



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

RESOLUÇÃO Nº 169, DE 15 DE JULHO DE 2016

Assunto: Institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II - Patenteabilidade

O PRESIDENTE e o DIRETOR DE PATENTES, do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 8.686 de 04 de março de 2016,

RESOLVEM:

Art. 1º Instituir as Diretrizes de Exame nos termos do documento “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade”, anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução revoga as Diretrizes de Exame de Patentes, instituídas pela Resolução nº 64/2013.

Art. 3º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Luiz Otavio Pimentel
Presidente

Júlio César Castelo Branco Reis Moreira
Diretor de Patentes



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

DIRETRIZES DE EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE

Bloco II Patenteabilidade

Projeto Solução de Backlog de Patentes
Resolução da Presidência nº 262 de 13 de janeiro de 2011

DIRETORIA DE PATENTES
DIRPA – 26 de abril de 2016

Capítulo I - Das Invenções	1.1-1.56
Introdução	1.1
Requisitos Básicos.....	1.2
Matérias que não são consideradas invenção	1.3-1.44
Descobertas	1.3-1.5
Teorias Científicas.....	1.6
Métodos Matemáticos.....	1.7
Concepções Puramente Abstratas	1.8
Esquemas, Planos, Princípios ou Métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização.....	1.9-1.11
Obras Literárias, Arquitetônicas, Artísticas e Científicas ou Qualquer Criação Estética	1.12-1.16
Programa de computador em si	1.17-1.20
Apresentação de informações	1.21-1.23
Regras de Jogo.....	1.24-1.25
Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal	1.26-1.42
Visão Geral.....	1.26
Método terapêutico	1.27-1.33
Método operatório ou cirúrgico	1.34-1.36
Método de diagnóstico	1.37-1.42
O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.....	1.43-1.44
Invenções não patenteáveis	1.45-1.56

O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e a saúde públicas.....	1.45-1.48
As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico.....	1.49-1.52
O todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no artigo 8º e que não sejam mera descoberta	1.53-1.56

Capítulo II - Aplicação Industrial 2.1–2.6

Capítulo III – Estado da Técnica 3.1-3.61

Definição e Conceitos Gerais	3.1-3.2
Data relevante para busca de anterioridades.....	3.3-3.5
Descrição suficiente.....	3.6-3.7
Documentos em língua não oficial	3.8-3.10
Documentos de anterioridade ainda não publicados à data relevante do pedido em exame	3.11
Meios de Divulgação	3.12-3.16
Documentos Publicados	3.17-3.23
Divulgação Oral	3.24-3.25
Divulgação pelo Uso.....	3.26-3.30
Material encontrado na internet usado como anterioridade	3.31-3.35
Estabelecimento de uma data de publicação.....	3.36-3.43
Revistas Técnicas.....	3.44-3.47
Outras Publicações.....	3.48-3.49
Detalhes técnicos e observações gerais.....	3.50-3.54
Referências cruzadas entre os documentos do estado da técnica.....	3.55
Erros nos documentos do estado da técnica	3.56-3.57
Período de Graça – Artigo 12 da LPI.....	3.58-3.61

Capítulo IV – Novidade 4.1-4.25

Conceito.....	4.1-4.2
Etapas para averiguação de novidade	4.3
Detalhes técnicos e observações gerais.....	4.4-4.10
Termo Específico e Termo Genérico	4.11-4.13
Valor Numérico e Faixa Numérica.....	4.14

Reivindicações de produto definido por características ou parâmetros de desempenho, uso ou processo de fabricação	4.15-4.17
Reivindicações de produto definidas por características ou parâmetros de desempenho	4.15
Reivindicações de produto caracterizado pelo uso	4.16
Reivindicações de produto caracterizado pelo processo de fabricação	4.17
Reivindicações de segundo uso	4.18
Patentes de Seleção	4.19-4.25

Capítulo V – Atividade Inventiva..... 5.1-5.61

Conceito.....	5.1-5.3
O Técnico no Assunto.....	5.4
Avaliação de Atividade Inventiva	5.5-5.22
Visão Geral	5.5-5.8
Etapas para averiguação de atividade inventiva	5.9-5.21
Determinar o estado da técnica mais próximo	5.10-5.12
Determinar as características distintivas da invenção e o problema técnico solucionado pela invenção	5.13-5.19
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.....	5.20-5.21
Combinação de documentos do estado da técnica.....	5.22
Situações Específicas na Avaliação de Atividade Inventiva	5.23-5.55
Invenção que Abre um Campo Novo	5.23
Invenção por Combinação	5.24-5.30
Visão Geral	5.24-5.26
Combinação óbvia	5.27-5.29
Combinação não óbvia	5.30
Invenção por Seleção	5.31-5.34
Visão Geral	5.31-5.32
Seleção óbvia.....	5.33
Seleção não óbvia.....	5.34
Invenção por analogia de campo técnico	5.35-5.39
Invenção de Novo Uso de Produto Conhecido.....	5.40-5.45

Invenção por Alteração de Elementos.....	5.46-5.55
Visão Geral	5.46-5.47
Invenção por Alteração de Relações Entre Elementos	5.48-5.50
Invenção por Substituição de Elementos	5.51-5.53
Invenção por Omissão de Elementos	5.54-5.55
Fatores Secundários a Serem Considerados no Exame de Atividade Inventiva.....	5.56-5.61
Visão Geral	5.56
Solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado.....	5.57
Superação de um Preconceito ou Barreira Técnica.....	5.58
Obtenção de Sucesso Comercial	5.59
Obtenção de Prêmios	5.60
Modo Como a Invenção é Criada	5.61
Capítulo VI – Reivindicações do tipo Markush	6.1-6.14
Introdução	6.1-6.4
Novidade.....	6.5-6.6
Atividade inventiva.....	6.7-6.8
Suficiência descritiva	6.9-6.10
Fundamentação, clareza e precisão das reivindicações	6.11-6.14
Capítulo VII - Composições	7.1-7.23
Introdução	7.1-7.3
Novidade	7.4-7.6
Clareza e precisão: Necessidade de definições qualitativas/quantitativas	7.7
Tipos de Composição	7.8-7.15
Composições definidas exclusivamente por seu uso, forma de administração ou mecanismo de ação.....	7.8-7.10
Kit incluindo Composições.....	7.11-7.12
Composições caracterizadas pela sua forma física e/ou forma de aplicação	7.13-7.15
Combinação de ingredientes ativos	7.16-7.23
Visão Geral	7.16-7.19
Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)	7.20-7.23

Capítulo I
Das Invenções
Introdução

1.1 Uma invenção deve apresentar caráter técnico e realizável em algum campo tecnológico. Em conformidade com a Instrução Normativa nº 030/2013 é necessário que a invenção esteja inserida em um setor técnico, resolva um problema técnico, e possua efeito técnico. Assim, é necessário que o pedido evidencie o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta e dos efeitos alcançados.

Requisitos Básicos

1.2 Existem três requisitos básicos para a patenteabilidade de uma invenção:

- (i) aplicação industrial;
- (ii) novidade; e
- (iii) atividade inventiva.

Estes requisitos devem ser averiguados na ordem acima apresentada. Caso o pedido não apresente um dos requisitos, não se faz necessário examinar os demais. Pode haver casos em que o examinador julgue necessário avaliar os demais requisitos, no sentido de exaurir o exame da invenção como um todo.

Antes de aferir os três requisitos de patenteabilidade acima delineados, o examinador deve identificar se a matéria reivindicada, considerada como um todo, incide nos artigos 10 e 18 da LPI, seguindo as orientações apresentadas nos itens das matérias que não são consideradas invenção e das invenções não patenteáveis destas Diretrizes.

Matérias que não são consideradas invenção

Descobertas, Teorias Científicas e Métodos Matemáticos – Inciso I do artigo 10 da LPI

Descobertas

1.3 Se uma nova propriedade de um produto é encontrada, tal propriedade é considerada mera descoberta que não é considerada invenção. Um produto que apresente aquela propriedade, conferindo-lhe uma aplicação prática, pode ser considerado invenção.

Exemplo:

A descoberta que um material conhecido em particular é apropriado para suportar choque mecânico não é considerada invenção. No entanto, um dormente ferroviário feito deste material poderia ser considerado invenção.

1.4 Produtos ou processos não biológicos encontrados na natureza, tais como minerais naturais e elementos químicos, não são considerados invenção, por serem uma descoberta, ainda que dela isolado.

1.5 Para questões envolvendo produtos e processos biológicos encontrados na natureza, vide o disposto nesta Diretriz a respeito do inciso IX do artigo 10 da LPI, bem como a Resolução n° 144/2015.

Teorias Científicas

1.6 Estas são uma forma mais generalizada de descobertas, e o mesmo princípio apresentado no item descobertas destas Diretrizes se aplica.

Exemplo:

A teoria física de semicondutividade não é considerada invenção. Entretanto, novos dispositivos semicondutores e processos para a manufatura dos mesmos podem ser considerados invenção.

Métodos Matemáticos

1.7 Um método que resolva um problema exclusivo do campo da matemática (p.ex., deduções, operações, solução de equações, etc.) não é considerado invenção, uma vez que não constitui solução para um problema técnico. Entretanto, métodos que utilizem conceitos matemáticos para solucionar um problema técnico inserido em um campo técnico são considerados invenção desde que não incidam em outros incisos do Art. 10.

Exemplo 1:

Um método rápido de divisão não seria considerado invenção, mas uma máquina de calcular construída para tal pode ser considerada invenção.

Exemplo 2:

Um método para desenvolver filtros elétricos, embora faça referência a uma equação matemática, é considerado invenção, pois constitui a solução de um problema técnico.

