



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

DIRETRIZES DE EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE

Bloco II Patenteabilidade

Revisão das Diretrizes de Exame de Patente

Projeto Solução de Backlog de Patentes
Resolução da Presidência nº 10 de 18 de março de 2013

DIRETORIA DE PATENTES
DIRPA – 16 de março de 2015

SUMÁRIO

CONTEÚDO DO PEDIDO DE PATENTE

Parágrafos

Capítulo I - Das Invenções	1.01-1.59
Introdução	1.01
Requisitos Básicos	1.02
Matérias que não são consideradas invenção	1.03-1.47
Descobertas.....	1.03-1.06
Teorias Científicas.....	1.07
Métodos Matemáticos.....	1.08
Concepções Puramente Abstratas	1.09
Esquemas, Planos, Princípios ou Métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização	1.10-1.12
Obras Literárias, Arquitetônicas, Artísticas e Científicas ou Qualquer Criação Estética ..	1.13-1.17
Programa de computador em si.....	1.18-1.20
Apresentação de informações.....	1.21–1.23
Regras de Jogo	1.24-1.26
Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal	1.27
Método terapêutico	1.28-1.34
Método operatório ou cirúrgico.....	1.35-1.37
Método de diagnóstico	1.38-1.44
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.....	1.45-1.46
Invenções não patenteáveis	1.47-1.58

O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e a saúde públicas	1.47-1.51
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 ..	1.52-1.54
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	1.56-1.58
Capítulo II - Aplicação Industrial	2.01–2.04
Capítulo III – Estado da Técnica	3.01-3.63
Definição e Conceitos Gerais	3.01-3.02
Data relevante para busca de anterioridades	3.03-3.05
Descrição suficiente	3.06-3.07
Documentos em língua não oficial	3.08-3.10
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	3.31-3.36
Estabelecimento de uma data de publicação	3.37-3.43
Revistas Técnicas.....	3.44-3.47
Outras Publicações.....	3.48-3.49
Detalhes técnicos e observações gerais	3.50-3.56
Referências cruzadas entre os documentos do estado da técnica	3.57
Erros nos documentos do estado da técnica	3.58-3.59
Período de Graça	3.60-3.63
Capítulo IV – Novidade	4.01-4.10
Termo Específico e Termo Genérico	4.11-4.14
Valor Numérico e Faixa Numérica	4.15-4.16
Reivindicações de Produto Definido por Características de Desempenho, Parâmetros, Uso ou Processo de Fabricação	4.17-4.22
Reivindicações de segundo uso não médico	4.23
Patentes de Seleção	4.24-4.30

Capítulo V – Atividade Inventiva	5.01-5.34
Conceito	5.01-5.03
Estado da técnica	5.04
O Técnico no Assunto	5.05
Avaliação de Atividade Inventiva	5.06-5.11
Visão Geral	5.06-5.09
Etapas para averiguação de atividade inventiva	5.10
Determinar o estado da técnica mais próximo	5.10-5.10
Determinar as características distintivas da invenção e o problema técnico solucionado pela invenção.....	5.10-5.10
Determinar se a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto.....	5.10-5.10
Combinação de documentos do estado da técnica	5.11
Situações Específicas na Avaliação de Atividade Inventiva	5.12-5.28
Invenção que Abre um Campo Novo.....	5.12
Invenção por Combinação	5.12-5.15
Combinação óbvia	5.15-5.15
Combinação não óbvia	5.15.4
Invenção por Seleção	5.16-5.17
Seleção óbvia	5.17
Seleção não óbvia	5.17
Invenção por analogia de campo técnico	5.18-5.22
Invenção de Novo Uso (não médico) de Produto Conhecido	5.23-5.26
Invenção por Alteração de Elementos.....	5.27-5.28
Invenção por Alteração de Relações Entre Elementos.....	5.28-5.28
Invenção por Substituição de Elementos	5.28-5.28
Invenção por Omissão de Elementos.....	5.28-5.28
Fatores Secundários a Serem Considerados no Exame de Atividade Inventiva	5.29
Solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado	5.30
Superação de um Preconceito ou Barreira Técnica	5.31
Obtenção de Sucesso Comercial.....	5.32
Obtenção de Prêmios	5.33
Modo Como a Invenção é Criada.....	5.34
Capítulo VI – Fórmulas Markush	6.01-6.16
Introdução	6.01-6.04
Novidade	6.05-6.06
Atividade inventiva	6.07-6.09
Suficiência descritiva	6.10-6.12
Fundamentação, clareza e precisão das reivindicações	6.13-6.16

