

REDAÇÃO DE PATENTES - Módulo I -

ARMANDO MENDES

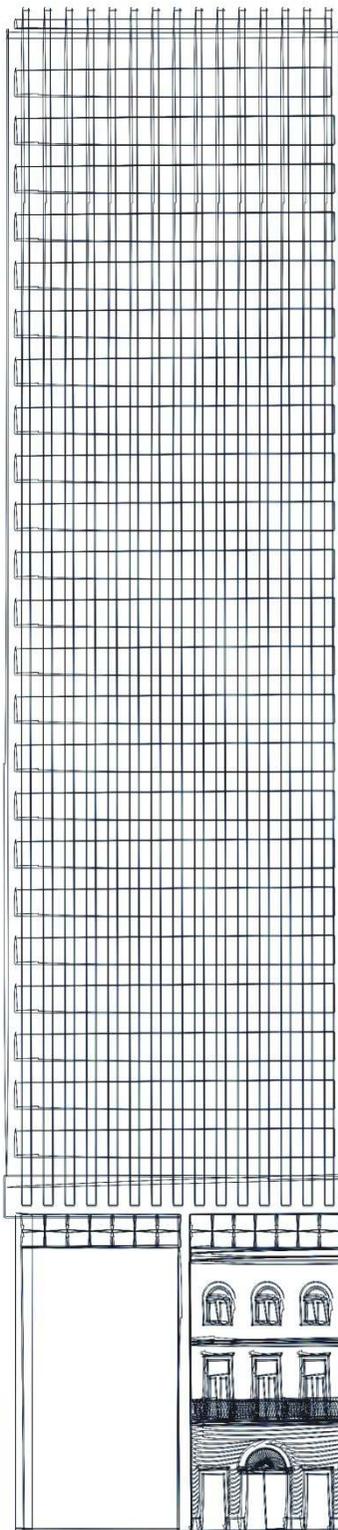
Pesquisador em PI

FLÁVIO COSTA

Pesquisador em PI

REGIONAL NORDESTE- REPRESENTAÇÃO PERNAMBUCO - SEDIR/PE

Recife, 18 de setembro de 2018



sumário

Parte I. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Parte II. PATENTES

Parte III. DO PEDIDO DE PATENTES

Parte IV. REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

Parte V. BUSCA DE ANTERIORIDADES

Parte VI. CONCEPÇÃO DO OBJETO DA PROTEÇÃO

Parte VII. PREPARAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE

Parte IV. REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

Espaço reservado para o protocolo		Espaço reservado para a etiqueta		Espaço reservado para o código QR	
 INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Sistema de Gestão de Qualidade Diretoria de Patentes					
DIRPA		Tipo de Documento: Formulário		DIRPA	Página: 1/3
Depósito de Pedido de Patente				Código: FQ001	Versão: 2
				Processamento: DIRPA-PQ006	
<p>Ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial: O requerente solicita a concessão de um privilégio na natureza e nas condições abaixo indicadas:</p>					
<p>1. Depositante (71):</p> <p>1.1 Nome:</p> <p>1.2 Qualificação:</p> <p>1.3 CNPJ/CPF:</p> <p>1.4 Endereço Completo:</p> <p>1.5 CEP:</p> <p>1.6 Telefone: 1.7 Fax:</p> <p>1.8 E-mail: <input type="checkbox"/> continua em folha anexa</p>					
<p>2. Natureza: <input type="checkbox"/> Invenção <input type="checkbox"/> Modelo de Utilidade <input type="checkbox"/> Certificado de Adição</p>					
<p>3. Título da Invenção ou Modelo de Utilidade (54):</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> continua em folha anexa</p>					
4. Pedido de Divisão: do pedido Nº				Data de Depósito:	
<p>5. Prioridade: <input type="checkbox"/> Interna (56) <input type="checkbox"/> Internacional (59)</p>					

OU

**PATENTE DE
INVENÇÃO (PI)**

O EXAME SERÁ FEITO
BASEADO NA NATUREZA
INDICADA PELO
DEPOSITANTE NO
MOMENTO DO DEPÓSITO

**PATENTE DE
MODELO DE
UTILIDADE (MU)**

2. Natureza: Invenção Modelo de Utilidade Certificado de Adição

Art. 8º É patenteável a **invenção** que atenda aos requisitos de **novidade**, **atividade inventiva** e **aplicação industrial**.

— **OU** —

2. Natureza: Invenção Modelo de Utilidade Certificado de Adição

Art. 9º - É patenteável como **modelo de utilidade** o 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.

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o 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.

INVENÇÃO

- ✓ **Novidade**
- ✓ **Atividade Inventiva**
- ✓ **Aplicação Industrial**
- ✓ **Suficiência descritiva**
- ✓ **Unidade de Invenção**

MODELO DE UTILIDADE

- ✓ **Novidade**
- ✓ **Ato Inventivo**
- ✓ **Aplicação Industrial**
- ✓ **Melhoria Funcional**
- ✓ **Suficiência descritiva**
- ✓ **Unidade técnico-funcional**

REQUISITOS (OBSTÁCULOS) PARA ANÁLISE E CONCESSÃO

NATUREZA INDICADA PELO DEPOSITANTE: **PATENTE DE INVENÇÃO**



OU

NATUREZA INDICADA PELO DEPOSITANTE: **MODELO DE UTILIDADE**



NOVIDADE

Novidade - Definição

Novidade *

Art. 11. A Invenção e o Modelo de Utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

Estado da Técnica

§ 1º O estado da técnica é 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, ressalvados: Período de Graça, Prioridade Unionista e Prioridade Interna.

Novidade - Estado da Técnica

Estado da Técnica - REGRA

pedido depositado em
18/09/2018



estado da técnica:
documentos publicados
até 17/09/2018

**Atenção:
há ressalvas!**

Novidade - Estado da Técnica

3.2 Não há restrições geográficas, de idiomas ou meios pelos quais a informação relevante foi tornada acessível ao público, bem como nenhum limite de tempo é estipulado para os documentos ou outras fontes de informação.

Data relevante para busca de anterioridades

3.3 A data a ser utilizada nas buscas de anterioridade deverá ser considerada a data relevante, ou seja, a data de depósito ou a data de prioridade, quando houver. É preciso lembrar também que reivindicações diferentes ou diferentes alternativas pleiteadas em uma reivindicação podem ter diferentes datas relevantes. Os requisitos de patenteabilidade deverão ser analisados para cada reivindicação, ou parte de uma reivindicação quando esta apresenta várias alternativas. O estado da técnica relativo a uma reivindicação ou parte de uma reivindicação poderá incluir matéria que pode não ser passível de citação contra outra reivindicação ou parte de uma reivindicação, porque esta última tem uma data relevante anterior. Evidentemente que, se todos os documentos do estado da técnica estavam disponíveis ao público antes da data do documento de prioridade mais antigo, o examinador não deverá se preocupar com a associação de datas de prioridade para cada matéria reivindicada.

Novidade - Estado da Técnica

3.4 Uma descrição escrita, tal como um documento, deve ser considerado como disponibilizado ao público se, na data relevante, foi possível ao público ter conhecimento do conteúdo do documento, e se não havia questões de confidencialidade restringindo o uso ou disseminação de tal conteúdo.

Exemplo:

Modelos de utilidade alemães são prontamente disponibilizados ao público em sua data de depósito, o que precede a data de publicação oficial.

Novidade - Estado da Técnica

Descrição suficiente

3.6 Uma matéria só pode ser considerada acessível ao público e desta forma compreendida no estado da técnica, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da LPI, se a informação disponibilizada for adequada para que um técnico no assunto coloque em prática a dita matéria, considerando-se o conhecimento geral no campo específico da matéria disponível à época.

3.7 A anterioridade não pode ser uma mera abstração, mas deve ser factível de realização.

Exemplo:

Um pedido de patente reivindica um método de recuperação de navios naufragados, que consiste na inserção de corpos flutuantes dentro do navio através de um tubo lançado por uma embarcação de resgate. Pelo método, a inserção destes elementos prossegue até que a força de empuxo seja suficiente para levantar o navio do fundo do mar e trazê-lo à superfície. Uma revista em quadrinhos do Pato Donald de 1949 "The Sunken Yacht, de Carl Barks" que descreve um método para a recuperação de navios naufragados utilizando bolas de tênis de mesa não poderá ser usado como estado da técnica para este pedido, pois a revista não traz informações suficientes para a concretização do método nela descrito.

Novidade - Estado da Técnica

Documentos em língua não oficial

3.8 É prática administrativa do INPI a utilização de documentos estrangeiros nas buscas realizadas durante o exame da patente. Portanto, não existe qualquer obstáculo ao aproveitamento dos documentos apresentados em língua não portuguesa.

3.9 Se o requerente ou terceiros apresentarem documentos em idioma estrangeiro que o examinador não tenha domínio, cabe solicitar aos mesmos a tradução simples destes documentos para o português ou a apresentação do mesmo documento em algum outro idioma de domínio do examinador, e uma declaração do interessado de que a dita tradução é fiel ao documento original.

3.10 Por outro lado, no caso em que o examinador apresente documento em idioma estrangeiro que não seja o inglês, o mesmo deverá anexar ao documento original uma tradução simples, para o inglês ou português, do documento, completo ou parte do mesmo, utilizado no parecer, podendo fazer uso de máquinas de tradução.

