



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

04/12/2013

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 030 /2013

Assunto: Estabelecimento de normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações dos pedidos de patente.

O PRESIDENTE E O DIRETOR DE PATENTES do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, no uso de suas atribuições previstas nos Artigos 17 e 24 do Decreto nº 7.356, de 12 de Novembro de 2010, e,

Considerando a necessidade de se estabelecer as melhores práticas e procedimentos no processamento de um pedido de patente no âmbito do INPI,

Considerando a necessidade de se explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996 (adiante LPI), no que se refere às especificações dos pedidos de patente,

Considerando que a administração pública deve observar o princípio da eficiência com o objetivo de reduzir a burocracia e observar o princípio da publicidade como forma de garantir a segurança jurídica ao sistema de propriedade industrial no Brasil.

RESOLVEM:

Art. 1º Estabelecimento de normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações dos pedidos de patente.

CAPÍTULO I

ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO

Art. 2º O relatório descritivo deverá cumprir as seguintes especificações:

- I. ser iniciado pelo título;
- II. referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo;
- III. precisar o setor técnico a que se refere a invenção;
- IV. descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes;
- V. definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica;
- VI. ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado;
- VII. relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos,...);
- VIII. descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica;
- IX. ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito;
- X. indicar, explicitamente, a utilização industrial quando essa não for evidente a partir da descrição da invenção;

- XI.** ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que, em razão do objeto da invenção, outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.

Art. 3º As reivindicações, quanto à quantidade, à numeração e às categorias, deverão cumprir as seguintes especificações:

- I. a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido;
- II. as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos;
- III. as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, produto, processo e aparelho, etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais prática possível.

Art. 4º As reivindicações, quanto à formulação, deverão cumprir as seguintes especificações:

- I. as reivindicações devem ser preferencialmente iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria;
- II. as reivindicações devem obrigatoriamente conter uma única expressão "caracterizado por";
- III. cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma;
- IV. as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo;
- V. as reivindicações não devem conter, no que diz respeito às características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo "como descrito na parte ... do relatório descritivo" ou "bem como representado pelos desenhos";
- VI. quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações;

- VII. cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos;
- VIII. não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação às vantagens e ao simples uso do objeto.

Art. 5º As reivindicações independentes deverão cumprir as seguintes especificações:

- I. as reivindicações independentes visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente;
- II. cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo;
- III. as reivindicações independentes de categorias diferentes, e ligadas pelo mesmo conceito inventivo, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra deverão ser 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...".
- IV. as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;
- V. 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;
- VI. as reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo ser agrupadas pela categoria.

Art. 6º As reivindicações dependentes deverão cumprir as seguintes especificações:

- I. são aquelas que, mantida a unidade de invenção, incluem todas as características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais que não sejam consideradas características essenciais da invenção, devendo conter uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e a expressão "caracterizado por";
- II. as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem;
- III. nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações anteriores/precedentes...", "de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores/precedentes", "de acordo com uma das reivindicações anteriores/precedentes" ou similares. A formulação do tipo "de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores/precedentes" é aceita;
- IV. qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação (reivindicação de dependência múltipla) deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa ou na forma aditiva, sendo permitida somente uma das formulações, ou alternativa ou aditiva, para todas as reivindicações de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências;
- V. as reivindicações de dependência múltipla, seja na forma alternativa ou aditiva, podem servir de base a qualquer outra reivindicação de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências;
- VI. todas as reivindicações dependentes que se referirem a uma ou mais reivindicações prévias, deverão ser agrupadas de modo a trazer concisão à estrutura do quadro reivindicatório.

Art. 7º O resumo, quanto ao conteúdo, deverá cumprir as seguintes especificações:

- I. ser iniciado pelo título e ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos;
- II. indicar o setor técnico ao qual pertence a invenção;
- III. ser redigido de forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico, da essência da solução desse problema por meio da invenção e do uso principal ou dos usos principais da invenção;
- IV. ser redigido de forma a poder servir de instrumento eficaz de pré-seleção para fins de pesquisa em determinado setor técnico, especialmente ajudando o usuário a formular uma opinião quanto à conveniência ou não de consultar o documento na íntegra.

Art. 8º Os desenhos, fluxogramas e diagramas, esquemas gráficos deverão:

- I. ser isentos de textos, rubricas ou timbres, podendo conter apenas termos indicativos (tais como “água”, “vapor d’água”, “aberto”, “fechado”, corte “AA”, etc), e palavras-chave;
- II. conter todos os sinais de referência, tais como algarismos, letras ou alfanuméricos, constantes do relatório descritivo, observando o uso dos mesmos sinais de referência para identificar determinada característica em todos os desenhos, sempre que essa apareça;
- III. a apresentação de reprodução de fotografias, tais como estruturas metalográficas, ou imagens tridimensionais gerada por softwares eletrônicos será aceita desde que tais reproduções apresentem nitidez e que permitam uma melhor compreensão da invenção.