Capítulo VII - Composições	7.01-7.31
Novidade	7.05-7.07
Clareza e precisão	
Necessidade de definições qualitativas/quantitativas	7.08-7.12
Tipos de Composição	7.13-7.31
Composições definidas exclusivamente por seu uso, forma de administração ou mecanismo de ação	7.13-7.14
Conjunto incluindo Composições	7.15-7.16
Produto incluindo composições caracterizado pela sua forma física e/ou forma de aplicação	7.17-7.21
Combinação de ingredientes ativos	7.22-7.25
Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)	7.26-7.31

Conteúdo do Pedido de Patente

Capítulo I Das Invenções Introdução

1.01 Uma invenção deve apresentar caráter técnico e realizável em algum campo tecnológico. É necessário que a invenção esteja inserida em um setor técnico, resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas 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

1.02 Existem três requisitos 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.

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

Seção I

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

Descobertas

1.03 Se uma nova propriedade de um produto é encontrada, tal propriedade é considerada mera descoberta que não é considerada invenção.

1.04 Um produto que apresente aquela propriedade, conferindo-lhe um uso prático pode ser considerado invenção.

Exemplo¹:

Descoberta que um material conhecido em particular é apropriado para suportar choque mecânico não é considerada invenção.

Exemplo²:

Dormente ferroviário feito deste material poderia ser considerado invenção.

1.05 Um produto encontrado na natureza não é considerado invenção, por ser uma descoberta, ainda que dela isolado.

Exemplo:

Minerais naturais e elementos químicos.

1.06 Para questões envolvendo produtos e processos biológicos encontrados na natureza, vide o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.

Teorias Científicas

1.07 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

1.08 Métodos matemáticos são exemplos particulares do princípio que métodos intelectuais ou puramente abstratos não são considerados invenção, uma vez que não constituem a solução de um problema técnico.

Exemplo¹:

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

Exemplo²:

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

Exemplo³:

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

Seção II

Concepções Puramente Abstratas – Inciso II do artigo 10 da LPI

1.09 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 pelo artigo 10 inciso II da LPI 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. Ainda que o pedido tenha suficiência descritiva, o enquadramento como concepção puramente abstrata não estará necessariamente afastado. 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.

Seção III

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

1.10 O inciso III do artigo 10 da LPI, determina que esquemas, planos, princípios ou métodos, que sejam comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização não sejam considerados invenção. O fato destes métodos serem implementados por programa de computador é irrelevante para o enquadramento de tal método no inciso III do artigo 10 da LPI.

Exemplo:

Criações que incidem no inciso III do artigo 10 da LPI incluem:

(i) *análise de mercado, leilões, consórcios, programas de incentivo, métodos de 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.*

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

Exemplo:

Método que realize a identificação de uma nota bancária pelo seu padrão de imagens, cores e textos, é considerado invenção, por se tratar de 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.

1.12 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, proporciona uma solução técnica não financeira, que é a autenticação do usuário. Desta forma, tal método pode ser considerado invenção. Outras soluções referentes a protocolos de comunicação, criptografia aplicada em contas bancárias ou conversão de formatos de dados, também podem ser consideradas invenção.

Seção IV

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

1.13 Uma criação estética por definição se relaciona a um artigo que apresenta outros aspectos não técnicos, cuja apreciação é essencialmente subjetiva.

Exemplo:

Uma pintura ou escultura.

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

Exemplo: *Uma banda de rodagem de um pneu.*

1.15 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.

1.16 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.

Exemplo¹:

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

Exemplo²: *Um livro definido por uma característica técnica de encadernação ou colagem 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.*

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

Exemplo¹:

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.

Exemplo²:

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.

Seção V

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

1.18 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 não é considerado invenção, e portanto não é objeto de proteção por patente por ser mera expressão de uma solução técnica, sendo intrinsecamente dependente da linguagem de programação.

1.19 O conjunto de instruções em uma linguagem, seja em código fonte ou a estrutura de código fonte, mesmo que as instruções sejam criativas, não é considerado invenção, ainda que proporcione efeitos técnicos.

Exemplo¹:

Alterações no código fonte do programa, que tragam o benefício de maior velocidade, menor espaço em memória, modularidade, apesar de serem efeitos técnicos, pertencem ao âmbito do programa de computador em si.

Exemplo²:

O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, não é considerado invenção.

Exemplo³:

Uma criação industrial - processo ou produto associado ao processo - implementada por programa de computador, que resolva um problema encontrado na técnica que não diga respeito unicamente ao modo como este programa de computador é escrito, pode ser considerada invenção.

