MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PORTARIA/INPI/PR Nº 34, DE 01 DE ABRIL DE 2022

Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção depositado a partir de 2017 e pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

A **DIRETORA EXECUTIVA NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA** e a **DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS** do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, nos usos de suas atribuições previstas no inciso XI do artigo 17 , e artigo 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, e tendo em vista o contido no processo INPI nº 52402.001290/2021-12,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria disciplina a análise de pedidos de patente de invenção pendentes de exame e depositados a partir de 01/01/2017, que atendam aos demais requisitos previstos no art. 2º, com o aproveitamento do resultado das 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 de terceiros ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA;

IV – 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 a partir de 01/01/2017, inclusive.

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 limitado aos documentos de anterioridade citados nas buscas e/ou no exame técnico realizados por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais; e

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.

§ 1° Respondida a exigência preliminar com adequação do pedido, a mesma deverá respeitar as disposições da legislação nacional, dos normativos e das diretrizes sobre exame de pedidos de patente em vigor.

§ 2° 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 O depositante disporá de 90 (noventa) dias para se manifestar quanto à exigência preliminar a que se refere o art. 3° desta Portaria, contados da data de publicação na RPI.

§ 1° 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.

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

Art. 5º Por ocasião do prosseguimento do exame do pedido, poderá ser realizada a complementação da busca a que se refere o art. 3º desta Portaria.

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

§ 2° Não apresentado um quadro reivindicatório adequado às anterioridades citadas como impeditivas à patenteabilidade e nem argumentações quanto aos requisitos de patenteabilidade, o pedido será indeferido.

§ 3° Nos casos de recusa do quadro reivindicatório com base no art. 32 da LPI, o examinador deverá avaliar se o quadro recusado contém matéria patenteável e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo

com as Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI, item 2.5.

Art. 6º Revoga-se a Portaria INPI/PR Nº 21, de 26 de março de 2021.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO
Diretora Executiva no exercício da Presidência

LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE
Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados

Documento assinado eletronicamente por **TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO**, **Diretor(a) Executivo(a) no Exercício da Presidência**, em 01/04/2022, às 17:01, 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 **LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE**, **Diretor(a)**, em 01/04/2022, às 17:05, 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 **0591695** e o código CRC **1A21F661**.