Exemplo 3:

Um método para criptografar/decifrar comunicações eletrônicas pode ser considerado como um método que resolve um problema técnico, mesmo que seja essencialmente baseado em um método matemático.

Concepções Puramente Abstratas – Inciso II do artigo 10 da LPI

1.8 Tudo aquilo que existe apenas no plano das ideias, sem qualquer implementação prática viável, constitui ideia, concepção puramente abstrata e, por conseguinte, não é considerado invenção de acordo com o disposto no inciso II do artigo 10 da LPI. Como concepções puramente abstratas, estas igualmente não possuem suficiência descritiva. Métodos que se referem a uma sequência de ações para solução de um problema técnico não são entendidos como puras abstrações.

Exemplo:

Considere a ideia de um carro invisível. Como ideia não realizável por um técnico no assunto, trata-se de uma concepção puramente abstrata e, portanto, não é considerada invenção. Se o inventor vier a descrever um modo capaz de implementar tal veículo, tal realização poderá ser objeto de patente.

Esquemas, Planos, Princípios ou Métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização – Inciso III do artigo 10 da LPI

1.9 Os itens contidos no inciso III do artigo 10 da LPI, mesmo quando utilizarem meios técnicos ou tenham utilidade prática não serão considerados invenção. O examinador deve identificar se a matéria reivindicada, considerada como um todo, soluciona problemas comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e/ou de fiscalização, e não um problema técnico.

Exemplo:

Criações que incidem no inciso III do artigo 10 da LPI incluem: (i) análise de mercado, leilões, consórcios, programas de incentivo, métodos do inciso III do Art. 10 envolvendo pontos de venda (POS “Point of Sale”); transferência de fundos - através de uma rede bancária ou caixa eletrônico, o qual, entre suas etapas funcionais, inclui cálculos cambiais e de taxas de serviço; métodos bancários, processamento de impostos, seguros, análise de patrimônio, análise financeira; métodos de auditoria, planejamento de investimentos, planos de aposentadoria, convênios médicos, métodos de compras on-line; método de vendas de passagens aéreas pela internet, entre outros.

1.10 O fato de um método ser aplicado à área financeira não necessariamente significa o enquadramento do mesmo como método financeiro. Há que se avaliar a matéria reivindicada como um todo e se a mesma resolve um problema de natureza técnica.

Exemplo:

Um método que realize a identificação de uma nota bancária pelo seu padrão de imagens, cores e textos é considerado invenção, por resolver um problema técnico, ainda que o método esteja especificamente adaptado a uma nota bancária. Neste caso o problema técnico diz respeito à identificação e contagem de objetos, o que não se configura como método financeiro.

1.11 Da mesma forma, um método que proporciona uma solução técnica (não financeira) para um problema técnico é considerado invenção.

Exemplo 1:

Um método de operação de uma máquina bancária, caracterizado pelas etapas de leitura do cartão do usuário, identificação e comparação de uma senha com as informações do cartão é considerado invenção. O problema técnico solucionado é a autenticação do usuário.

Exemplo 2:

Uma solução referente a protocolos de comunicação ou criptografia aplicada em contas bancárias ou conversão de formatos de dados, também pode ser considerada invenção.

**Obras Literárias, Arquitetônicas, Artísticas e Científicas ou Qualquer Criação Estética
– Inciso IV do artigo 10 da LPI**

1.12 Uma criação estética por definição se relaciona a um artigo que apresenta outros aspectos não técnicos, cuja apreciação é essencialmente subjetiva, e desta forma não é considerada invenção.

Exemplo:

Uma pintura ou escultura.

1.13 Se, entretanto, o artigo também apresenta características técnicas, o mesmo pode ser considerado invenção.

Exemplo:

Uma banda de rodagem de um pneu.

1.14 O efeito estético não é levado em conta na avaliação de uma invenção, nem em um produto nem em uma reivindicação de processo.

Exemplo:

Um livro reivindicado somente em termos do efeito artístico ou estético do seu conteúdo de informação, de seu layout ou de sua fonte de letra, não seria considerado invenção, e nem uma pintura definida pelo efeito estético de seu tema ou pelo arranjo de cores, ou pelo estilo artístico, tal como o impressionismo.

1.15 Apesar disso, se um efeito estético é obtido por uma estrutura técnica ou outros meios técnicos, embora a criação estética por si só não seja considerada invenção, os meios para sua obtenção podem sê-lo.

Exemplo 1:

Um tecido com uma aparência atrativa, obtido por meio de uma estrutura em camadas não previamente usada para este propósito, pode ser considerado invenção.

Exemplo 2:

Um processo de encadernação ou colagem de um livro poderia ser patenteável, mesmo que também apresente efeito estético, assim como similarmente uma pintura definida pelo tipo de tecido, ou pelos corantes ou aditivos usados.

1.16 Um processo para produzir uma criação estética também pode ser considerado invenção.

Exemplo 1:

Um diamante pode apresentar uma forma estética particular (não considerada invenção), produzida por um processo técnico novo. Neste caso, o processo pode ser considerado invenção.

Exemplo 2:

Um processo para a lapidação de um diamante pode ser considerado invenção, independente do fato de a forma do diamante resultante apresentar apenas características estéticas, as quais não são consideradas como uma invenção.

Exemplo 3:

Uma nova técnica de impressão para um livro resultando em um layout particular com efeito estético pode ser considerada invenção, juntamente com o livro obtido como um produto daquele processo.

Programa de computador em si - Inciso V do artigo 10 da LPI

1.17 O programa de computador em si, de que trata o inciso V do artigo 10 da LPI, refere-se aos elementos literais da criação, tais como o código objeto ou o código fonte, entendido como conjunto organizado de instruções escrito em linguagem natural ou codificada.

Enquanto conjunto de instruções, código ou estrutura, o programa de computador em si é objeto de direito autoral e, portanto não é considerado invenção, não sendo objeto de proteção por patente por ser mera expressão autoral de um programador para uma solução técnica.

1.18 Convém ressaltar que um método considerado invenção (não incide no Art. 10 da LPI) pode vir a ser implementado por programa de computador. Neste caso, tal método pode ser objeto de proteção patentária, enquanto o programa de computador em si (código fonte), pelo qual se dá sua implementação, é objeto de proteção autoral.

1.19 Mesmo que o código fonte sofra modificações, e tais modificações porventura acarretem efeitos técnicos, esse código não é considerado invenção, mas sim objeto de direito autoral. Se um programador “A” utiliza conceitos de programação distintos de um programador “B” para implementar o mesmo método e chega de forma independente a um programa distinto, tal programa ainda seria objeto de proteção apenas por direito autoral.

1.20 O fato de um método ser implementado por programa de computador é irrelevante para o enquadramento do mesmo no artigo 10 da LPI.

Apresentação de informações - Inciso VI do artigo 10 da LPI

1.21 Qualquer criação caracterizada somente por seu conteúdo informacional, tal como música, texto, imagem e dados é considerada apresentação de informação.

Exemplo 1:

A apresentação das informações contidas em uma bula de medicamento não é considerada invenção.

Exemplo 2:

A atribuição de diferentes cores a diferentes pesos usados em halteres é considerada apresentação de informações.

Exemplo 3:

A mera divulgação de informações em painéis afixados no vidro traseiro de um veículo, sem qualquer funcionalidade, configura apresentação de informações. Entretanto, painéis que tratem de uma película específica que preserve a visibilidade do motorista, é matéria considerada invenção.

1.22 No caso de interfaces gráficas com o usuário utilizadas em computadores, os aspectos que dizem respeito apenas ao seu conteúdo informacional não são considerados invenção por incidir no inciso VI do artigo 10 da LPI.

Exemplo:

A matéria pleiteada em uma reivindicação que define uma interface gráfica que trata da disposição dos ícones na tela, sem qualquer efeito técnico ou funcionalidade, é considerada apresentação de informação.

1.23 Por outro lado, o método associado aos aspectos funcionais de tais interfaces pode ser considerado invenção.

Exemplo:

Reivindicação que trate de interface gráfica que associa anotações pessoais com trechos do documento por meio de tags XML pode configurar uma solução técnica considerada invenção.

Regras de Jogo - Inciso VII do artigo 10 da LPI

1.24 Regras de jogo não são consideradas invenção por constituírem a solução de um problema não considerado como técnico, por exemplo, um método de solução de palavras cruzadas. A automatização de uma regra de jogo, inventiva ou não, não modifica o fato de que se trata de uma regra de jogo.

1.25 Nos pedidos de patentes de jogos devem ser eliminadas do quadro reivindicatório quaisquer referências às regras do jogo, que muitas vezes aparecem misturadas com descrições de caráter técnico do pedido de patente. Jogos de tabuleiro poderiam ser patenteados caso apresentassem, alguma nova disposição ou formato, tais como recessos ou reentrâncias que facilitassem a fixação das peças, ou pés para evitar que o tabuleiro escorregue ou que se adapte ao uso em ambientes externos como a praia, bem como, disposições que permitem a dobra do tabuleiro para acondicioná-lo em um menor espaço, são passíveis de proteção.

Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal - Inciso VIII do artigo 10 da LPI

Visão Geral

1.26 De acordo com o inciso VIII do artigo 10 da LPI, métodos terapêuticos, operatórios/cirúrgicos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou de animais não são considerados invenção.

Método Terapêutico

1.27 Métodos terapêuticos são aqueles que visam à cura e/ou a prevenção de uma doença ou disfunção do corpo humano ou animal, ou alívio de sintomas de dor, sofrimento e desconforto, objetivando restabelecer ou manter suas condições normais de saúde. Métodos caracterizados pela dosagem e/ou posologia de um medicamento para tratamento ou prevenção de uma doença também se enquadram como métodos terapêuticos.

