



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer N° 0026-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO N° 52400.077441-2013-13

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Diretrizes de exame de pedidos de patente – bloco I.

I. A publicação das Diretrizes atende ao princípio da estabilidade das relações jurídicas.

II. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I não constituem normas de observância obrigatória, mas sim uma orientação de trabalho ao usuário interno da autarquia.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes (DIRPA) submetê, mediante o MEMO/INPI/DIRPA/N° 208/13, as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I, à apreciação da Procuradoria.

2. O trabalho foi objeto da consulta pública n° 03/2012, publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de julho de 2013. O quadro abaixo indica as entidades participantes da consulta pública, as quais contribuíram ao aperfeiçoamento do texto ora em análise.

Organização	Natureza	Itens das diretrizes comentados
Associação Brasileira da Propriedade Intelectual	Órgão de classe ou associação	45
EMS SA	Indústria farmacêutica	19
Progenéricos – Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos	Órgão de classe ou associação	18
GRUPO FARMABRASIL	órgão de classe ou associação	37
INSTITUTO NACIONAL DE	instituição governamental	21



TECNOLOGIA – INT		
NIT Mantiqueira	usuário	4
INTERFARMA, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa	órgão de classe ou associação	18

3. O trabalho foi desenvolvido no contexto da estratégia denominada de “solução do backlog de patentes.” Trata-se de uma orientação de trabalho aos usuários internos da autarquia resultante de harmonização de procedimentos. Entretanto, as Diretrizes também se dirigem ao usuário externo.

4. A leitura das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I (doravante, Diretrizes) permite ao usuário externo compreender como se formula um pedido de patente. As Diretrizes não apenas enumera quais os documentos constantes do pedido de patente, mas especifica detalhes pertinentes à sua redação.

5. Além dos aspectos relativos à redação dos documentos de um pedido de patente, aborda-se a formulação das reivindicações, o fundamento das exigências formuladas pelo examinador, como se procede a análise de pedido dividido, e outros temas pertinentes.

6. Considerando o disposto no art. 13, V e VI do Regimento Interno do INPI, anexo da Portaria GM/MDIC nº 149, de 15 de maio de 2013, cabe à Procuradoria verificar a conformidade das Diretrizes com o ordenamento jurídico.

II. MÉRITO

7. O art. 19 da Lei 9.279/96 confere ao INPI estabelecer as condições de um pedido de patente. O dispositivo enumera os documentos constantes do pedido de patente, *in verbis*:

Lei 9.279/96, art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

8. O título de um pedido de patente acompanha os documentos mencionados no art. 19 da LPI, e é objeto do primeiro capítulo das Diretrizes. Estas são as características do título de um pedido de patente: concisão, clareza e precisão do escopo técnico da invenção.

9. Afirma-se também que o título deve corresponder, quando possível, ao requerimento, relatório descritivo, resumo e listagem de seqüências.

10. Ao examinador de patente, atribui-se a avaliação do título. Isto é, o título precisa reproduzir as diferentes categorias de reivindicações. Reconhece-se a existência de reivindicações independentes em uma determinada categoria.
11. Essas reivindicações independentes talvez não se encaixem no título. Por isso, dispensa-se a inclusão de todas as reivindicações independentes de uma categoria no título do pedido de patente.
12. A alteração de categoria das reivindicações implica a alteração do título. O examinador de patentes possui a liberdade de sugerir um novo título, por ocasião no parecer técnico.
13. O segundo capítulo das Diretrizes apresenta uma seqüência de itens de um relatório descritivo. Inicia-se o relatório descritivo pelo título. Em seguida, o depositante precisa informar se o pedido refere-se a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas. Os itens seguintes do relatório descritivo incluem a especificação do campo técnico, a indicação e descrição do estado da técnica e outros aspectos pertinentes.
14. Há a possibilidade do depositante apresentar um relatório descritivo de forma distinta da especificada no capítulo 2 das Diretrizes, desde que seja para oferecer uma melhor compreensão da invenção.
15. O estado da técnica, como item a ser observado por ocasião do exame de patente, é previsto no art. 11 da Lei 9.279/96.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

16. O estado da técnica, como item do relatório descritivo, recebe uma atenção específica nas Diretrizes e mostra-se compatível com a previsão do art. 11 da Lei 9.279/96. A descrição do estado da técnica tem por finalidade contribuir à compreensão da invenção, da busca e do exame da invenção.