Novidade - Estado da Técnica

Documentos patentários de anterioridade ainda não publicados à data relevante do pedido em exame (artigo 11 § 2º da LPI)

3.11 O estado da técnica também compreende o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, cuja data de depósito ou da prioridade reivindicada seja anterior à data relevante do pedido em questão, mas que tenha sido publicado, mesmo que subsequentemente a esta data relevante. Tais documentos servem apenas para fins de aferição de novidade. Por “conteúdo completo” entende-se toda a revelação, isto é, o relatório descritivo, desenhos, reivindicações e resumo, incluindo:

- (i) qualquer matéria explicitamente revelada;
- (ii) qualquer matéria para a qual uma referência válida a outros documentos é feita, tais como, se um documento é citado em um pedido tal como originalmente depositado, o conteúdo deste documento é considerado parte do estado da técnica, desde que tal referência tenha sido disponibilizada ao público até a data da publicação do pedido depositado no Brasil, e utilizado como estado da técnica; e
- (iii) estado da técnica tanto quanto explicitamente descrito.

Para pedidos depositados via PCT, a publicação a que se refere o parágrafo acima é a publicação internacional. Para tais pedidos, o depósito feito no Brasil é considerado a partir da notificação da entrada na fase nacional do pedido internacional. [NPI, 2018.](#)

Novidade - Estado da Técnica

Meios de Divulgação

3.12 Os meios de divulgação do estado da técnica incluem documentos publicados, divulgação por uso e divulgação por outros meios.

Exemplo:

Divulgação oral.

3.13 É importante que tais divulgações sejam revestidas dos seguintes elementos: certeza quanto à existência e à data; suficiência de modo que um técnico no assunto seja capaz de compreender devidamente o conteúdo da matéria exposta; e publicidade, ou seja, que esteja disponível ou suscetível de ser conhecida por terceiros (público em geral).

3.14 A expressão "acessível ao público" de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da LPI representa situações onde a informação pode ser acessada por qualquer pessoa. Não é necessário que esta informação seja efetivamente acessada, bastando esta possibilidade.

Novidade - Estado da Técnica

3.15 Deve-se observar que informações técnicas em condições de segredo não fazem parte do estado da técnica. A condição de segredo inclui as situações em que a obrigação em se manter o segredo advém de regulamentos ou acordos de confidencialidade.

3.16 Entretanto, se uma pessoa tendo a obrigação de manter segredo quebra o regulamento, acordo ou entendimento implícito, descrevendo as informações e tomando as tecnologias disponíveis ao público, estas tecnologias passam a fazer parte do estado da técnica, a partir desta data de disponibilização.

Novidade - Estado da Técnica

Documentos Publicados

3.17 Documentos publicados são meios de disseminação que devem indicar ou apresentar qualquer outra evidência que comprove a data da publicação.

3.18 Os documentos com a definição acima podem ser documentos impressos ou datilografados, tais como documentos de patente, revistas e livros científicos e técnicos, anais de eventos, tais como, congressos, simpósios, seminários e *workshops*, teses de doutorado, dissertações de mestrado, monografias, normas técnicas, documentos especializados, livros texto, manuais técnicos, procedimentos ou relatórios técnicos publicados oficialmente, jornais, catálogos de produtos, e materiais de propaganda. Podem ser também materiais de áudio ou vídeo obtidos por meio elétrico, óptico, magnético ou fotográfico, tais como microfichas, filmes, filmes negativos, fitas de vídeo, fitas, DVDs e CD-ROMs. Podem ser também documentos na internet ou na forma de outras bases de dados *online*.

Novidade - Estado da Técnica

3.19 Em caso de teses de doutorado, dissertações de mestrado e monografias, a data relevante a ser considerada para efeito de publicação será a data da defesa, salvo os casos em que tal defesa for realizada em condições de sigilo, onde a data relevante será a data de publicação do documento.

3.20 O enquadramento de um documento como uma descrição não deve ser afetado pelo local ou idioma da publicação, da maneira de aquisição, ou de sua idade. A tiragem da publicação, ou se o depositante está ciente desta, também não são de relevância.

3.21 Quanto a documentos publicados com as palavras "Materiais Internos" ou "Publicação Restrita" ou outras palavras semelhantes, se de fato foram distribuídas em um âmbito restrito e necessitaram ser mantidas confidenciais, não são encaradas como documentos publicados, no contexto da LPI.

Novidade - Estado da Técnica

3.22 A data de uma publicação é considerada como a data de divulgação. Quando apenas o mês ou ano específico é indicado como data de publicação, o último dia do mês ou do ano deve ser considerado como a data de divulgação. Normalmente, nos documentos originais as datas estão localizadas na folha de rosto, ou seja, no início do documento. Em alguns casos, a data somente é citada no final da publicação. Entretanto, quando não houver qualquer descrição que permita identificar a data do documento, a Biblioteca do INPI poderá ser demandada para pesquisa junto aos editores.

3.23 A certeza quanto à data e suficiência descritiva do documento de anterioridade pode ser comprovada, por exemplo, através de uma nota fiscal devidamente datada e que especifica o produto de forma incontestável. Catálogos e desenhos de fábrica poderão ser usados com as notas fiscais com a finalidade de permitir a caracterização do documento quanto à sua suficiência descritiva, de modo que o conjunto da prova - nota fiscal e catálogo/desenho - não deixe dúvidas de que o objeto corresponde efetivamente aquele que se pretende impugnar.

Novidade - Estado da Técnica

Divulgação pelo Uso

3.26 A divulgação por uso significa que pelo uso a solução técnica é colocada em condição de ser avaliada pelo público.

3.27 Meios de divulgação pelo uso incluem produzir, utilizar, vender, importar, trocar, apresentar, demonstrar ou exibir, que possam tornar a informação técnica disponível ao público. Na medida em que pelos meios acima a informação técnica é colocada em uma condição tal que o público possa conhecê-la, a divulgação por uso pode ser estabelecida, e não é relevante se o público de fato a conheceu. Entretanto, se na exibição ou demonstração de um produto, nenhuma explicação de conteúdo técnico deste é provida de tal forma que a estrutura e função ou composição do produto não é dada a conhecer a um técnico no assunto, a exibição ou demonstração não constitui uma divulgação por uso.

Novidade - Estado da Técnica

Material encontrado na internet usado como anterioridade

3.31 O termo "internet" refere-se ao sistema de redes de computadores interligadas e que oferecem informações disponibilizadas ao público através de meios de telecomunicações.

3.32 Conteúdos provenientes da internet só poderão ser aceitos como anterioridades em caso de comprovação de data da publicação.

3.33 A restrição do acesso a um círculo limitado de pessoas, tal como por meio de senha, ou a exigência de pagamento para o acesso - análoga à compra de um livro ou a subscrição de um jornal - não impede uma página da internet de fazer parte do estado da técnica. É suficiente que a página da internet esteja, em princípio, disponível sem qualquer grau de confidencialidade. Páginas da internet nas quais a informação é codificada de tal modo que a mesma não possa ser lida de modo geral - excluindo casos onde uma ferramenta de decodificação é amplamente acessível, com ou sem o pagamento de uma taxa - é um caso onde a informação é considerada não acessível ao público. Se antes da data de depósito ou da prioridade do pedido de patente, um documento armazenado na internet e acessível através de um endereço virtual (1) puder ser encontrado com a ajuda de uma ferramenta pública de busca da internet através de uma ou mais palavras-chave e (2) permanecer

INPI, 2018.

Novidade - Estado da Técnica

acessível no endereço por um período de tempo suficiente a qualquer pessoa, ou seja, a alguém sem nenhuma obrigação de manter o documento em segredo, tiver acesso direto e sem ambiguidades ao documento, então o documento estará disponível ao público de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da LPI.

3.34 Em relação à matéria divulgada em e-mails, a mesma não pode ser considerada como documento acessível ao público, pois são entendidos como documentos revestidos de confidencialidade.

3.35 Divulgações na internet fazem parte do estado da técnica de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da LPI. Informações divulgadas na internet ou em bancos de dados *on-line* são consideradas à disposição do público a partir da data que a informação foi divulgada publicamente. Algumas informações podem estar disponíveis apenas na internet.

Exemplo:

Manuais e tutoriais on-line para produtos de software ou outros produtos com um ciclo de vida curto.

Novidade - Estado da Técnica

Estabelecimento de uma data de publicação

3.36 Uma informação técnica eletrônica sem uma indicação da data de publicação não pode ser citada como estado da técnica.

3.37 Estabelecer uma data de publicação tem dois aspectos: Deve ser avaliado separadamente se uma determinada data é indicada corretamente, e se o conteúdo em questão foi realmente disponibilizado ao público a partir dessa data.

3.38 A natureza da internet pode tornar mais difícil estabelecer a data real em que a informação foi tomada acessível ao público. Nem todas as páginas da internet mencionam quando as mesmas foram publicadas. Além disso, páginas da internet são facilmente atualizadas, mas a maioria não fornece registros de material previamente apresentado, nem exibe aqueles que permitam que o público estabeleça precisamente o que foi publicado e quando.

Novidade - Estado da Técnica

Revistas Técnicas

3.44 As revistas técnicas *on-line* de editores científicos são de particular importância para a determinação do estado da técnica. A confiabilidade destas publicações é a mesma que a das revistas tradicionais em papel, ou seja, muito elevada.

3.45 Note-se que a publicação na internet de um assunto específico em uma revista pode ser anterior à data de publicação da versão correspondente em papel. Neste caso, a data de publicação do documento a ser considerada é a mais antiga.

