



**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 nº 0001-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO Nº 52400.077389-2015-67

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Diretrizes de exame de pedidos de patente – bloco II – patenteabilidade.

I. Não há óbice jurídico à aprovação das Diretrizes de exame de pedidos de patente – bloco II – patenteabilidade.

II. As diretrizes em apreço asseguram previsibilidade às decisões administrativas. Sob esse ponto de vista, as diretrizes constituem expressão do princípio da segurança jurídica no âmbito do direito de patentes.

Senhor Diretor de Patentes,

## **I. RELATÓRIO**

1. A Diretoria de Patentes, mediante o MEMO/INPI/DIRPA/Nº 146/15, submete à apreciação da Procuradoria as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II - Patenteabilidade. As diretrizes em apreço constituem uma harmonização de práticas e entendimentos sobre os requisitos de patenteabilidade.

2. O documento *sub examine* explica como se avalia os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial em um pedido de patente. Conceitos como estado da técnica e reivindicação do tipo Markush, além da caracterização das composições, também estão compreendidos pelas diretrizes conhecidas como bloco II.

3. Outras diretrizes elaboradas pelo órgão consultante foram igualmente apreciadas pela Procuradoria. O bloco I das diretrizes foi objeto de exame da Procuradoria, por meio do Parecer nº 0026-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 1089/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.



4. As diretrizes denominadas de bloco I abordaram aspectos pertinentes à redação do pedido de patente, reivindicações, fundamentos das exigências formuladas pela examinador, análise do pedido dividido, etc.

5. As Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade foram objeto do Parecer nº 0003-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe por meio do Despacho nº 0518/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

6. As Diretrizes de exame de patentes de biotecnologia, por sua vez, foram analisadas pela Procuradoria por meio do Parecer nº 0022-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0215/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

7. O Parecer nº 0009-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, por intermédio do Despacho nº 0227/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, dedicou-se à aplicação das diretrizes de patentes. O parecer decorreu de uma consulta sobre a obrigatoriedade da busca com base na primeira unidade de invenção reivindicada, quando se identifica a falta de unidade de invenção *a priori*.

8. O alcance das diretrizes foi esclarecido no Parecer nº 0009-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. Na ocasião, a Procuradoria reconheceu que o exame do pedido de patente, quando se afastada do disposto nas diretrizes, sem a devida justifica técnica, fragiliza a defesa judicial dos atos praticados pela autarquia.

9. É o relatório.

## II. MÉRITO

10. O primeiro capítulo das diretrizes é dedicado às invenções. Dos elementos caracterizadores das invenções, o capítulo I destaca o caráter técnico e a sua aptidão para reprodução em um campo tecnológico. Desse modo, caracteriza-se como uma invenção o objeto que preenche os três requisitos a seguir:

- (i) insere-se em um setor tecnológico;
- (ii) resolve um problema técnico;
- (iii) possui efeito técnico.

11. Nesse diapasão, a formulação do pedido há de destacar o caráter técnico do problema, bem como a resolução do mesmo alcançada pela invenção.

12. O exame dos requisitos de patenteabilidade segue a seguinte ordem:

- (i) aplicação industrial;



- (ii) novidade; e
- (iii) atividade inventiva.

13. Na hipótese do pedido de patente não preencher o requisito antecedente, desnecessário prosseguir com o exame em relação ao requisito posterior. Há situações nas quais o examinador entende conveniente exaurir o exame da invenção como um todo, o que significa examinar todos os requisitos posteriores, ainda que o requisito antecedente não seja preenchido.

14. Antes de iniciar a análise dos requisitos de patenteabilidade, as Diretrizes orientam o examinador a verificar o objeto do pedido nos termos do art. 10 e 18 da Lei 9.279/96.

15. O art. 10 da LPI enumera as matérias não consideradas como invenção, ou mesmo modelo de utilidade.

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

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;
- VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- IX - o todo ou parte de 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.

16. A mera identificação de uma propriedade em um produto não a caracteriza como invenção. No caso, a propriedade é uma descoberta, consoante explicação contida nas Diretrizes. A aplicação prática da propriedade de um produto é um fator determinante para a caracterização da invenção.