17. A descrição do estado da técnica pelo depositante inclui citação da literatura patentária e não-patentária. As Diretrizes inclui uma relação exemplificativa de literatura não-patentária, a saber: artigos científicos, matérias jornalísticas e anais de congresso.
18. Por ocasião da análise do estado da técnica, o examinador pode exigir ao depositante a apresentação de referências a documentos concernentes ao estado da técnica. Cita-se como exemplo, documento relacionado à busca de patentes. O documento requerido pelo examinador, e pertinente ao estado da técnica, possui uma limitação de conteúdo. O conteúdo desse documento não pode abranger assuntos que extrapolem a divulgação da invenção originalmente depositada no pedido.
19. Verifica-se que o item 2.05 das Diretrizes constitui uma limitação ao examinador de patente. Trata-se de uma limitação razoável, considerando que, a princípio, não diz respeito ao estado da técnica aquele documento cujo conteúdo extrapola a divulgação da invenção originalmente depositada no pedido.
20. O problema técnico solucionado na invenção e a respectiva comprovação do efeito técnico demandam um esclarecimento no momento da descrição da invenção. Ou seja, a descrição do invento precisa promover a compreensão do modo da resolução de problemas técnicos. Para isso, o item 2.07 das Diretrizes demanda que se evidencie o caráter técnico do problema proposto.
21. É possível que os efeitos da invenção sejam posteriormente comprovados, desde que não represente adição de matéria nova.
22. Nesse particular, informa-se que a solução ótima do problema é dispensável por ocasião da descrição do efeito técnico da invenção. A solução técnica não precisa consubstanciar um avanço em relação ao estado da técnica. Admite-se que a solução seja uma alternativa técnica apta a alcançar resultados idênticos.
23. Admite-se a reformulação do problema técnico quando se identifica documento sobre o estado da técnica, em um momento posterior ao depósito do pedido de patente. Essa reformulação pode ocorrer por ocasião da busca de anterioridades ou na apresentação de subsídios ao exame.
24. Insere-se a reformulação do problema técnico no relatório descritivo com a finalidade de esclarecer a localização da invenção dentro do contexto do estado da técnica. Nesse sentido, a reformulação do problema técnico depende da sua aptidão para ser deduzida por um técnico no assunto.



25. Ainda, a reformulação do problema técnico precisa restringir-se à matéria inicialmente revelada. O parâmetro para se considerar a matéria inicialmente revelada é o relatório descritivo.

26. Não se inclui a reformulação do problema técnico no quadro reivindicatório. Por óbvio, a reformulação do problema técnico não pode ampliar o escopo da matéria reivindicada. Por outro lado, a reformulação do problema técnico pode ensejar a introdução de características das reivindicações, constantes do relatório descritivo, desenho ou resumo, apresentados no depósito.

27. A aplicação industrial, como requisito de patenteabilidade previsto no art. 8º da Lei 9.279/96,¹ precisa de indicação expressa no relatório descritivo. A abordagem sobre a aplicação industrial compreende o modo de explorar a invenção na indústria.

28. A análise da suficiência descritiva ocorre à luz do relatório descritivo. Isto é, a suficiência descritiva constitui a apresentação da invenção. A apresentação da invenção demanda precisão para que ela seja passível de reprodução por parte de um técnico no assunto. Desse modo, as condições para a concretização da invenção são expostas no relatório descritivo.

29. A Lei 9.279/96 é expressa quando aborda a finalidade principal do relatório descritivo, a saber, possibilitar a realização da invenção pelo técnico no assunto.

