artigo mencionado). Como exemplo, podemos citar: planos comerciais, planos de assistência médica, de seguros, esquemas de descontos em lojas, e também os métodos de ensino, plantas de arquitetura, obras de arte, músicas, livros e filmes, assim como apresentação de informações, tais como cartazes ou etiquetas com o retrato do dono. Tampouco é possível conceder patentes para ideias abstratas e inventos que não possam ser industrializados. Algumas destas criações podem ser protegidas pelo Direito Autoral, que nada tem a ver com o INPI. No caso de sua criação ser protegida pelo Direito Autoral, existem diversos órgãos responsáveis pelo seu Registro, tais como a Secretaria de Educação (no Rio de Janeiro fica na Rua da Imprensa, nº 16/12º andar, telefone (021) 2220-0039 - nos fundos da Biblioteca Nacional), o CREA ou a própria Biblioteca Nacional. Em alguns casos pode-se recorrer a um cartório de títulos.

6. Posso patentear um programa de computador?

O programa de computador em si, de que trata o inciso V do Art. 10 da LPI, refere-se aos elementos literais da criação, tal como o código fonte, entendido como conjunto organizado de instruções escrito em linguagem natural ou codificada. O programa de computador em si não é considerado invenção e portanto não é objeto de proteção por patente por ser mera expressão de uma solução técnica, sendo intrinsecamente dependente da linguagem de programação. Entretanto, uma criação industrial (processo ou produto associado ao processo) implementada por programa de computador que resolva um problema encontrado na técnica e alcance efeito técnico que não digam respeito unicamente ao modo como este programa de computador é escrito pode ser considerada invenção. Considere por exemplo um método de controle de temperatura de um forno de micro-ondas. O método que consiste em medir a temperatura do interior do forno, comparar a temperatura com um valor de

referência e ajustar o forno para a temperatura alvo é considerado invenção, possui aplicação industrial e para ser patenteável deverá atender os demais requisitos de patenteabilidade de novidade e atividade inventiva. Este método é implementado por software, entretanto o código do programa desenvolvido não é considerado invenção, sendo objeto de proteção por direito autoral.

7. É necessário fazer uma pesquisa para saber se o invento já existe?

Antes de depositar o pedido de Patente, é altamente recomendável que seja feita uma busca de documentos de anterioridades. Na página inicial do portal do INPI, em "Informação Tecnológica", o usuário pode acessar os links "Busca de Patentes" e "Busca de Patentes Online", onde encontrará informações de como fazer uma busca de patentes, podendo ser orientado presencialmente por pesquisadores da Seção de Orientação e Busca de Patentes (SEBUS) do Centro de Disseminação da Informação Tecnológica (CEDIN) do INPI, localizada à Rua Mayrink Veiga, 9 – 20º andar – Rio de Janeiro, ou por meio do telefone (21) 3037-3343 ou através do e-mail sebus@inpi.gov.br. Estes documentos serão úteis para distinguir o que já existe ("Estado da Técnica") do que o usuário inventou ("Escopo da Invenção"). Estas informações deverão constar do relatório descritivo do Pedido de Patente, devendo ser bem estudadas e usadas como modelo para escrever o documento de Patente.

8. Onde depositar um pedido?

No INPI, eletronicamente (sistema e-depósito – vide pergunta 11) ou presencialmente no edifício Sede do INPI situado na Rua Mayrink Veiga, 9 – Centro / RJ ou em uma representação do INPI nas outras capitais do Brasil (vide endereços e telefones em "Quem Somos" no portal do INPI). Também pode ser depositado por via postal (pedido VP), com aviso de recebimento, endereçado à Diretoria de Patentes – DIRPA Recepção, Rua Mayrink Veiga, 9, Centro, RJ – CEP: 20090-910, escrevendo DVP no envelope. O usuário deverá ser orientado a enviar um envelope selado para devolução da via do mesmo mediante via postal ou malote, com orientações sobre como acompanhar o pedido.

