



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PORTARIA /INPI / DIRPA Nº 05, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

Levantamento do Estado da Técnica para
pedidos de patente

**O DIRETOR DE PATENTES , PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS
CIRCUITOS INTEGRADOS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL** de acordo com as
atribuições previstas no Art. 93 da Portaria MDIC nº 11 de 27 de janeiro de 2017, CONSIDERANDO o
constante dos autos do processo nº 52402.009407/2021-14,

R E S O L V E :

Art. 1º Publicar, na forma do anexo a esta Portaria, os seguintes documentos:

Procedimento - CPAT-BAN-PP-0001: LEVANTAMENTO DO ESTADO DA TÉCNICA PARA
PEDIDOS DE PATENTE;

que versa sobre orientações para o levantamento do estado da técnica para pedidos de
patente de invenção ou de patente de modelo de utilidade.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do art. 4º,
caput e incisos I e II do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.

ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES

Diretor de Patentes, Programas de Computador
e Topografia de Circuitos Integrados



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DANTAS RODRIGUES, Diretor(a)**, em
30/11/2023, às 13:30, 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 **0927400** e o código CRC **984A655E**.

Referência: Processo nº 52402.009407/2021-14

SEI nº 0927400

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT–BAN–PP–0001
		Revisão	1.0
		Aprovação	29/11/2023
	LEVANTAMENTO DO ESTADO DA TÉCNICA PARA PEDIDOS DE PATENTE	Processo	Busca por Anterioridades (Nível 2)

Sumário

1. Responsável.....	1
2. Objetivo	1
3. Abrangência	1
4. Documentos complementares	1
5. Glossário	1
6. Descrição dos processos ou atividades	2
7. Entradas do processo	5
8. Saídas do processo	5
9. Fluxo do processo	6
10. Indicadores do processo.....	6
11. Dono do documento	6
12. Outro(s) elaborador(es) do documento.....	6
13. Aprovador(es) do documento	6
14. Bibliografia	6
15. Histórico das alterações.....	6
16. Anexos.....	6

1. Responsável

Servidores das divisões técnicas da DIRPA que atuam no exame dos pedidos de patente de invenção e patente de modelo de utilidade.

2. Objetivo

Fornecer orientações para o levantamento do estado da técnica para pedidos de patente de invenção ou de patente de modelo de utilidade.

3. Abrangência

Este procedimento aplica-se ao levantamento do estado da técnica para os pedidos de patente depositados no INPI.

4. Documentos complementares

- Lei da Propriedade Industrial (Lei n 9.279, de 14 de Maio de 1996).
- Resolução INPI/PR N° 169, de 15 de julho de 2016 – Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade.

5. Glossário

CPC: Cooperative Patent Classification.

Dados Bibliográficos: Informações contidas no título e no resumo dos pedidos de patente.

EPO: European Patent Office.

Família: para fins deste documento, a família de um pedido de patente se constitui na família INPADOC.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT–BAN–PP–0001
		Revisão	1.0
		Aprovação	29/11/2023
	LEVANTAMENTO DO ESTADO DA TÉCNICA PARA PEDIDOS DE PATENTE	Processo	Busca por Anterioridades (Nível 2)

INPADOC: International Patent Documentation Center. Base de dados patentários produzida e mantida pelo EPO.

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

IPC: International Patent Classification.

IPER: International Preliminary Report (Relatório de Exame Preliminar Internacional).

ISR: International Search Report (Relatório de Busca Internacional).

LPI: Lei da Propriedade Industrial (Lei n 9.279, de 14 de Maio de 1996).

OMPI: Organização Mundial da Propriedade Industrial.

PCT: Tratado de Cooperação em Matérias de Patentes.

SINPI: Sistema Integrado da Propriedade Industrial.

SISCAP: Sistema de Cadastramento da Produção.

6. Descrição dos processos ou atividades

6.1 Passos iniciais

6.1.1 O examinador deve identificar no pedido a invenção e o setor técnico no qual ela está inserida. Adicionalmente, o examinador deve identificar os problemas do estado da técnica que a invenção se propõe a solucionar, assim como os seus efeitos técnicos. Para maiores informações, consultar a Resolução INPI/PR N° 169/2016 (Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II), Capítulo I - Invenções.

6.1.2 Identificar o quadro reivindicatório mais atual do pedido e aceite para fins de exame técnico.

6.1.3 Verificar se existe reivindicação de prioridade e a(s) data(s) da(s) prioridade(s).

6.1.4 Não realizar busca para reivindicações cuja matéria incida totalmente nos artigos 10 (não são consideradas invenções) ou 18 (invenções não patenteáveis) da LPI.