Lei 9.279/96, art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

30. O técnico no assunto não é o especialista na matéria com alto conhecimento científico, mas sim o profissional com conhecimento mediano da técnica, considerando a data do depósito do pedido de patente.

31. Admite-se, inclusive, considerar o conhecimento de um grupo de pessoas, invés de um único técnico no assunto. Isso ocorre quando o objeto da invenção envolve tecnologias avançadas. Em tecnologias avançadas, como computadores e nanotecnologia, é compreensível que se considere o conhecimento de uma equipe de pesquisa ou produção, e não apenas de um único profissional.

32. O relatório descritivo precisa descrever os fundamentos teóricos aptos a justificar o funcionamento e os resultados obtidos com a invenção. As Diretrizes esclarecem que não basta essa descrição para que atenda ao critério de suficiência descritiva.

¹ Lei 9.279/96, art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

33. A suficiência descritiva é atendida, quando da sua leitura, um técnico na matéria torna-se apto a reproduzir a invenção.

34. É possível que um relatório descritivo efetue uma excelente descrição dos fundamentos teóricos, por meio de uma explicação precisa sobre o funcionamento e os resultados da invenção; se esse relatório descritivo não permitir que o técnico na matéria realize a invenção, não haverá o atendimento do requisito da suficiência descritiva.

35. O depósito de pedido de patente envolvendo material biológico possui uma particularidade, em razão do parágrafo único do art. 24 da Lei 9.279/96, *in verbis*:

Art. 24.

[...]

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

36. De acordo com o art. 24, parágrafo único, da Lei 9.279/96, há depósitos de pedidos de patente, nos quais é necessário complementar o relatório descritivo mediante o depósito do material biológico em instituição autorizada ou prevista em acordo internacional.

37. Observa-se que não é todo pedido de patente envolvendo material biológico que exige o depósito da amostra correspondente. O dispositivo *supra* restringe o depósito do pedido do material biológico quando este é essencial à realização prática do objeto do pedido. Por realização prática do objeto do pedido, entende-se a reprodução da invenção.

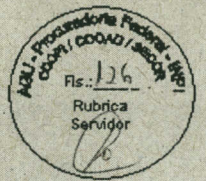
38. Reconhece-se que o depósito do material biológico pode ocorrer em qualquer uma das autoridades de depósito internacional indicadas no Tratado de Budapeste. Esse depósito precisa ocorrer até a data do depósito do pedido de patente. As informações relativas a esse depósito de material biológico precisam constar do relatório descritivo do pedido de patente.

39. Outro pedido de patente que possui uma particularidade é o que contém seqüências de nucleotídeos e/ou aminoácidos, desde que sejam consideradas indispensáveis à descrição da invenção. Nesse caso, é preciso representar as seqüências em um documento denominado de Listagem de Seqüências. A Listagem de Seqüência precisa possuir suficiência descritiva.

40. O próximo tópico das Diretrizes refere-se a aspectos procedimentais relativos às alterações do pedido, com fundamento no art. 32 da Lei 9.279/96. O tema já estudado pela Procuradoria, particularmente mediante o Parecer/INPI/PROC/CJCONS/Nº 012/2008 e Despacho nº 08/2010, ambos da lavra do Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia.