17. Os métodos matemáticos não são invenções, porquanto eles não resolvem um problema técnico. Por outra senda, há métodos que compreendem conceitos matemáticos, os quais servem para resolver problemas técnicos contidos em um campo técnico. Nesse caso, o método é considerado invenção.

18. O primeiro exemplo fornecido pelas Diretrizes ilustra a diferença entre método matemático (aqui denominado de propriamente dito) e método que compreende conceitos matemáticos. O exemplo refere-se ao método rápido de divisão, que não é revestido da natureza de invenção. No entanto, a máquina de calcular, que utiliza um método rápido de divisão, é considerada invenção.



19. As concepções puramente abstratas carecem de viabilidade prática, razão pela qual elas não possuem suficiência descritiva, o que justifica não serem consideradas invenções. A concepção deixa de ser puramente abstrata quando se elabora um método que compreenda uma seqüência de ações dedicadas à solução de um problema técnico; nesse caso, esse método é considerado invenção.

20. O inciso III do art. 10 da LPI refere-se aos esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. Um método contável, por exemplo, pode possuir uma utilidade prática. No entanto, isso não basta para considerá-lo como invenção.

21. É possível que um método aplicável à área financeira não se qualifique como método financeiro. O mesmo ocorre em relação às demais áreas de conhecimento mencionadas no inciso III do art. 10 da Lei 9.279/96.

22. O exemplo oferecido pelas Diretrizes elucidada essa questão de método aplicável à área financeira, embora o mesmo não se qualifique como método financeiro. O método apto a identificar uma nota bancária pelo padrão de imagens, cores e textos. Tal método embora aplicável à área financeira, não constitui um método financeiro. Esse método resolve um problema técnico relacionado à identificação e contagem de objetos.

23. O inciso IV do art. 10 da LPI exclui as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética do conceito de invenção ou modelo de utilidade. Quando se avalia uma invenção, não é levado em considerado o efeito estético de um produto ou na reivindicação de um processo. Todavia, o meio para se obter um efeito estético pode ser considerado como uma invenção.

24. O conceito contido no art. 10, V, da Lei 9.279/96 é de tamanha relevância, e complexidade, que ensejou a elaboração de diretrizes próprias, hoje, na fase de exame por parte desta Procuradoria. O dispositivo em estudo diz que os programas de computador em si não são considerados invenções, ou modelos de utilidade.

25. Desse dispositivo, resulta compreensão óbvia de que um programa de computador, por exemplo, o pacote Office da Microsoft, não é patenteável, no Brasil. O programa de computador em si é objeto de proteção do direito autoral.

26. No entanto, existe uma distinção entre programa de computador em si e método implementado por programa de computador. Enquanto o programa de computador em si não é objeto de proteção patentária, por vedação disposta no art. 10, V, da LPI, o método implementado por programa de computador é passível de figurar em um pedido de patente.



27. Apresentação de informações não é considerada invenção, ou modelo de utilidade, consoante o art. 10, VI, da LPI. Bula de remédio, por exemplo, enquadra-se na vedação legal em comento. Os aspectos relativos à informação em interfaces gráficas com o usuário, utilizadas em computadores, não são patenteáveis. No entanto, os métodos associados aos aspectos funcionais das interfaces gráficas são passíveis de serem compreendidos como invenção.

28. As regras de jogo não são consideradas invenções ou modelo de utilidade, posto que elas não solucionam um problema técnico. Um método de solução de palavras cruzadas, ainda que automatizado, não é patenteável, pela vedação do art. 10, VII, da LPI.

29. Jogos de tabuleiros podem ser patenteáveis se a invenção referir-se à solução técnica de um problema. O exemplo oferecido pelas Diretrizes é elucidativo. Um tabuleiro cujos pés se adaptem para uso em uma praia. Em tese, essa disposição é patenteável, mas não a regra do jogo do tabuleiro, por expressa vedação legal.

30. O inciso VIII do art. 10 da Lei 9.279/96 desqualifica como invenções as técnicas e os métodos operatórios ou cirúrgicos, os terapêuticos e os de diagnóstico, quando aplicáveis no corpo humano ou em animais. Por exemplo, não são invenções o método de tratamento contra ectoparasitas (piolhos, por exemplo), o método de tratamento de retina por meio de laser e o método pra tratar de paciente mediante diálise extracorpórea.