1.20 Importante ressaltar que, caso os efeitos técnicos sejam decorrentes de mudanças no código do programa de computador, e não no método, a criação não é considerada invenção.

Seção VI

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 e, deste modo, não é considerada invenção.

Exemplo¹:

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

Exemplo²:

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

Exemplo³:

O caso de divulgação de informações em painéis afixados no vidro traseiro de um veículo, sem qualquer funcionalidade, configura apresentação de informações e, portanto, não é considerado invenção.

Exemplo⁴:

Painéis afixados no vidro traseiro de um veículo, que tratem de uma película específica que preserva 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, não é considerada invenção.

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.

Seção VII

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.

1.26 A disposição em linha e cores não é considerado invenção aplicado sobre o objeto.

Seção VIII

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

1.27 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

1.28 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.

1.29 Assim, os métodos de terapia realizados dentro ou fora do corpo não são considerados invenção. Dentre estes métodos estão incluídos: tratamento contra ectoparasitas.

Exemplo:

Piolhos, métodos de tratamento de retina utilizando laser, método para tratar um paciente através de diálise extracorpórea ou um método de filtração, no qual o sangue filtrado é retornado para o corpo no final do processo.

1.30 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.

1.31 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.

1.32 Métodos de tratamento que não apresentam caráter terapêutico:

Exemplo¹:

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

Exemplo²:

Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar a composição Y à pele humana para prevenir o envelhecimento precoce da pele - nesse caso, não há indicativo no pedido de que a composição e o método de hidratação também possam ser usados para prevenção de alguma doença de pele.

1.33 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.

1.34 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

1.35 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.

1.36 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.

1.37 Além disso, também serão considerados métodos operatórios os métodos invasivos tais como endoscopia, punção, 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

1.38 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. O diagnóstico em si é um exercício intelectual que não é considerado invenção.

1.39 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.

1.40 Um método de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal de acordo com o disposto no inciso VIII do artigo 10 da LPI incide, 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.

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

Exemplo¹: *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;*
- (iii) *aplicar os graus relativos de importância para os sintomas, de modo a obter um escore de diagnósticos para a conclusão de uma condição médica.*

Exemplo²:

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.*

1.42 Tal método consiste em compilar e estabelecer dados padrão sobre medições faciais, dispor 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.

1.43 Já os testes *in vitro*, realizados em amostras de sangue ou outros tecidos removidos do corpo, são, por conseguinte, considerados invenção. Além disso, 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.

1.44 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.

Exemplo¹:

Métodos que são passíveis de proteção incluem 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.

Seção IX

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

1.45 O todo ou parte de materiais biológicos, ainda que isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distinguí-lo destes, não será considerado invenção, de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.

1.46 O disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI aplica-se a reivindicações de produto. 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 1:

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

Seção I

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

1.47 Não cabe ao Examinador a avaliação dos efeitos econômicos e sociais da concessão de patentes em campos específicos da tecnologia e a correspondente restrição da matéria patenteável.

1.48 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.

1.49 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. Minas terrestres são um exemplo óbvio disto, apesar desta provisão ser invocada somente em casos raros e/ou extremos. Um teste correto a ser aplicado é considerar se é provável que o público em geral consideraria a invenção perturbadora a ponto da concessão dos direitos de patente ser inconcebível. Se este é claramente o caso, objeção deve ser levantada. 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 nem infringiria a ordem pública e a moral.

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

Exemplo¹:

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.

Exemplo²:

Similarmente, se uma reivindicação define uma máquina de cópias resultando em uma precisão aperfeiçoada de reprodução, e uma modalidade desta máquina pode compreender características adicionais - não reivindicadas, mas aparentes para um técnico no assunto - tendo como único propósito que a mesma também permitiria a reprodução de faixas de segurança em cédulas de dinheiro, similares àquelas em cédulas genuínas de dinheiro, o aparelho reivindicado cobriria uma modalidade para a fabricação de cédulas de dinheiro falsificadas, o que seria considerado contrário à ordem pública. Não há, entretanto, razão para considerar que a máquina de cópias, tal como reivindicada, seja excluída de patenteabilidade, visto que suas propriedades aperfeiçoadas podem ser usadas para diversos propósitos aceitáveis. Entretanto, se o pedido contém uma referência explícita a um uso contrário a ordem pública ou moral, deve-se levantar uma objeção para a retirada desta referência.

1.51 No caso da biotecnologia, considerando que este é um campo tecnológico gerador de invenções que tratam de matéria que podem levantar questões morais e de ordem pública, a doutrina atual permite que o INPI recuse o patenteamento dessas invenções 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.