3.46 Se a data de publicação de uma revista *on-line* é vaga, tais como apenas o mês e o ano é conhecido, e a possibilidade mais pessimista - o último dia do mês - é tardia demais, o examinador poderá solicitar a data de publicação exata. Essa solicitação pode ser feita diretamente através de um formulário de contato que o editor pode oferecer na internet, ou por meio da biblioteca do INPI.

Novidade - Estado da Técnica

3.47 As informações publicadas nas seguintes páginas da internet são consideradas confiáveis:

- (i) páginas da internet de editores que têm emitido publicações bem estabelecidas, tais como páginas da internet com os dados eletrônicos de jornais, revistas, que oferecem publicações eletrônicas de revistas acadêmicas;
- (ii) páginas da internet de instituições acadêmicas, tais como páginas de sociedades acadêmicas e universidades;
- (iii) páginas da internet de organizações internacionais, tais como dos organismos de normatização que publicam informações sobre padrão de medidas; e
- (iv) páginas da internet de organizações públicas, tais como de ministérios e agências que publicam detalhes de atividades de pesquisa, notícias de descobertas científicas, especialmente de institutos de pesquisa.

Novidade - Estado da Técnica

Período de Graça

Art. 12. 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:

I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Novidade - Estado da Técnica

Período de Graça

PERÍODO		
12 meses	6 meses	Não possuem
Argentina Austrália Brasil Canadá Índia Malásia México Portugal US	Alemanha* China Coréia do Sul Japão Rússia	Chile EP Inglaterra Suíça Noruega

* Somente para Modelo de Utilidade

Novidade - Estado da Técnica

Prioridade Unionista

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

Novidade - Estado da Técnica

Prioridade Unionista

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional

...

Novidade - Estado da Técnica

Prioridade Interna

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

Novidade – Observações gerais

4.4 O atendimento ao requisito de novidade deve ser observado para cada reivindicação do pedido de patente. Se uma reivindicação independente apresenta novidade, não é necessário examinar a novidade de suas reivindicações dependentes, uma vez que todas estas apresentarão novidade.

4.5 Ao contrário, se a reivindicação independente não apresenta novidade, as suas reivindicações dependentes devem ser examinadas, pois podem conter elementos específicos que tornem aquela matéria nova.

4.6 A novidade exigida para uma reivindicação deve ser apurada sobre a reivindicação como um todo, e não somente sobre a parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a análise individual dos elementos que a compõem, que poderão separadamente estar abrangidos pelo estado da técnica. Assim, se o preâmbulo define as características A e B, e a parte caracterizante define as características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim se são conhecidas em associação com A e B - não somente com A nem somente com B, mas com ambos.

Novidade – Observações gerais

4.7 A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (por exemplo, elementos de um produto ou etapas de um processo), inclusive as características apresentadas no preâmbulo, estiverem reveladas em uma única anterioridade. Tais características podem ser encontradas na anterioridade quando são claramente apresentadas e/ou quando não há qualquer dúvida de que a informação está inerente ao que foi literalmente revelado.

4.8 A delimitação do entendimento do que seja uma informação técnica dedutível diretamente e sem ambiguidade do documento do estado da técnica, também é importante. Assim, quando se considera a novidade, não é correto interpretar os ensinamentos de um documento do estado da técnica como envolvendo equivalentes muito conhecidos os quais não são descritos explicitamente no dito documento; esta é uma questão relativa à obviedade, ou seja, à atividade inventiva.

4.9 A ausência de novidade frente a um documento encontrado no estado da técnica não pode ser baseada em possibilidades, hipóteses ou especulações a partir da matéria revelada na anterioridade. A relação entre os documentos comparados deve ser de identidade estrita, o que significa que um único documento deve descrever cada elemento da reivindicação analisada, seja explicitamente ou de forma inerente, caso contrário, a questão se desloca para análise de atividade inventiva.

Novidade – Observações gerais

4.10 Para a análise do requisito de novidade, não é possível combinar dois documentos diferentes do estado da técnica. Quando tal combinação for necessária, apenas a atividade inventiva deve ser discutida. Entretanto, mais de um documento do estado da técnica pode ser citado para argumentações contrárias à novidade da matéria pleiteada, desde que essas anterioridades não necessitem ser combinadas para suportar tais alegações, conforme os seguintes casos:

- (i) podem ser utilizados documentos diferentes para discutir a novidade de matérias de reivindicações diferentes;
- (ii) para diferentes alternativas em uma mesma reivindicação independente, como por exemplo fórmulas Markush, podem ser utilizadas diferentes anterioridades incidindo na novidade da matéria de uma mesma reivindicação, quando cada anterioridade referir-se a alternativas diferentes dentro das possibilidades oferecidas pela reivindicação. Cabe ressaltar que na análise de reivindicações com alternativas, uma anterioridade que revele uma das alternativas é suficiente para destituir a novidade da reivindicação como um todo. No entanto, podem ser aceitas reformulações da reivindicação de forma a excluir a matéria encontrada no estado da técnica.

Novidade – Observações gerais

- (iii) pode ser citado um segundo documento, tal como um dicionário ou documento similar de referência na discussão acerca da novidade da matéria de uma reivindicação, de modo a interpretar o significado de um termo específico, tais como, para comprovar que o queijo é um laticínio, ou para demonstrar sinonímia, ressaltando-se que somente a primeira anterioridade citada é impeditiva para a novidade da matéria reivindicada;
- (iv) onde um documento do estado da técnica faça referência a um segundo documento publicado, este será considerado incorporado por referência ao primeiro.

Novidade – Observações gerais

Termo Especifico e Termo Genérico

4.11 Quando a matéria é reivindicada de forma genérica e ampla, e existe no estado da técnica um documento em que a matéria é revelada de forma específica dentro dos parâmetros reivindicados no pedido em exame, a falta de novidade deve ser apontada. Por exemplo, um produto “feito de cobre” descrito em um documento de anterioridade afeta a novidade de uma invenção para o mesmo produto “feito de metal”. Entretanto, a divulgação do produto feito de cobre não afeta a novidade de uma invenção para o mesmo produto feito de outro metal específico.

4.12 Quando existe uma superposição entre o estado da técnica e a invenção reivindicada, e a matéria restante da reivindicação não pode ser definida de modo claro e conciso com características positivas, esta matéria específica do estado da técnica pode ser excluída, desde que haja base para a exclusão desta matéria no pedido de patente tal como depositado.

Novidade – Observações gerais

4.13 Por outro lado, uma divulgação em termos genéricos não afeta a novidade de uma invenção definida em termos específicos.

Exemplo 1:

Um produto "feito de metal" descrito em um documento de anterioridade não afeta a novidade de uma invenção para o mesmo produto "feito de cobre".

Novidade – Observações gerais

Valor Numérico e Faixa Numérica

4.14 Se a invenção reivindicada contém uma característica técnica definida por valores numéricos ou uma faixa numérica contínua, tal como dimensões de um componente, temperatura, pressão, ou o teor de componentes em uma composição, sendo que todas as outras características técnicas são idênticas às de um documento de anterioridade, então a determinação da novidade deve ser conduzida de acordo com as regras a seguir:

- (i) Quando os valores numéricos ou faixas numéricas descritas no documento de anterioridade recaem inteiramente na faixa reivindicada da característica técnica, o documento de anterioridade afeta a novidade da matéria reivindicada.

Exemplo 1:

O pedido reivindica uma liga a base de cobre compreendendo 10%-35% em peso de zinco, 2%-8% em peso de alumínio, e o restante sendo cobre. Se o documento de anterioridade descreve uma liga a base de cobre compreendendo 20% em peso de zinco e 5% em peso de alumínio, este afeta a novidade da mencionada reivindicação.

Exemplo 2:

O pedido reivindica um forno para tratamento térmico, onde seu arco linear apresenta uma espessura de 100-400 mm. Se o documento de anterioridade descreve um forno para tratamento térmico no qual o arco linear apresenta uma espessura de 180-250 mm, este documento afeta a novidade da dita reivindicação.

Novidade – Observações gerais

- (ii) Quando a faixa numérica descrita no documento de anterioridade e a faixa numérica da característica técnica se sobrepõem parcialmente ou apresentam pelo menos um ponto extremo em comum, o documento de anterioridade afeta a novidade da invenção.

Exemplo 3:

O pedido reivindica um processo para produzir cerâmicas de nitreto de silício, onde o tempo de calcinação é de 1-10 horas. Se o documento de anterioridade descreve um processo para a produção de cerâmicas de nitreto de silício onde o tempo de calcinação é de 4-10 horas, uma vez que as duas faixas se sobrepõem no tempo de calcinação de 4-10 horas, o documento de anterioridade afeta a novidade da dita reivindicação, mas não afeta a novidade da dita reivindicação para o caso do tempo de calcinação de 1-4 horas.

Novidade – Observações gerais

Exemplo 4:

O pedido reivindica um processo para revestimento por aspersão, onde a potência da pistola de aspersão é de 20-50 kW durante o revestimento. Se o documento de anterioridade descreve um processo de revestimento por aspersão em que a potência da pistola de aspersão é de 50-80 kW durante o revestimento, uma vez que as duas faixas apresentam um ponto extremo em comum, 50 kW, o documento de anterioridade afeta a novidade da dita reivindicação.

- (iii) Os dois pontos extremos da faixa numérica descrita no documento de anterioridade afetam a novidade da invenção, quando a característica técnica em questão apresenta valores numéricos discretos incluindo um dos ditos pontos extremos, mas não afetam a novidade da invenção quando a característica técnica em questão é um valor numérico em qualquer ponto entre os dois ditos pontos extremos. Para maiores detalhes a respeito de patentes de seleção, vide parágrafo 4.24 deste capítulo.