9. Que documentos devem ser apresentados?

Um requerimento do pedido de patente por meio do formulário "Depósito de Pedido de Patente" acompanhado do conteúdo técnico - relatório descritivo, reivindicações, listagem de sequências (se for o caso), desenhos (se for o caso), resumo e a guia de recolhimento (GRU), devidamente paga num banco autorizado. Esta guia é gerada eletronicamente e acessada através do portal do INPI (www.inpi.gov.br). O INPI tem diversos serviços realizados via Internet, que dependem da criação de login e senha. Para emitir a guia, o

usuário deve, portanto, efetuar antecipadamente seu cadastro, acessando “e-INPI - Cadastre-se aqui!” na página inicial do portal.

Quanto ao conteúdo técnico, o relatório deve descrever o objeto ou produto ou processo para o qual se requer a proteção. A descrição deve ser feita de forma a permitir que uma pessoa especializada possa compreender e colocar em prática a tecnologia. As reivindicações devem caracterizar as peculiaridades do objeto do pedido para as quais se requer a proteção legal. São elas que estabelecem e delimitam os direitos da patente. A listagem de sequências para pedidos da área biotecnológica, devem ser incluídas para possibilitar a aferição da suficiência descritiva de que trata o Art. 24 da LPI.

Os desenhos, quando necessários, têm a finalidade de completar a descrição, esclarecendo ou delimitando o conteúdo da invenção. Finalmente, o resumo deve ser uma descrição clara, objetiva e sucinta do objeto do pedido de patente.

10. Como elaborar os documentos que integram um pedido de patente?

O INPI expediu as Instruções Normativas 30/2013 (IN 30/13) e 31/2013 (IN 31/2013), disponível no site do INPI, explicando como elaborar os pedidos de Patentes. Deve-se ler atentamente a IN 30/13 e IN 31/13 antes de começar a redigir o Pedido de Patente estudando bem os documentos encontrados na busca de anterioridades. Deve-se formular o pedido nos mesmos moldes, tendo em mente que se deve mencionar no relatório descritivo a existência dos pedidos anteriores (estado da técnica), brasileiros ou não, assim como fornecer informações sobre objetos ou processos semelhantes ao do objeto do pedido. Deve-se compará-los com o objeto, destacando os avanços técnicos introduzidos pela sua Invenção ou Modelo de Utilidade.

11. Como deve ser feito o depósito eletrônico do Pedido de Patente?

O depósito eletrônico de documentos de patente no INPI pode ser feito desde 20/03/2013 pelo Sistema e-Patentes/Depósito (e-depósito). Os usuários podem fazer o download do programa e usá-lo off-line para preenchimento dos formulários de requerimento e inclusão dos documentos pertinentes (acessar pela Plataforma e-Patentes no portal do INPI, Módulo 2 do sistema e-Serviços Públicos). Informações sobre o sistema e manuais de uso, cartilha e apresentações explicativas estão disponíveis on-line.

Para enviar eletronicamente os documentos para o INPI, é necessário, previamente, o credenciamento do certificado digital no Sistema e-depósito. O usuário precisa ter um dispositivo de certificação digital (certificado de software, token ou smartcard) para ter condições de assinar eletronicamente os documentos enviados de acordo com os padrões

estabelecidos pela ICP-Brasil²⁰. Trata-se de um pré-requisito indispensável para realização do procedimento de depósito eletrônico. No portal do INPI podem ser encontrados maiores detalhes dos procedimentos necessários, inclusive links para o ITI (Instituto de Tecnologia da Informação) que é o órgão nacional responsável pela determinação das autoridades certificadoras da ICP Brasil. Além disso, é importante atentar para o fato que assinatura digital do documento deve ser feita pelo responsável legal por ele (depositante ou procurador). O sistema recebe a documentação e automaticamente emite um recibo ao fim do procedimento, alertando o usuário sobre a concretização da ação.

Um pedido poderá ser recebido provisoriamente, ainda que não atenda o Art.19 da LPI (Lei da Propriedade Industrial), mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor mediante recibo datado, que estabelecerá as exigências, que deverão ser cumpridas em 30 dias, sob pena de não aceitação do depósito e devolução da documentação. Não poderá haver acréscimo de matéria sobre o inicialmente depositado (Art. 32 da LPI).