Seção II

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

1.52 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 receber o privilégio os processos ou métodos que envolvam materiais radioativos mas que não compreendam a transformação do núcleo atômico. *Por exemplo, 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. Um método de confinamento magnético, por exemplo, 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).*

1.53 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, se compreender aplicação industrial, novidade e atividade inventiva frente ao estado da técnica, poderá receber o privilégio requerido. 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.

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

Exemplo¹:

Método de enriquecimento de isótopos radioativos em que a excitação dos núcleos é feita por elétrons e fótons de alta energia (na forma de RX) ou, até mesmo, por um LASER como, tal como é descrito no documento US6137073;

Exemplo²:

Método de produção de isótopos radioativos utilizando aceleradores de partículas, tal como descrito no documento US20110194662;

Exemplo³:

Método de fusão nuclear para produzir elementos leves para serem usados como combustível em um segundo reator nuclear, tal como descrito no documento WO2009142530.

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

Exemplo¹:

Método de controle interno de um reator através de um dispositivo elétrico, tal como no documento WO2012078939;

Exemplo²:

Sistema de despressurização automatizada em um reator nuclear, tal como no documento US201201655597;

Exemplo³:

Sistema de desligamento de um reator nuclear, tal como descrito no documento EP2463864;

Exemplo⁴:

Reator nuclear de água pressurizada (PWR) compacto, tal como descrito no documento US20120076254;

Exemplo⁵:

Reator para produzir fusão nuclear controlada, tal como descrito no documento WO2012003524.

Seção III

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

1.56 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.”

1.57 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.

1.58 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

2.01 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.

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

Exemplo¹:

Um método de arremessar uma bola de basquete.

2.03 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.

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

Exemplo¹:

Processo para dispersão de neblina.

Exemplo²:

Conversão de uma forma de energia em outra.

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

Exemplo:

Máquina de movimento perpétuo.

2.06 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

3.01 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 no artigo 12 - período de graça, artigo 16 - prioridade unionista e artigo 17 - prioridade interna da LPI.

3.02 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

3.03 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.

3.04 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.

3.05 O relatório de busca não deve citar documentos em que há dúvidas em relação à disponibilidade dos mesmos ao público, e à data precisa da publicação de qualquer documento.

Descrição suficiente

3.06 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.

3.07 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

3.08 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.

3.09 Se o requerente ou terceiros apresentarem documentos em idioma estrangeiro que o Examinador não tenha domínio, cabe-se 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, com base no artigo 22, § 1º, da Lei nº 9.784 - Lei que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

3.10 Por outro lado, no caso em que o Examinador apresenta documento em idioma estrangeiro que o requerente não tenha domínio, este último poderá solicitar ao INPI uma tradução simples das partes do documento utilizadas no parecer. Neste caso, o Examinador poderá 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 pedidos depositados no Brasil, cuja data de depósito ou de prioridade seja anterior à data do depósito do pedido em questão, mas que tenha sido publicado, mesmo que subsequentemente a esta data. 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; e
- (iii) estado da técnica tanto quanto explicitamente descrito.

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).

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 se torne realmente conhecida, 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 devem fazer parte do estado da técnica.

Seção I

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, 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 brochuras 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 on-line.

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, se houver.

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.

Seção II

Divulgação Oral

3.24 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.

3.25 Cabe-se ressaltar que 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.

Seção III

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. 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.

3.29A 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, tal como uma matéria jornalística, que reproduza uma divulgação oral, tal como uma conferência pública, ou informação dada de um uso prévio, tal como 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 Conteúdos provenientes da internet só poderão ser aceitos como anterioridades em caso de haver comprovação de data da publicação.

3.32 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, todas relacionadas à essência da matéria do documento e (2) permanecer acessível no endereço por um período de tempo longo o suficiente a qualquer pessoa, ou seja, a alguém sem nenhuma obrigação de manter o documento em segredo, tiver acesso direto e sem ambigüidades ao documento, então o documento estará disponível ao público de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da LPI.

3.33 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.

3.34 O termo "internet" refere-se a todos os meios que oferecem informações técnicas através de meios de telecomunicações elétricas, incluindo a internet, bases de dados comerciais e listas de discussão.

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 *online* são consideradas à disposição do público a partir da data que a informação foi divulgada publicamente. Páginas da internet frequentemente contêm informações de grande relevância técnica. Algumas informações podem até mesmo estar disponíveis apenas na internet a partir de tais páginas da internet.

Exemplo:

Manuais e tutoriais online para produtos de software ou outros produtos com um ciclo de vida curto.