Exemplo 5:

O pedido reivindica um processo para a produção de fotocatalisador de dióxido de titânio, onde a temperatura de secagem é de 40°C, 58°C, 75°C ou 100°C. Se o documento de anterioridade descrever um processo para a produção de fotocatalisador de dióxido de titânio onde a temperatura de secagem é de 40°C a 100°C, esta divulgação afeta a novidade da dita reivindicação para o caso de temperatura de secagem de 40°C ou 100°C, mas não afeta a novidade da dita reivindicação para o caso da temperatura de secagem de 58°C ou 75°C.

Novidade – Observações gerais

(iv) Quando os valores numéricos ou faixa numérica da característica técnica em questão recai dentro da faixa descrita no documento de anterioridade e não apresenta qualquer ponto extremo em comum com este, o documento de anterioridade não afeta a novidade da invenção reivindicada. Para maiores detalhes a respeito de patentes de seleção, vide parágrafo 4.24 deste capítulo.

Exemplo 6:

O pedido reivindica um anel de pistão para um motor de combustão interna, onde o diâmetro do anel do pistão é de 95 mm. Se o documento de anterioridade descreve um anel de pistão de 70-105 mm de diâmetro utilizado em motor de combustão interna, este não retira a novidade da dita reivindicação, desde que o anel com 95 mm não tenha sido explicitamente citado e concretizado na anterioridade.

Exemplo 7:

O pedido reivindica um copolímero de etileno-propileno, onde o grau de polimerização é de 100-200. Se o documento de anterioridade descreve um copolímero de etileno-propileno no qual o grau de polimerização é de 50-400, este não retira a novidade da dita reivindicação, desde que o grau de polimerização de 100-200 não tenha sido explicitamente citado e concretizado na anterioridade.

Novidade – Observações gerais

Reivindicações de produto definido por características ou parâmetros de desempenho, uso ou processo de fabricação

Reivindicações de produto definidas por características ou parâmetros de desempenho

4.15 Reivindicações de produto definidas por meio de características ou parâmetros de desempenho podem ser permitidas se a invenção só puder ser definida em tais termos, ou não puder ser definida mais precisamente sem restringir de modo indevido o escopo das reivindicações. Para este tipo de reivindicação, o examinador deve considerar se as características ou parâmetros de desempenho na reivindicação implicam no fato do produto reivindicado apresentar uma certa estrutura e/ou composição particular. Se as características ou parâmetros de desempenho implicarem no fato do produto reivindicado apresentar uma estrutura e/ou composição distinta do produto descrito no documento de anterioridade, a reivindicação apresenta novidade. Por outro lado, se o técnico no assunto, a partir das características ou parâmetros de desempenho, não puder distinguir o produto reivindicado do descrito no documento de anterioridade, pode-se presumir que o produto reivindicado é idêntico ao produto do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicação não apresenta novidade.

Novidade – Observações gerais

Exemplo:

Um pedido reivindica um composto A em um estado cristalino definido por uma variedade de parâmetros incluindo dados de difração de raios-X, e o documento de anterioridade também descreve um composto A em um estado cristalino. Se os estados cristalinos de ambos não podem ser distinguidos entre si com base na descrição do documento de anterioridade a partir destes parâmetros, pode-se presumir que o produto reivindicado é idêntico ao produto do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicação não apresenta novidade.

Reivindicações de produto caracterizado pelo uso

4.16 Reivindicações de produto caracterizado pelo uso, em que o produto já é conhecido do estado da técnica, não são aceitas por falta de novidade. No caso em que um produto não seja conhecido do estado da técnica, tal formulação de reivindicação não é aceita por falta de clareza, de acordo com o artigo 25 da LPI, uma vez que o produto deve ser definido em termos de suas características técnicas.

Exemplo:

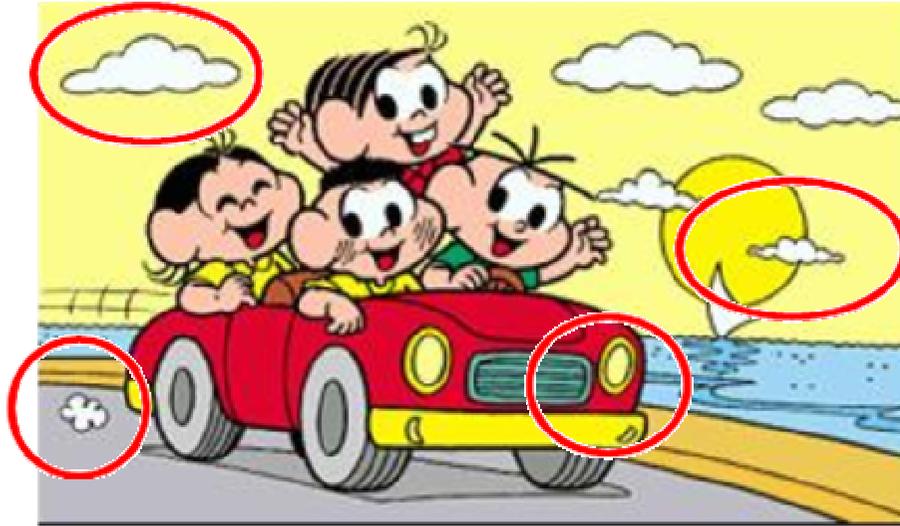
Reivindicação para um composto X para uso como antiviral não seria considerada nova em relação ao mesmo composto X utilizado como corante descrito em um documento de anterioridade. Embora o uso do composto X possa ser novo, a fórmula química que determina suas propriedades não foi alterada. Desta forma, a invenção do composto antiviral X não apresenta novidade.

Novidade – Etapas de averiguação

Etapas

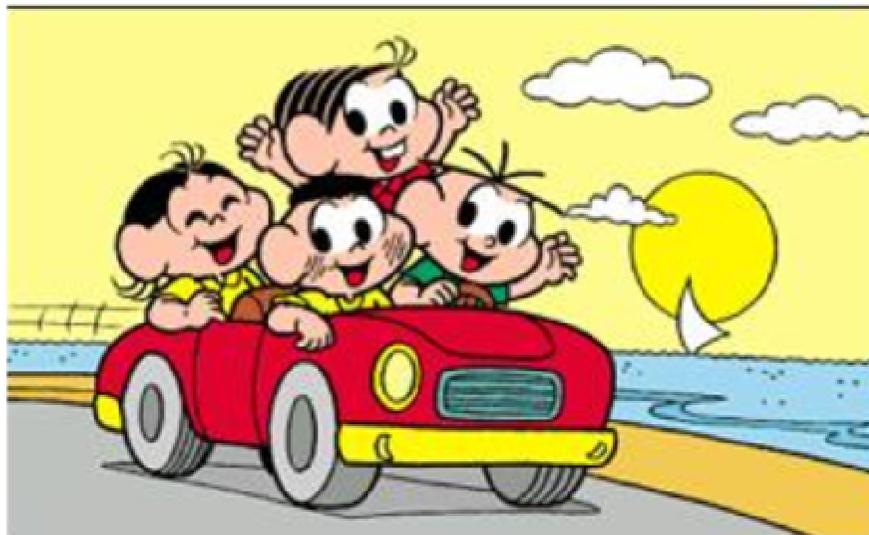
- (I) Identificar as características técnicas (elementos de produto e/ou etapas de processo) contidos na reivindicação do pedido;**
- (II) Determinar se um documento em análise (obtido por busca e/ou subsídio) faz parte do estado da técnica;**
- (III) Determinar e apontar se todas as características técnicas da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente reveladas no documento do estado da técnica, para um técnico no assunto, de modo a antecipar a reivindicação.**

Novidade – Exemplo de averiguação



PEDIDO DE
PATENTE

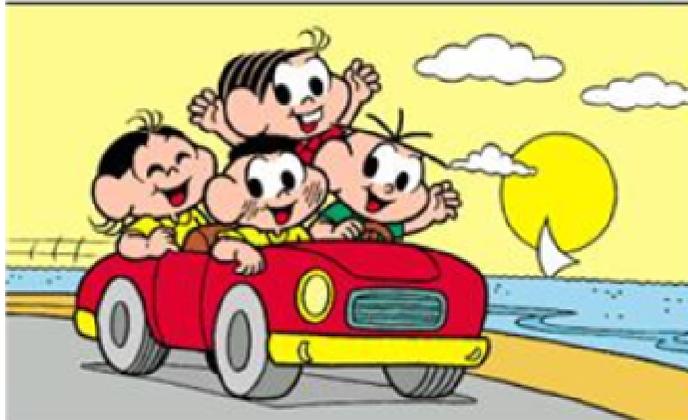
A PERGUNTA EM RELAÇÃO
AO 1º REQUISITO DE
PATENTEABILIDADE É:



ESTADO DA
TÉCNICA

EXISTE **NOVIDADE?**

Novidade – Exemplo de averiguação



QUADRO REIVINDICATÓRIO:

1. Veículo caracterizado por possuir dois faróis

LISTA DE CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS E PARTICULARES:

1. dois faróis (NOVIDADE)

DIFERENÇAS

1. nuvens
2. fumaça escape
3. ranhuras pneu dianteiro direito
4. ondulações

Novidade – Exemplo de averiguação

QUADRO REIVINDICATÓRIO:

Bicicleta caracterizada pelo fato de que a roda traseira é ligada aos pedais por meio de uma corrente



PEDIDO DE PATENTE

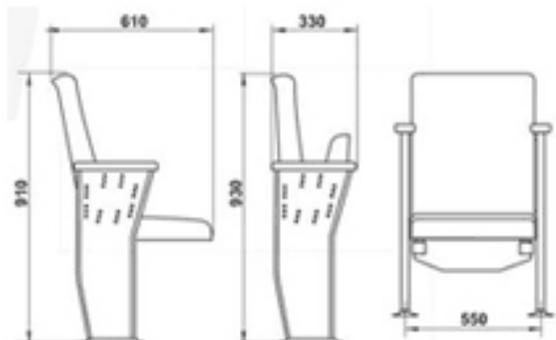


ESTADO DA TÉCNICA

Novidade – Exemplo de averiguação

QUADRO REIVINDICATÓRIO

**Cadeira para auditório CARACTERIZADO
POR ter estofado na cor amarela**



Estado da técnica



ATIVIDADE INVENTIVA (Art.13)

ATO INVENTIVO (Art.14)

Atividade Inventiva x Ato Inventivo

ATIVIDADE INVENTIVA

Invenção

Art. 13 da LPI

Uma **invenção** é dotada de **atividade inventiva** sempre que, para um **técnico no assunto**, não decorra de maneira evidente ou óbvia do **Estado da Técnica**.