Nota: Com relação às reivindicações que incidam nos artigos 10 ou 18 da LPI, são admitidas buscas de informações no estado da técnica para comprovar que a matéria reivindicada é natural ou encontrada na natureza.

6.1.5 Realizar a busca de anterioridades mesmo que ocorra o uso equivocado, por parte da requerente, de palavras, termos ou expressões, que não sejam impeditivos ao entendimento do pedido. O examinador poderá, em seu parecer, apontar os termos ou expressões que tenham sido utilizadas de forma equivocada pela requerente e, se for o caso, solicitar a correção destes.

6.1.6 Nos casos em que existam reivindicações redigidas de modo amplo e sem fundamentação no relatório descritivo e que a busca no campo completo da matéria reivindicada não seja possível, o examinador deve conduzir a busca de anterioridades para as modalidades preferidas da matéria reivindicada, que possuam suficiência descritiva, e/ou nos exemplos específicos.

6.1.7 Nos casos em que existam reivindicações redigidas com falta de clareza e precisão e que a busca no campo completo da matéria reivindicada não seja possível, o examinador deve conduzir a busca de anterioridades na matéria que esteja devidamente clara e precisa. A busca na matéria restrita pode ser feita, por exemplo, nas modalidades preferidas da matéria reivindicada e/ou nos exemplos específicos.

6.1.8 Casos excepcionais em que seja impossível efetuar a busca da matéria reivindicada por descumprimento dos artigos 24 e/ou 25 da LPI devem ser justificados no parecer técnico.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT–BAN–PP–0001
		Revisão	1.0
		Aprovação	29/11/2023
	LEVANTAMENTO DO ESTADO DA TÉCNICA PARA PEDIDOS DE PATENTE	Processo	Busca por Anterioridades (Nível 2)

6.1.9 Para os casos de pedidos de patente que o examinador tenha detectado falta de unidade de invenção, a busca de documentos no estado da técnica deve ser executada com base na primeira invenção reivindicada. No caso de falta de unidade técnico funcional, realizar a busca com base no primeiro modelo reivindicado.

6.2 – Avaliação das referências do estado da técnica citadas em busca(s) anteriormente realizada(s) para pedidos de patentes da mesma família.

6.2.1 Acessar portais da internet dos outros escritórios de patente para avaliação da pertinência de utilização dos documentos citados em buscas previamente realizadas, tais como em relatórios de busca, buscas complementares, oposição e apelação. No caso dos pedidos que entraram na fase nacional via PCT, consultar o ISR e o IPER.

6.2.2 Tendo em vista os documentos encontrados e sua relevância para o exame do pedido de patente, julgar a pertinência ou não de efetuar buscas adicionais no estado da técnica.

6.2.3 Para os pedidos de patente em fase nacional, depositados no Brasil via PCT ou para aqueles que foram reivindicados como prioridade de um pedido internacional PCT, em que o INPI tenha sido a Autoridade Internacional de Busca, o examinador pode efetuar buscas complementares para identificar eventuais documentos relevantes no banco de dados do INPI, que não tenham sido publicados na ocasião da elaboração do ISR.

6.3 - Preparativos da Estratégia de Busca

6.3.1 Consultar os dados bibliográficos do pedido nas bases de dados internas e/ou externas, identificando os inventores e depositantes.

6.3.2 Identificar as referências do estado da técnica citadas no relatório descritivo do pedido de patente, patentárias ou não (revistas, artigos, catálogos, ...). Estas referências podem auxiliar o entendimento da invenção ou modelo, e contribuir para a identificação de termos e palavras-chave.

6.3.3 Identificar e relacionar os termos, palavras-chave, sinônimos, siglas e expressões no idioma português e/ou no idioma inglês e quaisquer outro idioma pertinente ao pedido de patente ou membro da família, consultando, também, documentos do estado da técnica; dicionários; livros; revistas e páginas da Internet. Pode ser útil fazer uma busca rápida para familiarizar-se com os termos tecnológicos mais usuais.

6.3.4 Identificar as classificações que compreendem de modo mais apropriado a matéria reivindicada, podendo utilizar por exemplo IPC, CPC, FI-terms etc.

6.3.5 Identificar as datas relevantes do pedido. O examinador deve ter atenção quando o pedido de patente contiver prioridades múltiplas, pois as datas relevantes podem ser diferentes para diferentes matérias pleiteadas no pedido. Caso os documentos encontrados tenham sido publicados antes da data da prioridade mais antiga, os documentos fazem parte do estado da técnica. Caso tenham sido publicados entre as datas das prioridades, o examinador deverá verificar se a matéria em questão está contida no(s) documento(s) de prioridade com data de publicação anterior à data de publicação do documento.