1.28 Assim, os métodos de terapia realizados dentro ou fora do corpo não são considerados invenção.

Exemplo 1:

Método de tratamento contra ectoparasitas, tal como piolhos, pulgas, sarnas e carrapatos.

Exemplo 2:

Métodos de tratamento de retina utilizando laser.

Exemplo 3:

Método para tratar um paciente através de diálise extracorpórea ou um método de filtragem, no qual o sangue filtrado é retornado para o corpo no final do processo.

1.29 Os seguintes formatos de reivindicações são considerados como métodos terapêuticos: o tratamento de condição médica Y caracterizado pela administração da substância X; o uso da substância X caracterizado por ser para tratar uma condição médica Y. "Substância X para utilização em método terapêutico" ou "Substância X para uso no tratamento da condição médica Y" também são considerados métodos terapêuticos. No entanto, as reivindicações no formato convencionalmente chamado de fórmula suíça "Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y" não são consideradas método terapêutico.

1.30 Embora tanto a prevenção e a cura de doenças sejam considerados como métodos terapêuticos, deve haver uma ligação direta entre o tratamento e a condição a ser tratada ou prevenida. Nesse sentido, métodos de higiene não são considerados terapêuticos, embora possam resultar numa redução da incidência de infecção. Da mesma forma, métodos puramente cosméticos não são considerados como terapêuticos. Contudo, se o método cosmético estiver diretamente relacionado com a prevenção ou cura de uma enfermidade, tal método será enquadrado como tendo um caráter terapêutico associado e, portanto, não considerado invenção.

1.31 Métodos de tratamento que não apresentam caráter terapêutico:

Exemplo 1:

Método para aumentar a produção de lã caracterizada por administrar o composto X a ovelhas;

Exemplo 2:

Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar a composição Y à pele humana para fins estéticos - nesse caso, não há indicativo no pedido ou no estado da técnica de que a composição e o método de hidratação também possam ser usados para prevenção/tratamento de alguma doença de pele.

1.32 No entanto, existem alguns casos nos quais os métodos podem ter simultaneamente caráter terapêutico e não-terapêutico. Se o efeito não-terapêutico é indissociável do efeito terapêutico, ou mesmo se é apenas uma consequência secundária da terapia, a matéria não é considerada invenção. Assim, métodos para a remoção da placa dental, ou impedir a formação de placas, são considerados terapêuticos, uma vez que o efeito terapêutico inerente de remover a placa não pode ser separado do efeito puramente cosmético de melhorar a aparência dos dentes. Da mesma forma, no caso de tratamentos de animais em que há aumento na produção de carne ou outro benefício industrial como uma consequência inevitável da cura ou profilaxia de uma patologia do animal, não é possível dissociar o efeito terapêutico.

1.33 Por outro lado, métodos de redução de pelos do corpo podem ser utilizados por razões puramente estéticas ou no tratamento de hirsutismo (i.e. pode-se dissociar o caráter terapêutico, utilizando uma limitação negativa para exclusão do hirsutismo), podendo ser passíveis de proteção.

Método operatório ou cirúrgico

1.34 Todo método que requeira uma etapa operatória, ou uma etapa invasiva no corpo humano ou animal é considerado como método operatório, incidindo naquilo que o artigo 10 (VIII) estabelece não ser invenção.

1.35 Por definição, processos operatórios destinados a curar doenças são ditos métodos cirúrgicos ou cirurgia. A cirurgia pode ser direcionada para a cura de doenças ou profilaxia, como por exemplo, se o apêndice ou as amígdalas são removidos antes do aparecimento de qualquer doença a eles associados, assim como métodos operatórios que não apresentem caráter terapêutico, tal como, cirurgia com finalidade estética. Da mesma forma, métodos que definem a inserção ou implantação de dispositivos por meios cirúrgicos também não são considerados invenção.

1.36 Além disso, também serão considerados métodos operatórios os métodos invasivos tais como endoscopia, punção, aplicação de injeção, excisão e cateterismo. Da mesma forma, um método para a implantação do embrião, bem como inseminação artificial *in vivo*, será considerado um método operatório, independentemente de sua finalidade.

Método de diagnóstico

1.37 O diagnóstico é a determinação da natureza de uma condição médica, geralmente por meio da investigação da sua história, etiologia e sintomas e aplicação de testes.

1.38 O método de diagnóstico envolve uma série de passos que conduzem para a identificação de uma condição clínica, que incluem etapas de análise e interpretação dos dados obtidos. Quando são para a aplicação no corpo humano ou animal, não são considerados invenção de acordo com o disposto no inciso VIII do artigo 10 da LPI.

1.39 Um método de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal incide no inciso VIII do artigo 10 da LPI quando atende aos seguintes critérios: (i) possui aplicação direta no corpo humano ou animal, como por exemplo, no caso da determinação de condições alérgicas por exame de diagnóstico aplicado no corpo, ou necessita da presença ou da participação do paciente para sua interpretação; e (ii) permite a conclusão do estado clínico do paciente, ou indicam diversos estados clínicos prováveis, apenas baseando-se no processamento, análise ou interpretação de dados, informações e/ou resultados de exames clínicos associados ao paciente.

1.40 São citados alguns exemplos de reivindicação de métodos de diagnóstico que não são considerados invenção.

Exemplo 1:

Método de diagnóstico automatizado de um paciente, caracterizado pelo fato que compreende as etapas de:

- (i) examinar o paciente para proporcionar pelo menos um primeiro elemento de sintoma tendo um primeiro grau relativo de importância para o sintoma;*
- (ii) examinar o paciente para proporcionar pelo menos um segundo elemento de sintoma tendo um segundo grau relativo de importância para o sintoma;*
- (i) aplicar os graus relativos de importância para os sintomas, de modo a obter um escore de diagnósticos para a conclusão de uma condição médica.*

Exemplo 2:

Método de diagnóstico de doenças oclusivas em pacientes, caracterizado pelo fato de que compreende:

- (i) estabelecer dados básicos separados de tamanho e medições de ângulo das marcações da harmonia facial e valores compilados a partir de um grupo de faces;*
- (ii) acessar as características faciais do paciente, dispor marcações nas estruturas faciais, e medir o tamanho e ângulo do rosto do paciente;*
- (iii) comparar os valores de marcações medidos e as medições de ângulos e valores dos pacientes aos dados básicos correspondentes.*

Tal método consiste em compilar e estabelecer dados padrão sobre medições faciais, dispondo e realizando marcações nos pacientes, e comparar os dados para o estabelecimento de um diagnóstico, sendo, portanto, aplicado no corpo humano e necessitando do paciente para sua interpretação.

1.41 Os métodos consistindo de testes *in vitro*, realizados em amostras de sangue ou outros tecidos removidos do corpo, são, por conseguinte, considerados invenção, seja porque não são aplicados no corpo humano ou animal, seja porque não concluem quanto ao estado clínico do paciente. Por outro lado, os métodos de diagnóstico podem incluir etapas *in vivo* e *in vitro*. Nesses casos, se o método reivindicado inclui etapas técnicas realizadas *in vivo*, que sejam indissociáveis da etapa *in vitro*, o método como um todo será considerado como sendo aplicado sobre o corpo e, portanto, não considerado invenção. Além disso, o tratamento de tecidos, células ou fluidos corporais depois destes terem sido removidos do corpo humano ou animal, ou métodos sobre eles aplicados, tais como, métodos *in vitro* são considerados passíveis de proteção. Nessa situação têm-se os

métodos de medição de enzimas e glicose no sangue, hemograma, testes de sorologia, dentre outros.

1.42 Adicionalmente, não são considerados métodos de diagnóstico os métodos de obtenção de informações do corpo humano ou animal, quando os dados coletados representem meramente um resultado intermediário que, por si só, não são suficientes para uma decisão quanto ao diagnóstico. Portanto, são passíveis de proteção.

Exemplo:

Métodos de obtenção e/ou processamento de imagens de raios X, ressonância magnética, além de processamento de sinais fisiológicos, tais como, eletrocardiogramas e eletroencefalogramas, para a obtenção de dados de um paciente.

O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais – Inciso IX do artigo 10 da LPI

1.43 O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza – ainda que dela isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los dos naturais – são considerados produtos biológicos naturais, e não serão considerados como invenção, pois incidem no art. 10 (IX) da LPI.

1.44 Para reivindicações de processo, como processos, métodos, usos, aplicações, entre outros, o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI refere-se unicamente a *processos biológicos naturais*, dispondo que estes não são considerados invenção. Quando o processo reivindicado envolve *todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, inclusive o genoma ou germoplasma*, mas não consiste em um *processo biológico natural*, não há nenhum impedimento para a sua patenteabilidade de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI. Dessa forma, o processo que utiliza um produto natural representa o resultado de uma intervenção humana e é considerado invenção.

Exemplo:

O processo clássico de obtenção de plantas ou animais não é invenção. Do mesmo modo, processos que possuam somente etapas que mimetizem eventos que ocorram na natureza,

não são considerados invenção. Em contraste, os métodos baseados na engenharia genética, onde a intervenção técnica é significativa, são considerados invenção.

Invenções não patenteáveis – Artigo 18 da LPI

O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas – Inciso I do Artigo 18 da LPI

1.45 Invenções podem ser consideradas como não patenteáveis quando for necessário evitar a exploração em seu território, de modo a proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para prevenir sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

1.46 Qualquer invenção cuja exploração comercial seja contrária à ordem pública ou moral é especificamente excluída de patenteabilidade. Isto visa negar proteção a invenções típicas de induzir caos ou desordem pública, ou que levem comportamento criminoso ou outro geralmente ofensivo, apesar desta provisão ser invocada somente em casos raros. Uma carta bomba é um exemplo. A simples possibilidade de abuso de uma invenção não é suficiente para negar proteção patentária, se a invenção puder ser explorada de um modo que não infringe a ordem pública e a moral.