3.36 Para o efeito da determinação do estado da técnica de um pedido de patente, torna-se muitas vezes importante citar publicações que podem ser obtidas a partir de páginas da internet.

Seção I

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.

Exemplo:

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. Essas datas em princípio são aceitas e o ônus de provar o

contrário será do depositante e uma evidência circunstancial pode ser 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.

Seção II

Revistas Técnicas

3.44 As revistas técnicas *online* 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 *online* 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.

Seção IV

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 wikipédia. 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 wikipédia - podem ser consideradas como datas de publicação confiáveis.

Seção V

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, embora a URL não funcione para outras pessoas – por exemplo: o depositante quando receber o relatório de busca. 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.

3.54 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.

3.55 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.

3.56 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 e onde 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

3.57 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

3.58 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 comum, 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.

3.59 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

3.60 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.

3.61 Cabe-se ressaltar que as divulgações que são 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.

3.62 Logo, um pedido de patente do próprio inventor, anterior ao pedido em análise, não pode ser considerado como uma divulgação que recaia nos termos do período de graça.

3.63 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 para realizar objeções quanto à novidade do pedido, 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

4.01 De acordo com o artigo 8º da LPI, qualquer invenção para a qual um direito de patente pode 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.

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

4.03 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.

4.04 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.

4.05 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.

4.06 A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (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.

4.07 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.

4.08 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, reivindicações 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.

4.09 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; determinar se todos os elementos ou etapas da reivindicação foram

explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, na data da publicação do documento, e de modo a antecipar a reivindicação.

4.10 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.

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

Exemplo¹:

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”.

Exemplo²: *Uma reivindicação de composição alimentar que consiste de um laticínio não é nova frente a uma anterioridade na qual é apresentado um alimento com a mesma composição, no qual é substituído “laticínio” por “queijo”. Nesse caso, não há qualquer dúvida de que o queijo é um laticínio, e assim, a anterioridade revela implicitamente uma composição idêntica à reivindicada contendo um laticínio (queijo).*

4.13 Cabe ressaltar que esse entendimento não se aplica na situação inversa, em que a anterioridade menciona genericamente laticínio e a reivindicação refere-se a queijo, já que nem todo laticínio é um queijo. Portanto, documentos genéricos não antecipam matéria específica.

Valor Numérico e Faixa Numérica

4.15 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 do pedido.

Exemplo¹: *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.*

Exemplo²:

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.

Exemplo¹:

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.

Exemplo²:

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.

Exemplo¹:

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, fazendo-se necessária a reformulação da reivindicação.

- (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.

Exemplo¹:

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.

Exemplo²:

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.

4.16 Para maiores detalhes a respeito de patentes de seleção, vide parágrafo 4.24 deste capítulo.

Reivindicações de Produto Definido por Características de Desempenho, Parâmetros, Uso ou Processo de Fabricação

4.17 Para o exame da novidade de reivindicações de produto incluindo características de desempenho, parâmetros, uso ou processo de fabricação, as regras a seguir devem ser observadas.

4.18 Reivindicações de produto definido por características de desempenho ou parâmetros. Para este tipo de reivindicação, o Examinador deve considerar se a característica de desempenho ou parâmetros na reivindicação implica no fato do produto reivindicado apresentar uma certa estrutura e/ou composição particular. Se o desempenho ou parâmetros 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 do desempenho ou parâmetros, não pode 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.

4.19 Reivindicações de produto caracterizado pelo uso

Para este tipo de reivindicação, o Examinador deve considerar se a característica de uso implica no fato do produto reivindicado apresentar uma certa estrutura e/ou composição particular. Se o uso é completamente determinado pela propriedade inerente do produto e não implica em qualquer alteração na estrutura e/ou composição do produto, a reivindicação de produto definida por sua característica de uso não apresenta novidade em comparação com o produto do documento de anterioridade.

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 tenha sido trocado, a fórmula química que determina suas propriedades não foi alterada. Desta forma, a invenção do composto antiviral X não apresenta novidade.*

4.20 Entretanto, se o uso indica que a estrutura e/ou composição do produto foi alterada, então o uso como uma característica que define a estrutura e/ou composição do produto, assim como o produto, apresenta novidade.

Exemplo: *Se uma reivindicação se refere a um molde para aço líquido, isto implica certas limitações para o molde. Assim, uma forma plástica para gelo com um ponto de fusão muito inferior ao do aço não afeta a novidade da reivindicação.*

4.21 Para produtos novos caracterizados pelo uso, tais produtos devem apresentar suas características próprias, de modo a trazer clareza à reivindicação.