ATO INVENTIVO

Modelo de Utilidade

Art. 14 da LPI

O **Modelo de Utilidade** é dotado de **ato inventivo** sempre que, para um **técnico no assunto**, não decorra de maneira comum ou vulgar do **Estado da Técnica**.

Atividade Inventiva - Conceito

Conceito

5.1 A invenção é dotada de atividade inventiva, de acordo com o disposto no artigo 13 da LPI se, tendo em conta o estado da técnica, não decorrer de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto. Novidade e atividade inventiva são critérios diferentes e a pergunta – “existe atividade inventiva?” - só surge se a invenção é nova.

5.2 O termo “óbvio ou evidente” significa aquilo que não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia, mas apenas o faz clara ou logicamente a partir do estado da técnica, ou seja, algo que não envolve o exercício de qualquer habilidade ou capacidade além do que se espera de um técnico no assunto.

5.3 Se o técnico no assunto pode chegar à invenção tão somente por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida com base no estado da técnica, a invenção é óbvia e, desta forma, não apresenta qualquer solução técnica inesperada. Se assim for o caso, o pedido não é patenteável por falta de atividade inventiva.

Atividade Inventiva - Conceito

O Técnico no Assunto

5.4 A definição do técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, é a mesma para fins de avaliação de suficiência descritiva. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. Pode haver casos onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avançadas tais como computadores e nanotecnologia.

Atividade Inventiva - Conceito

Visão Geral

5.5 Para avaliação da atividade inventiva, o examinador deve considerar não apenas a solução técnica em si, mas também o campo técnico ao qual a invenção pertence, o problema técnico solucionado e os efeitos técnicos produzidos pela invenção.

5.6 A invenção reivindicada deverá ser considerada como um todo, levando-se em conta os elementos constantes no preâmbulo e na parte caracterizante. Na determinação das diferenças entre as reivindicações e o estado da técnica, a questão não é se as diferenças seriam óbvias individualmente, mas se a invenção reivindicada seria óbvia como um todo. Assim sendo, como regra geral, no caso de reivindicações que combinem diversas características, não é correto se considerar a matéria reivindicada como óbvia, sob a argumentação de que as ditas diversas características técnicas, tomadas cada uma em separado, são conhecidas ou óbvias em relação ao estado da técnica. Entretanto, quando a reivindicação é meramente uma "agregação" ou "justaposição" de características conhecidas, ou seja, uma combinação que resulta em um efeito que é a simples soma dos efeitos individuais das características, esta reivindicação não apresenta atividade inventiva.

Atividade Inventiva - Conceito

5.7 Em geral, se uma reivindicação independente apresenta atividade inventiva, não é necessário examinar a atividade inventiva de suas reivindicações dependentes, uma vez que estas incorporam todas as limitações presentes nas reivindicações das quais dependem.

5.8 Ao contrário, se uma reivindicação independente não apresenta atividade inventiva, as suas reivindicações dependentes devem ser examinadas, pois podem conter elementos específicos que tornem aquela matéria inventiva.

Atividade Inventiva - Etapas

Etapas de averiguação

- (I) Identificar as características técnicas (elementos de produto e/ou etapas de processo) contidos na reivindicação do pedido;**
- (II) Determinar o estado da técnica mais próximo;**
- (III) Determinar as características técnicas distintivas da invenção e/ou problema técnico de fato solucionado pela invenção;**
- (IV) Determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado da técnica mais próximo, a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto.**

Atividade Inventiva - Observações

Determinar o estado da técnica mais próximo

5.10 O estado da técnica mais próximo é constituído por um ou pela combinação de dois documentos, excepcionalmente três, relacionados com a invenção pleiteada em cada reivindicação independente, e devem ser a base para avaliar a presença de atividade inventiva. O estado da técnica mais próximo pode ser:

- (i) Um ou mais documentos existentes no mesmo campo técnico que o da invenção reivindicada, em que o problema técnico a ser solucionado, os efeitos técnicos ou o uso pretendido são os mais próximos da invenção reivindicada; ou que descrevem o maior número de características técnicas da invenção reivindicada; ou
- (ii) Um ou mais documentos existentes que, apesar de ser em um campo técnico diferente do campo da invenção reivindicada (vide item 5.4 deste capítulo), são capazes de realizar a função da invenção, e descreve o maior número de características técnicas da invenção. Para maiores detalhes, vide o subtítulo "Invenção por analogia de campo técnico".

5.11 O estado da técnica mais próximo deve ser aferido através da perspectiva de um técnico no assunto à data relevante do pedido.

5.12 Deve ser observado que, quando da determinação do estado da técnica mais próximo, deve-se considerar primeiramente o estado da técnica do mesmo campo ou campo semelhante ao da invenção, antes de considerar um campo técnico diferente.

Atividade Inventiva - Observações

Determinar as características distintivas da invenção e/ou problema técnico solucionado pela invenção

5.13 O examinador deve analisar as *características distintivas da invenção* e determinar objetivamente o problema técnico solucionado pela invenção. Deste modo, o examinador deve primeiramente determinar as características distintivas da invenção reivindicada em comparação com o estado da técnica mais próximo e determinar o problema técnico que é de fato solucionado pela invenção.

5.14 Tendo em vista que o estado da técnica mais próximo identificado pelo examinador pode ser diferente do apresentado pelo depositante no relatório descritivo, o problema técnico de fato solucionado pela invenção pode não ser o mesmo que o descrito no relatório. Em uma circunstância tal, o problema técnico de fato solucionado pela invenção deve ser reformulado com base no estado da técnica mais próximo identificado pelo examinador.

5.15 Como princípio, qualquer efeito técnico de uma invenção pode ser utilizado como base para a reformulação do problema técnico, desde que o efeito técnico possa ser reconhecido por um técnico no assunto a partir do que é apresentado no relatório descritivo.

Atividade Inventiva - Observações

5.16 Na hipótese de resultados/testes/ensaios ou similares apresentados durante o exame técnico, mesmo após o pedido de exame, com o objetivo de comprovar o efeito técnico da invenção, a apresentação de tais dados na argumentação da requerente deve ser inerente à matéria inicialmente revelada. Nestes casos, o efeito técnico da invenção deve estar descrito na matéria inicialmente revelada, ainda que não em uma forma quantitativa.

5.17 Nos casos em que estes dados de resultados/testes/ensaios ou similares tratam de efeito técnico não revelado e tampouco inerente no pedido originalmente depositado, tais informações deverão ser desconsideradas na avaliação do efeito técnico da invenção.

5.18 Características que não contribuem ao caráter técnico da invenção não são consideradas para avaliação de atividade inventiva. Tal situação pode ocorrer, se uma característica contribui apenas para a solução de um problema não técnico, tal como um problema em um campo excluído pelo artigo 10 da LPI.

Exemplo:

Considere uma reivindicação de uma xícara que inclui uma estampa X. A estampa X não possui qualquer efeito técnico, mas meramente estético. Neste caso a avaliação de atividade inventiva deve desconsiderar a estampa.

Atividade Inventiva - Observações

5.19 Deve ser observado que o problema técnico objetivo deve ser formulado de modo a não incluir parte da solução técnica oferecida pela invenção na definição do problema, para não induzir o examinador a concluir que a invenção não apresenta atividade inventiva.

Exemplo:

Um veículo possui luzes de freio situadas fora da linha de visão do motorista de um outro veículo que segue atrás do primeiro, o que favorece a ocorrência de colisões. Considere que o problema técnico foi definido pela falta de alinhamento entre as luzes de freio do primeiro veículo e a linha de visão do motorista do segundo veículo, e que a solução do problema consiste em elevar a posição das luzes de freio de modo a alcançar tal alinhamento. A presença de parte da solução – alinhamento - na definição do problema poderia induzir o examinador a concluir pela falta de atividade inventiva. Neste caso, o problema técnico seria melhor definido por “dificuldade de alertar o segundo veículo a respeito de frenagens do primeiro veículo”.

Atividade Inventiva - Observações

Determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado da técnica mais próximo, a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto

5.20 Nesta etapa, o examinador deve julgar, a partir do estado da técnica mais próximo e da solução proposta para o problema técnico, se a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto à época da data relevante do pedido. Durante o julgamento, o que deve ser determinado é se existe uma motivação para aplicar as ditas características distintivas da invenção ao estado da técnica mais próximo visando solucionar o problema técnico existente. Tal motivação não precisa estar apresentada de modo explícito nos documentos do estado da técnica.