1.47 Deve-se ter especial atenção a pedidos nos quais a invenção tem uso tanto ofensivo como não ofensivo.

Exemplo 1:

Em um processo para a abertura de cofres de segurança, o uso por um meliante é considerado ofensivo, mas não para o uso por um chaveiro em uma situação de emergência. Neste caso, não deve haver objeção.

Exemplo 2:

Uma reivindicação de uma máquina de cópias com precisão aperfeiçoada de reprodução não se enquadra no artigo 18 da LPI como algo contrário à ordem pública ainda que possa se prestar a uso na falsificação de dinheiro.

1.48 A biotecnologia é um campo tecnológico gerador de invenções que podem levantar questões morais e de ordem pública. O patenteamento dessas invenções é recusado de

acordo com o disposto no inciso I do artigo 18 da LPI. Como exemplos não-exaustivos, temos:

- (i) processos de clonagem do ser humano;
- (ii) processos de modificação do genoma humano que ocasionem a modificação da identidade genética de células germinativas humanas; e
- (iii) processos envolvendo animais que ocasionem sofrimento aos mesmos sem que nenhum benefício médico substancial para o ser humano ou animal resulte de tais processos.

As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico – Inciso I do Artigo 18 da LPI

1.49 Os métodos de fissão ou fusão nuclear em si, assim como seus produtos, não são patenteáveis de acordo com o inciso II do Art. 18 da LPI. Entretanto, podem ser patenteados os processos ou métodos que envolvam materiais radioativos mas que não compreendam a transformação do núcleo atômico.

Exemplo 1:

Um método para a separação de deutério e trítio a partir de uma massa de hidrogênio (que já contém esses isótopos) seria patenteável. O fato de um método ser aplicado à engenharia nuclear, por exemplo em um reator ou acelerador de partículas, não necessariamente significa que o mesmo esteja em desacordo com o referido inciso.

Exemplo 2:

Um método de confinamento magnético pode ser utilizado tanto para a produção de condensados de Bose-Einstein (não vedados pelo inciso) quanto para produção de substâncias por fusão nuclear (vedadas pelo inciso). Nesse caso, o examinador deve identificar o problema técnico a ser resolvido e verificar se o pedido em questão pleiteia, direta ou indiretamente, o processo de fusão ou de fissão em si (vedado pelo inciso), ou se tem por objetivo as tecnologias associadas ao confinamento, à geração de energia a partir do aproveitamento de partículas ou do calor emitidos na reação nuclear, a materiais de contenção (não vedados pelo inciso).

1.50 Ademais, cabe ressaltar que o inciso em questão não veda o patenteamento de dispositivos, máquinas, equipamentos ou arranjos associados à tecnologia nuclear. O supracitado confinamento magnético pode ser realizado a partir de um arranjo experimental

que poderá ser patenteado. Da mesma forma, outros exemplos destas tecnologias são os equipamentos de detecção de partículas e radiação eletromagnética, bombeamento de gases, câmaras e bombas de vácuo, sensores, sistemas de controle, etc.

1.51 Outros exemplos de matérias que são vedadas de acordo com o disposto no inciso II do artigo 18 da LPI são citados a seguir.

Exemplo 1:

Método de enriquecimento de isótopos radioativos em que a excitação dos núcleos é feita por elétrons e fótons de alta energia (na forma de raios X) ou, até mesmo, por um laser;

Exemplo 2:

Método de produção de isótopos radioativos utilizando aceleradores de partículas;

Exemplo 3:

Método de fusão nuclear para produzir elementos leves para serem usados como combustível em um segundo reator nuclear.

1.52 São citados a seguir exemplos de matérias que não são vedadas de acordo com o disposto no inciso II do artigo 18 da LPI.

Exemplo 1:

Método de controle interno de um reator através de um dispositivo elétrico.

Exemplo 2:

Sistema de despressurização automatizada em um reator nuclear.

Exemplo 3:

Sistema de desligamento de um reator nuclear.

Exemplo 4:

Reator nuclear de água pressurizada (PWR) compacto.

Exemplo 5:

Reator para produzir fusão nuclear controlada.

O todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no artigo 8º e que não sejam mera descoberta –

Inciso III do Artigo 18 da LPI

1.53 Com relação aos micro-organismos transgênicos, o parágrafo único do artigo 18 (III) da LPI define que “Para os fins desta lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção

humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.”

1.54 De acordo com essa definição, o termo micro-organismo transgênico abrange micro-organismos que são obtidos a partir de qualquer técnica que tenha por consequência a alteração da composição genética não alcançável pela espécie em condições naturais por interferência humana direta. Essa definição não se limita aos micro-organismos que tiveram inseridos genes exógenos e/ou de outros organismos.

1.55 Para o exame de reivindicações de micro-organismos transgênicos, inicialmente deve ser verificado se na descrição do pedido o termo “micro-organismo” abrange células animais e vegetais, o que não é passível de proteção, já que o todo ou parte de plantas e animais, ainda que transgênicos, não é patenteável.

1.56 O termo genérico “micro-organismo” é empregado para bactérias, arqueas, fungos, algas unicelulares que não são classificadas no *Reino Plantae* e protozoários. Dessa forma, dentre o todo ou parte dos seres vivos, naturais ou transgênicos, a LPI permite apenas o patenteamento de micro-organismos transgênicos.

Capítulo II

Aplicação Industrial

2.1 O artigo 15 da LPI determina que a invenção é considerada suscetível de aplicação industrial quando possa ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria. O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto ao seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados, desde que dotados de repetibilidade.

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.

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.

Capítulo III

Estado da Técnica

Definição e Conceitos Gerais

3.1 De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 11 da LPI, o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12 (período de graça), 16 (prioridade unionista), e 17 (prioridade interna) da LPI.

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.

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.

3.5 O relatório de busca não deve citar documentos em que há dúvidas em relação à disponibilidade e à data precisa da publicação dos mesmos.

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.

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.

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.

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.

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 tornando as tecnologias disponíveis ao público, estas tecnologias passam a fazer parte do estado da técnica, a partir desta data de disponibilização.

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*.

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.

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.

Divulgação Oral

3.24 Qualquer divulgação oral deve vir acompanhada de uma evidência da sua origem, de seu conteúdo por meio de um registro, e data de divulgação, como, por exemplo, uma transcrição de uma palestra.

3.25 Divulgação oral inclui conversas, relatos, palestras em simpósios, radiodifusão, transmissão televisiva e cinematografia, que possam tornar as informações técnicas conhecidas do público. Para informações por conversas, relatos ou palestras em simpósios, a data da ação deve ser considerada como a data de divulgação. Para informações de radiodifusão, transmissão televisiva ou cinematografia, que possam ser recebidas pelo público, a data de transmissão ou mostra deve ser considerada como a data de divulgação.

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.

3.28 Quando a divulgação por uso refere-se a um produto, esta pode ser estabelecida mesmo que o produto ou dispositivo utilizado necessite de engenharia reversa para se conhecer sua estrutura e função, desde que isto não implique em esforço indevido. Além disto, a divulgação por uso inclui também a divulgação em um estande de exibição ou em uma vitrine de materiais informativos ou materiais diretamente visíveis, que sejam compreensíveis pelo público, tais como cartazes, desenhos, fotografias, exemplares e amostras.

3.29 A data na qual o produto ou processo é disponibilizado para o público deve ser considerada como a data da divulgação por uso.

3.30 No caso de documento (por exemplo, uma matéria jornalística), que reproduza uma divulgação oral, por exemplo de uma conferência pública ou de uma informação dada de um uso prévio em uma mostra em uma exibição pública, a divulgação oral ou uso prévio tendo sido postos à disposição do público antes da data de depósito do pedido, mesmo que o documento em si tenha sido publicado depois da dita data de depósito, o examinador deve partir do princípio de que o documento representa fielmente a conferência, mostra ou exibição públicas e, desta forma, considerar tal documento como parte do 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 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.

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 tornada 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.

3.39 Quando um documento de internet é citado contra um pedido ou patente, as mesmas considerações devem ser realizadas tanto quanto para qualquer outra referência, incluindo publicações padrões em papel. Em muitos casos, os documentos de internet apresentam uma data de publicação explícita, que em princípio é aceita. O ônus de provar o contrário será do depositante e uma evidência circunstancial será necessária para estabelecer ou confirmar a data da publicação.

3.40 Enquanto as datas de conteúdo de divulgações na internet podem ser tomadas a princípio como válidas, há, naturalmente, diferentes graus de confiabilidade. Quanto mais confiável a data da fonte da divulgação, mais difícil será para o depositante contestar a mesma.