12. Quem pode depositar?

Qualquer pessoa física ou jurídica, desde que tenha legitimidade para obter a Patente. O depositante pressuposto legitimado para requerer a Patente; não é necessário apresentar documento de Cessão, mas ele deve possuí-lo. As condições de titularidade de uma Patente estão estabelecidas nos Artigos 6º e 7º da LPI.

13. Como acompanhar o andamento processual de um pedido de patente depositado?

Por meio de consulta na RPI eletrônica ou na Plataforma *e-patentes*. É facultado o cadastramento no sistema PUSH, disponível no portal, que não é a informação oficial do INPI.

14. Qual a duração da patente?

A Patente de Invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de Modelo de Utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data do depósito (Art. 40 da LPI).

15. Quais os direitos conferidos ao titular da Patente?

O titular da patente tem o direito de impedir terceiros, sem consentimento, de produzir, colocar à venda, usar, importar produto objeto da patente ou processo ou produto obtido

²⁰ Sigla no Brasil para Infra-estrutura de Chaves Públicas, um conjunto de técnicas, práticas e procedimentos elaborado para suportar um sistema criptográfico com base em certificados digitais.

diretamente por processo patenteado (capítulo V, Título I da LPI). Terceiros podem fazer uso da invenção somente com a permissão do titular (licença).

16. Qual o território de proteção da Patente?

A Patente é válida somente em território nacional (princípio consagrado pela Convenção da União de Paris - CUP). A existência de Patentes regionais (ex: Patente Européia) não constitui exceção ao princípio, pois são resultantes de acordos regionais específicos.

17. O que é a CUP?

A Convenção da União de Paris (CUP) concluída em 1883 constituiu o primeiro marco em nível internacional para a proteção da Propriedade Industrial entre os diversos países signatários. O Brasil foi um dos 14 primeiros a aderir a essa convenção. Várias foram as modificações introduzidas no texto de 1883 através de 7 revisões. Em 1990 o Brasil aderiu integralmente ao texto da Revisão de Estocolmo, última revisão da CUP.

18. Como solicitar proteção de uma invenção em outros países?

Neste caso é preciso depositar um pedido equivalente no país ou região onde se deseja obter a patente, via CUP (Convenção da União de Paris) ou via PCT ("Patent Cooperation Treaty" - "Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes"). Via CUP, um pedido correspondente a um pedido originalmente depositado no Brasil pode ser depositado no prazo de 12 meses, conforme o princípio da prioridade unionista estabelecida pelo Art. 4º dessa Convenção. Deve ser designado um procurador para representar o depositante em cada um dos países escolhidos. O pedido depositado no Brasil deverá ser traduzido para o idioma do país/região onde se deseja depositar. O procedimento de depósito em diferentes países pode ser simplificado, usando o PCT, no qual o INPI atua como escritório receptor. O PCT é um tratado multilateral que permite requerer a proteção patentária de uma invenção, simultaneamente, num grande número de países, por intermédio do depósito de um único Pedido Internacional de Patente (vide portal do INPI, acessando "Patente" – "PCT").

19. É possível divulgar um invento em feiras, seminários e congresso antes de depositá-lo?

É preferível sempre depositar antes. Contudo, se houver necessidade da divulgação anterior e para que a novidade não seja prejudicada existe um Período de Graça (Art. 12 da LPI), que permite tal divulgação antes de 12 (doze) meses do depósito para as Invenções e Modelos de Utilidade.

20. Quais os custos básicos de uma Patente?

Basicamente é o somatório das taxas correspondentes ao Depósito de Pedido de Patente de Invenção / Modelo de Utilidade, Pagamento das Anuidades, Pedido de Exame e Expedição de Carta-Patente.

OBS: Ver Tabela de Retribuição no portal do INPI. Em caso de obstáculos processuais como exigências, subsídios ao exame, restaurações etc, novas retribuições serão acrescidas aos custos da patente.

Demais perguntas frequentes e respectivas respostas estão disponíveis no Portal do INPI.