CAPÍTULO II

ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

Art. 9º O relatório descritivo deverá cumprir as seguintes especificações:

- I. ser iniciado pelo título;

- II. referir-se a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico- funcional e corporal do objeto;
- III. precisar o setor técnico a que se refere o objeto;
- IV. descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame do modelo, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes;
- V. descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens do modelo em relação ao estado da técnica;
- VI. ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar a melhoria funcional alcançada;
- VII. relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, perspectiva, esquema do circuito elétrico, etc.);
- VIII. descrever o modelo de forma consistente, precisa, clara e suficiente, com as possíveis variantes, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, de forma a definir o objeto requerido e não um simples princípio segundo o qual o mesmo pode adotar formas diversas, não sendo cabíveis trechos do tipo "concretização preferida", "a título exemplificativo", etc.
- IX. descrever, no caso de melhoria funcional decorrente de alteração ou introdução de circuito elétrico especificamente associado ao objeto, além do diagrama esquemático do mencionado circuito, todos os elementos de conexão e enlace responsáveis pela alteração e disposição que resulte na melhor utilização do modelo objeto do pedido;
- X. ser apresentado de maneira a seguir a ordem indicada nos itens acima, a menos que em razão do objeto do modelo outra maneira ou ordem diferente permita a sua melhor compreensão e apresentação mais concisa.

Art. 10 cada pedido deve conter uma única reivindicação independente que descreva o modelo, definindo integralmente todas as características de forma ou disposição introduzidas, essenciais à obtenção da melhoria funcional.

Art. 11 Somente serão aceitas reivindicações dependentes quando:

- I. referirem-se a elemento complementar de uso opcional que não altere ou modifique as condições de utilização e funcionamento do objeto;
- II. referirem-se a variação de forma ou a detalhe relacionados a elementos componentes do modelo, definidos na primeira reivindicação, e que não alterem a unidade do modelo (unidade técnico-funcional e corporal do objeto) e seu funcionamento;
- III. referirem-se ao objeto em sua forma tridimensional nos casos em que a configuração final seja secundária e decorrente da montagem de uma estrutura inicial planejada caracterizada na primeira reivindicação.

Art. 12 As reivindicações deverão ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos.

Art. 13 As reivindicações, quanto à formulação, deverão cumprir as seguintes especificações:

- I. as reivindicações devem ser preferencialmente iniciadas pelo título do pedido;
- II. as reivindicações devem obrigatoriamente conter uma única expressão "caracterizado por";
- III. cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma;
- IV. as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem;
- V. a reivindicação independente deve, quando necessário, conter entre o título e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características já conhecidas no estado da técnica indispensáveis à construção e definição do modelo;
- VI. a reivindicação independente deve definir, após a expressão "caracterizado por", somente a nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto;
- VII. as características do modelo definidas nas reivindicações devem ser acompanhadas, entre parênteses, dos sinais de referência constantes dos desenhos;

- VIII. cada reivindicação deve ser redigida de forma contínua sem interrupções por pontos;
- IX. as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo e desenhos;
- X. as reivindicações dependentes devem ser iniciadas pelo título do pedido seguido pela expressão "de acordo com a reivindicação número..." e devem conter a expressão "caracterizado por";
- XI. exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às características do modelo, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo "como apresentado na parte ... do relatório", ou "como apresentado pelo desenho ...", etc.;
- XII. não serão aceitas reivindicações de utilização e trechos explicativos com relação às vantagens e ao uso do objeto.

Art. 14 Para o resumo se aplicam as especificações dispostas no art. 7º para pedidos de patente de invenção, no que couber.

Art. 15 Para os desenhos se aplicam as especificações dispostas no art. 8º para pedidos de patente de invenção, no que couber.

CAPÍTULO III

ESPECIFICAÇÕES GERAIS QUANTO AOS PEDIDOS DE PATENTE

Art. 16 O pedido de patente, quanto à terminologia e aos símbolos, deverá cumprir as seguintes especificações:

- I. o título deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias (tais como "novo", "melhor", "original" e semelhantes), ou quaisquer denominações de fantasia, e ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo e o resumo;
- II. as unidades de pesos e medidas devem ser expressas pelo sistema internacional de unidades, seus múltiplos e submúltiplos, salvo termos consagrados em áreas técnicas específicas, tais como, por exemplo, Btu, mesh, barril, polegadas;

- III. em relação às indicações geométricas, mecânicas, elétricas, magnéticas, térmicas, óticas e de radioatividade, deve ser observado o disposto no vigente Quadro Geral de Unidades de Medidas estabelecido pelo órgão nacional competente;
- IV. as fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como símbolos, pesos atômicos, nomenclatura e unidades específicas, não previstas no Quadro Geral de Unidades de Medida, devem obedecer à prática consagrada no setor;
- V. a terminologia e os símbolos devem ser uniformes em todo o pedido.