5.21 O técnico no assunto não deve ser considerado como um mero autômato motivado apenas pelo conteúdo revelado nos documentos, mas como alguém que possui conhecimento e experiência no campo da invenção e é capaz de fazer conexões e relações de forma razoável entre os aspectos técnicos envolvidos. Se as informações do estado da técnica conduzirem o técnico no assunto a aperfeiçoar o estado da técnica mais próximo de forma a chegar à invenção reivindicada, a mesma é considerada óbvia. Deve ser avaliado se qualquer ensinamento no estado da técnica, como um todo, conduziria necessariamente um técnico no assunto, diante do problema técnico, a modificar ou adaptar o estado da técnica mais próximo, de modo a alcançar a solução proposta pela reivindicação.

Atividade Inventiva - Observações

Combinação de documentos do estado da técnica

5.22 Ao determinar se a combinação de duas ou excepcionalmente três divulgações distintas resulta em óbvia ou não, o examinador deverá avaliar os seguintes critérios:

- (i) se o conteúdo dos documentos é tal que um técnico no assunto seria capaz de combiná-los diante do problema solucionado pela invenção;
- (ii) se os documentos são provenientes de campos técnicos similares, próximos, ou se os documentos são pertinentes a um problema particular com o qual a invenção está relacionada; e
- (iii) se a combinação de duas ou mais partes de um mesmo documento poderia ser óbvia se existe uma base razoável para que um técnico no assunto associe estas partes entre si.

Atividade Inventiva - Observações

Invenção que Abre um Campo Novo

5.23 Uma invenção que abre um campo novo envolve atividade inventiva. A seguir são dados exemplos destas invenções revolucionárias:

Exemplos:

Bússola, papel, técnica de impressão, pólvora, motor a vapor, lâmpada de filamento, rádio, radar, fibra ótica e laser.

Atividade Inventiva - Observações

Invenção por Combinação

Visão Geral

5.24 Uma invenção por combinação de elementos refere-se a uma nova solução de um problema técnico, obtida por combinação de certas soluções do estado da técnica.

5.25 Na determinação da atividade inventiva de uma invenção por combinação, usualmente os seguintes fatores devem ser considerados:

- (i) se as características técnicas combinadas se integram funcionalmente;
- (ii) se existe dificuldade ou facilidade na combinação;
- (iii) se existe qualquer motivação para se realizar a combinação; e
- (iv) o efeito técnico decorrente da combinação.

5.26 Não é necessário encontrar explicitamente no estado da técnica alguma sugestão, motivação ou ensinamento para uma combinação de documentos conhecidos. A motivação pode estar mesmo em outro ramo da técnica e se referir a outro problema, ou se um técnico no assunto pode ser motivado a realizar esta combinação, uma vez capaz de fazer conexões e relações de forma razoável entre os aspectos técnicos envolvidos.

Atividade Inventiva - Observações

Combinação óbvia

5.27 Se uma invenção reivindicada é meramente uma agregação ou justaposição de certos elementos conhecidos, cada um funcionando em sua forma de rotina, e o efeito técnico total é apenas o somatório dos efeitos técnicos de cada parte sem qualquer sinergia ou interação funcional entre as características técnicas combinadas, então a invenção por combinação não envolve uma atividade inventiva.

Exemplo:

A invenção refere-se a uma caneta esferográfica com relógio eletrônico, onde a solução é meramente se fixar um relógio eletrônico conhecido em uma caneta esferográfica conhecida. Após a combinação, o relógio eletrônico e a caneta esferográfica ainda funcionam como de costume, sem qualquer interação funcional entre eles, e, desta forma, a invenção é apenas uma mera agregação e não envolve atividade inventiva.



5.28 Além disto, se a combinação recai no escopo do desenvolvimento normal da tecnologia, sem qualquer efeito técnico inesperado, então a invenção não envolve atividade inventiva.

Atividade Inventiva - Observações

5.29 Por outro lado, se os documentos apontados como anterioridades mencionam diretamente que a solução proposta no pedido em análise não deve ser seguida pelo técnico no assunto, ou seja, a anterioridade sugere ao técnico no assunto se afastar da solução ora proposta no pedido em análise, torna-se claro que não existe uma motivação do técnico no assunto em utilizar tal documentação para chegar à solução proposta, o que constitui evidência de atividade inventiva. Neste caso, o preceito técnico presente na anterioridade afastaria o técnico no assunto da solução encontrada.

Combinação não óbvia

5.30 Se as características técnicas combinadas interagem funcionalmente entre si e produzem um efeito técnico inesperado, ou, em outras palavras, se o efeito técnico após a combinação é diferente que o somatório dos efeitos técnicos das características individuais, então tal combinação apresenta atividade inventiva. O fato de quaisquer das características técnicas em si na invenção por combinação ser conhecida não compromete a atividade inventiva da dita invenção.

Exemplo:

O efeito técnico de um transistor individual é essencialmente o de um interruptor eletrônico. Entretanto, transistores interconectados de modo a formar um microprocessador interagem sinergicamente para alcançar efeitos técnicos, tais como processamento de dados. Desta forma, os efeitos técnicos se encontram além da soma dos seus respectivos efeitos técnicos individuais.

Atividade Inventiva - Observações

Invenção por Seleção

Visão Geral

5.31 Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve(m) representar uma contribuição ao estado da técnica, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica.

5.32 A mera escolha de elementos/subgrupos/subfaixas arbitrários não garante a atribuição de atividade inventiva para a seleção, já que os efeitos/propriedades decorrentes de tal escolha serão avaliados sempre do ponto de vista do técnico no assunto. Para aferição de atividade inventiva em invenções de seleção, cabe ao depositante demonstrar que o efeito técnico inesperado não está presente nos elementos/subgrupos/subfaixas do estado da técnica. Destaca-se que dados complementares podem ser aceitos para a comprovação de atividade inventiva.

Seleção óbvia

5.33 Os seguintes casos correspondem a uma seleção óbvia:

Atividade Inventiva - Observações

- (i) Se a invenção consiste meramente na escolha dentre um número de possibilidades conhecidas, ou meramente na escolha de um número de alternativas igualmente possíveis, e a solução selecionada não produz qualquer efeito técnico inesperado, a invenção não envolve atividade inventiva.

Exemplo:

No estado da técnica muitos processos de aquecimento são descritos quando a invenção reside na seleção de um processo conhecido, tal como, aquecimento elétrico para uma reação química, no caso da seleção não produzir qualquer efeito técnico inesperado, a invenção não envolve atividade inventiva.

- (ii) Se a invenção reside na escolha de dimensões particulares, faixas de temperatura ou outros parâmetros a partir de uma faixa limitada de possibilidades, e se tal escolha puder ser feita pelo técnico no assunto por procedimentos normais de projeto e não produzir qualquer efeito técnico inesperado, a invenção não envolve atividade inventiva.

Exemplo:

A invenção refere-se a um processo para a realização de uma reação conhecida e é caracterizada por uma taxa de fluxo específica de um gás inerte. Uma vez que a

Atividade Inventiva - Observações

determinação da taxa de fluxo pode ser feita por um técnico no assunto através de cálculo convencional, a invenção não envolve atividade inventiva.

(iii) Se a invenção pode ser obtida por mera extrapolação direta a partir do estado da técnica, a mesma não envolve atividade inventiva.

Exemplo:

A invenção consiste em aumentar a estabilidade térmica de uma composição Y, caracterizada pelo uso de uma quantidade mínima específica de um componente X na composição Y, enquanto que, de fato, a quantidade mínima específica do componente X pode ser derivada a partir da curva de relação entre a quantidade do componente X e a estabilidade térmica da composição Y. Desta forma, a invenção não envolve atividade inventiva.

Atividade Inventiva - Observações

Invenção por analogia de campo técnico

5.35 Uma invenção por analogia de campo técnico refere-se a uma invenção que aplica uma tecnologia conhecida em um campo técnico a um outro campo técnico.

5.36 O técnico no assunto pode ser levado a buscar sugestões em outros campos técnicos afins ou remotos. A averiguação realizada pelo examinador se a solução envolve atividade inventiva deve ser baseada no conhecimento e na habilidade do técnico no assunto à época da data relevante do pedido.

5.37 Na determinação da atividade inventiva por analogia de campo técnico, usualmente os seguintes fatores precisam ser considerados: (i) a proximidade entre os dois campos técnicos; (ii) se existe a motivação técnica correspondente; (iii) o nível de dificuldade em adaptar a tecnologia conhecida para o outro campo técnico; (iv) quaisquer dificuldades técnicas a serem superadas; e (v) o efeito técnico alcançado.

5.38 Se a analogia de campo técnico é realizada entre campos técnicos semelhantes ou próximos, e nenhum efeito técnico inesperado é obtido, a invenção não envolve atividade inventiva.

Exemplo:

Aplicação de uma estrutura de suporte de um armário para suportar uma mesa não envolve atividade inventiva.

Atividade Inventiva - Observações

5.39 Se a analogia de campo técnico produz um efeito técnico inesperado superando dificuldades encontradas no estado da técnica, então a invenção apresenta atividade inventiva.