31. As Diretrizes trazem dois exemplos de métodos de tratamento que não são de caráter terapêutico, e portanto, são passíveis de serem compreendidos como invenções. O primeiro exemplo é o método para aumentar a produção de lã caracterizada por administrar o composto X a ovelhas.

32. O segundo exemplo refere-se ao método para hidratar a pele humana, o qual é caracterizado pela aplicação da composição Y à pele humana com a finalidade de alcançar um efeito estético. No caso, não há indicativo na descrição do pedido que o método de hidratação promove a prevenção, ou tratamento dermatológico.

33. Situação mais complexa ocorre quando o método tem uma finalidade terapêutica e não-terapêutica. O método não será considerado invenção quando o efeito não-terapêutico for indissociável do efeito terapêutico. Por exemplo, método para remoção da placa dental. Esse método possui um efeito cosmético relacionado à aparência dos dentes. No entanto, o efeito terapêutico é indissociável ao cosmético (não-terapêutico). Consequentemente, o método para remoção de placa dental possui seu patenteamento vedado pelo inciso VIII do art. 10 da LPI.

34. O art. 10, IX, da Lei 9.279/96 não considera como invenção ou modelo de utilidade, 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 processo biológicos naturais.



35. A chave para compreender o art. 10, IX, da Lei 9.279/96, está no conceito de processo biológico natural. O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive, o genoma e o germoplasma de qualquer ser vivo natural, quando se referem a processos biológicos naturais, eles não são considerados invenções.

36. O art. 18 da LPI estabelece o que não é patenteável.<sup>1</sup> A primeira vedação refere-se ao que é contrário à moral, aos bons costumes e à segurança. O dispositivo não se aplica diante da mera possibilidade de abuso de uma invenção. Caso a invenção possa ser explorada em observância à ordem pública e moral, não há de se falar de indeferimento do pedido de patente.

37. Imagina-se, por exemplo, uma máquina de fotocópias com precisão aperfeiçoada. O uso dessa invenção é passível de desvirtuamento para a falsificação de dinheiro. No entanto, a mera hipótese de uso contrário à ordem pública não obsta a concessão do pedido patentário, com fulcro no art. 18, I, da Lei 9.279/96. Nesse particular, cabe observar que a invenção não é destinada a falsificar dinheiro.

38. Determinadas invenções na área de biotecnologia são consideradas não patenteáveis, posto que se enquadram na vedação do art. 18, I, da LPI. As Diretrizes trazem como exemplo os seguintes processos: (i) clonagem do ser humano; (ii) modificação do genoma humano que altere a identidade genética de células germinativas humanas.

39. O art. 18, II, da LPI refere-se aos métodos de fissão ou fusão nuclear em si, e seus produtos. Esses métodos e produtos não são patenteáveis. Por outro lado, é patenteável o processo, ou o método, que envolva material radioativo, desde que não haja transformação do núcleo atômico. Tampouco os equipamentos associados à tecnologia nuclear são objetos da vedação do art. 18, II, da LPI.

40. O art. 18, III, da Lei 9.279/96 veda o patenteamento de todo ou parte dos seres vivos. O mesmo dispositivo permite o patenteamento de microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), conquanto não seja caso de mera descoberta.

<sup>1</sup> Lei 9.279/96, art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

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; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos 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.



41. A definição de microorganismo transgênico é oferecida pelo parágrafo único do art. 18 da LPI. Microorganismo transgênico é aquele cuja composição genética foi obtida por intermédio da ação humana direta e que preencha as seguintes condições: (i) não seja todo ou parte de plantas ou de animais; (ii) expresse uma característica não observada pela espécie em condições naturais.

42. Se na descrição do pedido patentário o termo microorganismo compreender células animais e vegetais, incidirá a proibição do art. 18, III, da LPI, porquanto é vedado o patenteamento de todo ou parte de plantas ou animais. O todo ou parte de plantas ou animais, ainda que transgênicos, não são passíveis de patenteamento.

43. Dos três requisitos de patenteabilidade previstos no art. 8º da LPI, o primeiro a ser analisado pelo examinador de patentes é a aplicação industrial. Por aplicação industrial, entende-se a qualidade da invenção que a torna suscetível de uso ou produção na indústria.