6.4 - Ferramentas de Busca

6.4.1 Para todas as buscas por anterioridade deve ser utilizada:

- (i) a ferramenta padrão de busca contratada pelo INPI, e;
- (ii) o banco de patentes brasileiro INPI-BR (acessado através do portal do INPI ou pelo SINPI).

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT–BAN–PP–0001
		Revisão	1.0
		Aprovação	29/11/2023
	LEVANTAMENTO DO ESTADO DA TÉCNICA PARA PEDIDOS DE PATENTE	Processo	Busca por Anterioridades (Nível 2)

6.4.2 A busca por anterioridades deve ser complementada utilizando outras ferramentas específicas de pesquisa contratadas pelo INPI, às quais os examinadores têm acesso (dependendo da área tecnológica pertinente), nos casos em que seja necessário.

6.4.3 O examinador também poderá complementar a busca empregando bases de dados gratuitas tais como Espacenet, Google, Google patents.

Nota: O examinador de patentes não é obrigado a pesquisar em todas as ferramentas disponíveis para o exame de um pedido de patente. O examinador determinará os recursos mais apropriados para o pedido em exame, baseando-se em seu julgamento técnico e na avaliação da matéria divulgada e reivindicada no pedido.

6.4.4 Para pedidos em sigilo, por exemplo no caso de pedidos de Opinião Preliminar antes da data de publicação, o examinador deve atentar para termos utilizados na busca realizada em sites gratuitos, pois podem revelar detalhes do pedido antes da sua publicação. Todos os sites gratuitos devem ser tratados como não seguros. Consequentemente, deve-se ter extremo cuidado ao utilizar a internet como ferramenta de busca. Para esses casos, a busca só poderá ser realizada usando termos genéricos que representem combinações de características relacionadas à matéria reivindicada e que já façam parte do estado da técnica.

Nota: Especial atenção deve ser dada aos casos de pesquisas que utilizem listagem de sequências e estruturas químicas. Nesses casos, a busca deverá ser realizada somente nas bases de dados contratadas pelo INPI.

6.5 Elaborar a Estratégia de Busca

6.5.1 Definir os termos e palavras-chave para compor a estratégia de busca, utilizando sinônimos, termos relacionados, siglas e expressões no idioma português, inglês e qualquer outro idioma pertinente. Os termos também podem ser obtidos nos documentos do estado da técnica citados no pedido; em dicionários, livros, revistas e páginas da Internet.

Nota 1: Utilizar termos alternativos a partir das palavras-chave identificadas, tais como: sinônimos em inglês (thesaurus); variação na forma de soletrar a palavra (colour vs. color); Variação na forma da raiz (transmit – transmitter – transmission); formas de plural e singular.

Nota 2: Atentar para as traduções incorretas para o inglês e termos que não são os mais usados no campo tecnológico (um grande número de documentos é depositado por pessoas não nativas em inglês isto pode significar discrepância entre termos técnicos utilizados), além das diferenças entre o inglês britânico e o americano (lorry vs. truck ; lift vs. elevator; tyre vs. tire; bitumen vs. betumen).

6.5.2 Utilizar truncamentos na estratégia de busca. Essa técnica envolve o corte ou encurtamento do termo de busca para incluir alternativas com o mesmo radical. O truncamento utiliza símbolos de truncamento (“wildcards”) para substituir qualquer caractere quando adicionado a uma cadeia de busca. Importante observar que cada base de dados tem seus próprios símbolos para o truncamento.

6.5.3 Utilizar operadores lógicos e de proximidade como AND, OR, NOT, NEAR, etc.

6.5.4 Utilizar a classificação de patentes na estratégia de busca. Conforme a matéria do pedido de patente a ser examinada, as classificações e os respectivos níveis hierárquicos empregados podem levar, por si só, a um conjunto de documentos relevantes, ou servirem como meio de refino dos documentos recuperados por intermédio de palavras-chave.

6.5.5 Ao conduzir a busca por classificações englobar o maior número de campos técnicos adequados, representados por diferentes classificações.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT–BAN–PP–0001
		Revisão	1.0
		Aprovação	29/11/2023
	LEVANTAMENTO DO ESTADO DA TÉCNICA PARA PEDIDOS DE PATENTE	Processo	Busca por Anterioridades (Nível 2)

6.5.6 Utilizar, também, os títulos das classificações apropriadas para a invenção reivindicada como termos e palavras-chave.