41. Os parâmetros para se admitir as alterações em comento encontram-se dispostos nas Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da LPI, instituídas pela Resolução PR nº 093/2013, de 10 de junho de 2013.
42. Admite-se a introdução de emendas no relatório descritivo com a finalidade de aperfeiçoar a descrição do estado da técnica e eliminação de incoerências no texto, a qualquer tempo.
43. O texto das Diretrizes é claro ao ratificar o entendimento sobre a vedação de acrescentar dados, parâmetros ou características da invenção os quais sejam diversos do pedido originalmente depositado. O que se admite é o esclarecimento do relatório descritivo, e não a ampliação do escopo da invenção.
44. Admite-se, portanto, as emendas voluntárias no relatório descritivo quando limitadas à matéria inicialmente revelada no pedido.
45. Não se permite o uso de nomes próprios, marcas registradas, nomes comerciais ou palavras similares com o propósito de se referirem à origem ou a um conjunto de diferentes produtos.
46. A vedação acima é excepcionada quando as expressões nominativas encontram-se como termos descritivos padronizados, o que dispensa uma identificação complementar do produto relacionado.
47. Para evitar problemas de interpretação, recomenda-se a uniformidade de terminologia utilizada no relatório descritivo, bem como o uso de termos reconhecidos da técnica.
48. Admite-se o uso de termos pouco conhecidos ou especialmente formulados. Para isso, no entanto, o relatório descritivo não prescinde da definição dos termos e da constatação da ausência de equivalência com um termo reconhecido na técnica.
49. As Diretrizes prevêm expressamente a forma de se utilizar os valores físicos e as unidades no relatório descritivo. Assim, há uma orientação para se adotar o Quadro Geral de Unidades de Medidas aprovado por órgão nacional competente quando o depositante se refere às indicações geométricas, mecânicas, elétricas, magnéticas, térmicas etc.
50. Do mesmo modo, prevê-se a observância da prática consagrada no setor, quando inexistente Quadro Geral de Unidades de Medidas fixado por órgão nacional competente.
51. Não se admite declarações genéricas no relatório descritivo. Por declaração genérica, entende-se aquela que utiliza termos vagos e imprecisos. A generalidade e a abstração



dás expressões usadas no relatório técnico podem implicar uma extensão indevida da matéria de proteção, o que justifica a vedação constante nas Diretrizes. O fundamento para não se admitir essas declarações encontra-se no art. 24 da Lei 9.279/96.

52. Nos pedidos de patente, há os conhecidos documentos de referência, os quais dizem respeito ao estado da técnica ou uma parte da revelação da invenção. O documento de referência não precisa necessariamente qualificar-se como literatura patentária. A juntada do documento de referência aos autos administrativos pode ocorrer no momento do depósito do pedido ou em outra ocasião.

53. Cabe ao examinador de patente verificar se o documento de referência é pertinente à invenção, ou melhor, se ele constitui fato essencial para a execução da invenção.

54. Mantém-se a expressão “que aqui é incorporado por referência” ou similar no relatório descritivo, ainda que o documento não seja essencial à execução da invenção.

55. Se há suficiência descritiva na matéria descrita no documento, cabe ao examinador exigir a supressão da expressão “que aqui é incorporado por referência” ou similar e a conseqüente inclusão da matéria no relatório descritivo. Essa conduta do examinador decorre do fato que a especificação do pedido caracteriza-se pela auto-suficiência.

56. Por auto-suficiência, nesse contexto, entende-se o conjunto de características essenciais da invenção passíveis de compreensão independentemente de qualquer outro documento.

57. Observa-se, no entanto, que a incorporação de matéria essencial ou características essenciais submete-se às restrições do art. 32 da Lei 9.279/96.

58. O capítulo III das Diretrizes refere-se ao quadro reivindicatório das reivindicações. Em um pedido de patente, são admitidas mais de uma reivindicação. A reivindicação tem por finalidade definir corretamente o objeto do pedido de patente.

59. Verifica-se, assim, que a reivindicação é o cerne do pedido de patente. É a reivindicação que define o alcance de uma patente.

60. As Diretrizes definem as seguintes características da reivindicação: (i) definição da matéria cuja proteção se requer; (ii) clareza e precisão; (iii) possuir fundamento no relatório descritivo.

61. A abordagem inicial das Diretrizes em relação às reivindicações está consoante o art. 25 da Lei 9.279/96, *ipsis litteris*:

Lei 9.279/96, art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

62. As Diretrizes especificam como elaborar uma reivindicação independente. Três são os itens de reivindicação independente, a saber: (i) a parte inicial é dedicada ao título ou parte do título que remete à categoria; (ii) preâmbulo, o qual contém as características contidas no estado da técnica; (iii) a expressão obrigatória “caracterizado por” e a respectiva descrição das particularidades da invenção.