44. O que caracteriza a produção industrial para fins de preenchimento do requisito ora em análise é a aptidão de ser reproduzido. Atividades de caráter individualizado, ou personalizado, não se qualificam como industriais, e portanto, não servem para aferição do requisito de aplicação industrial.

45. Uma invenção pode possuir aplicação industrial sem que seu uso se dê por intermédio de uma máquina, por exemplo, conversão de uma forma de energia em outra.

46. Não há aplicação industrial as invenções cujo funcionamento divergem das leis da física, tais como as máquinas de movimento perpétuo.

47. Métodos de teste são suscetíveis de aplicação industrial, e podem preencher o requisito de patenteabilidade em estudo. Por método de teste, entende-se aquele adotado para melhoria ou controle de um produto, aparelho ou processo. Por exemplo, um método para determinação da poluição do ar ou da água.

48. O terceiro capítulo das Diretrizes inicia com a definição legal de estado da técnica. O art. 11, § 1º, da LPI define o estado da técnica como "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 nos arts. 12, 16 e 17." O art. 12 da LPI trata do período de graça, o art. 16 aborda a prioridade unionista e o art. 17 versa sobre a prioridade interna.

49. De vez em quando, esta Procuradoria recebe questionamentos de usuários sobre o estado da técnica. Em geral os casos são assim: o usuário tem o seu pedido de patente indeferido porque o examinador identifica que a invenção pretendida já se encontrava no estado da técnica. Para fundamentar o indeferimento, o examinador cita no parecer técnico informações estrangeiras anteriores ao depósito do pedido de patente no Brasil.



50. O usuário sem compreender que o estado da técnica de seu pedido de patente é avaliado levando em consideração não apenas as informações disponíveis no Brasil, mas também as estrangeiras, procura os órgãos de controle externo, e então inicia um procedimento, no qual o INPI precisa esclarecer que o estado da técnica não é avaliado com informações circunscritas no espaço geográfico do País.

51. Pela leitura do item 3.2 das Diretrizes, já é possível responder ao questionamento de usuários. Transcreve-se o texto das Diretrizes que explica a inexistência de restrições geográficas ou de idiomas na investigação do estado da técnica:

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

52. A data relevante para a busca de anterioridade é questão central para avaliar se a invenção encontra-se compreendida no estado da técnica. Duas são as datas relevantes: (i) data de depósito; (ii) data de prioridade, quando houver reivindicação nesse sentido.

53. A verificação da data relevante complica-se um pouco quando a invenção compreende um conjunto de reivindicações, e estas possuem datas relevantes diferentes. Como é cediço, um pedido de patente pode conter, por exemplo, oito reivindicações dispostas do seguinte modo:

- (i) As reivindicações “a”, “b” e “c” invocam uma data de prioridade relativa a um pedido de patente depositado no USPTP em data Y;
- (ii) As reivindicações “d” e “e” invocam uma data de prioridade relativa a um pedido de patente depositado no INPI em data X;
- (iii) As reivindicações “f”, “g” e “h” não invocam prioridade.

54. Consequentemente, haverá diferentes datas relevantes para se verificar o estado da técnica em um único pedido patentário.

55. Vale voltar à redação do § 1º do art. 11 da Lei 9.279/96 para dedicar uma atenção à seguinte oração: “aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente.” Se o público teve conhecimento do conteúdo do documento naquela data considerada relevante, a invenção será considerada como inserida no estado da técnica.

56. Isso significa que a informação não pode estar coberta por regras de confidencialidade que restrinja o uso ou disseminação do conteúdo. O exemplo oferecido pelas Diretrizes explica bem esse aspecto das regras de confidencialidade: os pedidos de modelos de utilidade alemães são disponibilizados ao público na data do seu depósito, diferentemente do que



ocorre no Brasil. Logo, essa é a data relevante para se avaliar o estado da técnica de um pedido no Brasil relacionado àquele depositado na Alemanha.

57. Há informações que suscitam dúvida quanto à data em que elas foram disponibilizadas ao público. As Diretrizes orientam o examinador a *não* citar documentos que careçam de datas confiáveis de publicação, ou de divulgação.

58. Outro aspecto do § 1º do art. 11 da Lei 9.279/96 refere-se à natureza da informação. Se a informação divulgada for uma mera abstração, ou simplesmente uma idéia, ela não se insere no estado da técnica. Afirma-se, portanto, que a informação apontada na busca de anterioridades precisa ser factível de realização por um técnico no assunto.