Exemplo:

A invenção refere-se a ailerons de submarino. No estado da técnica, um submarino permanece em um local arbitrário sob a água pelo balanço entre seu peso morto e flutuabilidade da água, e sobe pela operação horizontal da cabine para aumentar a flutuabilidade. Em uma área técnica remota como a aeronáutica, um aeroplano voa pela força de flutuação do ar produzida completamente pelas asas principais. A invenção se vale das medidas técnicas aplicadas em aeroplanos e aplica a ideia das asas principais do aeroplano ao submarino. Como resultado, sob as forças de flutuação ou submersão criadas pelas abas móveis que funcionam como ailerons do submarino, o desempenho de subida e descida do submarino é significativamente melhorado. Tendo em vista que muitas dificuldades técnicas foram superadas na aplicação da tecnologia aérea à subaquática, a invenção produz efeitos técnicos inesperados e envolve atividade inventiva.

Atividade Inventiva - Observações

Invenção de novo uso de produto conhecido

5.40 Uma invenção de novo uso de um produto conhecido refere-se à invenção que utiliza um produto conhecido para um novo propósito.

5.41 Na determinação da atividade inventiva de uma invenção de novo uso de um produto conhecido, usualmente os seguintes fatores precisam ser considerados: a proximidade do campo técnico do novo uso com o do uso anterior e o efeito técnico inesperado do novo uso.

5.42 Se o novo uso utiliza meramente uma propriedade conhecida de um material conhecido, a invenção de novo uso não envolve atividade inventiva.

Exemplo 1:

O uso de uma composição conhecida como auxiliar de corte de materiais (novo uso), em que o estado da técnica a utiliza como lubrificante, não envolve atividade inventiva.

Exemplo 2:

O uso de uma composição como inseticida, em comparação com o uso como conservante para madeira revelada pelo estado da técnica, produz efeito técnico esperado, e, desta forma, não envolve atividade inventiva.

Atividade Inventiva - Observações

5.43 Se o novo uso utiliza uma propriedade observada de um produto conhecido e pode produzir um efeito técnico inesperado, então a invenção de uso apresenta, desta forma, atividade inventiva.

Exemplo:

O uso de uma composição como herbicida, em comparação com o uso como conservante para madeira revelada pelo estado da técnica, produz efeito técnico inesperado, e, desta forma, envolve atividade inventiva.

5.44 Em reivindicações do tipo “fórmula suíça” (“Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y”), a atividade inventiva é avaliada em função da doença a ser tratada.

5.45 Por outro lado, reivindicações do tipo “Uso do composto X caracterizado para tratamento da doença Y” correspondem a reivindicações de método terapêutico e, portanto, não são consideradas invenção de acordo com o inciso VIII do artigo 10 da LPI.

Atividade Inventiva - Observações

Invenção por alteração de elementos

Visão Geral

5.46 Invenções por alteração de elementos incluem invenções que alteram as relações entre elementos, invenções que substituem elementos e invenções que omitem elementos.

5.47 Na determinação da atividade inventiva de uma invenção por alteração de elementos, usualmente os seguintes fatores precisam ser considerados: se existe motivação técnica para a alteração nas relações entre elementos ou para a substituição ou omissão de elementos e se o efeito técnico seria esperado.

Invenção por alteração de relações entre elementos

5.48 Uma invenção por alteração das relações entre elementos significa que, quando em comparação com o estado da técnica, por exemplo, o formato, tamanho, proporção, posição, relação operacional, alteração de ordem de etapas de um método, ou semelhante, foi alterado.

Atividade Inventiva - Observações

5.49 Se a alteração nas relações entre elementos não conduz a uma alteração no efeito, função ou utilização da invenção, ou a alteração no efeito, função ou utilização da invenção pode ser esperada, a invenção não envolve atividade inventiva.

Exemplo:

No estado da técnica é descrito um instrumento de medição contendo um mostrador fixo e manivela rotativa, e a invenção é um instrumento de medição semelhante, mas contendo uma manivela fixa e um mostrador rotativo. A diferença entre a invenção e o estado da técnica reside apenas na alteração na relação entre os elementos, isto é, a reversão entre movimento e imobilidade. Este tipo de reversão não produz qualquer efeito técnico inesperado, e, desta forma, a invenção não envolve atividade inventiva.

5.50 Se a alteração nas relações entre elementos produz um efeito técnico inesperado, a invenção apresenta atividade inventiva.

Exemplo:

A invenção refere-se a um cortador de grama que é caracterizado pelo fato do ângulo oblíquo de sua lâmina ser diferente do de um cortador de grama tradicional, isto é, o ângulo oblíquo da invenção possibilita que a lâmina seja afiada automaticamente, enquanto que o ângulo da lâmina no estado da técnica não apresenta tal efeito. A invenção produz um efeito técnico inesperado por meio da alteração de elementos, e, desta forma apresenta atividade inventiva.

Atividade Inventiva - Observações

Invenção por substituição de elementos

5.51 Uma invenção por substituição de elementos refere-se a uma invenção que é obtida pela substituição de um certo elemento de um produto ou processo conhecido por um outro elemento.

5.52 A invenção não envolve atividade inventiva quando, na solução de um mesmo problema técnico, ocorre uma substituição de um elemento conhecido por outro com função correspondente para obter resultados previsíveis, ou seja, sem que se observe nenhum efeito técnico inesperado.

Exemplo 1:

A invenção refere-se a uma bomba que difere do estado da técnica no fato da energia motora na invenção ser provida por um motor elétrico em vez de um motor hidráulico. Neste caso, o motor elétrico atua de modo correspondente ao hidráulico e, portanto, alcança um efeito previsível.

Exemplo 2:

A invenção refere-se a um chassi de automóvel feito de alumínio, onde o estado da técnica utiliza aço para este mesmo chassi. Neste caso, o efeito técnico referente à redução de peso é previsível, pois é uma propriedade inerente ao alumínio.

Atividade Inventiva - Observações

5.53 Se a substituição de elementos confere efeito técnico inesperado, então a invenção apresenta atividade inventiva.

Exemplo:

O estado da técnica refere-se a um processo contendo etapas A, B, C, e D, e a invenção substitui a etapa C por uma etapa funcionalmente correspondente, mas que melhora surpreendentemente o rendimento do processo.

Invenção por omissão de elementos

5.54 Uma invenção por omissão de elementos refere-se a uma invenção na qual um ou mais elementos de um produto ou processo conhecido são omitidos. Se, após a omissão de um ou mais elementos, a função correspondente desaparece como consequência, ou se tais omissões são óbvias para um técnico no assunto, a invenção não envolve atividade inventiva.

Exemplo:

A invenção de uma composição de tinta difere do estado da técnica no fato de não compreender um agente anticongelamento. Se, como única diferença, o efeito de anticongelamento da composição de tinta se perde como consequência da omissão do agente anticongelamento, a invenção não envolve atividade inventiva.

Atividade Inventiva - Observações

5.55 Se, em comparação com o estado da técnica, após a omissão de um ou mais elementos (sejam elementos de um produto ou etapas de um processo), a qual pode estar associada a uma reformulação da invenção, e os efeitos técnicos são preservados ou aperfeiçoados, então, a invenção pode apresentar atividade inventiva.

Exemplo:

O estado da técnica trata de um processo para fabricar uma liga utilizada em um cabeçote de motor, onde uma das etapas deste processo é o tratamento térmico da liga. Uma invenção que trata de um processo para fabricar uma liga para ser utilizada em um cabeçote de motor altera a composição química da liga, tornando desnecessária a etapa de tratamento térmico, apresenta atividade inventiva, uma vez que o resultado final foi preservado.

Atividade Inventiva - Exemplo

RELATÓRIO DESCRITIVO

A invenção ora reivindicada soluciona esses problemas proporcionando uma embalagem dotada de dois ou mais tipos de absorventes higiênicos, em que cada um tem um meio de indicação que identifica o tipo de cada absorvente higiênico, sendo que a embalagem tem uma janela através da qual os tipos diferentes de absorventes higiênicos e o meio de indicação podem ser vistos. Isso permite que a consumidora determine de forma mais rápida e fácil os tipos de absorventes higiênicos na embalagem, ajudando-a ainda a ter certeza de que os tipos de absorventes higiênicos estão sendo utilizados igualmente.

Atividade Inventiva - Exemplo

QUADRO REIVINDICATÓRIO:

1. Embalagem (10) para produtos de absorventes higiênicos, compreendendo:

 pelo menos uma janela (16) e uma superfície externa

5 (24); e

 uma pluralidade de absorventes higiênicos (20) embrulhados individualmente contidos na embalagem,

caracterizada pelo fato de que a pluralidade de absorventes higiênicos (20) embrulhados individualmente inclui pelo menos

10 dois tipos diferentes de absorventes higiênicos (20)

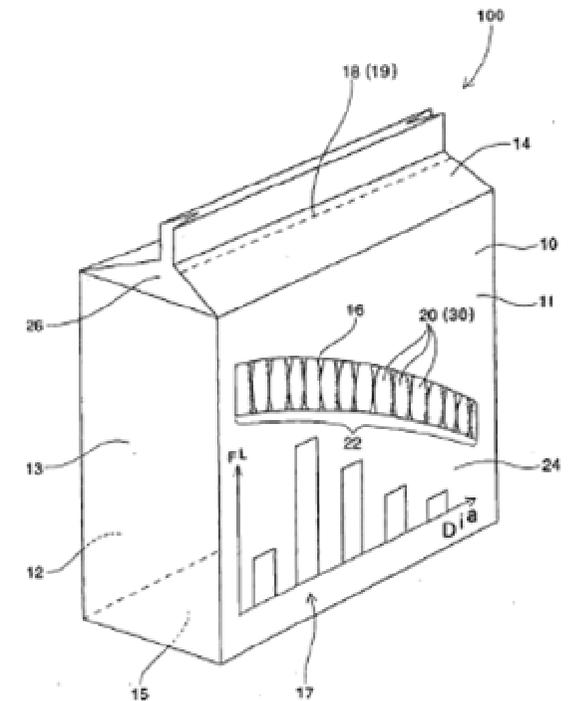


Figura 1

Atividade Inventiva - Exemplo

ESTADO DA TÉCNICA : BUSCA ENCONTROU D1 / D3

TRECHO D1

Com relação à existência de uma janela na embalagem, o documento D1 já antecipa tal característica (conforme mostrado na imagem 1 para facilitar a compreensão). O texto do D1 descreve vantagens relacionadas à possibilidade de visualização do interior da embalagem, como por exemplo, identificar o número de artigos remanescentes em seu interior.