4.22 Reivindicações de produto caracterizado pelo processo de fabricação. 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 pode 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 não médico

4.23 Uma reivindicação para o uso de um composto conhecido para um propósito particular - uso não médico, que é baseada em um efeito técnico, deve ser interpretada como incluindo o efeito técnico como uma característica técnica funcional. Assim, tal reivindicação apresenta novidade, desde que tal característica técnica não tenha sido previamente colocada à disposição do público.

Patentes de Seleção

4.24 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.

4.25 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).

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

4.27 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 e resultados. Desta forma, uma descrição anterior genérica por si só não tira a novidade de uma matéria específica revelada.

4.28 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.

4.29 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 e nem inclua partes da faixa especificamente revelada em documento anterior.

Exemplo¹: *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.*

Exemplo²: *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.

4.30 O técnico no assunto 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: *Em uma medição de 3,5 cm, a margem de erro é de 3,45 a 3,54 cm.*

Capítulo V
Atividade Inventiva
Conceito

5.01 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 decorra 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.

5.02 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.

5.03 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, seguindo as orientações apresentadas nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco I, 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.

Estado da técnica

5.04 Para efeito de análise de atividade inventiva, o "estado da técnica" de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da LPI, deve ser entendido como relativo a qualquer informação relevante para uma determinada área tecnológica, ou seja, é constituído por toda informação tornada acessível ao público antes da data de depósito ou da prioridade - se houver, do pedido em exame, que é a data relevante para o pedido e não inclui documentos de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 11 da LPI.

O Técnico no Assunto

5.05 O técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, apresenta o mesmo conceito referente à suficiência descritiva.

Avaliação de Atividade Inventiva

Seção I

Visão Geral

5.06 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.

5.07 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.

5.08 Em geral, se uma reivindicação independente envolve atividade inventiva, não é necessário examinar a atividade inventiva de suas reivindicações dependentes.

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

Seção II

Etapas para averiguação de atividade inventiva

5.10 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 a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto.

Determinar o estado da técnica mais próximo

5.10.1 O estado da técnica mais próximo é constituído por um ou 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:

Exemplo¹:

Uma tecnologia existente 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 descreve o maior número de características técnicas da invenção reivindicada.

Exemplo²:

Uma tecnologia existente que, apesar de ser em um campo técnico diferente do campo da invenção reivindicada (vide item 5.4 deste capítulo), é capaz de realizar a função da invenção, e descreve o maior número de características técnicas da invenção.

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

5.10.3 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.

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

5.10.4 O Examinador deve analisar 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 avaliar se o técnico no assunto poderia facilmente chegar a esse resultado, ou ainda opcionalmente determinar o problema técnico que é de fato solucionado pela invenção.

5.10.5 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.

5.10.6 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.

5.10.7 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.

5.10.8 Na hipótese de resultados/testes/ensaio ou similares apresentados durante o exame técnico - 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.

5.10.9 Nos casos em que estes dados de *resultados/testes/ensaio 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.

5.10.10 Características que não contribuem, tanto de modo independente ou em combinação com outras características, 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 xícara caracterizada por um desenho X. O desenho X não possui qualquer efeito técnico, mas meramente estético. Neste caso a avaliação de atividade inventiva deve se ocupar apenas com xícaras, não importa o desenho, ele é simplesmente desconsiderado.*

5.10.11 Deve ser observado que o problema técnico objetivo deve ser formulado de modo a não conter quaisquer referências à solução técnica, uma vez que, ao incluir parte da solução técnica oferecida pela invenção na definição do problema, o Examinador pode ser induzido 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 a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto

5.10.12 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. 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.

5.10.13 O técnico no assunto não deve ser considerado como um mero autômato motivado apenas pelo conteúdo revelado nos documentos, mas como uma pessoa dotada de um mínimo de criatividade e discernimento. Se as informações do estado da técnica, aliadas ao conhecimento e experiência atribuídos ao técnico no assunto conduzí-lo a aperfeiçoar o estado da técnica mais próximo de forma a chegar à invenção reivindicada, a invenção 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.

Seção III

Combinação de documentos do estado da técnica

5.11 Ao determinar se a combinação de duas ou excepcionalmente três divulgações distintas resulta em óbvia ou não, o Examinador deverá atender 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; e
- (ii) se os documentos são provenientes de campos técnicos similares ou próximos e, caso não, se os documentos são pertinentes a um problema particular com o qual a invenção está relacionada;
- (iii) 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

Seção I

Invenção que Abre um Campo Novo

5.12 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.*

Seção II

Invenção por Combinação

5.13 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.

5.14 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.

5.15 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 um técnico no assunto, dotado de criatividade e bom senso ordinários, pode ser motivado a realizar esta combinação.

Combinação óbvia

5.15.1 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.

5.15.2 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.

5.15.3 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

5.15.4 Se as características técnicas combinadas interagem funcionalmente entre si e produzem um efeito técnico novo, 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.

Seção III

Invenção por Seleção

5.16 Na aferição da atividade inventiva em patentes de seleção, deve-se ter em mente que o(s) elemento(s) ou a subfaixa selecionado(s) deve compor uma invenção independente e/ou um novo ensinamento, e não uma mera seleção arbitrária a partir do estado da técnica.

5.17 Caso seja verificado que um membro pontual do grupo genérico do estado da técnica também já apresenta tal característica, a seleção não apresentará atividade inventiva. 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. Destaca-se que dados complementares podem ser aceitos para a comprovação de atividade inventiva.

Seleção óbvia

5.17.1 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, de aquecimento elétrico para uma reação química que requer aquecimento, 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, 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

5.17.2 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:

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: *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: *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.*

Seção IV

Invenção por analogia de campo técnico

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

5.19 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.

5.20 Na determinação da atividade inventiva por analogia de campo técnico, usualmente os seguintes fatores precisam ser considerados: a proximidade entre os dois campos técnicos; se existe a motivação técnica correspondente; o nível de dificuldade em adaptar a

tecnologia conhecida para o outro campo técnico; quaisquer dificuldades técnicas a serem superadas; e o efeito técnico alcançado.

5.21 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.

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

Exemplo:

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

Seção V

Invenção de novo uso (não médico) de produto conhecido

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

5.24 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.

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

Exemplo:

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.

5.26 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.

Seção VI

Invenção por alteração de elementos

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

5.28 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

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

5.28.2 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.

5.28.3 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

5.28.4 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.

5.28.5 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 equivalente para obter resultados previsíveis, ou seja, sem que se observe nenhum efeito técnico inesperado.

Exemplo¹:

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 equivalente ao hidráulico e, portanto, alcança um efeito previsível.

Exemplo²:

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

5.28.6 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 equivalente, mas que melhora surpreendentemente o rendimento do processo.

Invenção por omissão de elementos

5.28.7 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.

5.28.8 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 uma atividade inventiva.

Exemplo:

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

5.28.9 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 apresenta 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

5.29 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, indicativos 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.

Seção I

Solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado

5.30 Quando uma invenção solucionou um problema técnico que se desejava solucionar há muito tempo, mas não solucionado com sucesso, 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.

Seção II

Superação de um preconceito ou barreira técnica

5.31 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 superou o preconceito técnico, pode envolver atividade inventiva.

Seção III

Obtenção de sucesso comercial

5.32 Quando uma invenção alcança sucesso comercial, tais como, licenciamento de tecnologia, se tal 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.

Seção IV

Obtenção de prêmios

5.33 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.

Seção V

Modo como a invenção é criada

5.34 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.

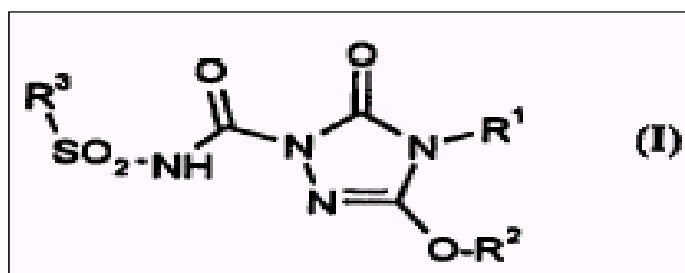
Capítulo VI

Fórmulas Markush

Introdução

6.01 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.

6.02 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, onde: R^1 representa H, OH, amino; R^2 representa, H ou CH_3 ; e R^3 representa um radical do grupo de substituintes que consiste de alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e piridina, tal como na figura abaixo:



6.03 Assim, o termo “fórmula Markush” tem sido empregado 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.

6.04 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

6.05 Qualquer modificação não prevista em uma fórmula Markush no 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 a 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.

6.06 Ressalta-se que, 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.

Atividade inventiva

6.07 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.

6.08 Para o caso específico de medicamentos, pode haver um efeito técnico inesperado.

Exemplo: Redução ou eliminação de um efeito colateral que se deseje evitar.

6.09 Para a comprovação do efeito técnico, 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

6.10 A descrição de um modo de executar a invenção é somente satisfeita se permitir que a invenção seja executada em todo o escopo reivindicado, e não somente em algumas alternativas pertencentes à 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 apresentar 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.