3.41 Quando uma divulgação de internet é relevante para o exame, mas não dá qualquer indicação explícita da data de publicação no texto de divulgação, ou se o depositante questiona se uma determinada data não é confiável, o examinador pode tentar obter mais provas para estabelecer ou confirmar a data de publicação. Especificamente, ele pode considerar a utilização das seguintes informações:

(i) As informações relativas a uma página da internet disponível a partir de um serviço de arquivamento de internet, tais como o *Internet Archive*, acessível através da chamada "*Wayback Machine*" - www.archive.org. O fato do *Internet Archive* ser incompleto não diminui a credibilidade dos dados arquivados. Ressalvas legais relativas à precisão das informações fornecidas, rotineiramente utilizadas em páginas da internet, não devem ser consideradas para refletir negativamente a precisão dos mesmos;

(ii) Registro de data relacionado ao histórico de modificações aplicadas a um arquivo ou página da internet tais como disponível para páginas *wiki*, como Wikipedia e em sistemas de controle de versão, como os utilizados para o desenvolvimento de software distribuído;

(iii) Registro de data gerado por computador como disponível a partir de diretórios de arquivos ou outros repositórios, ou como automaticamente acrescentado ao conteúdo, tais como grupos de discussão, datas de indexação atribuídas à página da internet pelas ferramentas de busca, tal como a partir do *cache* do Google. Estas datas serão posteriores à data de publicação do documento, uma vez que as ferramentas de busca levam algum tempo para indexar uma nova página da internet;

(iv) Informação sobre a replicação das divulgações em várias páginas da internet - páginas espelhos - ou em diversas versões.

3.42 Também é possível realizar consultas com o proprietário ou o autor da página da internet ao tentar estabelecer a data de publicação a um grau suficiente de certeza.

3.43 As seções a seguir tratam da confiabilidade dos diversos tipos de divulgação de internet.

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.

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.

Outras Publicações

3.48 A internet também é usada para trocar e publicar informações em outros formatos, por exemplo, grupos de discussão da internet, *blogs*, arquivos de e-mail de grupos de discussão ou páginas da Wikipedia. Os documentos obtidos a partir de tais fontes constituem também estado da técnica, desde que a data de publicação possa ser estabelecida com precisão e a disponibilidade do conteúdo ao público.

3.49 Marcações de data geradas pelo provedor de um determinado serviço - geralmente vistas, tais como, em *blogs*, grupos de discussão, ou o histórico de versão disponível a partir de páginas da Wikipedia - podem ser consideradas como datas de publicação confiáveis.

Detalhes técnicos e observações gerais

3.50 Páginas da internet são, por vezes, divididas em quadros ("*frames*"), cujo conteúdo é criado a partir de diferentes origens. Cada um destes quadros pode ter a sua própria data de publicação, que poderá ser verificada. Em caso do examinador utilizar tal documento, o mesmo deve se certificar de estar usando a data de publicação correta, isto é, que a data de publicação citada refere-se ao conteúdo pretendido.

3.51 Alguns endereços de internet (*URLs*) são temporários, por exemplo quando são projetados para trabalhar apenas durante uma única sessão enquanto o usuário estiver logado na página da internet. *URLs* longas com números e letras aparentemente aleatórios são indicativos destas. A presença de tal *URL* não impede a divulgação de ser utilizada como estado da técnica. Para *URLs* temporários, o examinador deverá indicar a forma como ele chegou a essa *URL* específica da respectiva página da internet, ou seja, quais *links* foram seguidos, ou que termos de pesquisa foram utilizados.

3.52 Ao imprimir uma página da internet, deve-se tomar cuidado para que a *URL* completa seja claramente legível. O mesmo se aplica à data de publicação relevante em uma página da internet.

3.53 Deve-se ter em mente que as datas de publicação podem ser apresentadas em diferentes formatos, especialmente no formato brasileiro/europeu dd/mm/aaaa, no formato americano mm/dd/aaaa ou no formato ISO aaaa/mm/dd. A menos que o formato seja explicitamente indicado, será impossível distinguir entre o formato brasileiro e o formato americano para dia 1-12 de cada mês.

3.54 O examinador deve sempre indicar a data em que a página da internet foi acessada. Ao citar a divulgação da internet, ele deve apresentar os dados do documento do estado da técnica, tais como a forma que se obteve a data de publicação, bem como qualquer outra informação relevante.

Exemplo:

Onde dois ou mais documentos relacionados são citados, como eles estão relacionados, e/ou indicando que um determinado link no primeiro documento leva a um segundo documento.

Exemplo segundo formato eletrônico ABNT:

KRUG, C A.; ANTUNES FILHO, H.. Melhoramento do cafeeiro: III - Comparação entre progênies e híbridos da var. bourbon. **Bragantia**, Campinas, v. 10, n. 11, 1950. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051950001100004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 25 jul.2012. <http://dx.doi.org/10.1590/S0006-87051950001100004>.

Referências cruzadas entre os documentos do estado da técnica

3.55 Se um documento "primário" refere-se explicitamente a um outro documento "secundário" como fornecendo informações mais detalhadas sobre determinadas características, o ensino deste último deve ser considerado como incorporado ao documento primário, se o documento estava disponível ao público na data da publicação do documento primário. A data relevante para fins de exame de novidade, no entanto, é sempre a data do documento primário.

Erros nos documentos do estado da técnica

3.56 Erros podem existir em documentos do estado da técnica, como por exemplo, um documento que descreva um composto químico com carbono pentavalente. Usando o conhecimento geral, o técnico no assunto pode:

- (i) ver claramente que a divulgação de um documento do estado da técnica relevante contém erros, e
- (ii) identificar qual seria a única correção possível.

3.57 Assim, os erros na divulgação não afetam a sua relevância como estado da técnica, e o documento pode ser considerado para avaliar sua relevância para a patenteabilidade.

Período de Graça – Artigo 12 da LPI

3.58 O período de graça estabelece uma exceção ao estado da técnica. Divulgações realizadas pelo próprio inventor do pedido de patente de invenção, pelo INPI sem o consentimento do inventor, ou por terceiros com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor, não serão consideradas como estado da técnica, desde que ocorridas nos 12 (doze) meses que precedem a data do depósito do pedido ou da sua prioridade reivindicada, de acordo com o artigo 12 da LPI.

3.59 As divulgações aceitas para o período de graça são documentos não-patentários.

Exemplo:

Publicação de artigo científico e comunicações orais, desde que haja registro dos mesmos, tal como uma transcrição.

3.60 A publicação de um pedido de patente do próprio inventor anterior ao pedido em análise, depositado em qualquer país, não pode ser considerada como uma divulgação que recaia nos termos do período de graça.

3.61 Portanto, uma vez encontrado um documento do próprio inventor que se enquadre de acordo com o disposto no artigo 12 da LPI, o examinador não deve utilizar o documento como estado da técnica, mas deve mencioná-lo no relatório de busca e no parecer, justificando nesse último sua não utilização para objeções, por se enquadrar no período de graça.

Capítulo IV

Novidade

Conceito

4.1 De acordo com o artigo 8º da LPI, qualquer invenção para a qual um direito de patente possa ser concedido deve possuir novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Desta forma, novidade é um dos requisitos de patenteabilidade a ser satisfeito para que uma invenção receba um direito de patente.

4.2 De acordo com o disposto no artigo 11 da LPI, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica.

Etapas para averiguação de novidade

4.3 Para a avaliação da novidade, o examinador deve aplicar as seguintes etapas:

- (i) identificar os elementos contidos na reivindicação;
- (ii) determinar se um documento em análise faz parte do estado da técnica - Capítulo III destas Diretrizes;
- (iii) determinar e apontar se todos os elementos da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, de modo a antecipar a reivindicação.

Detalhes técnicos e 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.

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.

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.
- (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.

Termo Específico 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.

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”.

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.

- (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.

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.

- (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.

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.

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.

Reivindicações de produto caracterizado pelo processo de fabricação

4.17 Reivindicações para produto definidas em termos de um processo de fabricação são permitidas somente se os produtos cumprirem os requisitos para patenteabilidade, ou seja, nomeadamente, que eles sejam novos e inventivos, desde que o produto não possa ser descrito de outra forma. Para este tipo de reivindicação, o examinador deve considerar se a característica de processo de fabricação resulta em uma estrutura e/ou composição particular do produto. Se o técnico no assunto puder concluir que o processo irá necessariamente resultar em um produto apresentando uma estrutura e/ou composição diferente daquela do produto no documento de anterioridade, a reivindicação apresenta novidade. Por outro lado, se o produto reivindicado, quando comparado com o produto no documento de anterioridade, apresenta a mesma estrutura e composição apesar do processo de fabricação diferente, a reivindicação de produto não apresenta novidade.

Exemplo:

Pedido reivindica um copo de vidro obtido pelo processo X, e um documento de anterioridade descreve um copo de vidro obtido pelo processo Y. Se os copos de vidro obtidos por ambos os processos apresentam a mesma estrutura, formato e material constituinte, a reivindicação de produto não apresenta novidade. Por outro lado, se o processo X compreende uma etapa de cozimento a uma temperatura particular não descrita no documento de anterioridade, a qual aumenta consideravelmente a resistência à quebra do copo de vidro, quando em comparação com o copo de vidro do documento de anterioridade, então isto indica que o copo de vidro reivindicado apresenta uma microestrutura diferente devida ao processo de fabricação diferente, e apresenta uma estrutura interna diferente daquela do copo de vidro no documento de anterioridade. Desta forma, a reivindicação apresenta novidade.

Reivindicações de segundo uso

4.18 Uma reivindicação para o uso não médico de um composto conhecido apresenta novidade, desde que este novo uso não tenha sido previamente colocado à disposição do público.

Exemplo:

Considere o estado da técnica que revela o uso de uma liga X para fabricar determinada peça A. Um pedido que trata de “uso de uma liga X para fabricar determinada peça B” apresenta novidade.

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 novidade é avaliada em função da doença a ser tratada.

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.

Patentes de seleção

4.19 Uma invenção por seleção consiste em selecionar elementos individuais, subconjuntos ou faixas dentro de uma descrição genérica do estado da técnica, quer seja dentre opções para substituintes em um composto, componentes presentes em composições ou faixas de parâmetros de processos, e que apresentem propriedades particulares e inesperadas, em relação ao estado da técnica mais próximo. É possível encontrar patentes de seleção em pedidos de processos envolvendo condições particulares não especificamente reveladas anteriormente no estado da técnica, e/ou em pedidos de produtos selecionados dentre produtos definidos de forma abrangente, tipicamente nas fórmulas de produto do tipo Markush, como também, por exemplo, em compostos derivados e composições.

4.20 A patente de seleção deve seguir os seguintes critérios:

- (i) O componente selecionado não pode ter sido especificamente revelado, para atender ao critério de novidade;
- (ii) O componente selecionado deve apresentar algum efeito técnico inesperado claramente demonstrado, para atender ao critério de atividade inventiva (vide o tópico “Invenção por Seleção” no capítulo de Atividade Inventiva).

4.21 Entende-se por especificamente revelada aquela matéria contida no corpo do pedido, quer seja no relatório descritivo, nos desenhos, nos exemplos de preparação/utilização, listagem de sequências, ou nas reivindicações, de forma clara e concreta, sem necessidade de dedução do examinador.

4.22 Assim, a novidade para tal seleção poderá ser atribuída se a descrição em um documento anterior for apenas genérica, sem que o item específico que está sendo selecionado tenha sido mencionado de maneira explícita, isto é, textualmente e concretizado na forma de exemplos, testes, resultados, listas e tabelas. Desta forma, uma descrição anterior genérica por si só não tira a novidade de uma matéria específica reivindicada.

4.23 Se um produto foi revelado em um documento do estado da técnica, por exemplo, um composto, através de sua nomenclatura, ou pela sua fórmula estrutural, dentre os compostos ditos preferenciais e concretizados nos exemplos de preparação/utilização, esse não pode ser a matéria objeto de uma patente de seleção, pois o composto é considerado como especificamente revelado e não preenche o requisito de novidade.

4.24 No caso de pedidos de seleção de processo em que é selecionada uma subfaixa de uma faixa mais ampla compreendida no documento do estado da técnica, para o preenchimento do requisito de novidade é necessário que a subfaixa selecionada não tenha sido especificamente revelada e concretizada no estado da técnica.

Exemplo 1:

Pedido de patente trata de um processo de obtenção de um produto, com controle de temperatura, entre 125°C e 130°C. O estado da técnica revela o mesmo processo de obtenção do produto, utilizando temperaturas de 120°C a 180°C, com testes apresentados utilizando temperaturas de 140°C e 150°C. Neste caso, o processo reivindicado é novo tendo em vista que o mesmo trata de uma seleção específica de temperatura em um intervalo comparativamente amplo e diferente do explicitamente revelado e concretizado no estado da técnica.

Exemplo 2:

Pedido de patente trata de um processo de obtenção de um produto, com controle de temperatura, entre 125°C e 140°C. O estado da técnica revela um processo de obtenção do produto, utilizando temperaturas de 120°C a 160°C, com testes apresentados utilizando temperaturas de 140°C e 150°C.

Neste caso, o processo reivindicado inclui temperatura que foi explicitamente revelada e concretizada no estado da técnica (140°C), e dessa forma, a seleção da faixa de temperatura pleiteada não é considerada nova.

4.25 O examinador deve levar em conta que os valores numéricos relacionados a medidas estão sujeitos a erros, que apresentam limites em sua precisão. Por este motivo, a convenção geral na literatura técnica e científica é aplicável, na qual a última casa decimal de um valor numérico indica o seu grau de precisão. Em casos onde não existe nenhuma outra margem de erro, a margem máxima deve ser determinada por meio do arredondamento da última casa decimal.

Exemplo:

Uma reivindicação pleiteia um elemento com comprimento de 3,5 cm. O estado da técnica revela um documento descrevendo o mesmo elemento com comprimento de 3,45 cm. Considerando que é do conhecimento geral do técnico no assunto que em uma medição de 3,5 cm, a margem de erro é de 3,45 a 3,54 cm, o pedido não apresenta novidade.

Capítulo V

Atividade Inventiva

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.

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.

Avaliação de Atividade Inventiva

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.

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.

Etapas para averiguação de atividade inventiva

5.9 Três etapas são empregadas para determinar se uma invenção reivindicada é óbvia quando em comparação com o estado da técnica:

- (i) determinar o estado da técnica mais próximo;
- (ii) determinar as características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invenção; e
- (iii) 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.

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.

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.

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.

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”.

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.

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.

Situações Específicas na Avaliação de Atividade Inventiva

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.

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.

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.

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.

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:

- (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

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.

Seleção não óbvia

5.34 Os seguintes casos correspondem a uma seleção não óbvia:

- (i) Quando a invenção envolve uma seleção especial de condições operacionais particulares, tais como temperatura e pressão em um processo, dentro de uma faixa conhecida, e tal seleção produz efeitos técnicos inesperados no funcionamento do processo ou nas propriedades do produto resultante.

Exemplo 1:

Processo em que as substâncias A e B são transformadas a altas temperaturas em uma substância C, é conhecido um processo entre 50°C e 130°C, com exemplos ilustrativos utilizando as temperaturas de 110°C e 125°C. Agora se determina que na faixa de temperatura entre 63°C e 65°C, a qual não foi explorada previamente, o rendimento da substância C foi consideravelmente superior ao esperado e com maior grau de pureza.

- (ii) A invenção consiste na seleção de certos compostos químicos ou composições - incluindo ligas, a partir de um campo amplo, onde estes compostos ou composições apresentam efeito técnico inesperado.

Exemplo 2:

A invenção reside na seleção de um radical "R" de um conjunto de possibilidades definidas no estado da técnica (comumente numa Fórmula Markush). Os compostos selecionados apresentam propriedades não óbvias, sem que existam indicações que induziriam um técnico no assunto a realizar esta seleção em particular. Em geral, tais efeitos são comprovados através de testes comparativos apresentados.

- (iii) Se a invenção é obtida de uma seleção que produz efeito técnico inesperado, a invenção apresenta atividade inventiva:
- a) Nos casos em que os parâmetros variam e o estado da técnica não fornece indicações sobre os parâmetros mais críticos a serem testados ou sobre as possibilidades mais promissoras; e
 - b) Nos casos de exploração de uma tecnologia nova que se apresenta como campo promissor de investigação, mas cujo estado da técnica apresenta apenas indicações genéricas sobre as possibilidades da invenção.

Exemplo 3:

Em um documento do estado da técnica que descreve a produção de um ácido, a proporção de catalisador para 1 mol de matéria-prima é acima de 0 e abaixo ou igual a 100% (mol). No exemplo dado, a quantidade de catalisador é de 2% a 13% (% molar), e é indicado que a produtividade começa a aumentar a partir de 2% da quantidade de catalisador. Além disto, o técnico no assunto considera o aumento da quantidade de catalisador de maneira a aumentar a produtividade. Em uma invenção por seleção referente a um processo para a produção do referido ácido, é utilizada uma quantidade menor de catalisador (0,02% a 0,2%). No entanto, a produtividade cresce em 35%, excedendo em muito a produtividade esperada, e, além disto, o processamento do reagente é também simplificado. Tudo isto mostra que a solução técnica selecionada por esta invenção produziu efeitos técnicos inesperados, pois a partir dos ensinamentos prévios, o técnico no assunto seria levado a aumentar a quantidade de catalisador para melhorar a produtividade do processo, e não a diminuí-la, e, desta forma, a invenção envolve atividade inventiva.

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.

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 fluutuabilidade da água, e sobe pela operação horizontal da cabine para aumentar a fluutuabilidade. 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Fatores secundários a serem considerados no exame de atividade inventiva

Visão Geral

5.56 Os elementos inferidos nas seções anteriores compõem o principal critério para a avaliação do requisito de atividade inventiva. Em muitos casos, contudo, os mesmos não são suficientes para uma conclusão segura acerca da presença do requisito e então podem ser considerados alguns indícios da atividade inventiva. Ressalta-se, entretanto, que tais indícios secundários são importantes apenas em caso de dúvida, quando o exame objetivo dos ensinamentos do estado da técnica não resulta em uma conclusão suficientemente clara.

Solução de um problema técnico há muito conhecido e não solucionado

5.57 Quando uma invenção soluciona um problema técnico existente há muito tempo e não solucionado, a invenção poderá apresentar atividade inventiva.

Exemplo:

O problema de marcação permanente de animais de criação tais como gado sem causar dor aos animais ou dano ao couro do animal, existe desde o início da criação de animais. Um inventor solucionou com sucesso este problema técnico por uma solução de marcação a frio baseada na descoberta de que o couro pode ser permanentemente pigmentado por congelamento, sem causar dor ao animal. Esta solução pode envolver atividade inventiva.

Superação de um preconceito ou barreira técnica

5.58 A superação de um preconceito ou barreira técnica ou a prova de que a invenção adotou um caminho contrário ao conhecimento consolidado pelo estado da técnica pode fortalecer uma alegação de presença de atividade inventiva.

Exemplo:

Em geral acreditava-se que em um motor elétrico quanto mais lisa fosse a interface do comutador com a escova, melhor seria o contato e menor seria o consumo de corrente. A invenção produz microrranhuras ásperas na superfície do comutador, e o consumo de

corrente é ainda menor que com uma superfície lisa. Tendo em vista que a solução supera o preconceito técnico, pode existir atividade inventiva.

Obtenção de sucesso comercial

5.59 Quando uma invenção alcança sucesso comercial, tal como licenciamento de tecnologia, se este sucesso está diretamente relacionado com as características técnicas da invenção, isto pode significar que a invenção apresenta atividade inventiva. Entretanto, se o sucesso é devido a outros fatores, tais como campanhas de venda ou propaganda, este critério não deve ser utilizado como base para a avaliação da atividade inventiva.