63. A redação das reivindicações leva em consideração as características técnicas da invenção. Os aspectos relacionados às vantagens comerciais, ou aspectos não-técnicos, encontram-se excluídos do que se denomina de características técnicas da invenção. Portanto, essas considerações de caráter comercial e não-técnico não podem figurar nas reivindicações.

64. No tocante à reivindicação de “meios mais função”, o relatório descritivo precisa abranger a forma de realização na qual os elementos estruturais são utilizados para alcançar as funcionalidades pretendidas.

65. Fórmulas químicas e matemáticas são admitidas nas reivindicações, mas não desenhos. Recomenda-se o uso de tabelas nas reivindicações quando estritamente necessário para a compreensão da matéria pleiteada.

66. As reivindicações são classificadas em dois tipos:

- I. Reivindicações de produto: são aquelas relacionadas a uma entidade física. Exemplos: produto, aparelho, objeto, equipamento, composto, composição e kit;
- II. Reivindicações de processo: são as que compreendem as atividades nas quais se utiliza um produto material para o desenvolvimento de uma operação. Exemplos: processo, uso e método.

67. Além da tipologia acima de reivindicação, cumpre observar o conceito de reivindicação independente, formulado pelas Diretrizes: “aquelas que visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral.”

68. Cada categoria de reivindicação corresponde a uma reivindicação independente.

69. A reivindicação independente compreende as características essenciais para o desenvolvimento da invenção. Admite-se mais de uma reivindicação independente da mesma categoria em uma única hipótese, isto é, quando definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais ao desenvolvimento da invenção e estiverem relacionadas por um único conceito inventivo.

70. A reivindicação dependente, por sua vez, compreende as características de uma reivindicação anterior. A reivindicação dependente abrange informações pormenorizadas das características de uma reivindicação anterior ou características adicionais. As características adicionais são aquelas não consideradas essenciais da invenção.

71. A reivindicação define a matéria objeto da proteção, o que justifica a exigência de clareza na forma de redigi-la. O escopo da proteção varia entre as categorias de reivindicações. Por isso, cabe ao examinador de patente observar o alcance da reivindicação de acordo com a categoria por ela representada.

72. A interpretação da reivindicação leva em consideração o relatório descritivo, os desenhos, a listagem de seqüência e conhecimentos gerais do técnico no assunto na data do depósito.

73. Não se admite inconsistência entre o relatório descritivo e o quadro reivindicatório, em virtude das possíveis dúvidas quanto à extensão da proteção. Essas dúvidas relacionam-se de alguma forma com obscuridades no quadro reivindicatório ou na fundamentação do relatório descritivo. No caso, dois são os tipos de inconsistência: (i) inconsistência verbal simples; (ii) inconsistência referente a características aparentemente essenciais.

74. Outra irregularidade no pedido de patente refere-se à declaração genérica no quadro reivindicatório, porquanto ela enseja a ampliação do escopo de proteção de modo vago ou indefinido. Justifica-se, portanto, as objeções dirigidas às declarações dedicadas ao escopo da proteção que tenham por finalidade abranger o “espírito” da invenção.

75. A autarquia admite as reivindicações para produto quando definidas em termos de um processo de fabricação e se verifique o preenchimento da seguinte condição: os produtos precisam cumprir os requisitos de patenteabilidade. Nesse particular, vale destacar o fato que os produtos precisam ser descritos como novos e inventivos, não sendo possível a descrição dos mesmos de outra forma.

76. Nesse diapasão, as Diretrizes esclarecem que um produto não é considerado novo em razão de um novo processo produtivo.² A novidade de um produto é descaracterizada quando se identifica uma anterioridade para idêntico objeto, ainda que o método de obtenção seja diverso.

77. A reivindicação de uso de um processo é interpretada como uma reivindicação de processo. Por exemplo, uma reivindicação a qual adote a expressão “uso da substância X como um inseticida” equivale a uma reivindicação de “um processo de matar insetos usando a substância X.”