6.11 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 e ao substituinte heterocíclico em certa posição da fórmula Markush; pode haver dúvida justificada 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 apresentaria suficiência descritiva; uma vez que não se pode assumir que a mesma maneira de preparo das classes químicas exemplificadas pode ser aplicada àquelas cuja preparação não foi descrita.

6.12 Logo, quando os exemplos 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

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

6.14 Um pedido que apresenta um composto X no relatório descritivo e um composto X' 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 X' 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.

6.15 Não podem ser empregados termos que acarretem em indefinição da matéria a ser protegida, os quais devem ser definidos, tanto quanto possível, durante o processo de exame.

Exemplos:

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

6.16 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

7.01 Uma composição é uma mistura de elementos ou componentes químicos e/ou biológicos com um determinado propósito, o qual pode estar presente na reivindicação, desde que suficientemente claro de maneira a não permitir ambiguidades. Exemplo:

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

7.02 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.

7.03 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. Assim, deve-se verificar, segundo o apresentado no relatório descritivo, quais características deverão estar presentes nas reivindicações de composição em questão, de maneira a definir e delimitar com precisão os direitos concedidos àquilo que de fato foi desenvolvido.

7.04 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

7.05 São consideradas novas as composições não compreendidas no estado da técnica. A composição contendo componente(s) já conhecido(s) do estado da técnica será considerada nova se apresentar características, tais como, outros componentes e razão entre os componentes que a diferencie do estado da técnica.

7.06 O efeito, o uso ou a forma de administração/aplicação 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.

7.07 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

Seção I

Necessidade de definições qualitativas/quantitativas

7.08 Definições qualitativas e/ou quantitativas, com maior ou menor grau de precisão, só necessitarão estar presentes quando forem indispensáveis à clareza e precisão da reivindicação. Exemplo:

Composição cosmética em que a invenção consiste na adição de um corante.

7.09 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".

7.10 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)"

7.11 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)"

7.12 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

Seção I

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

7.13 Reivindicações destas categorias não são precisas, causando uma indefinição quanto à matéria protegida, e devem ser rejeitadas de acordo com o disposto no artigo. 25 da LPI.

7.14 Reivindicações não passíveis de proteção:

Exemplo¹:

Composição imunogênica caracterizada pela aplicação induzir uma resposta imunológica contra o antígeno.

Exemplo²:

Composição veterinária caracterizada por ser para administração intramuscular, sendo a composição caracterizada por sua forma de aplicação.

Exemplo³:

Composição caracterizada por ser para tratar asma, sendo a composição definida por sua aplicação terapêutica.

Exemplo⁴:

Composição caracterizada por ser um inibidor da recaptação de serotonina, sendo a composição caracterizada por seu mecanismo de ação.

Exemplo⁵:

Composição pesticida caracterizada por ser para aplicação em plantação de soja e algodão.

Seção II

Kit incluindo Composições

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

Exemplo¹:

Kit compreendendo um creme vaginal e um aplicador.

Exemplo²:

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

Exemplo³:

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

Exemplo⁴:

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

Exemplo⁵:

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

7.16 Nesses casos, deve-se observar atentamente a forma como está definida a reivindicação: se estão definidos apenas os grupos de componentes, mesmo que seja mencionado que podem ser embalados juntos ou separados, são passíveis de proteção; e se estão definidos os componentes e a forma específica de administração (intervalos de tempo determinados, por administração parenteral, oral, por exemplo). Nesse caso, é necessário que se decida, pelo estudo do relatório descritivo e estado da técnica, se a retirada da forma de aplicação é possível, isto é, sem que isto implique numa mutilação ou ampliação indevida da proteção.

Seção III

Produto incluindo composições caracterizado pela sua forma física e/ou forma de aplicação

7.17 Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por sua forma física.

Exemplo:

Na forma de emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório. 7.18 Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por sua forma de aplicação.

Exemplo:

Intravenosa, subcutâneo e sublingual.

7.19 Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas.

Exemplo:

Formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto.

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

7.21 Assim, uma reivindicação de "Composição caracterizada por estar na forma de pílula", unicamente definida por sua forma física deve ser rejeitada, uma vez que não define precisamente o objeto protegido. Note-se que, nesse caso, 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, a reivindicação poderia ser concedida.

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

Seção IV

Combinação de ingredientes ativos

7.22 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.

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

7.24 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.

7.25 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)

7.26 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: *Promotor quimérico; sinergia.*

7.27 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.

7.28 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: *Composição agrícola*

7.29 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.

7.30 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.

7.31 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 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.