59. De acordo com o art. 11, §2º, da LPI, insere-se no estado da técnica a partir da data do depósito, ou da prioridade, a publicação do conteúdo completo do pedido de patente depositado no Brasil, e não publicado. Esse dispositivo tem pertinência para aferição da novidade do pedido de patente.

60. O dispositivo em comento tem a finalidade de impedir o deferimento de dois pedidos de patente contendo a mesma matéria.

61. O termo “conteúdo completo”, contido no art. 11, §2º, da LPI, compreende relatório descritivo, desenhos, reivindicações e resumo.

62. De acordo com o art. 12 da Lei 9.279/96, a divulgação da invenção ou do modelo de utilidade nos doze meses antecedentes da data de depósito ou da prioridade do pedido não afeta o estado da técnica. Para que a divulgação não afete o estado da técnica, ela precisa decorrer de ato promovido pelo: (i) inventor; (ii) INPI; (iii) terceiros, que tiveram acesso a informações diretamente ou indiretamente do próprio inventor.<sup>2</sup>

63. Com acerto, as Diretrizes asseveram que o período de graça constitui uma exceção ao estado da técnica e citam como exemplo de divulgação, nos termos do art. 12 da Lei 9.279/96, a publicação de artigo científico.

<sup>2</sup> Lei 9.279/96, art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.



64. A publicação de um pedido de patente pelo próprio inventor em data anterior ao depósito do pedido de patente no Brasil será considerado estado da técnica. Isto é, essa divulgação da invenção não se qualifica como período de graça.

65. O quarto capítulo das Diretrizes é dedicado à novidade da invenção. O conceito de novidade está atrelado ao que dispõe o art. 11 da Lei 9.279/96,<sup>3</sup> segundo o qual novo é o objeto não compreendido pelo estado da técnica.

66. O §1º do art. 11 define estado da técnica por tudo o que é acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, seja por descrição escrita ou oral, não importando se houve uso ou outro meio.<sup>4</sup> Inclusive, para aferição do estado da técnica avalia-se o que é acessível ao público no Brasil ou no exterior, com três ressalvas previstas nos seguintes dispositivos da Lei 9.279/96: arts. 12, 16 e 17.

67. As Diretrizes especificam três etapas para se averiguar o requisito da novidade, sendo que o primeiro delas refere-se à identificação dos elementos contidos na reivindicação. Na segunda etapa, determina-se se o elemento identificado na etapa precedente insere-se no estado da técnica.

68. Por fim, na terceira etapa, cabe ao examinador determinar e apontar se todos elementos identificados foram explicitamente ou inerentemente combinados no relatório descritivo. A terceira etapa leva em conta o ponto de vista de um técnico no assunto e aptidão que o mesmo teria para antecipar a reivindicação.

69. O requisito de novidade é analisado para cada reivindicação, e não para o conjunto de reivindicações apresentadas. No caso de uma reivindicação independente apresentar novidade, dispensa-se a análise de novidade das reivindicações dependentes. Essa orientação possui razão de ser, posto que a novidade de uma reivindicação independente implica necessariamente a novidade das reivindicações dependentes.

70. Por outra senda, é possível que as reivindicações dependentes apresentem novidade, a despeito da reivindicação independente não preencher tal requisito. Por isso, as Diretrizes orientam o examinador a analisar as reivindicações dependentes quando a independente não apresentar novidade.

71. Ao se avaliar a novidade de uma reivindicação, a apuração há de ser feita sobre a reivindicação como um todo. Isso significa que o exame da novidade não se restringe à parte caracterizante da reivindicação ou a uma análise individual dos elementos da reivindicação.

<sup>3</sup> Lei 9.279/96, art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

<sup>4</sup> Lei 9.279/96, art. 11, § 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.



72. Matéria controversa versa sobre as reivindicações de segundo uso. A reivindicação de segundo uso é aquela na qual o uso novo não foi previamente disponibilizado/divulgado ao público. O exemplo oferecido pelas Diretrizes envolve uma liga X cuja utilidade é a fabricação de uma peça A. Em determinado momento, identifica-se que o uso da liga X serve para fabricação da peça B. Esse uso representa uma novidade. Logo, o estado da técnica compreende apenas o uso da liga X para a fabricação da peça A.

73. A reivindicação do tipo fórmula suíça é representada pela seguinte expressão: “Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar da doença Y.” A novidade, no caso, é aferida em razão da doença a ser tratada.

74. A patente de segundo uso é um daqueles temas que suscitam paixões e incompreensões na sociedade. Sempre que o tema vem à baila, há uma enxurrada de críticas ao INPI. Primeiramente, cabe verificar que a legislação nacional não veda a patente de segundo uso. Não existe vedação legal à admissibilidade pelo INPI da patente de segundo uso.

75. A matéria já foi examinada pelo Poder Judiciário, sendo que ficou consignado uma compreensão favorável à patente de segundo uso em julgamento realizado pela 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da ação nº 2005.51.01.507811-1.

76. O acórdão relatado pelo Desembargador Federal Abel Gomes reconheceu que a legislação brasileira adota o sistema genérico de classificação, segundo o qual o que não está relacionado expressamente como não-patenteável, é passível de proteção. Por conseguinte, a patente de segundo é admitida pela legislação nacional, posto que não existe vedação nesse sentido. Essa conclusão não dispensa a aferição dos requisitos de patenteabilidade, caso a caso.

Trecho da ementa: “1 - O Brasil contempla a propriedade intelectual privada desde a Constituição, mas de acordo com os incisos XXIX, XXII e XXIII do art. 5º, sendo certo que na legislação vigente, no que concerne às patentes, em regra vige o sistema genérico de classificação onde tudo que não está relacionado de forma expressa na Lei como não patenteável, em princípio seria passível de proteção, o que em tese autorizaria o registro das denominadas patentes de segundo uso.  
2 - Necessidade de aferição, caso a caso, dos requisitos de patenteabilidade. [...]”<sup>5</sup>

77. O quinto capítulo das Diretrizes é dedicado à atividade inventiva. O conceito de atividade inventiva decorre do art. 13 da Lei 9.279/96.<sup>6</sup> De acordo com o art. 13 da LPI,

<sup>5</sup> Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Relator Desembargador Federal Abel Gomes, ação nº 200551015078111, Embargos Infringentes (AC), data: 25.04.2013.

<sup>6</sup> Lei 9.279/96, art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.



identifica-se a atividade inventiva quando ela não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, para um técnico no assunto.

78. Os conceitos de atividade inventiva e novidade são diversos. Ainda assim, a atividade inventiva configura-se somente quando a invenção é nova.

79. As Diretrizes assim explicam o que vem a ser o termo “óbvio ou evidente”, contido no art. 13 da Lei 9.279/96:

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

80. Qualifica-se a invenção como óbvia quando o técnico no assunto puder alcançar a invenção tão-somente por análise lógica. Nesse caso, a invenção é desprovida de solução técnica inesperada e o pedido de patente não preenche o requisito de atividade inventiva.

81. As Diretrizes reconhecem que a definição do técnico no assunto é idêntica para efeitos de atividade inventiva e para avaliação de suficiência descritiva. Desse modo, o técnico no assunto é aquele detentor do conhecimento mediano da técnica considerando a data de depósito do pedido de patente.

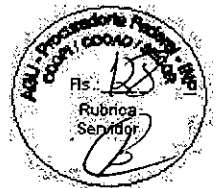
82. Esse conhecimento mediano da técnica pode ser aquele que possui um determinado nível técnico-científico e/ou o que possui conhecimento prático operacional do objeto.

83. Quando se avalia a atividade inventiva, a aferição não se restringe a aferir a solução técnica em si. *Mister* avaliar também, três outros aspectos: (i) o campo técnico no qual a invenção pertence; (ii) o problema técnico solucionado; (iii) os efeitos técnicos produzidos pela invenção.

84. Avalia-se a atividade inventiva da invenção considerando esta como um todo, inclusive no tocante aos elementos constantes no preâmbulo e na parte caracterizante. As diferenças entre as reivindicações e o estado da técnica não de ser determinadas como um todo. Assim, não se identificam as diferenças como óbvias individualmente entre a reivindicação e o estado da técnica.

85. De acordo com as Diretrizes, as reivindicações compostas por diversas características não se sujeitam a uma avaliação individual de atividade inventiva.