78. No entanto, a autarquia não aceita a reivindicação independente do tipo “produto caracterizado pelo uso”, quando o produto é conhecido no estado da técnica. Não se aceita essa reivindicação independente em razão da falta de novidade.

79. Nesse contexto, cumpre destacar as reivindicações relacionadas ao uso de produtos químico-farmacêuticos para o tratamento de uma nova doença, em especial, as reivindicações nas quais se utiliza a fórmula “Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y.”

80. De acordo com as Diretrizes, a reivindicação relacionada à fórmula *supra* descrita confere proteção para o uso, mas não proteção ao método terapêutico. O método terapêutico não é considerado invenção, consoante o art. 10, VIII, da Lei 9.279/96.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

[...]

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

81. Nessa linha de raciocínio, as seguintes reivindicações são consideradas método terapêutico. Por isso, elas não são consideradas invenção, em virtude da vedação contida no art. 10, VIII, da Lei 9.279/96: “uso para tratamento”, “processo/método para tratamento”, “administração para tratamento” e seus equivalentes.

82. O art. 25 da Lei 9.279/96 prevê que a fundamentação da reivindicação encontra-se no relatório descritivo, o qual deve caracterizar as particularidades do pedido e definir a matéria objeto da proteção.

83. Cada reivindicação possui o seu fundamento no relatório descritivo. Além disso, o escopo das reivindicações não pode ultrapassar o conteúdo do relatório descritivo e dos desenhos. Essa avaliação leva em consideração a contribuição ao estado da técnica.

84. A fundamentação no relatório descritivo assume tamanha importância que pode ensejar a admissibilidade de uma reivindicação de forma genérica, no sentido de relacionar-se a toda uma classe.

85. A objeção relativa à falta de fundamentação da reivindicação decorre da insuficiência na informação contida no relatório descritivo. Insuficiência esta que impossibilite um técnico no assunto implementar a matéria reivindicada.

² O item 3.60 das Diretrizes assim tratam desse aspecto: “Um produto não é considerado novo simplesmente pelo fato de que ele é produzido por um novo processo.”

86. Conseqüentemente, pode-se formular uma objeção à falta de fundamentação. Assim, o depositante pode apresentar novas informações relativas à aplicação da invenção, nos termos do relatório descritivo. Na ausência dessas informações, é possível a restrição da reivindicação.

87. A objeção em face de reivindicação carente de fundamentação no relatório descritivo faz nascer ao depositante o ônus de demonstrar o contrário.

88. A objeção de falta de fundamentação, nos termos do art. 25 da Lei 9.279/96, pode também configurar uma objeção de insuficiência descritiva da invenção, consoante o art. 24 da Lei. Isso ocorre quando a objeção decorre da impossibilidade do técnico no assunto implementar a invenção "ao longo de todo o campo reivindicado, embora suficiente em relação a uma 'invenção' mais restrita."

89. A suficiência descritiva é analisada tendo como documento somente o relatório descritivo. Por outro lado, a falta de fundamentação é verificada por ocasião da fundamentação do quadro reivindicatório no relatório descritivo.

90. O art. 22 da Lei 9.279/96 estabelece que o pedido de patente refere-se a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas passíveis de serem compreendidas em um único conceito inventivo.

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

91. Um pedido de patente relativo a um grupo de invenções inter-relacionadas pode ensejar uma pluralidade de reivindicações independentes na mesma categoria com a condição que elas estejam relacionadas a diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais para a concretização da invenção.

92. O art. 22 utiliza a expressão "único conceito inventivo". Essa expressão também é conhecida como "unidade de invenção". As Diretrizes explicam esse conceito por meio destes termos: "as diversas invenções reivindicadas apresentam uma relação técnica entre si representada por um ou mais características técnicas especiais que são as mesmas ou correspondentes para todas as invenções reivindicadas."

93. A ausência de unidade de invenção enseja objeção, com fundamento no art. 22 da Lei 9.279/96.

94. A expressão "invenções inter-relacionadas", constante do art. 22 da LPI, refere-se a uma relação técnica. Essa relação técnica remete à identidade de características técnicas especiais ou correspondentes.