CAPÍTULO IV

PEDIDOS DIVIDIDOS

Art. 17 O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame nas seguintes condições:

- I. a requerimento do depositante, mesmo em caso do pedido apresentar um grupo de invenções inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo;
- II. em atendimento a ciência de parecer, quando o exame técnico revelar que o pedido contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade”.

Art. 18 Não poderá ser dividido o pedido que contiver apenas uma invenção ou um único modelo de utilidade se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo.

Art. 19 O relatório descritivo, os desenhos e o resumo do pedido original, quando for o caso, deverão ser correspondentemente alterados, para excluir matéria inconsistente ou que não seja claramente relacionada com a invenção reivindicada.

Art. 20 Quando as reivindicações do pedido dividido forem resultantes da divisão do quadro reivindicatório do pedido original, as reivindicações do pedido original deverão ser correspondentemente alteradas para excluir a matéria reivindicada no pedido dividido.

Art. 21 Para efeitos do artigo 26 da LPI, considera-se “pedido original” o primeiro pedido depositado, só podendo ser dividido até o final de exame em primeira instância. Divisões de pedidos já divididos não serão aceitas. O pedido original e seus divididos devem ser decididos simultaneamente.

CAPÍTULO V

CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

Art. 22 O aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido em invenção reivindicada em pedido ou patente poderá ser objeto de um Certificado de Adição de Invenção, desde que apresente o mesmo conceito inventivo desta.

Art. 23 Sempre que possível, as reivindicações do Certificado de Adição de Invenção devem ser descritas de forma inter-relacionadas às correspondentes do pedido ou patente principal.

Art. 24 A decisão do Certificado de Adição de Invenção de pedido de patente pendente ficará condicionada à decisão do pedido principal.

Art. 25 A concessão do Certificado de Adição de Invenção estará condicionada à concessão da patente principal, podendo ocorrer de forma simultânea.

Art. 26 O depositante poderá, no prazo de recurso contra o indeferimento do pedido do certificado de adição, por não apresentar o mesmo conceito inventivo, requerer a sua transformação em pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade.

Art. 27 Transformado o pedido de Certificado de Adição de Invenção em pedido de patente, a data de depósito do pedido de patente será a do Certificado de Adição de Invenção, sendo o mesmo renumerado correspondentemente.

Art. 28 Aplicam-se as disposições da expedição da patente à expedição do certificado de adição.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29 Durante o exame técnico do pedido de patente, poderá ser feita exigência no sentido de que seja apresentada, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento do pedido, a tradução simples do relatório descritivo e, se for o caso, das reivindicações constantes do documento hábil do país de origem.

PARÁGRAFO ÚNICO – A tradução de que trata o *caput* deste artigo pode ser substituída por uma declaração do depositante de que os documentos constantes do pedido estão fielmente contidos no documento de origem.

Art. 30 Os documentos apresentados por terceiros, a título de subsídios, serão tidos como se fossem referências identificadas na busca realizada pelo examinador, e como tal, se relevantes, anexadas ao parecer técnico, para conhecimento e manifestação do depositante.

Art. 31 Quando o parecer técnico for pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada, o depositante, desejando alterá-la, deverá fazer menção expressa nesse sentido, na manifestação cabível.

PARÁGRAFO ÚNICO – Ao ser aceita a adaptação do pedido à nova natureza, o depositante deverá, no caso em que haja diferença em favor do INPI das retribuições cabíveis à natureza adaptada, efetuar o pagamento da diferença devida; na situação inversa não caberá devolução, uma vez que o exame foi efetuado na natureza inicialmente requerida.

Art. 32 Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em Primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.

Art. 33 Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem à data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida segundo os incisos I, II e III do art. 12 da LPI (período de graça).

PARÁGRAFO ÚNICO – O inventor poderá, para efeito do art. 12 da LPI, quando do depósito do pedido, indicar a forma, local e data de ocorrência da divulgação, feita por ele.

Art. 34 Esta Instrução Normativa revoga a Instrução Normativa nº 17/2013.

Art. 35 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA

DIRETOR DE PATENTES

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA

PRESIDENTE