86. Há reivindicações que são meras agregações ou justaposições de características conhecidas. Nesses casos, a combinação dessas reivindicações resulta em um efeito de mera



soma de efeitos individuais de características conhecidas. Por conseguinte, não se identifica a atividade inventiva.

87. As Diretrizes identificam três etapas para aferir se uma invenção é óbvia em relação ao estado da técnica, são elas:

- “(i) determinar o estado da técnica mais próximo;
- (ii) determinar as características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invenção; e
- (iii) determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado da técnica mais próximo, a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto.”

88. Determinar o estado da técnica mais próximo significa avaliar a existência de atividade inventiva tendo como ponto de partida um ou mais documentos no mesmo campo técnico que o da invenção reivindicada. Esses documentos do mesmo campo técnico da invenção reivindicada são analisados sob três prismas: (i) problema técnico a ser solucionado; (ii) efeitos técnicos; (iii) uso pretendido. Esses três prismas são considerados como se fossem os mais próximos da invenção reivindicada.

89. Para determinar o estado da técnica mais próximo também é possível analisar documentos de um campo técnico diferente do campo da invenção reivindicada, desde que eles sejam aptos a realizar a função da invenção e descrever o maior número de características técnicas da invenção.

90. Antes de determinar o estado da técnica mais próximo tendo como parâmetro documentos de campo técnico diferente, cumpre considerar previamente o estado da técnica do mesmo campo, ou de campo técnico semelhante ao da invenção reivindicada.

91. A etapa relativa à determinação das características distintivas da invenção e/ou problema técnico de fato solucionado pela invenção compreende uma identificação das características distintivas da invenção reivindicada em comparação com o estado da técnica mais próximo. Ainda, cabe determinar o problema técnico de fato solucionado pela invenção contida no pedido de patente.

92. A última etapa na avaliação da atividade inventiva diz respeito à determinação sobre a obviedade, ou não, de uma invenção para um técnico no assunto. Para tal conclusão, considera-se o problema técnico considerado e parte-se do estado da técnica mais próximo.

93. A invenção será considerada óbvia, e não preenchido o requisito da atividade inventiva, caso o técnico no assunto entenda que a invenção reivindicada é um mero aperfeiçoamento do estado da técnica mais próximo.



94. O capítulo VI das Diretrizes é dedicado às reivindicações Markush, que são um “modo de descrever e reivindicar diversas alternativas em pedidos de patente”. As reivindicações Markush são comumente associadas às áreas química e biotecnológica, mas outras áreas técnicas podem igualmente adotá-las.

95. O requisito de novidade é preenchido quando se identifica uma modificação, que resulta de um novo composto, não prevista em uma fórmula Markush conhecida do estado da técnica.

96. A nova fórmula Markush preenche o requisito de atividade inventiva se o técnico no assunto, tendo como parâmetros as informações disponíveis no estado da técnica, não fosse motivado a realizar as modificações. Ou seja, as modificações não podem ser óbvias.

97. O capítulo VII versa sobre as composições, que são “misturas de elementos ou componentes químicos e/ou biológicos”. As composições precisam ser descritas de maneira suficiente clara para não promover ambiguidades. Nesse particular, o relatório descritivo precisa mencionar as características contidas em cada reivindicação da composição.

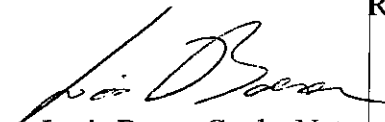
### III. CONCLUSÃO

98. Diante do exposto, resta examinada a matéria contida nas Diretrizes de exame de pedidos de patente – bloco II, dedicada à patenteabilidade.

99. Dos aspectos contidos na minuta, o que suscitará controvérsia é o item 4.18, dedicado às reivindicações de segundo uso, matéria já defendida por esta Procuradoria no âmbito do Poder Judiciário.<sup>7</sup> Recomenda-se que esse aspecto seja esclarecido à Presidência de forma que ela esteja ciente da provável polêmica sobre a matéria.

100. Não se identifica óbice jurídico à aprovação pela Presidência da minuta de resolução que aprova as Diretrizes, e posterior publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2016.

  
Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe

<sup>7</sup> Cf. parágrafos 74 a 76 da presente manifestação.