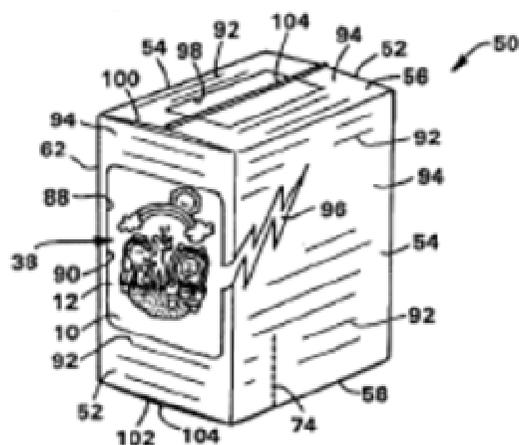


FIGURA D1

TRECHO D3

However, absorbent articles having different levels of absorbent capacity are currently sold in separate packages, which is both costly and inconvenient for consumers.

The present invention provides a package containing a plurality of absorbent articles. The package contains at least one first absorbent article packaged within the package and having a predetermined absorbent capacity, and at least one second absorbent article packaged within the package and having a predetermined absorbent capacity which is greater than the absorbent capacity of the first absorbent article. In a preferred embodiment, the first and second absorbent articles comprise disposable diapers.

Imagem 3 – Trecho retirado do documento WO9622756 (D3)

Atividade Inventiva - Exemplo

TRECHO DO EXAME TÉCNICO

Entende-se que o efeito técnico proposto por D1 consiste em permitir a visualização do interior da embalagem sem a necessidade de abri-lá. Tal efeito é alcançado por meio de uma janela formada pela transparência de parte da embalagem.

Assim, comparando a embalagem do D1 com a embalagem do presente pedido de invenção, entende-se que a visualização do interior das embalagens é alcançada por meio da mesma característica técnica, no caso, a transparência de parte da embalagem. O fato de a janela permitir a visualização da quantidade de artigos absorventes ou do tipo de artigo absorvente é uma simples variação do que está sendo visualizado, não sendo apresentada nenhuma característica técnica capaz de produzir algum efeito técnico que possa ser considerado novo.

Com relação à existência de mais de um tipo de artigo absorvente na mesma embalagem, o documento D3 já apresenta diversas vantagens relacionadas a esta possibilidade. D3 descreve os problemas causados pelo fato dos artigos absorventes com diferentes capacidades de absorção serem vendidos em embalagens separadas (ver linhas 1-3 da coluna 2 - mostrado na imagem 2 para facilitar a compreensão). A solução proposta consiste em fornecer uma embalagem que contenha mais de um tipo de artigo absorvente, com capacidades de absorção diferente, na mesma embalagem (ver coluna 2 ; sumário da invenção - mostrado na imagem 3 para facilitar a compreensão).

Atividade Inventiva - Exemplo

TRECHO DO EXAME TÉCNICO

Desta forma, mantém-se o entendimento de que decorre de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto utilizar a embalagem com janela do **D1** para embalar os artigos absorventes de diferentes tipos do **D3**. Concluimos que a reivindicação independente 1 do pedido contraria os Art. 8º e 13 da LPI, não sendo patenteável.

As demais reivindicações dependentes, além de serem limitadas pela independente 01, já estão descritas ou sugeridas nas anterioridades citadas, ou tratam de detalhamento, e se referem a meios e configurações óbvias para um técnico no assunto, não possuindo atividade inventiva.

4. Conclusão

Assim sendo, de acordo com o Art. 37, indefiro o presente pedido, uma vez que não atende ao requisito de atividade inventiva (Art .8º combinado com Art. 13 da LPI)

APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Aplicação Industrial - Exemplo

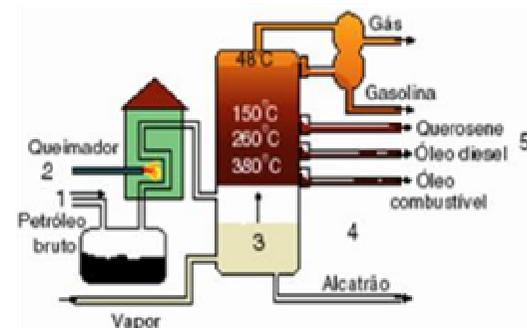
APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Art. 15 da LPI

Uma invenção é considerada suscetível de **aplicação industrial** se o seu objeto for passível ou capaz de ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo / gênero de indústria.

Inclui:

- Indústrias agrícolas;
- Indústrias extrativas;
- Indústrias de produtos manufaturados ou naturais.



Aplicação Industrial - Observações

- Não pode ser uma concepção/solução abstrata;
- Deve resolver um problema técnico;
- Não pode depender da habilidade individual para concretização;
- Deve ser passível de reprodução;
- Não pode violar leis da física.

Aplicação Industrial - Observações

2.2 O termo indústria deve ser compreendido como qualquer atividade de caráter técnico e que não tenha caráter individualizado, ou seja, personalizado e/ou específico para um único indivíduo, sem característica de repetibilidade.

Exemplo:

Um método de arremessar uma bola de basquete por um indivíduo não apresenta aplicação industrial.

2.3 Considerando o fato de que uma indústria não existe no sentido de fazer ou usar algo que não tenha uma finalidade conhecida, é necessário que a invenção pleiteada tenha uma utilidade e que o relatório descritivo identifique qualquer forma prática de explorá-la. Dessa forma, concepções puramente abstratas ou indicações especulativas não satisfazem o requisito de aplicação industrial.

2.4 O conceito de aplicação industrial não implica necessariamente no uso de uma máquina ou na manufatura de um artigo.

Exemplo:

Conversão de uma forma de energia em outra apresenta aplicação industrial.

Aplicação Industrial - Observações

2.5 A invenção que não apresenta aplicação industrial é também aquela que é operável de uma maneira claramente contrária às leis de física estabelecidas.

Exemplo:

Máquina de movimento perpétuo.

2.6 Métodos de teste geralmente devem ser considerados como invenções suscetíveis de aplicação industrial e, portanto, patenteáveis, se o teste é aplicável para melhoria ou controle de um produto, aparelho ou processo que em si é considerado suscetível de aplicação industrial, como por exemplo, teste de produtos industriais ou algum outro fenômeno (p.ex. para determinação da poluição do ar ou da água), é considerado suscetível de aplicação industrial.

Aplicação Industrial - Observações

O pedido BR102013008035-7 versa sobre um método de reflorestamento de seringueiras adaptado a um *terroir* específico. Por *terroir*, entende-se: um solo, uma altitude, inclinação de terreno, Índice de pluviosidade e clima específico.

TRECHO DO EXAME TÉCNICO

No entanto, a reivindicação única do pedido carece de aplicação industrial. Embora este requisito tenha uma relativa abrangência, englobando inclusive a agricultura num conceito amplo de "indústria", a matéria em tela não atende ao princípio de reprodutibilidade e repetibilidade, uma vez que trata-se de uma técnica de reflorestamento ou obtenção de seringais que envolve a implantação de plantas em um determinado ambiente, cujo resultado final é determinado por fatores não-controláveis. Dentre estes fatores destacam-se, pelo menos: a) fatores climáticos (temperatura, precipitação, umidade do ar, etc); b) fatores edáficos (condição, estrutura, composição e profundidade do solo, etc); c) fatores geográficos (relevo, clima, ecossistemas adjacentes, etc).

A repetibilidade da implantação de um processo como definido no pedido em questão depende ainda de fatores sócio-econômicos e a obtenção do resultado pretendido (ou a superação dos problemas citados no estado da técnica) é variável caso a caso, e portanto não atende o requisito essencial definido no Artigo 15 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279 – LPI).

Considerações Finais

Instrução Normativa DIRPA nº 30/2013 - Estabelece 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.

Instrução Normativa DIRPA nº 31/2013 - Estabelece 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 formais dos pedidos de patente.

Resolução PR nº 93 de 10/06/2013 - Instituir as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI.

• **Resolução nº 298/2012- Que institui a diretriz de exame de patente de Modelo de utilidade**

• **Resolução nº 124/ 2013- Que institui as diretrizes de exame de pedidos de patente**

• **Resolução nº 144/2015- Que institui as diretrizes de exame de pedidos de patente na área de biotecnologia**

• **Resolução nº 158/2016- Que institui as diretrizes de exame de pedidos de patentes envolvendo invenções implementadas por programas de computador**

• **Resolução nº 169/2016- Que institui as diretrizes de exame de pedidos de patente - bloco II - "patenteabilidade"**

• **Resolução nº 208/2017- Que institui as diretrizes de exame de pedidos de patente na área de química.**



www.inpi.gov.br



MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR
E SERVIÇOS