Obtenção de prêmios

5.60 Quando uma invenção recebe algum tipo de reconhecimento quanto ao seu mérito técnico, isso pode significar que a invenção apresenta atividade inventiva.

Exemplo:

Prêmio ou menção de honra em congressos.

Modo como a invenção é criada

5.61 A forma pela qual uma invenção é criada, independente de quão árdua ou fácil seja, não deve afetar a avaliação da atividade inventiva da invenção. A maioria das invenções são o resultado do trabalho criativo do inventor e o resultado de pesquisa científica e experiência de trabalho de longo prazo, embora existam algumas invenções que são criadas acidentalmente.

Exemplo:

O pneu de veículos motorizados apresenta alta resistência mecânica e boa resistência à abrasão. Isto foi obtido por um técnico que se enganou na adição de 30% em vez de 3% de carbono na preparação de materiais para a produção de borracha negra. Os fatos mostram que a borracha com 30% de carbono apresenta alta resistência à abrasão o que não seria esperado de antemão. Embora a invenção tenha sido criada por acidente, isto não deve ser levado em conta na avaliação da atividade inventiva.

Capítulo VI

Reivindicações do tipo Markush

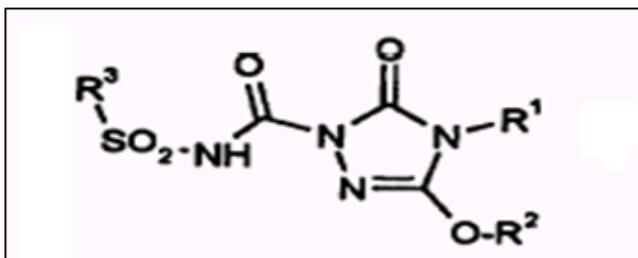
Introdução

6.1 As fórmulas Markush constituem um modo de descrever e reivindicar diversas alternativas em pedidos de patentes. Apesar de mais comum nas áreas de química e biotecnologia, a apresentação de alternativas de invenções em qualquer área técnica pode ser considerada como uma fórmula Markush. A utilização de tal recurso remonta a uma patente americana de 1924, de autoria de Eugene A. Markush, apresentando alternativas dentro de um processo de manufatura de corantes.

6.2 A “fórmula Markush” é uma expressão genérica para uma classe de substâncias químicas, convencionalmente empregada nas patentes, e consiste de uma estrutura química básica que é substituída por uma ou mais subestruturas variáveis, as quais são acompanhadas de uma lista de definições dessas porções variáveis.

Exemplo:

Na figura abaixo, R¹ representa H, OH, amino; R² representa, H ou CH₃; e R³ representa um radical substituinte do grupo que consiste de alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e piridina.



6.3 Assim, a expressão “fórmula Markush” tem sido empregada para designar qualquer estrutura química que contenha uma estrutura básica e um ou mais grupos químicos variáveis ou opcionais. Para sequências biológicas, é possível a delimitação da sequência base de nucleotídeos ou aminoácidos e das alternativas previstas em diversas posições.

6.4 Uma fórmula Markush permite a eleição de um grande número de substituintes, os quais podem se ligar à molécula em posições diversas, assim como através de diferentes arranjos dos mesmos. Como consequência, uma multiplicidade de compostos pode ser protegida a partir de uma única estrutura de representação.

Novidade

6.5 Qualquer modificação não prevista em uma fórmula Markush conhecida do estado da técnica leva a um novo composto, preenchendo, assim, o requisito novidade.

Exemplo:

Quando se tem uma invenção que descreve um composto com uma estrutura básica de um anel heterocíclico com um grupo substituinte propila, e o estado da técnica descreve um outro composto com a mesma estrutura básica heterocíclica com um grupo substituinte metila na mesma posição; os grupos propila e metila apesar de pertencerem à mesma classe química - alquila com 1 a 6 átomos de carbono, não destituem a novidade da invenção.

6.6 Para diferentes alternativas em uma mesma reivindicação independente, 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. Devido às inúmeras possibilidades de compostos previstas numa fórmula Markush, a análise da matéria reivindicada pode indicar que parte dos compostos não apresenta novidade, enquanto outra parte é nova. 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.

Atividade inventiva

6.7 Na avaliação de atividade inventiva de uma fórmula Markush deve ser verificada se ela decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Os compostos definidos na nova fórmula Markush apresentarão atividade inventiva se, baseado nos conhecimentos contidos no estado da técnica, um técnico no assunto não seria motivado a realizar as modificações estruturais propostas. Nos casos em que o estado da técnica apresentar matéria muito semelhante à pleiteada, os compostos pleiteados apresentarão atividade inventiva se houver um efeito técnico inesperado advindo da modificação estrutural dos mesmos.

Exemplo:

Uma modificação de um radical de uma molécula existente no estado da técnica que resulte na redução ou eliminação de um efeito colateral que se deseje evitar em um medicamento pode indicar a existência de um efeito técnico inesperado.

6.8 Para a comprovação do efeito técnico revelado ou inerente no pedido tal como depositado, pode se tornar necessária a apresentação de testes comparativos entre os efeitos provocados pelos compostos pleiteados e os do estado da técnica, a fim de comprovar a presença de um efeito técnico inesperado.

Suficiência descritiva

6.9 A suficiência descritiva de um grupo de invenções representado por meio de uma fórmula Markush é somente satisfeita se permitir que cada invenção do grupo seja executada por um técnico no assunto, com base no relatório descritivo, e não somente algumas das alternativas presentes na reivindicação. No caso de compostos definidos em uma fórmula Markush, não se pode prever ou extrapolar que os compostos com substituintes pertencentes a diferentes classes químicas possam ser obtidos por uma mesma maneira de preparo, visto que a natureza das reações é diferente. Assim, para que todos os compostos de uma fórmula Markush estejam suficientemente descritos, o relatório descritivo deve permitir que um técnico no assunto realize a invenção sem experimentação indevida, com base na descrição detalhada das reações e condições envolvidas nos processos de preparação, incluindo exemplos concretos de preparação de pelo menos um representante de compostos para cada classe química dos diferentes substituintes. Deste modo, o relatório descritivo deve apresentar exemplos claros de como diferentes substituintes previstos na Markush podem ser incorporados ao produto final.

6.10 Caso a preparação dos compostos e, por consequência, os próprios compostos com substituintes pertencentes a diferentes classes químicas, não estejam suficientemente descritos no relatório descritivo, não será possível que um técnico no assunto os reproduza, estando em desacordo com o disposto no artigo 24 da LPI.

Exemplo:

O relatório descritivo se refere ao substituinte alquila (C1 a C6) e ao substituinte heterocíclico em certa posição da fórmula Markush. Pode haver dúvida se o composto contendo radicais heterocíclicos na mesma posição pode ser obtido pelo mesmo processo de preparação. Portanto, esse grupo de substituintes heterocíclicos - para os quais não

foram dados exemplos de preparação - não apresenta suficiência descritiva, uma vez que não se pode assumir que a mesma maneira de preparo das classes químicas descritas pode ser aplicada àquelas cuja preparação não foi descrita. Logo, quando os exemplos de preparação do relatório descritivo não abrangerem todas as classes químicas dos compostos reivindicados, o examinador deverá apresentar objeção de acordo com o disposto no artigo 24 da LPI.

Fundamentação, clareza e precisão das reivindicações

6.11 É necessário que todos os possíveis substituintes reivindicados nos compostos estejam fundamentados no relatório descritivo e sejam definidos de forma clara e precisa.

6.12 Um pedido que apresenta um composto X no relatório descritivo e um composto Y no quadro reivindicatório, não mencionado no relatório descritivo, apresenta falta de fundamentação de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI. Nestes casos, em geral a inclusão do composto Y no relatório descritivo dificilmente traz suficiência descritiva ao pedido, estando em desacordo com o disposto no artigo 24 da LPI, embora atenda ao critério de fundamentação de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI.

6.13 Termos que acarretem indefinição da matéria a ser protegida devem ser melhor definidos, tanto quanto possível, durante o processo de exame.

Exemplos:

“Ari-la carbocíclica”, “ari-la heterocíclica”, “biarila”, “alquila inferior”, “cicloalquila”, e “substituído” são algumas expressões que acarretam indefinição e imprecisão, em reivindicações de compostos Markush.

6.14 Quando os substituintes são apresentados dessa forma, não são definidas características importantes, tais como tamanho da cadeia, número e natureza dos heteroátomos, presença ou não de ramificações; apenas indicam a que grupo químico os compostos pertencem.

Capítulo VII

Composições

Introdução

7.1 Uma composição é uma mistura de elementos ou componentes químicos e/ou biológicos, os quais devem estar suficientemente claros de maneira a não permitir ambiguidades.

Exemplo:

Composição detergente caracterizada por conter os elementos A, B e C.

7.2 Deve-se verificar, segundo o apresentado no relatório descritivo, quais características deverão estar presentes na(s) reivindicação(ões) de composição em questão, de maneira a definir com precisão a reivindicação.

7.3 Por outro lado, uma reivindicação de composição definida por um só componente e sem delimitações quantitativas equivale a uma reivindicação para o componente em si, na medida em que inclui a possibilidade da “composição” conter 100% do referido componente. Isto significa que uma composição pode perfeitamente ser caracterizada pela presença de um só ingrediente, desde que se verifique ter sido esse o desenvolvimento realizado, e que existam elementos de texto na reivindicação que determinem que de fato se trata de uma composição. Em outros casos, a composição necessitará detalhes mais precisos para sua definição.