6.5.7 Para auxiliar na identificação das classificações mais apropriadas, utilizar as ferramentas de identificação de classificações por intermédio de palavras-chave, disponibilizadas no portal da OMPI ou a ferramenta de identificação de classificações por textos (<https://www3.wipo.int/ipccat/>).

6.5.8 Caso o examinador identifique que existe classificação mais apropriada para o pedido do que aquela informada inicialmente, ele deverá reclassificar o pedido.

6.5.9 Recomenda-se combinar palavras-chave com a classificação, evitando utilizar os títulos dos símbolos das classificações como termos e/ou palavras-chave, já que em geral isso não enriqueceria o resultado, dada a redundância.

6.5.10 Recomenda-se utilizar na estratégia de busca o nome do inventor, pois é comum a existência de pedidos de patentes ou documentos não-patentários similares ao longo dos anos.

Nota 1: As divulgações aceitas para o período de graça cf art. 12 da LPI são documentos não-patentários de autoria de pelo menos um dos inventores do pedido em análise.

Nota 2: Não é necessário que haja a expressa declaração do depositante para que o documento seja considerado incluído no período de graça.

6.5.11 A busca sem limitação da data do depósito e/ou data de prioridade pode ser desejável em alguns casos. Isso permitiria a recuperação de documentos posteriores, os quais não poderiam ser utilizados como anterioridades para o exame, mas que poderiam servir como apoio para a identificação de novas palavras-chave relevantes ou que possam ter, em seu relatório descritivo ou em seus relatórios de busca, documentos de anterioridade úteis à busca e ao exame do pedido que o pesquisador está realizando.

6.5.12 A busca não é estática e a estratégia deve se ajustar em função dos resultados encontrados. Usualmente, inicia-se a busca com uma estratégia simples, observando a quantidade de documentos encontrada, e aprimora-se a estratégia pouco a pouco observando sempre a quantidade de documentos retornada.

6.6 Observações gerais

6.6.1 O resultado da busca deve ser limitado à citação de um documento por família.

6.6.2 Com relação ao documento que pode fazer parte do estado da técnica para novidade conforme o artigo 11 (parágrafos 2º e 3º) da LPI, o examinador deve se certificar de que o referido documento é um documento patentário nacional ou um pedido internacional de patente depositado no Brasil segundo o PCT, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente (documento PN).

6.6.3 A estratégia de busca deverá ser cadastrada no SISCAP para divulgação interna, usando o formulário disponível na aba “Produção”, na opção “Gerar modelo de parecer”, no item “DIRPA - 1º Exame - Estratégia de Busca”, contendo pelo menos o conjunto de palavras-chave, classificações e bases de dados utilizadas pelo examinador em sua busca.

Nota 1: Cadastrar a estratégia de busca somente após o cadastro do parecer técnico.

7. Entradas do processo

Pedido de patente que será submetido à busca.

8. Saídas do processo

Estratégia de busca e parecer com relatório de busca preenchidos e carregados no SISCAP.

	SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO DO INPI PROCEDIMENTO	Código	CPAT–BAN–PP–0001
		Revisão	1.0
		Aprovação	29/11/2023
	LEVANTAMENTO DO ESTADO DA TÉCNICA PARA PEDIDOS DE PATENTE	Processo	Busca por Anterioridades (Nível 2)

9. Fluxo do processo

Não disponível.

10. Indicadores do processo

Não aplicável.

11. Dono do documento

Debora Shimba Carneiro, Chefe da DIPAT XIII, CGPAT III/DIRPA.

12. Outro(s) elaborador(es) do documento

Adriana Briggs de Aguiar, Coordenadora da CGPAT IV, CGPAT IV/DIRPA.

Daniel Marques Golodne, Chefe da DIPAT IX, CGPAT II/ DIRPA.

Gisela Aparecida Silva Nogueira, Coordenadora da CGPCT, CGPCT/DIRPA.

Núbia Gabriela Benício Chedid, Chefe da DIPAT III, CGPAT I/DIRPA.

Viviane Gomes Almeida, Pesquisadora da DIPAT XIX, CGPAT IV/DIRPA.

13. Aprovador(es) do documento

Alexandre Dantas Rodrigues, Diretor de Patentes, DIRPA

14. Bibliografia

Não aplicável.

15. Histórico das alterações

Nº da Revisão	Data	Item e/ou Descrição
1.0	20/10/2023	Itens 6.4.1 e 6.4.2 – Modificação para esclarecer a obrigatoriedade do uso da ferramenta de busca
0.0	06/07/2021	Emissão Inicial

16. Anexos

Não aplicável.