



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

PORTARIA/INPI/PR Nº 412, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Disciplina a análise de pedido de patente de invenção pendente de exame sem buscas de anterioridades realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

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

RESOLVEM:

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

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

- I - não submetido ao primeiro exame técnico realizado pelo INPI;
- II - não objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário no INPI;
- III - não contendo petição de subsídios ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA;
- IV - não possuindo pedido correspondente com buscas de anterioridade realizadas por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais;
- V - com data de depósito até 31/12/2016.

Parágrafo único. Uma vez excluído o pedido de patente da aplicação da exigência preliminar disciplinada na presente Portaria, tal exclusão também recairá sobre seus pedidos divididos.

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

- I - relatório de busca; e
- II - exigência para que o depositante adeque o pedido e/ou apresente argumentações quanto aos requisitos de patenteabilidade (art. 8º da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, LPI), conforme os documentos citados no relatório de busca.

§ 1º Respondida a exigência preliminar com adequação do pedido, a mesma deverá respeitar as disposições da legislação nacional, das Instruções Normativas INPI/PR nº 30 e nº 31, de 04 de dezembro de 2013, e das diretrizes de exame em vigor.

§ 2º Na hipótese de a adequação do pedido implicar no aumento do número de reivindicações, em relação ao quadro reivindicatório para o qual foi requerido o exame, deverá ser complementada a retribuição de pedido de exame.

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

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

§ 1º Não respondida a exigência preliminar dentro do prazo previsto no caput deste artigo, o pedido será arquivado definitivamente de acordo com o art. 36 da LPI.

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

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

§ 1º O *caput* do artigo não se aplica no caso em que a busca prevista no art. 3º tenha sido realizada por ferramenta automática que emprega algoritmo de levantamento do estado da técnica, situação na qual o examinador poderá realizar a complementação da busca.

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

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

Art. 7º Revoga-se a Resolução INPI/PR Nº 240, de 03 de julho de 2019.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor em 29 de dezembro de 2020, nos termos do parágrafo único, do art. 4º, do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

Cláudio Vilar Furtado
Presidente

Liane Elizabeth Caldeira Lage

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



Documento assinado eletronicamente por **LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE, Diretor(a)**, em 23/12/2020, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO VILAR FURTADO, Presidente**, em 24/12/2020, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0362088** e o código CRC **CEDFE088**.

Referência: Processo nº 52402.003896/2019-78

SEI nº 0362088