Novidade

7.4 São consideradas novas as composições não compreendidas no estado da técnica. A composição compreendendo componente(s) já conhecido(s) do estado da técnica será considerada nova se apresentar um novo componente na composição ou uma nova razão entre os componentes que a diferencie do estado da técnica.

7.5 O efeito, o uso, a forma de administração/aplicação ou a forma física *per se* não conferem novidade a uma composição já conhecida do estado da técnica. Porém, esses elementos podem ser aceitos na redação das reivindicações para conferir clareza e precisão à matéria pleiteada.

Exemplo:

Uma “composição farmacêutica caracterizada por conter X e Y” não possui novidade em relação a um documento do estado da técnica que trate de composição detergente caracterizada por conter X e Y.

7.6 No caso de pedidos direcionados a novos produtos químicos e/ou biológicos, que contenham reivindicação de composição, considera-se que a novidade e a atividade inventiva do(s) produto(s) serão estendidas para a composição contendo os mesmos.

Clareza e precisão: Necessidade de definições qualitativas/quantitativas

7.7 Definições qualitativas ou qualitativas/quantitativas devem estar presentes na reivindicação para melhor definir a composição de interesse. O maior ou menor grau de precisão poderá ser requerido, quando for o caso, para dar maior clareza e precisão à reivindicação.

Por exemplo, para uma composição cosmética em que a invenção consiste na adição de um corante, independente deste ser conhecido do estado da técnica, são apresentadas as seguintes situações:

Situação 1: o relatório descritivo mostra que a invenção de fato está na utilização de corante em composições cosméticas, e o estado da técnica revela que tal adição não era conhecida. Nesse caso, uma reivindicação aceitável seria:

"Composição cosmética caracterizada por compreender corante associado a um ou mais ingredientes cosmeticamente ativos".

Situação 2: o relatório descritivo mostra que a invenção de fato está na utilização do corante e pode ser aplicada a qualquer composição cosmética. No entanto, verifica-se que ou a invenção não se aplica a qualquer corante (ou classe de) ou o estado da técnica revela que tal adição já é conhecida para determinados corantes (ou classe de). Nesse caso, a reivindicação aceitável deverá ser:

"Composição cosmética caracterizada por compreender tais e tais corantes (ou classe de corantes) associados a um ou mais ingredientes cosmeticamente ativos (ou outro texto que implique na existência de mais um componente)"

Situação 3: o relatório descritivo mostra que a invenção de fato está na utilização do corante e pode ser aplicada a qualquer composição cosmética. No entanto, verifica-se que a

invenção se aplica apenas a uma determinada faixa de concentração do corante. Nesse caso, a reivindicação aceitável deverá ser:

"Composição cosmética caracterizada por compreender de x % a y % de um corante associado a um ou mais ingredientes cosmeticamente ativos (ou outro texto que implique na existência de mais um componente)"

Situação 4: o relatório descritivo mostra que a invenção de fato reside na utilização do corante, mas que o desenvolvimento foi direcionado para uma determinada composição cosmética com elementos ativos e não ativos bem definidos (mesmo que a nível de classe) inclusive em suas faixas de concentração. Nesse caso, a reivindicação deverá conter todos esses elementos definidos (qualitativamente e quantitativamente) de acordo com aquilo que o examinador julgar suficiente para clareza e precisão da reivindicação.

Tipos de Composição

Composições definidas exclusivamente por seu uso, forma de administração ou mecanismo de ação

7.8 Reivindicações independentes de composições definidas exclusivamente por seu uso, forma de administração ou mecanismo de ação não são precisas, causando uma indefinição quanto à matéria protegida, e devem ser rejeitadas de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI.

7.9 Reivindicações não passíveis de proteção:

Exemplo 1:

Composição veterinária definida exclusivamente pela forma de administração intramuscular (a composição definida exclusivamente por sua forma de aplicação).

Exemplo 2:

Composição definida exclusivamente por ser para tratar asma (a composição definida exclusivamente por sua aplicação terapêutica).

Exemplo 3:

Composição definida exclusivamente por ser um inibidor da recaptção de serotonina (a composição definida exclusivamente por seu mecanismo de ação).

Exemplo 4:

Composição pesticida definida exclusivamente por ser para aplicação em plantação de soja e algodão (a composição definida exclusivamente por sua aplicação).

7.10 Entretanto, se uma reivindicação independente definir devidamente os seus componentes/constituintes, reivindicações dependentes que estabeleçam o uso, forma de administração ou mecanismo de ação de uma composição são passíveis de proteção.

Kit incluindo Composições

7.11 Nesses conjuntos (kit), os componentes, ou grupos de componentes estão fisicamente separados, sendo embalados juntos ou separadamente.

Exemplo 1:

Kit compreendendo um creme vaginal e um aplicador.

Exemplo 2:

Kit compreendendo uma composição para tratamento de asma e um nebulizador.

Exemplo 3:

Kit para tratamento de gripe compreendendo um comprimido com função descongestionante e outro com função antitérmica.

Exemplo 4:

Kit compreendendo pó de amoxicilina para reconstituição e uma ampola de líquido para injeção.

Exemplo 5:

Kit de adesivo, compreendendo uma composição com função adesiva e outra com função endurecedora.

7.12 Deve-se observar a forma como está definida a reivindicação de kit: se os grupos de componentes do kit estão definidos, mesmo que seja mencionado que podem ser embalados juntos ou separados, a mesma é passível de proteção.

Composições caracterizadas pela sua forma física e/ou forma de aplicação

7.13 Uma composição pode ser reivindicada por: sua forma física (por exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório); e/ou sua forma de aplicação (por exemplo, intravenosa, subcutâneo e sublingual). Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas (por exemplo, formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto).

7.14 Uma reivindicação de "Composição caracterizada por estar na forma de pílula", definida exclusivamente por sua forma física, deve ser rejeitada, uma vez que não define precisamente o objeto protegido. Note-se que, nesse caso, a reivindicação não teria clareza, uma vez que a proteção recairia sobre toda e qualquer composição em forma de pílula. No entanto, caso a composição esteja definida de forma específica e detalhada quanto aos seus constituintes, esta formulação de reivindicação poderia ser aceita.

Exemplo:

Composição consistindo de X, Y e Z caracterizada por estar na forma de pílula.

7.15 Cabem aqui todas as considerações feitas acima com relação às demais composições.

Combinação de ingredientes ativos

Visão Geral

7.16 Uma combinação é a associação de dois ou mais ingredientes ativos na forma de um produto. A combinação pode estar contida em uma única forma ou em formas separadas para administração simultânea.

7.17 Em relação ao requisito de novidade para uma combinação, cabem as mesmas observações feitas para composições em geral.

7.18 Uma combinação é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Nesse caso, deve-se observar se a interação entre as substâncias ativas associadas na combinação produz um efeito técnico inesperado, diferente do previsto, por exemplo um efeito sinérgico ou supra-aditivo, no qual não corresponde à mera soma dos efeitos individuais de cada substância ativa que compõe a associação (efeito aditivo), redução de efeitos indesejados, entre outros.

7.19 Entretanto, a existência de um efeito sinérgico não confere necessariamente atividade inventiva à invenção, pois ele já poderia ser previsto para determinada classe de compostos.

Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)

7.20 O efeito sinérgico é uma resposta obtida a partir da associação de dois ou mais ingredientes ativos, cuja resultante é maior do que aquela apresentada pelo simples somatório dos efeitos quando considerados individualmente.

Exemplo de Reivindicação - Promotor quimérico constituído pela fusão do promotor A e do promotor B:

O pedido descreve um promotor quimérico constituído pela fusão de dois promotores já conhecidos no estado da técnica. Os resultados apresentados demonstram que a expressão de um gene X controlada pelo promotor quimérico foi superior à expressão do gene X controlada pelos promotores isoladamente ou somados.

7.21 Composições que envolvam componentes com efeito sinérgico podem ser caracterizadas apenas qualitativamente (sem especificar as quantidades de cada componente), desde que:

- (i) combinação de produtos já conhecidos para uma mesma aplicação em quaisquer proporções não tenha sido prevista no estado da técnica;
- (ii) efeito sinérgico seja claramente demonstrado; e
- (iii) efeito sinérgico possa ser observado em quaisquer proporções dos produtos envolvidos.

Exemplo de Reivindicação - Composição sinérgica caracterizada por conter o composto A + composto B:

O pedido descreve uma composição herbicida constituída pelos compostos A e B, para uso no combate de plantas daninhas em culturas de cereais. Ambos compostos isoladamente já são conhecidos no estado da técnica, mas não combinados. Os resultados da composição foram apresentados para vários teores dos dois compostos e demonstram claramente o efeito sinérgico, haja vista que foi superior à ação herbicida dos dois compostos isoladamente ou somados.

7.22 Portanto, se qualquer uma das condições definidas acima não for atendida, as reivindicações devem ser definidas quantitativamente, especificando claramente quais são as proporções desejadas dos componentes presentes, limitadas àquelas que estejam suportadas no relatório descritivo. Devem ser apresentados dados comparativos relativos ao efeito dos componentes isoladamente e da combinação dos mesmos, sendo que todos os testes referentes aos dados comparativos devem ser realizados nas mesmas condições.

7.23 Nos casos em que o estado da técnica já compreende composições que contenham os componentes de interesse, ainda que não observado/descrito qualquer efeito sinérgico

entre eles, ou ainda se há evidências de incompatibilidade entre estes componentes na faixa ampla de concentração pleiteada, as reivindicações devem ser definidas qualitativamente e quantitativamente, especificando claramente quais são as proporções desejadas dos componentes presentes, limitadas àquelas que estejam suportadas no relatório descritivo, desde que haja um efeito técnico inesperado.