95. O conceito de características técnicas especiais ou correspondentes também é oferecido pelas Diretrizes mediante a seguinte explanação:

“[...] em qualquer reivindicação, uma ou mais características técnicas que representem uma contribuição que a invenção reivindicada traz em relação ao estado da técnica, interpretada com base no relatório descritivo e nos desenhos, se houver, e que sejam comuns ou correlacionadas a cada uma das invenções reivindicadas.”

96. Pode-se identificar a falta de unidade de invenção:

(i) *a priori*: quando as reivindicações são consideradas sem a realização de busca de anterioridades.

(ii) *a posteriori*: depois de considerar o estado da técnica.

97. A previsão de pedido dividido encontra-se nos arts. 26 a 28 da Lei 9.279/96.

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

98. O pedido original é o primeiro pedido depositado. A divisão do pedido original é admissível até o final de exame em primeira instância. Não se admite divisões de pedidos já divididos.

99. Distingue-se divisão de patente e multiplicação de pedido. A divisão de um pedido de patente corresponde à retirada de parte da matéria reivindicada constante do pedido original para transferi-la ao pedido dividido. A multiplicação de pedido consiste na mera replicação de parte da matéria reivindicada no pedido original para compor um pedido dividido.

100. O capítulo IV das Diretrizes refere-se aos desenhos. A inclusão dos mesmos no pedido de patente é facultativa. Havendo a inclusão dos mesmos no pedido, torna-se indispensável relacioná-los no relatório descritivo mediante especificações próprias de representações gráficas (por exemplo, vistas, cortes, perspectivas e esquema do circuito elétrico).

101. A ausência de qualidade de visualização dos desenhos enseja a formulação de exigência, com fundamento no art. 24 e 32 da Lei 9.279/96.



102. Recomenda-se a adoção das normas brasileiras para desenho técnico. Desenhos manuscritos ensejam exigência para adequá-los às referidas normas.

103. O quinto capítulo das Diretrizes aborda o resumo do pedido de patente, o qual tem a finalidade de servir de instrumento de divulgação da tecnologia contida na invenção. Isso justifica o cuidado com a redação do resumo, particularmente com as palavras-chave e com uma descrição apta a indicar o campo técnico da invenção, a explicação técnica da invenção e a sua principal aplicação, quando possível.

III. CONCLUSÃO

104. A tramitação administrativa de um pedido de patente compreende uma série de pareceres de responsabilidade do examinador. Por isso, diz-se que não existe um único exame de patente, mas sim um conjunto de exames, o que demonstra a complexidade da atividade exercida pelos examinadores de patente.

105. Da complexidade de um exame de patente, exsurge a demanda de normas gerais destinadas ao esclarecimento do público interno e externo quanto ao procedimento adotado pela Administração.

106. Com a finalidade de harmonizar conceitos e os procedimentos no exame de patente, a DIRPA elaborou as Diretrizes em apreço.

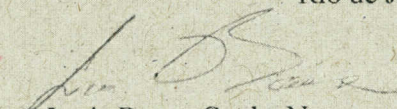
107. A publicação das Diretrizes proporcionará aos usuários externos e internos o pleno conhecimento de como a Administração interpreta conceitos como unidade inventiva, suficiência descritiva, reivindicação dependente, pedido dividido e outros.

108. Instituir as Diretrizes mediante uma resolução implica conferir uma permanência às interpretações adotadas no texto, o que, por sua vez, corresponde ao princípio da estabilidade das relações jurídicas.

109. Diante do exposto, sugere-se a publicação das Diretrizes.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2013.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



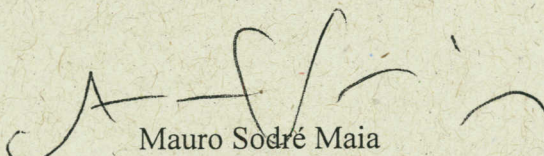
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 1089/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.077441/2013-13

1. Aprovo o PARECER Nº 0026/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe