

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: ABIFINA (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES)

() agente
() usuário
(X) representante de órgão de classe ou associação

() representante de instituição governamental
() representante de órgãos de defesa do consumidor
() outros, especificar: _____

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) <u>Exclusão da frase:</u> “Assim, é necessário que o pedido evidencie o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta e dos efeitos alcançados.” 2) <u>Inclusão parcial do parágrafo do item 1.02:</u> “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	1) Essa frase pode levar à necessidade de uma exigência para adequação da redação do pedido de patente para evidenciar o problema, que poderá acarretar maior atraso no exame. 2) Incluir item das proibições legais que não fazem parte dos requisitos de

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	invenção e das invenções não patenteáveis destas Diretrizes.	Patenteabilidade.
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	<u>Exclusão do texto:</u> “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.”	1) Os artigos 10 e 18 da LPI <u>não</u> são requisitos de patenteabilidade.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		
<i>Descobertas</i>		
1.03 Se uma nova propriedade de um produto é encontrada, tal propriedade é considerada mera descoberta que não é considerada invenção.	<u>Nova redação com fusão dos itens 1.03 e 1.04:</u> 1.03 Se uma nova propriedade de um produto é encontrada, e tal propriedade é considerada mera descoberta, ou seja, uma mera observação humana, que não é considerada invenção. 1.04 Um produto que apresente aquela propriedade, conferindo-lhe um uso prático pode ser considerado invenção.	Clareza no texto.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	<u>Exemplo¹</u>: Descoberta que um material conhecido em particular é apropriado para suportar choque mecânico não é considerada invenção. <u>Exemplo²</u>: Dormente ferroviário feito deste material poderia ser considerado invenção.	
1.04 Um produto que apresente aquela propriedade, conferindo-lhe um uso prático pode ser considerado invenção. <u>Exemplo¹</u>: Descoberta que um material conhecido em particular é apropriado para suportar choque mecânico não é considerada invenção. <u>Exemplo²</u>: Dormente ferroviário feito deste material poderia ser considerado invenção.	1) <u>Retirada do texto 1.04 e inclusão deste no item 1.03.</u>	1) Clareza do texto.
1.05 Um produto encontrado na natureza não é considerado invenção, por ser uma descoberta,		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
ainda que dela isolado. <u>Exemplo:</u> <i>Minerais naturais e elementos químicos.</i>		
1.06 Para questões envolvendo produtos e processos biológicos encontrados na natureza, vide o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.		
<i>Teorias Científicas</i>		
1.07 Estas são uma forma mais generalizada de descobertas, e o mesmo princípio apresentado no item descobertas destas Diretrizes se aplica. <u>Exemplo:</u> <i>A teoria física de semicondutividade não é considerada invenção. Entretanto, novos dispositivos semicondutores e processos para a manufatura dos mesmos podem ser considerados invenção.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>Métodos Matemáticos</i>		
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. <u>Exemplo¹:</u> <i>Um método rápido de divisão não seria considerado invenção, mas uma máquina de calcular construída para tal pode ser considerada invenção.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>Um método para desenvolver filtros elétricos, embora faça referência a uma equação matemática, é considerado invenção, pois constitui a solução de um problema técnico.</i> <u>Exemplo³:</u> <i>Um método para criptografar/decifrar comunicações eletrônicas pode ser considerado</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>como um método técnico, mesmo que seja essencialmente baseado em um método matemático.</i>		
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	<u>Exclusão de parte do texto:</u> “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. ”	Trecho repetido na mesma frase.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>outros.</i>		
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. <i><u>Exemplo:</u> 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.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<u>Exemplo:</u> <i>Uma pintura ou escultura.</i>		
1.14 Se, entretanto, o artigo também apresenta características técnicas, o mesmo pode ser considerado invenção. <u>Exemplo:</u> <i>Uma banda de rodagem de um pneu.</i>		
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. <i>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</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>efeito estético de seu tema ou pelo arranjo de cores, ou pelo estilo artístico, tal como o impressionismo.</i>		
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. <u>Exemplo¹:</u> <i>Um tecido com uma aparência atrativa, obtido por meio de uma estrutura em camadas não previamente usada para este propósito, pode ser considerado invenção.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>Um livro definido por uma característica técnica de encadernação ou</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
1.17 Um processo para produzir uma criação estética também pode ser considerado invenção. <u>Exemplo¹:</u> <i>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.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>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.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹:</u> <i>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.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, não é considerado invenção.</i> <u>Exemplo³:</u> <i>Uma criação industrial - processo ou produto associado ao processo - implementada por programa de computador, que resolva um</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>problema encontrado na técnica que não diga respeito unicamente ao modo como este programa de computador é escrito, pode ser considerada invenção.</i>		
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹:</u> <i>A apresentação das informações contidas em uma bula de medicamento não é considerada invenção.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>A atribuição de diferentes cores a diferentes pesos usados em halteres, não é considerada invenção, é considerada apresentação de informações.</i> <u>Exemplo³:</u> <i>O caso de divulgação de informações em painéis afixados no vidro traseiro de um veículo, sem qualquer funcionalidade, configura apresentação de</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>informações e, portanto, não é considerado invenção.</i> <u>Exemplo⁴</u>: <i>Painéis afixados no vidro traseiro de um veículo, que tratem de uma película específica que preserva a visibilidade do motorista, é matéria considerada invenção.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		
1.23 Por outro lado, o método associado aos aspectos funcionais de tais interfaces pode ser considerado invenção. <u>Exemplo:</u> <i>Reivindicação que trate de interface gráfica que associa anotações pessoais com trechos do documento por meio de tags XML</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>pode configurar uma solução técnica considerada invenção.</i>		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>Método Terapêutico</i>		
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.	Solicita-se a <u>inclusão</u> da definição do que é um método terapêutico não patenteável. Por exemplo, dosagens, posologia, etc.	Dar clareza ao texto
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. <u>Exemplo:</u> <i>Piolhos, métodos de tratamento de retina utilizando laser, método para tratar um paciente através de diálise extracorpórea ou um método de filtragem, no qual o sangue filtrado é retornado para o corpo no final do processo.</i>	<u>Alteração de texto e retirada de termo:</u> “1.29 Assim, os métodos de terapia realizados dentro ou fora do corpo não são considerados invenção. Dentre estes métodos estão incluídos: método de tratamento contra ectoparasitas compreendendo.....” <u>Exemplo:</u> <i>Piolhos, métodos de tratamento de retina utilizando laser, método para tratar um paciente através de diálise extracorpórea ou</i>	Dar clareza ao texto Retirar piolho por ser o animal e não se referir ao método para tratar infestação.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	<i>um método de filtragem, no qual o sangue filtrado é retornado para o corpo no final do processo.</i>	
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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: <u>Exemplo¹</u>: Método para aumentar a produção de lã caracterizada por administrar o composto X a ovelhas; <u>Exemplo²</u>: Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar a composição Y à pele humana 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	<u>Alteração (inclusão e exclusão) de Texto:</u> <u>Exemplo²</u>: Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar a composição Y à pele humana para fins estéticos 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.	Melhor clareza - Explicitar que é para fins estéticos

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>alguma doença de pele.</i>		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<u>inevitável</u> 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.	1) Exclusão de todo item 1.34 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.	1) Não pode usar limitação negativa, é proibido.
<i>Método operatório ou cirúrgico</i>		
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	Esclarecer que é a aplicação em si da injeção. Sugere-se modificar o texto: Além disso, também serão considerados	Clareza do texto

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
a implantação do embrião, bem como inseminação artificial <i>in vivo</i> , será considerado um método operatório, independentemente de sua finalidade.	métodos operatórios os métodos invasivos tais como endoscopia, punção, aplicação de injeção, excisão e cateterismo. Da mesma forma, um método para a implantação do embrião, bem como inseminação artificial <i>in vivo</i> , será considerado um método operatório, independentemente de sua finalidade.	
<i>Método de diagnóstico</i>		
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.	<u>Alteração (exclusão) de Texto:</u> 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.	Às vezes não depende de exercício intelectual, exemplo diagnóstico de gravidez por kit.
1.39 O método de diagnóstico envolve uma		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	<u>Alteração de texto:</u> “1.40 Um método de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal de acordo com incide o disposto no inciso VIII do artigo 10 da LPI incide, quando atende aos seguintes critérios:.....”	Sugestão de texto para melhorar a clareza

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹</u>: <i>Método de diagnóstico automatizado de um paciente, caracterizado pelo fato que compreende as etapas de:</i> <i>(i) examinar o paciente para proporcionar pelo menos um primeiro elemento de sintoma tendo um primeiro grau relativo de importância para o sintoma;</i> <i>(ii) examinar o paciente para proporcionar pelo menos um segundo elemento de sintoma tendo</i>	<u>Alteração de texto:</u> “1.41 São citados alguns exemplos de reivindicação de métodos de diagnóstico que não são considerados invenção.”	Melhorar texto

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>um segundo grau relativo de importância para o sintoma;</i> <i>(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.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>Método de diagnóstico de doenças oclusivas em pacientes, caracterizado pelo fato de que compreende:</i> <i>(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;</i> <i>(ii) acessar as características faciais do paciente, dispor marcações nas estruturas faciais, e medir o tamanho e ângulo do rosto do paciente</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
(iii) <i>comparar os valores de marcações medidos e as medições de ângulos e valores dos pacientes aos dados básicos correspondentes.</i>		
1.42 Tal método consiste em compilar e estabelecer dados padrão sobre medições faciais, dispondo e realizando marcações nos pacientes, e comparar os dados para o estabelecimento de um diagnóstico, sendo, portanto, aplicado no corpo humano e necessitando do paciente para sua interpretação.		
1.43 Já os testes <i>in vitro</i> , 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 <i>in vivo</i> e <i>in vitro</i> . Nesses casos, se o método reivindicado	1) <u>Alteração de texto</u> : “1.43 Os métodos de diagnóstico podem incluir etapas <i>in vivo</i> e <i>in vitro</i> . Já os métodos de diagnóstico compreendendo testes <i>in vitro</i> , realizados em amostras de sangue ou	1) Melhor redação 2) Exclusão do texto para melhor entendimento. Sugerimos a criação de novo item para este texto.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
inclui etapas técnicas realizadas <i>in vivo</i>, que sejam indissociáveis da etapa <i>in vitro</i>, 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 <i>in vitro</i> 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.	outros tecidos removidos do corpo, são, por conseguinte, considerados invenção. Nesses casos, Se o método reivindicado inclui etapas técnicas realizadas <i>in vivo</i>, que sejam indissociáveis da etapa <i>in vitro</i>, o método como um todo será considerado como sendo aplicado sobre o corpo e, portanto, não considerado invenção. 2) <u>Alteração (retirada) de texto:</u> 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 <i>in vitro</i> 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.	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	1) <u>Criação de novo item</u> - Inclusão da numeração 1.42 para o novo texto “1.42 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 <i>in vitro</i> 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) Inclusão para melhor clareza
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	<u>Alteração (inclusão) de texto:</u> 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	Melhor clareza no texto.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
para uma decisão quanto ao diagnóstico. <u>Exemplo¹</u>: <i>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.</i>	intermediário que por si só não são suficientes para uma decisão quanto ao diagnóstico. Portanto, são passíveis de proteção.	
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 distingui-lo destes, não será considerado invenção, de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.	<u>1) Exclusão de texto:</u> 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 distingui-lo destes, não será considerado invenção, de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.	1) Texto não está harmonizado com a Diretriz de Biotecnologia publicada em 12 de março de 2015. 2) Inclusão do texto da Diretriz de Biotecnologia publicada em 12 de março de 2015 para fins de

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	2) <u>Inclusão de texto</u>: 1.44 O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza – ainda que dela isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los dos naturais –, são considerados produtos biológicos naturais, e não serão considerados como invenção, pois incidem no art. 10 (IX) da LPI.	harmonização e evitar duplicidade de texto.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 <i>processos biológicos naturais</i>, dispondo que estes não são considerados invenção. Quando o processo reivindicado envolve <i>todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, inclusive o genoma ou germoplasma</i>, mas não consiste em um <i>processo biológico natural</i>, 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.	<u>Alteração (exclusão) parte de texto:</u> 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 <i>processos biológicos naturais</i>, dispondo que estes não são considerados invenção.	O item trata somente de reivindicações de processo, não sendo necessário mencionar as reivindicações de produto.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<u>Exemplo 1:</u> <i>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.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Exclusão do texto do item 1.47.	Solicitamos a exclusão, pois o texto não é compatível com a atividade inventiva, que considera a importância econômica.
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.	<u>Alteração de Texto:</u> “Invenções podem ser consideradas como não patenteáveis quando for necessário evitar a exploração em seu território nacional, 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	Dar clareza ao texto conflito com TRIPS.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹</u>: <i>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.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>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</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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 contem uma referência explícita a um uso contrário a ordem pública ou moral, deve-se levantar uma objeção para a retirada desta referência.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <i>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</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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).</i>		
1.53 Ademais, cabe ressaltar que o inciso em questão não veda o patenteamento de		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹:</u> <i>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;</i> <u>Exemplo²:</u> <i>Método de produção de isótopos radioativos utilizando aceleradores de partículas, tal como descrito no documento US20110194662;</i> <u>Exemplo³:</u> <i>Método de fusão nuclear para produzir elementos leves para serem usados como combustível em um segundo reator nuclear, tal como descrito no documento</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
WO2009142530.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹</u>: Método de controle interno de um reator através de um dispositivo elétrico, tal como no documento WO2012078939; <u>Exemplo²</u>: Sistema de despressurização automatizada em um reator nuclear, tal como no documento US201201655597; <u>Exemplo³</u>: Sistema de desligamento de um reator nuclear, tal como descrito no documento EP2463864; <u>Exemplo⁴</u>: Reator nuclear de água pressurizada (PWR) compacto, tal como descrito no documento US20120076254; <u>Exemplo⁵</u>: Reator para produzir fusão nuclear controlada, tal como descrito no documento WO2012003524.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 microorganismos que são obtidos a partir de qualquer técnica que tenha por consequência a alteração da composição genética não alcançável pela espécie em condições naturais	<u>Alteração (inclusão) de texto:</u> “De acordo com essa definição, o termo micro-organismo transgênico abrange microorganismos que são obtidos a partir de qualquer técnica que tenha, por	Adequar ao item 4.3.2 da Diretriz de Biotecnologia publicada em Março de 2015.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
por interferência humana direta.	consequência, a alteração da composição genética, não alcançável pela espécie em condições naturais, por interferência humana direta. Essa definição não se limita aos microorganismos que tiveram inseridos genes exógenos e/ou de outros organismos.”	
1.58 O termo genérico “micro-organismo” é empregado para bactérias, arqueas, fungos, algas unicelulares que não são classificadas no <i>Reino Plantae</i> 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹</u>: <i>Um método de arremessar uma bola de basquete.</i>	1) <u>Alteração do texto</u>: “2.02 O termo indústria deve ser compreendido por incluir 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. <u>Sugestão de Exemplo¹</u>: <i>Trabalhos manuais,</i>	1) Renumeração 2) Melhor redação, vide o exemplo fornecido WIPO.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	<i>como por exemplo, artesanato.”</i>	
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. <u>Exemplo¹</u>: <i>Processo para dispersão de neblina.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>Conversão de uma forma de energia em outra.</i>	1) Retirada dos exemplos ou Esclarecer que os exemplos têm aplicabilidade industrial.	1) Os exemplos não esclarecem o conceito utilizado. Assim, se faz necessário esclarecer que os exemplos tem aplicabilidade industrial.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
2.05 A invenção que não apresenta aplicação industrial é aquela que é operável de uma maneira claramente contrária às leis de física estabelecidas. <u>Exemplo:</u> <i>Máquina de movimento perpétuo.</i>		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Modelos de utilidade alemães são prontamente disponibilizados ao público em sua data de depósito, o que precede a data de publicação oficial.</i>		
3.05 O relatório de busca não deve citar documentos em que há dúvidas em relação à	1) <u>Alteração de texto:</u> “3.05 O relatório de busca não deve citar	1) Sugerimos nova redação para melhor entendimento.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
disponibilidade dos mesmos ao público, e à data precisa da publicação de qualquer documento.	documentos em que há dúvidas em relação à disponibilidade e à data precisa da publicação de qualquer documento dos mesmos ao público.”	
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
3.07 A anterioridade não pode ser uma mera abstração mas deve ser factível de realização. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	1) <u>Alteração de texto:</u> “3.07 A anterioridade não pode ser uma mera abstração, mas deve ser factível de realização.”	1) Melhor redação

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	1) <u>Alteração de texto:</u> “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...”	1) Melhor redação

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) <u>Retirada integral de texto do item 3.10</u>	1) Solicitamos retirada integral do texto, pois o próprio titular do pedido de patente ou seu procurador/agente que deverá providenciar a tradução. Em todos os escritórios de PI do mundo trabalham desta forma.
Documentos patentários de anterioridade ainda não publicados à data relevante do pedido em exame (artigo 11 § 2º da LPI)		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Divulgação oral.</i>		
3.13 É importante que tais divulgações sejam revestidas dos seguintes elementos: <u>certeza</u> quanto à existência e à data; <u>suficiência</u> de modo que um técnico no assunto seja capaz de compreender devidamente o conteúdo da matéria exposta; e <u>publicidade</u> , ou seja, que		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	Alteração de texto: 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	Melhor clareza na redação
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	1) <u>Exclusão do texto e inclusão no item imediatamente posterior:</u> “Divulgação oral inclui conversas, relatos, palestras em simpósios, radiodifusão, transmissão	1) e 2) Inversão de textos para ter maior clareza no entendimento.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	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) <u>Inclusão do texto</u>: “Cabe 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.”	
3.25 Cabe-se ressaltar que qualquer divulgação	1) Exclusão do texto e inclusão no item	1) e 2) Inversão de textos para

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	imediatamente anterior: 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. 2) <u>Inclusão do texto</u>: “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	ter maior clareza no entendimento

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	como a data de divulgação.”	
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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,		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
fotografias, exemplares e amostras.		
3.29 A data na qual o produto ou processo é disponibilizado para o público deve ser considerada como a data da divulgação por uso.		
3.30 No caso de documento, por exemplo, 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 parágrafo 1º do artigo 11 da LPI. Informações divulgadas na internet ou em bancos de dados <i>online</i> são consideradas à disposição do público a partir da data que a informação foi divulgada publicamente. Páginas da internet	<u>Alteração de texto:</u> “Divulgações na internet fazem parte do estado da técnica de acordo com o disposto parágrafo 1º do artigo 11 da LPI. Informações divulgadas na internet ou em bancos de dados <i>online</i> são consideradas à disposição do público a partir da data que a informação foi divulgada	Melhor redação

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
frequentemente contêm informações de grande relevância técnica. Algumas informações podem até mesmo estar disponíveis apenas na internet a partir de tais páginas da internet. <u>Exemplo:</u> <i>Manuais e tutoriais online para produtos de software ou outros produtos com um ciclo de vida curto.</i>	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.”	
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.	<u>Exclusão do texto na íntegra</u>	O mesmo texto já fora descrito anteriormente
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	<u>Alteração de texto:</u>	Melhor clareza

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	“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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 <i>Internet Archive</i>, acessível através da chamada "<i>Wayback Machine</i>" - www.archive.org. O fato do <i>Internet Archive</i> 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 <i>cache</i> 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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 <i>online</i> 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 <i>online</i> 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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,		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
explicitamente indicado, será impossível distinguir entre o formato brasileiro e o formato americano para dia 1-12 de cada mês.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i> 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.	<u>Alteração de texto:</u> “O Examinador deve sempre indicar a data em que a página da internet foi acessada. Ao citar a divulgação da internet, ele deve apresentar os dados do documento do estado da técnica, tais como a forma que se e onde obteve a data de publicação, bem como qualquer outra informação relevante”	Melhor clareza

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051950001100004&lng=pt&nrm=iso. acesso s 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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:		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
(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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Publicação de artigo científico e comunicações orais, desde que haja registro dos mesmos, tal como uma transcrição.</i>	<u>Alteração de texto:</u> “Cabe-se ressaltar que as divulgações que são aceitas para o período de graça são os documentos não-patentários.”	Melhor redação
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.	<u>Alteração (inclusão) de texto:</u> “Logo, um pedido de patente do próprio inventor, anterior ao pedido em análise e em qualquer país, não pode ser considerado	Melhor redação

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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,	1) <u>Alteração (exclusão) de texto:</u> “4.06 A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (elementos de um produto ou	1) Melhor clareza no entendimento do texto.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	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	1) <u>Alteração (exclusão) de texto</u> : “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	1) Melhor clareza no entendimento do texto.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
desloca para análise de atividade inventiva.	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	Colocar o item abaixo no item referente às Fórmulas Markush (Itens 6.05 e 6.06): (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;	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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;		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
(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.	1) <u>Alteração (exclusão) de texto:</u> “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; (iii) determinar se todos os elementos ou etapas da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados revelados no documento, para um técnico no assunto, na	1) Melhor clareza no entendimento do texto.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	data da publicação do documento, 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹</u>: 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”.	1) <u>Alteração (exclusão) de texto</u>: 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	1) Melhor clareza no entendimento do texto, pois o exemplo 2 contradiz o conceito.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<u>Exemplo²</u>: 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).	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.	1) <u>Exclusão integral de texto</u>: 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	1) Melhor clareza no entendimento do texto, pois já foi mostrado no item acima

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	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. <u>Exemplo¹:</u> O pedido reivindica uma liga a base de	Alteração (exclusão) de texto: (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. <u>Exemplo¹:</u> 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.	Esse detalhamento já está descrito no item de Patentes de Seleção. Os exemplos estão confusos e não agregam explicação ao uso de valor numérico e faixa numérica.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i> <u>Exemplo²:</u> 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. <u>Exemplo¹:</u> O pedido reivindica um processo para	<u>Exemplo²:</u> 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.	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i> <u>Exemplo²:</u> 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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
(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. <u>Exemplo¹:</u> 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>reformulação da reivindicação.</i> (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. <u>Exemplo¹:</u> <i>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.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>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</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
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	1) Alteração (exclusão) de texto “Reivindicações de produto definido por características de desempenho distinção ou parâmetros Para este tipo de reivindicação, o	1) Melhor clareza para entendimento da redação 2) Incluir exemplos fora da área farmacêutica para melhor

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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, podese presumir que o produto reivindicado é idêntico ao produto do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicação não apresenta novidade. <u>Exemplo:</u> <i>Um pedido reivindica um composto A em um estado cristalino definido por uma variedade de</i>	Examinador deve considerar se a característica de desempenho distinção ou parâmetros na reivindicação implica no fato do produto reivindicado apresentar uma certa estrutura e/ou composição particular. Se e a característica de distinção 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 da característica de distinção do desempenho ou parâmetros, não pode distinguir o produto reivindicado do descrito no documento de anterioridade, podese presumir que o produto reivindicado é idêntico ao produto do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicação	entendimento.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>	não apresenta novidade. 2) Sugere-se incluir outros exemplos, por exemplo, na área mecânica.	
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	Alteração (inclusão) de texto: 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	Alteração de redação para melhor entendimento

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	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. O uso não pode conferir novidade ao uso.	
4.20 Entretanto, se o uso indica que a estrutura e/ou composição do produto foi alterada, então	1) Inclusão de exemplo para a área farmacêutica.	1) e 2) Para melhor compreensão do texto

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
o uso como uma característica que define a estrutura e/ou composição do produto, assim como o produto, apresenta novidade. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	2) Alteração (inclusão) de texto: “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. O uso não pode conferir novidade ao uso.”	
4.21 Para produtos novos caracterizados pelo uso, tais produtos devem apresentar suas características próprias, de modo a trazer clareza à reivindicação.	Alteração (inclusão) de texto: Para produtos novos caracterizados pelo uso, tais produtos devem apresentar suas características próprias, de modo a trazer clareza à reivindicação. O uso não pode conferir novidade ao uso.	Para melhor compreensão do texto

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<u>Exemplo:</u> 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>diferente daquela do copo de vidro no documento de anterioridade. Desta forma, a reivindicação apresenta novidade.</i>		
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.	1) Alteração (exclusão) do texto: “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.”	1) Melhor redação – se há efeito técnico novo e esse será considerado para avaliação do requisito de novidade, não deverá haver distinção entre o uso não médico e o uso médico. 2) A inclusão de exemplo irá auxiliar no entendimento.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	2) Solicitamos inclusão de exemplo	
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,		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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,		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Alteração (exclusão de texto): 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.	Alteração de redação para melhor entendimento.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	Alteração de texto: 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	Alteração de redação para melhor entendimento.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
partes da faixa especificamente revelada em documento anterior. <u>Exemplo1:</u> <i>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.</i> <u>Exemplo2:</u> <i>Pedido de patente trata de um processo de obtenção de um produto, com controle de temperatura, entre 125°C e 140°C.</i>	tenha sido especificamente revelada e concretizada no estado da técnica e nem inclua partes da faixa especificamente revelada concretizada em documento anterior.	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
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	1) Inclusão de exemplo completo e não apenas uma diferenciação entre medidas. 2) Alteração de texto O técnico no assunto examinador deve levar em conta que os valores numéricos relacionados a medidas estão sujeitos a erros, que apresentam limites em sua precisão. Por este motivo, a convenção geral	1) A inclusão de exemplos irá melhorar o entendimento. 2) Neste caso refere-se ao examinador e não ao técnico no assunto.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
ser determinada por meio do arredondamento da última casa decimal. <u>Exemplo:</u> Em uma medição de 3,5 cm, a margem de erro é de 3,45 a 3,54 cm.	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.	
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) Alteração (exclusão) no texto: 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	1) Sugerimos a exclusão de parte do texto para melhor entendimento.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	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	1) Alteração de texto: Inclusão de novo texto	1) Sugerimos a inclusão da

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
atividade inventiva, apresenta o mesmo conceito referente à suficiência descritiva.	O técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, apresenta o mesmo conceito referente à suficiência descritiva. A definição de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. Pode haver casos onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias	definição de Técnico no Assunto referente à suficiência descritiva, constante na Resolução nº 124/2013 - Diretrizes de Exame de Pedidos De Patente - Conteúdo do Pedido de Patente, publicado no dia 04/12/2013, para harmonização de texto.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	avançadas tais como computadores e nanotecnologia.	
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 e, a questão não é se as diferenças seriam óbvias individualmente, mas se a	1) Alteração (exclusão) de texto: “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 e, a questão não é se as	1) Melhor entendimento

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	diferenças seriam óbvias individualmente, mas se a invenção reivindicada seria óbvia como um todo.”	
5.08 Em geral, se uma reivindicação independente envolve atividade inventiva, não é	1) Alteração de texto: “Em geral, se uma reivindicação	1) Melhor entendimento

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
necessário examinar a atividade inventiva de suas reivindicações dependentes.	independente apresenta 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.	1) Alteração de texto Exclusão: 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. Inclusão: Se a reivindicação independente não apresenta atividade inventiva, e a mesma será, portanto, indeferida, as dependentes da mesma também serão indeferidas. Nesse caso, deverá ser formulada uma exigência para que as	1) Sugerimos um novo texto, pois a reivindicação independente não apresenta atividade inventiva, e a mesma será, portanto, invalidada.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	características com atividade inventiva da reivindicação dependente sejam incluídas na reivindicação independente.	
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.		
<i>Determinar o estado da técnica mais próximo</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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: <u>Exemplo¹</u>: <i>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.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>Uma tecnologia existente que, apesar de ser em um campo técnico diferente do campo da invenção reivindicada (vide item</i>	1) Alteração (exclusão) de texto: “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: ...”	1) Sugerimos a retirada do quantitativo de documentos, pois o estado da técnica não deve ser limitado. O estado da técnica é amplo e pode englobar diversos documentos.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>5.4 deste capítulo), é capaz de realizar a função da invenção, e descreve o maior número de características técnicas da invenção.</i>		
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.		
<i>Determinar as características distintivas da invenção e/ou problema técnico solucionado pela invenção</i>		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	1) Alteração (inclusão) de texto:	1) <u>Questionamento</u> : Quanto de

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	“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 suficientemente descrito no relatório descritivo.”	suficiência descritiva seria necessário?
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.	1) Alteração (inclusão) de texto: “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 restrita à matéria inicialmente revelada. Nestes casos, o efeito técnico da invenção deve estar suficientemente descrito	1) Alteração da redação para melhor entendimento

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	na matéria inicialmente revelada, ainda que não em uma forma quantitativa.	
5.10.9 Nos casos em que estes dados de <i>resultados/testes/ensaio ou similares</i> 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.	1) Alteração (inclusão) de texto: “Nos casos em que estes dados de <i>resultados/testes/ensaio ou similares</i> 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.”	1) Alteração da redação para melhor entendimento
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	1) Alteração de texto: 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	1) Alteração da redação para melhor entendimento. 2) Sugerimos a alteração do exemplo para melhor entendimento.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
de um problema não técnico, tal como um problema em um campo excluído pelo artigo 10 da LPI. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	apenas para a solução de um problema não técnico, tal como um problema em um campo excluído pelo artigo 10 da LPI. Quando a invenção contiver elementos que não sejam considerados invenção, de acordo com o artigo 10, estes elementos deverão ser excluídos e considerados apenas os elementos relevantes. 2) Exclusão do exemplo. <u>Exemplo:</u> — 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. 3) Inclusão de novo Exemplo: Composição X	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	caracterizada pela via de administração. A atividade inventiva não deve ser avaliada considerando o método de administração (artigo 10 da LPI) e sim a sua composição em si, por sua definição quali-quantitativa.	
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>	1) Alteração de texto: “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.” 2) Exclusão de Exemplo: <u>Exemplo:</u> <i>Um veículo possui luzes de freio situadas fora da linha de visão do motorista</i>	1) Harmonização com a própria definição de problema. 2 e 3) Sugerimos a alteração do exemplo para melhor entendimento.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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”.</i>	<i>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”.</i> 3) Sugestão: outro exemplo para melhor entendimento.	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>Determinar se a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto</i>		
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	1) alteração (exclusão) de texto: 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	1) Alteração da redação para melhor entendimento.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
conhecimento e experiência atribuídos ao técnico no assunto conduzi-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.	discernimento. Se as informações do estado da técnica, aliadas ao conhecimento e experiência atribuídos ao técnico no assunto conduzi-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:	1) alteração (exclusão) de texto: Ao determinar se a combinação de duas ou excepcionalmente três divulgações distintas	1) Alteração da redação para não limitar os documentos no estado da técnica.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
(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.	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 combinar os documentos combiná-los para alcançar a solução proposta diante do problema solucionado pela invenção; e	
Situações Específicas na Avaliação de Atividade Inventiva		
Seção I Invenção que Abre um Campo Novo		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
5.12 Uma invenção que abre um campo novo envolve atividade inventiva. A seguir são dados exemplos destas invenções revolucionárias: <u>Exemplos:</u> <i>Bússola, papel, técnica de impressão, pólvora, motor a vapor, lâmpada de filamento, rádio, radar, fibra ótica e laser.</i>		
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;		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
(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.		
<i>Combinação óbvia</i>		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		
5.15.2 Além disto, se a combinação recai no escopo do desenvolvimento normal da		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
tecnologia, sem qualquer efeito técnico inesperado, então a invenção não envolve atividade inventiva.		
<i>Combinação não óbvia</i>		
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. <u>Exemplo:</u> <i>O efeito técnico de um transistor individual é essencialmente o de um interruptor</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
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		<u>Questionamento:</u> É dever do examinador fazer esta

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		demonstração?
<i>Seleção óbvia</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	1) Exclusão dos exemplos 2) Fornecer outros exemplos	1 e 2) Os exemplos não refletem uma patente de seleção.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
(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. <i><u>Exemplo:</u> 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.</i> (iii) Se a invenção pode ser obtida por mera extrapolação direta a partir do estado da		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
técnica, a mesma não envolve atividade inventiva. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		
Seleção não óbvia		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>substância C foi consideravelmente superior ao esperado e com maior grau de pureza.</i> (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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
(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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
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.	1) Alteração (exclusão) do texto: “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.”	1) Alteração da redação para melhor entendimento.
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Aplicação de uma estrutura de</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>suporte de um armário para suportar uma mesa não envolve atividade inventiva.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		Retirar o termo “não médico”
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. <u>Exemplo:</u> O uso de uma composição conhecida como auxiliar de corte de materiais (novo uso),	1) Exclusão do Exemplo: <u>Exemplo:</u> 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.	1 e 2) Alteração da redação para melhor entendimento.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>em que o estado da técnica a utiliza como lubrificante, não envolve atividade inventiva.</i>	2) Sugere-se a elaboração de outro exemplo. <i>O uso de uma composição como inseticida, em comparação com o uso como conservante para madeira revelada pelo estado da técnica, produz efeito técnico esperado, e, desta forma, não envolve atividade inventiva.</i>	
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	1) Exclusão do Exemplo: <u>Exemplo:</u> <i>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.</i> 2) Sugere-se a elaboração de outro exemplo.	1 e 2) O uso de composição herbicida como conservante é óbvio porque a atividade-fim é a mesma. Ele conserva porque impossibilita a proliferação de microorganismos. Exemplo: pentaclorofenol (utilizado como herbicida e cupinicida e ainda como conservante de

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
		madeira)
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.		
<i>Invenção por alteração de relações entre elementos</i>		
5.28.1 Uma invenção por alteração das relações entre elementos significa que, quando em comparação com o estado da técnica, o		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>tipo de reversão não produz qualquer efeito técnico inesperado, e, desta forma, a invenção não envolve atividade inventiva.</i>		
5.28.3 Se a alteração nas relações entre elementos produz um efeito técnico inesperado, a invenção apresenta atividade inventiva. <u>Exemplo:</u> A invenção refere-se a um cortador de grama que é caracterizado pelo fato do ângulo oblíquo de sua lâmina ser diferente do		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
<i>Invenção por substituição de elementos</i>		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
um elemento conhecido por outro com função equivalente para obter resultados previsíveis, ou seja, sem que se observe nenhum efeito técnico inesperado. <u>Exemplo¹:</u> <i>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.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>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.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
5.28.6 Se a substituição de elementos confere efeito técnico inesperado, então a invenção apresenta atividade inventiva. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		
<i>Invenção por omissão de elementos</i>		
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
associada a uma reformulação da invenção, e os efeitos técnicos são preservados ou aperfeiçoados, então, a invenção apresenta atividade inventiva. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		
Fatores secundários a serem considerados no exame de atividade inventiva		
5.29 Os elementos inferidos nas seções	Sugere-se que seja retirado todo esse item	Com esses “fatores

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	de fatores secundários.	secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.	Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.	Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.

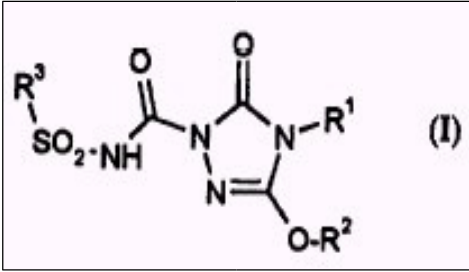
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
Seção III Obtenção de sucesso comercial		
5.32 Quando uma invenção alcança sucesso comercial, tais como, licenciamento de tecnologia, se tal sucesso está diretamente relacionado com as características técnicas da invenção, isto pode significar que 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.	Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.	Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Prêmio ou menção de honra em congressos.</i>	Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.	Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>	Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.	Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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: R¹ representa H, OH, amino; R² representa, H ou CH₃; e R³ representa um radical do grupo de substituintes que consiste de alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e piridina, tal como na figura abaixo:	A “fórmula Markush” é uma expressão genérica para uma classe de substâncias químicas, convencionalmente empregada nas patentes, e consiste de uma estrutura química básica que é substituída por uma ou mais subestruturas variáveis, as quais são acompanhadas de uma lista de definições dessas porções variáveis. Exemplo: Fórmula Markush, tal como na figura abaixo, onde: R¹ representa H, OH, amino; R² representa, H ou CH₃; e R³ representa um radical do grupo de substituintes que consiste de alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e piridina:	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Redução ou eliminação de um efeito colateral que se deseja evitar.</i>	Retirar todo o item 6.08 Para o caso específico de medicamentos, pode haver um efeito técnico inesperado. <u>Exemplo:</u> <i>Redução ou eliminação de um efeito colateral que se deseja evitar.</i>	O efeito técnico inesperado em fórmula markush pode ocorrer em qualquer caso em que seja utilizada, por exemplo, no caso de produtos químicos.
6.09 Para a comprovação do efeito técnico, pode se tornar necessária a apresentação de	6.09 Para a comprovação do efeito técnico descrito no pedido, pode se tornar	Para evitar adição de matéria.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	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 predizer 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
reproduza, estando em desacordo com o disposto no artigo. 24 da LPI. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		
6.12 Logo, quando os exemplos não abrangerem todas as classes químicas dos		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>compostos reivindicados, o Examinador deverá apresentar objeção de acordo com o disposto no artigo 24 da LPI.</i>		
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	Retirar a parte tachada: 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	O titular só pode reivindicar o que estiver inicialmente revelado no relatório descritivo, e não o contrário, ou seja, o que está reivindicado, incluir como revelado.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
24 da LPI, embora atenda ao critério de fundamentação de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI.	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. <u>Exemplos:</u> “<i>Arila carbocíclica</i>”, “<i>arila heterocíclica</i>”, “<i>biarila</i>”, “<i>alquila inferior</i>”, “<i>cicloalquila</i>”, e “<i>substituído</i>” 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,		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Composição detergente caracterizada por conter os elementos A, B e C.</i>		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	Deve-se reescrever o item 7.06. Uma composição contendo composto conhecido não deve ser definida pelo seu uso, efeito ou forma de administração/aplicação e sim pelos seus componentes ativos e componentes (quali/quantit). Exemplo: se reivindicar uma composição farmacêutica com os mesmos ingredientes que uma composição detergente, a mesma não será nova.	O exemplo não representa o que está descrito no item. O item fala de efeito, uso e forma de administração/aplicação, enquanto que a reivindicação se refere à composição em si.
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Composição cosmética em que a invenção consiste na adição de um corante.</i>	7.08 As Definições qualitativas e/ou quantitativas, com maior ou menor grau de precisão, só necessitarão devem estar presentes para melhor definir a composição de interesse. quando forem indispensáveis à clareza e precisão da reivindicação. O maior ou menor grau de precisão poderão ser requeridos, quando for o caso, para dar maior clareza e precisão à reivindicação. Retirar exemplo que gera dúvidas: <u>Exemplo:</u> <i>Composição cosmética em que a invenção consiste na adição de um corante.</i>	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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".	7.09 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 corante não era conhecido. Nesse caso, o pedido de patente seria direcionado a novos compostos químicos (neste exemplo, o corante) e que contenha reivindicação de composição, no qual é aferida novidade e atividade inventiva aos compostos, os requisitos serão estendidos para a composição contendo os mesmos. Uma reivindicação aceitável seria: "Composição cosmética caracterizada por compreender corante associado a um ou mais ingredientes cosmeticamente ativos". Adicionar o item abaixo:	O texto estava confuso e contraditório em relação aos itens 7.06 e 7.07.

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	Situação 1': o relatório descritivo mostra que a invenção de fato está na utilização do corante em uma composição cosmética e o estado da técnica revela o uso de corantes em outras composições (áreas distintas). Neste caso, a composição contendo o corante não apresentará novidade conforme descrito no item 7.06. A novidade poderá ser aferida caso a composição seja definida quantitativamente e/ou qualitativamente de forma diferenciada do estado da técnica. Uma reivindicação aceitável seria: "Composição cosmética caracterizada por compreender X-Y% de corante associado a um ou mais ingredientes cosmeticamente ativos". Ou	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	"Composição cosmética caracterizada por compreender de X-Y % de corante associado a um colágeno e 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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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)"		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
acordo com o disposto no artigo. 25 da LPI.		
7.14 Reivindicações não passíveis de proteção: <u>Exemplo¹:</u> <i>Composição imunogênica caracterizada pela aplicação induzir uma resposta imunológica contra o antígeno.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>Composição veterinária caracterizada por ser para administração intramuscular, sendo a composição caracterizada por sua forma de aplicação.</i> <u>Exemplo³:</u> <i>Composição caracterizada por ser para tratar asma, sendo a composição definida por sua aplicação terapêutica.</i> <u>Exemplo⁴:</u> <i>Composição caracterizada por ser um inibidor da recaptção de serotonina, sendo a composição caracterizada por seu mecanismo de ação.</i> <u>Exemplo⁵:</u> <i>Composição pesticida caracterizada</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>por ser para aplicação em plantação de soja e algodão.</i>		
Seção II - Kit incluindo Composições		
7.15 Nesses conjuntos (kit), os componentes, ou grupos de componentes estão fisicamente separados, sendo embalados juntos ou separadamente. <u>Exemplo¹:</u> <i>Kit compreendendo um creme vaginal e um aplicador.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>Kit compreendendo uma composição para tratamento de asma e um nebulizador.</i> <u>Exemplo³:</u> <i>Kit para tratamento de gripe compreendendo um comprimido com função descongestionante e outro com função antitérmica.</i> <u>Exemplo⁴:</u> <i>Kit compreendendo pó de</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>amoxicilina para reconstituição e uma ampola de líquido para injeção.</i> <u>Exemplo⁵</u>: <i>Kit de adesivo, compreendendo uma composição com função adesiva e outra com função endurecedora.</i>		
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	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	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	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. <u>Exemplo:</u> <i>Na forma de emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório.</i>	Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19. Sugestão de redação: Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por: sua forma física (por	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório); sua forma de aplicação (por exemplo, Intravenosa, subcutâneo e sublingual). Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas (por exemplo, formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto).	
7.18 Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por sua forma de aplicação. <u>Exemplo:</u> <i>Intravenosa, subcutâneo e sublingual.</i>	Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19. Sugestão de redação: Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por: sua forma física (por exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol,	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório); sua forma de aplicação (por exemplo, Intravenosa, subcutâneo e sublingual). Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas (por exemplo, Formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto).	
7.19 Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas. <u>Exemplo:</u> <i>Formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto.</i>	Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19. Sugestão de redação: Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por: sua forma física (por exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	supositório); sua forma de aplicação (por exemplo, Intravenosa, subcutâneo e sublingual). Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas (por exemplo, formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto).	
7.20 Cabem aqui todas as considerações feitas acima com relação às demais composições.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Composição consistindo de X, Y e Z caracterizada por estar na forma de pílula.</i>		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Reescrever o item 7.25. 7.25 Entretanto, a existência de um efeito sinérgico não confere necessariamente atividade inventiva à invenção, pois ele já poderia ser previsto a sinergia já era conhecida do estado da técnica para determinada classe de compostos.	
<i>Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)</i>		
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. <u>Exemplo:</u> <i>Promotor quimérico; sinergia.</i>		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
7.27 Reivindicação: Promotor quimérico constituído pela fusão do promotor A e do promotor B. <i>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.</i>	Juntar o item 7.27 como exemplo do item 7.26.	
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
da técnica; (ii) efeito sinérgico seja claramente demonstrado; e (iii) efeito sinérgico possa ser observado em quaisquer proporções dos produtos envolvidos. <u>Exemplo:</u> <i>Composição agrícola</i>		
7.29 Reivindicação: Composição sinérgica caracterizada por conter o composto A + composto B <i>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</i>	Colocar item 7.29 como exemplo do item 7.28.	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>sinérgico, haja vista que foi superior à ação herbicida dos dois compostos isoladamente ou somados.</i>		
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		

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUM)
 Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)
 Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)

☐ agente ☐ usuário ☒ representante de órgão de classe ou associação	☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☐ outros, especificar: _____	
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1.01	1.01 (...) É necessário que a invenção esteja inserida em um setor técnico, resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas e/ou possua efeito técnico (...)	
1.02	1.02 (.....) <u>Antes de aferir os três requisitos de patenteabilidade acima delineados</u> , 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.	De modo a evitar trabalho desnecessário, antes de aferir aplicação industrial, novidade e atividade inventiva, o examinador deveria verificar se a matéria da invenção incide nas proibições legais do artigo 10 e 18 da LPI.
1.03 a 1.05	Incluir um item que enfatize que além de produtos, “processos” também podem ser considerados como descoberta. Como exemplo, um processo natural encontrado na natureza.	Tanto produtos quanto processos podem ser descobertos na natureza e, portanto, as diretrizes deveriam referir-se a essas duas categorias.
1.03	1.03 Se uma nova propriedade de um material é encontrada, tal propriedade é considerada mera descoberta que não é considerada invenção.	O uso da palavra “material” ao invés de “produto” talvez fosse a mais adequada.
1.06	1.06 Para questões envolvendo produtos e processos biológicos encontrados na natureza, vide o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI e os itens 1.45 e 1.46 da Seção IX do	Os itens 1.45 e 1.46 auxiliam no entendimento do que seria considerado descoberta em processos e produtos biológicos naturais

	Capítulo I do Bloco II das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes	
1.08	1.08 (...) Exemplo³: <i>Um método para criptografar/decifrar comunicações eletrônicas pode ser considerado como uma invenção, mesmo que seja essencialmente baseado em um método matemático, <u>desde que se trate de uma solução técnica específica para um problema técnico.</u></i>	O Item 1.08, ao considerar o que pode ou não ser considerado invenção, traz uma nova terminologia “método técnico” como parâmetro e indicação de invenção, a qual não está definida na Lei ou nas próprias Diretrizes Bloco II (obs: todo método de resolução de equações matemática não deixa de ser, genericamente, um “método técnico”).. Portanto, sugerimos trocar “método técnico” por “invenção”, e acrescentar a explicação conforme o caput do item 1.08 para deixar claro que o método matemático deve se tratar de uma solução técnica específica para um problema técnico.
1.09	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. (....)	Essas duas passagens são em parte antagônicas e associar concepção puramente abstrata com suficiência descritiva não parece ser adequado. Sugere-se então a remoção das mesmas do item 1.09
1.09	1.09 (...) Exemplo: Considere a ideia de um carro invisível. Como ideia não realizável por um técnico no assunto, trata-se de uma concepção puramente abstrata e, portanto, não é considerada invenção. Se o inventor vier a descrever um modo capaz de implementar tal veículo, tal realização poderá ser objeto de patente.	A última parte do item 1.09 é na verdade um exemplo, e em harmonia com o restante do documento deveria ser identificada como tal.
1.10	Rever todo o texto deste item de modo a harmonizar com o que foi escrito nas diretrizes de invenções implementadas por programa de computador.	Alinhar com as diretrizes de invenções implementadas por programa de computador.

1.10	(...) (i) análise de mercado, leilões, consórcios, programas de incentivo, métodos comerciais envolvendo de pontos de venda POS “Point of Sale”;(...)	O item 1.10 traz/exemplifica as criações que incidem no inciso III do artigo 10 da LPI, exemplificando que não são consideradas invenções, p.ex., “métodos de pontos de venda POS “Point of Sale”, contudo não traz as exceções, por exemplo, métodos de POS envolvendo dispositivos para resolução de um problema de natureza técnica. Ex.: “Um método de identificação de dispositivos móveis em determinada região, no qual um módulo presente em um ponto de vendas localiza que o dispositivo móvel está em sua proximidade, compara com uma lista gerada e armazenada de produtos de maior interesse deste usuário, e transmite uma mensagem do módulo POS ao dispositivo móvel do usuário sobre a existência de ofertas de interesse neste ponto de vendas, etc.”
1.11	(...) 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 (...)	Entendemos que a exclusão deste texto torna a redação mais adequada.
1.12	1.12 Exemplo: Um método de operação de (...)	Entendemos que o item 1.12 é na verdade um exemplo do item 1.11
1.17	(...) Exemplo ¹ : Um processo técnico para a lapidação de um diamante pode ser considerado invenção, independente do fato de a forma do diamante resultante apresentar apenas características estéticas, as quais não são consideradas como uma invenção	Acreditamos que a redação ora proposta é a mais adequada.
1.18-1.20	Rever todo o texto deste item de modo a harmonizar com o que foi escrito nas diretrizes de invenções implementadas por programa de computador.	Alinhar com as diretrizes de invenções implementadas por programa de computador.
1.19	Exemplo²: O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, não é considerado invenção.	Acreditamos que tal exemplo é desnecessário à luz do que estará escrito ao longo da seção.
1.24	(...). A mera automatização de uma regra de jogo, cuja novidade recaia sobre a regra do jogo em si, não afasta a automatização da exclusão prevista no inciso VII do artigo 10 da LPI.	Acreditamos que esta seria a redação mais adequada e recomendamos que seja colocado um exemplo sobre automatização de uma regra de jogo

1.26	1.26 A disposição em linha e cores não é considerado invenção aplicado sobre o objeto.	Entendemos que este item está fora de contexto e deveria ser excluído.
1.29	1.29 Assim, os métodos de terapia realizados dentro ou fora do no corpo humano não são considerados invenção. Dentre estes métodos estão incluídos: tratamento contra ectoparasitas.	Entendemos que essa é a redação mais adequada
1.29	Exemplo: Piolhos, métodos de tratamento de retina utilizando laser, método para tratar um paciente através de diálise extracorpórea ou um método de filtragem, no qual o sangue filtrado é retornado para o corpo no final do processo.	Entendemos que utilizar no exemplo o combate a piolhos não é o mais adequado, pois nem sempre o combate a piolho é um método terapêutico.
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. <u>Por outro lado, os seguintes formatos são considerados privilegiáveis:</u> Uso do produto X caracterizado por ser na preparação de um medicamento para tratar a doença Y (conhecidas como reivindicações de "fórmula suíça").	Entendemos que esta redação deixa claro que as reivindicações de "fórmula suíça" são aceitas.
1.42	Tal método consiste em compilar e estabelecer dados padrão sobre medições faciais, dispondo e realizando marcações nos pacientes, e comparar os dados para o estabelecimento de um diagnóstico, sendo, portanto, aplicado no corpo humano e necessitando do paciente para sua interpretação.	Entendemos que o item 1.42 é na verdade uma continuação do segundo exemplo do item 1.41
1.45	O todo ou parte <u>dos seres vivos naturais e</u> materiais biológicos <u>encontrados na natureza</u> , ainda que isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-lo destes, não será considerado invenção, de acordo com o disposto no inciso	Harmonizar com o título desta Seção IX

	IX do artigo 10 da LPI.	
1.48	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 (....)	Entendemos que o trecho em referência é desnecessário e deveria ser excluído
1.49	1.49 (....) Minas terrestres são um exemplo óbvio disto, apesar desta provisão ser invocada somente em casos raros e/ou extremos. Um teste correto (...)	Entendemos que o trecho em referência é desnecessário e deveria ser excluído
1.58	1.58 O termo genérico “micro-organismo” é empregado para bactérias, arqueas, fungos filamentosos e não filamentosos, protozoários, algas unicelulares que não são classificadas no <i>Reino Plantae</i> e <i>Animalae</i> . (....)	Entendemos que essa é a redação mais adequada Fazer referência ao item 5 das Diretrizes de Biotecnologia
2.05	2.05 A invenção que não apresenta aplicação industrial é também aquela que é operável de (....)	Entendemos que essa é a redação mais adequada
3.03	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 mais antiga , quando houver. (...)	Entendemos que essa é a redação mais adequada
3.10	3.10 (...) uma tradução simples das partes do documento utilizadas no parecer. (....)	Entendemos que quando solicitado pelo Requerente, o INPI deveria apresentar uma tradução integral do documento utilizado no parecer. Além disso, não está claro como será operacionalizada essa solicitação de tradução e como será feita a devolução de prazo, automática?
3.11	3.11 O estado da técnica também compreende o conteúdo completo de pedidos depositados no Brasil, cuja data de depósito ou de respectiva prioridade seja (...)	Entendemos que essa é a redação mais adequada
3.23	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 <u>– ou documentos análogos tais como um Conhecimento de Embarque (B/L - Bill of Lading) –</u> com a finalidade de permitir a caracterização do documento quanto à sua suficiência	O objetivo da inclusão é deixar claro outros exemplos de documentos que podem ser utilizados, tendo em vista que muitos países não possuem documentos denominados como “Nota Fiscal”.

	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.	
3.61/3.62/3.63	Exclusão de todos estes itens	Em primeiro lugar, os itens 3.62 e 3.63 são uma continuação do item 3.61. Com relação ao mérito, não há qualquer restrição na Lei da Propriedade Industrial de que os documentos considerados para fins de período de graça sejam não patentários.
3.64 (novo)	<u>Estado da Técnica citada pelo Depositante no Relatório Descritivo</u> <u>3.64. Cada documento citado pelo Depositante no estado da técnica do relatório descritivo deve ter sua relevância avaliada pelo Examinador no Parecer Técnico.</u>	O art. 2º da Instrução Normativa nº 30/2013 dispõe quais as especificações devem ser cumpridas no relatório descritivo, dentre elas, o inciso V especificamente determina que deve ser descrito o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes. Se o Examinador fizer uma avaliação expressa dos documentos citados, aumenta-se a segurança técnica-jurídica da avaliação, inclusive para determinar se o Examinador entendeu que determinado documento foi ou não relevante para o Exame. Atende-se assim o princípio jurídico da motivação dos atos administrativos.
4.06	A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (<u>por exemplo</u> , 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.	Modificação sugerida para enfatizar que elementos de um produto e etapas de um processo são exemplos de características de uma dada reivindicação.
4.07	A ausência de novidade frente a um documento encontrado no estado da técnica não pode ser baseada em possibilidades,	Modificação sugerida para uma melhor definição do texto, no sentido de esclarecer que a ausência da

	hipóteses ou especulações a partir da matéria revelada na anterioridade. A relação entre os documentos comparados deve ser de identidade estrita, o que significa que um único documento deve descrever cada elemento da reivindicação analisada, seja explicitamente ou de forma inerente , caso contrário, a questão se desloca para análise de atividade inventiva.	novidade será quando cada elemento da reivindicação estiver claramente descrito na anterioridade.
4.08	Para a análise do requisito de novidade, <u>em regra</u> , não é possível combinar dois documentos diferentes do estado da técnica. Quando tal combinação for necessária, apenas a atividade inventiva deve ser discutida. Entretanto (...) considerado incorporado por referência ao primeiro.	Modificação sugerida para uma melhor definição do texto
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 <u>revelados</u> no documento, para um técnico no assunto, na data da publicação do documento <u>em que o documento foi tornado acessível ao público</u>, e de modo a antecipar a reivindicação. (iii) <u>apontar especificamente os elementos reivindicados que são colidentes com a técnica anterior.</u>	Sugestão de retirada de “ou etapas” para que fique somente o termo “elementos”, que é mais genérico e englobaria já as “etapas”. Sugestão de modificação dos trechos “combinados” e “da publicação do documento” para “revelados” e “em que o documento foi tornado acessível ao público” para uma melhor definição deste item. Especificamente para o item (ii), a retirada do trecho “explicitamente ou inerentemente” visa uma melhor definição do texto, no sentido de esclarecer que a ausência da novidade será quando cada elemento da reivindicação estiver claramente descrito na anterioridade. Especificamente para o item (iii) achamos conveniente explicitar a necessidade de apontar eventual colidência. Essa deveria ser obrigação do Examinador.
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	Modificação sugerida de forma a deixar claro que a falta de novidade estaria atrelada à parte da matéria da reivindicação, podendo ser contornada.

	apontada. Por exemplo, um produto “feito de cobre” descrito em um documento de anterioridade afeta <u>pelo menos em parte</u> 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. <u>A falta de novidade de parte da reivindicação devido à termos genéricos pode ser contornada por exclusão de eventual parte colidente do estado da técnica.</u>	
4.12	Por outro lado, uma divulgação em termos genéricos não afeta a novidade de uma invenção definida em termos específicos. <u>Exemplo¹:</u> <i>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”.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>Uma reivindicação de composição alimentar que consiste de um laticínio não é nova, <u>em parte</u>, 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 <u>parte de</u> uma composição idêntica à reivindicada contendo um laticínio (queijo).</i>	Modificação sugerida de forma a deixar claro que a falta de novidade estaria atrelada à parte da matéria da reivindicação, podendo ser contornada.
4.14	Inexistência deste item	Inexistência deste item
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 <u>para a parte constante da anterioridade.</u>	Modificação sugerida no item (i) e respectivos exemplos para ressaltar que o documento de anterioridade afeta a novidade da invenção para a parte já revelada. Modificação sugerida no item (ii) e exemplos para ressaltar que o fato de haver uma sobreposição parcial ou um ponto comum pode afetar pelo menos parcialmente a novidade da matéria e não como um todo

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 para parte 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 para a parte da anterioridade.

- (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, pelo menos parcialmente, 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 para a parte sobreposta, 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 para este

	<u>ponto extremo em comum.</u>	
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 e/ou característica particular. Se o desempenho ou parâmetros implicarem no fato do produto reivindicado apresentar uma estrutura e/ou composição e/ou característica 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, <u>deve-se solicitar maiores esclarecimentos, ou formular exigências para melhor definir a matéria objeto de proteção, e, caso ainda não seja possível distinguir o produto reivindicado, então</u> pode-se presumir que o produto reivindicado é idêntico ao produto do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicação não apresenta novidade. Exemplo: <i>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, após a tentativa de maiores esclarecimentos, que o produto reivindicado é idêntico ao produto do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicação não apresenta novidade.</i>	Sugestão de inclusão do termo “características” para deixar claro que se aplica a qualquer característica das reivindicações. Modificação para inclusão de solicitação de maiores esclarecimentos para que o Examinador os solicite para que o requerente tenha a oportunidade de se manifestar acerca da matéria.
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 e/ou característica particular. Se o uso é completamente determinado pela propriedade inerente do produto e não implica	Sugestão de inclusão do termo “características” para deixar claro que se aplica a qualquer característica das reivindicações. Sugestão de inclusão de “conhecido do estado da técnica” para melhor esclarecer o texto.

	em qualquer alteração na estrutura e/ou composição <u>e/ou característica</u> do produto <u>conhecido do estado da técnica</u>, a reivindicação de produto definida por sua característica de uso não apresenta novidade em comparação com o produto do documento de anterioridade. <i>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, utilizado como corante. 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.</i>	Especificamente no exemplo, a modificação sugerida é para uma maior clareza.
4.20	Entretanto, se o uso indica que a estrutura e/ou composição <u>e/ou característica</u> do produto foi alterada, então o uso como uma característica que define a estrutura e/ou composição <u>e/ou qualquer característica</u> do produto, assim como o produto, apresenta novidade.	Sugestão de inclusão do termo “características” para deixar claro que se aplica a qualquer característica das reivindicações.
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 <u>e/ou característica</u> 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 <u>e/ou característica</u> 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.	Sugestão de inclusão do termo “características” para deixar claro que se aplica a qualquer característica das reivindicações.
4.23	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	Modificação sugerida porque o princípio da novidade é o mesmo para uso médico e não médico. Não há razão para excluir o uso médico.

	colocada à disposição do público.	
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 <u>e uso</u>.	Sugestão da inclusão de “e uso” uma vez que usos específicos dentro de uma classe geral anteriormente descrita podem ser também sujeitos à patente de seleção
4.26	Entende-se por especificamente revelada aquela matéria contida no corpo do pedido <u>como um todo</u>, quer seja no relatório descritivo, nos desenhos, nos exemplos de preparação/utilização, <u>listagem de sequências</u> ou nas reivindicações, de forma clara e concreta, sem necessidade de dedução do Examinador.	A modificação sugerida visa deixar claro que a matéria deve constar em qualquer parte do pedido de patente.
4.27	Assim, a novidade para tal seleção poderá ser atribuída se a descrição em um documento anterior for apenas genérica, sem que o <u>elemento</u> 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 <u>reivindicada em pedido subsequente</u>.	Modificação sugerida para harmonização dos termos e melhor definição do texto.
5.05	O técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, apresenta o mesmo conceito referente à suficiência <u>descriptiva pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e</u>	Modificação sugerida para harmonização com a Resolução 124 e, conseqüentemente, para melhor esclarecer o “técnico no assunto”

	experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão	
5.07	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	Simple correção de erro formal
5.10.1	O estado da técnica mais próximo é constituído por um ou mais documentos, <u>que pode ser combinado com um documento, excepcionalmente dois, excepcionalmente três</u> , relacionados com a invenção pleiteada em cada reivindicação independente, <u>que descrevem o maior número de características técnicas da invenção reivindicada. O(s) documento(s) e deve(m) ser a base para avaliar a presença de atividade inventiva. O estado da técnica mais próximo pode ser: (...)</u>	Modificação sugerida para melhor esclarecer o texto
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 <u>ou sua prioridade</u> .	Modificação sugerida para melhor esclarecer o texto
5.10.8	Na hipótese de resultados/testes/ensaios ou similares apresentados durante <u>o exame técnico — após o pedido de exame todo processamento do pedido</u> , 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.	Modificação sugerida para que ressaltar que os resultados/testes/ensaios ou similares podem ser apresentados durante todo o processamento do pedido
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 <u>à época da data relevante do pedido</u> . 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, <u>à época da data relevante do pedido</u> .	Modificação sugerida para harmonização do texto
5.10.14	<u>O Examinador deve fazer a avaliação aferindo os conhecimentos e resultados ou efeitos conhecidos na data relevante do pedido de patente, partindo do pressuposto que a</u>	Inclusão deste item para ressaltar que o Examinador deve se colocar à época do depósito do pedido ou da prioridade e deve partir do princípio que a

	solução para o problema técnico em questão não existe, ou seja, que a invenção não é conhecida naquela data.	invenção pleiteada não é conhecida
5.15	Não é 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.	Modificação sugerida porque o Examinador deve encontrar sugestão da combinação, sim.
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 à época da data relevante do pedido.	Modificação sugerida para harmonização do texto
Seção V	Invenção de novo uso (não médico) de produto conhecido	Modificação sugerida porque não há razão para excluir o uso médico.
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.	Sugestão de exclusão deste item porque o novo uso pode ser de uma propriedade conhecida de um material conhecido, porém sua finalidade pode ser diferente, nova e acarretar em efeitos inesperados para a finalidade pretendida.
5.28.1	Uma invenção por alteração das relações entre elementos significa que, quando em comparação com o estado da técnica, <u>por exemplo</u> , o formato, tamanho, proporção, posição, relação operacional, alteração de ordem de etapas de um método, ou semelhante, foi alterado.	Modificação sugerida para ressaltar que se trata de exemplificação
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 de grupo de substituintes <u>um substituinte do grupo</u> que consiste de alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e piridina, tal como na figura abaixo:	Modificação sugerida para uma melhor redação

6.08	6.087.01 Para o caso específico de medicamentos, pode haver um efeito técnico inesperado. <u>Exemplo: Redução ou eliminação de um efeito colateral que se deseja evitar</u>	Modificação sugerida para que este item se torne um sub-item do item 6.07
6.10	A <u>suficiência descritiva de uma invenção descrita através descrição de um modo de execução</u> tar <u>é somente</u> satisfeita se permitir que a invenção seja executada em todo o escopo reivindicado, e não somente em algumas alternativas pertencentes à <u>constantes da matéria</u> reivindicadação. No caso de compostos definidos em uma fórmula Markush, não se pode predizer 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 <u>pedido de patente</u> 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. <u>Contudo, caso a requerente demonstre que diferentes classes de substituintes de uma fórmula Markush podem ser obtidas por maneira de preparo análoga àquelas definidas no pedido a terminologia mais ampla é aceitável.</u>	Aperfeiçoar a terminologia e proporcionar ao depositante a possibilidade de mostrar que seu pedido satisfaz suficiência descritiva por processos ou meios análogos.
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 <u>suportados no pedido de patente como um todo</u> , não será possível que um técnico no assunto os reproduza, estando em desacordo com o disposto no artigo. 24 da LPI	Modificação sugerida para explicitar que o suporte é em todo o pedido de patente e não somente no relatório descritivo como especificado.
6.13A	<u>As reivindicações devem definir os elementos / componentes da invenção de forma clara e precisa com vistas a estabelecer o correto âmbito da invenção revelada no pedido em conformidade com o disposto no Artigo 25 da LPI.</u>	Inclusão deste item para uma definição mais geral, não só restrita à fórmula Markush

6.15	Não podem ser empregados Termos que acarretem em indefinição da matéria a ser <u>reivindicada</u> protegida, os quais devem ser <u>melhor</u> definidos, tanto quanto possível, durante o processo de exame. <u>Exemplos:</u> <i>“Ariila carbocíclica”, “arila heterocíclica”, “biarila”, “alquila inferior”, “cicloalquila”, e “substituído” são algumas expressões que acarretam indefinição e imprecisão, em reivindicações de compostos Markush.</i>	Modificação sugerida para melhor definir a terminologia utilizada
6.17	<u>Com vistas a definir o escopo da invenção com mais clareza e precisão e acelerar o processamento do pedido é facultada a conformação das reivindicações ao conteúdo das reivindicações de pedidos de patentes equivalentes do exterior ou correspondente patente concedida desde que estas sejam mais precisas e que sejam excluídas eventuais matérias não patenteáveis segundo a LPI.</u>	Inclusão deste item para uma definição mais geral
6.17.1	<u>Os pedidos de patente com reivindicações adaptadas às reivindicações de patente equivalentes concedidas serão aceitos e analogamente deferidos desde que qualquer matéria reivindicada não aceitável segundo a LPI seja excluída.</u>	Inclusão deste item para uma definição mais geral
7.13	Reivindicações <u>independentes</u> 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.	Modificação sugerida de modo a especificar que se referem às reivindicações independentes
7.13.1	<u>7.13.1 Reivindicações dependentes que estabeleçam o uso, forma de administração ou mecanismo de ação de uma composição podem ser aceitas, uma vez que a reivindicação independente já define devidamente os seus componentes/constituintes.</u>	Inclusão deste item de modo a deixar claro que uso, forma de administração ou mecanismo em reivindicações dependentes, devem ser aceitos.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: Biotechnology Industry Organization - BIO

☐ agente ☐ usuário ☒ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☐ outros, especificar: _____		
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.					
ARTIGO DA MINUTA		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
1.30		Os seguintes formatos de reivindicações são considerados como métodos terapêuticos: o tratamento de condição médica Y caracterizado pela administração da substância X; uso da substância X caracterizado por ser para tratar uma condição médica Y. Porém, reivindicações no formato do tipo suíço são patenteáveis, por exemplo: uso da substância X caracterizado por ser para a preparação de um medicamento para o tratamento da condição médica Y.		Deve ser ressaltado que a formulação de reivindicações no tipo suíço é uma formulação aceitável de acordo com as próprias Diretrizes de Exame do Bloco I.	
1.45		O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos, — ainda que dela isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo efeito técnico novo, ou como distingui-los dos naturais, como por exemplo, por sua estrutura, forma, função ou outras propriedades —, são considerados produtos biológicos naturais, e não será considerado invenção, de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI. Em outras palavras, um produto isolado ou purificado, por exemplo, será patenteável quando resultar em uma mudança de modo suficiente a diferenciá-lo do produto de ocorrência natural.			

Embora a BIO reconheça que o Artigo 18 da LPI proíbe patentes para plantas e animais, a BIO gostaria de aproveitar o ensejo para manifestar que a engenharia genética abriu novos caminhos para a modificação de plantas e animais, oferecendo novas soluções para atender a necessidades específicas. Materiais biológicos sintéticos ou isolados da natureza, como moléculas de DNA, são tipicamente transformadas por intervenção humana. Na natureza moléculas de DNA formam os chamados cromossomos que tipicamente inclui milhares de genes. Os genes por sua vez são definidos por suas três partes funcionais: uma ou mais regiões

		regulatórias; regiões codificantes de proteínas; e regiões não codificantes de proteínas. Sequências de DNA isoladas possuem estruturas químicas diferentes, pois as regiões regulatórias presentes em genes de ocorrência natural são removidas durante o processo de isolamento. Desse modo, sequências de DNA isoladas apresentam diversas novas funções não encontradas em genes de ocorrência natural. Por exemplo, sem a região regulatória, os pesquisadores podem controlar a expressão do gene que, dentre outros benefícios, permite, por exemplo, a produção em larga escala de produtos biológicos. Desse modo, as Diretrizes devem esclarecer que tais invenções são patenteáveis uma vez que sejam distinguíveis de um produto de ocorrência natural. Outro exemplo seriam reivindicações relacionadas a proteínas e/ou fragmentos que podem diferenciar-se de suas correspondentes de ocorrência natural, por exemplo, ao identificar novas estruturas tridimensionais ou deleções na sequência de aminoácidos. Nesses casos, modificações em estruturas existentes de proteína ou em suas sequências de aminoácidos transformam a proteína/fragmento em uma nova substância com propriedades e usos distintos. Como tais, essa proteínas não são mais “produtos biológicos naturais” e sim o resultado de engenharia humana e, portanto, devem ser elegíveis para proteção patentária. As Diretrizes propostas aparentam resultar em uma interpretação excessivamente ampla do Artigo 18 (III). No entanto, negar proteção patentária a plantas e animais pode conflitar com as obrigações do Brasil sob o Acordo TRIPS. O Artigo 27.1 obriga o Brasil a conceder proteção patentária a “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, desde que seja nova, envolva uma
--	--	--

		atividade inventiva e seja passível de aplicação industrial". Embora o Artigo 27.3 do Acordo TRIPS permita que membros neguem proteção a "plantas e animais", a extensão para "suas partes" excede o escopo desta exceção. A BIO observa que o trecho "suas partes" poderia ser interpretado amplamente de forma a incluir produtos como sequências de DNA, células transgênicas, bem como extratos de plantas e animais. Tais extratos geralmente formam a base de uma variedade de produtos úteis, desde itens farmacêuticos a detergentes. Em resumo, a BIO solicita que as Diretrizes sejam esclarecidas para definir mais claramente que as invenções, tais como produtos isolados e/ou purificados que são distinguíveis de seus correspondentes de ocorrência natural, são realmente elegíveis para patenteamento no Brasil. Ainda, foi adicionada a frase "são considerados produtos biológicos naturais" para harmonização com o item 4.2.1.1 das novas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia.
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. <u>Essa definição não se limita aos micro-organismos que tiveram inseridos genes exógenos e/ou de outros organismos.</u>	Existe uma discussão no meio acadêmico entre a diferença de organismos transgênicos e organismos geneticamente modificados. Alguns entendem que organismo transgênico é aquele que teve um gene, exógeno e/ou de outro organismo, transplantado, porém essa não é a única forma de modificação genética que resulta em um organismo que tenha por consequência a alteração da composição genética não alcançável pela espécie em condições naturais. Desse modo, para manter o termo transgênico para manter a Diretriz alinhada com a LPI vigente, o ideal é a clarificação de que o termo transgênico não é limitante da modificação genética que pode ser realizada. Além disso, tal acréscimo alinha o disposto no item 4.3.2 das novas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia.

		Micro-organismo é todo aquele organismo visível apenas sob microscópio. Vírus são micro-organismos passíveis de manipulação, modificação genética e aplicabilidade industrial, não devendo, portanto, serem excluídos da patenteabilidade. Além disso, para ser considerada um micro-organismo, uma alga não necessita ser unicelular. Também não devem ser excluídas as algas do Reino Plantae, se está for considerada micro-organismo e atender aos requisitos de patenteabilidade, sua proteção deve ser possível. Por fim, conforme já mencionado pela BIO no item 1.45 acima, negar proteção patentária a plantas e animais pode conflitar com as obrigações do Brasil sob o Acordo TRIPS. O Artigo 27.1 obriga o Brasil a conceder proteção patentária a “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, desde que seja nova, envolva uma atividade inventiva e seja passível de aplicação industrial”. Embora o Artigo 27.3 do Acordo TRIPS permita que membros neguem proteção a “plantas e animais”, a extensão para “suas partes” excede o escopo desta exceção.
1.58	O termo genérico “micro-organismo” é empregado para <u>qualquer organismo visível apenas ao microscópio, como por exemplo, bactérias, arqueas, fungos, vírus, algas, visíveis apenas sob microscópio, unicelulares que não são classificados</u> classificadas no Reino Plantae e protozoários. Dessa forma, dentro o todo ou parte dos seres vivos, naturais ou transgênicos, a Lei permite apenas o patenteamento de micro-organismos transgênicos-	
4.23	Reivindicações de segundo uso não médico 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 fundamental. Assim, tal reivindicação apresenta novidade, desde que tal característica não tenha sido previamente colocada à disposição do público.	O segundo uso médico não deve ser excluído de patenteabilidade tendo em vista que as próprias Diretrizes de Exame do Bloco I consideram aceitáveis reivindicações de uso do tipo fórmula suíça para compostos.
6.10	(...) Assim, para que todos os compostos de uma fórmula Markush estejam suficientemente descritos, o relatório descritivo <u>pedido de patente</u> deve apresentar descrições detalhadas das <u>instruções gerais de reações e condições envolvidas nos</u> processos de preparação, incluindo exemplos concretos de <u>preparação de pelo menos um representante de compostos</u>	Exemplos são meramente ilustrativos de alternativas de realização da invenção, não devendo ser excepcionalmente obrigatórios para fórmulas Markush. Além disso, um técnico no assunto, tendo conhecimento da estrutura final desejada e instruções gerais, poderia sim prever a melhor

	para cada classe química dos diferentes substituintes dos compostos descritos. Deste modo, o relatório descritivo deve apresentar exemplos claros de como diferentes substituintes previstos na Markush podem ser incorporados ao produto final. Ainda, a requerente pode demonstrar que diferentes classes de substâncias de uma fórmula Markush podem ser obtidas por um mesmo processo ou processos análogos.	alternativa de síntese para cada classe de compostos sem a necessidade de uma explicação detalhada para cada uma delas. Por fim, seria inviável a apresentação de descrições detalhadas ou exemplos dos processos de preparação para cada classe de compostos tendo em vista que o número de compostos de uma fórmula Markush pode ser muito grande. Em outro aspecto, a suficiência descritiva deve ser analisada no pedido como um todo, não apenas pelo relatório descritivo.
6.11	(...), não estejam suficientemente descritos no relatório descritivo <u>suportados no pedido como um todo</u> , não será possível que um técnico no assunto os reproduza, (...)	O suporte para a suficiência descritiva do quadro reivindicatório deve ser abrangido para o pedido como um todo, não se limitando apenas ao relatório descritivo.
6.11 Exemplo	(...) Portanto, esse grupo de substituintes heterocíclicos – para os quais não foram dados exemplos de preparação <u>as instruções gerais não se aplicam</u> , não apresentaria suficiência descritiva; uma vez que não se pode assumir que a mesma maneira de preparo das classes químicas exemplificadas <u>descritas</u> pode ser aplicada àquelas cuja preparação não foi descrita <u>instruída</u> .	Exemplos são meramente ilustrativos, não devendo a ausência de exemplos ser um impeditivo à patenteabilidade do pedido de patente.
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.	A matéria contida neste item já está claramente descrita nos itens 6.10 e 6.11 sendo, portanto, desnecessária. Além disso, exemplos são meramente ilustrativos, não devendo a ausência de exemplos ser um impeditivo à patenteabilidade do pedido de patente.
6.15	Não podem ser empregados Termos que acarretem em indefinição da matéria a ser protegida devem ser <u>melhor</u> definidos, tanto quanto possível, durante o processo de exame.	Foi retirado o termo “Não podem ser empregados” para clarificar que, quando empregados termos indefinidos, os mesmos podem e devem ser corrigidos durante o exame, não se tratando, portanto, de uma proibição <i>per se</i> .

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2015

NOME: BSA|The Software Alliance

☐ agente ☐ usuário ☒ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☐ outros, especificar: _____		
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patentabilidade.					
ARTIGO DA MINUTA		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
1.18 ao 1.20 da Seção V		Favor ver justificativa.		BSA The Software Alliance agradece ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a oportunidade de oferecer comentários sobre a minuta das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente, Bloco, II, Patentabilidade (doravante “<i>Minuta das Diretrizes</i>”). A BSA é líder na defesa dos interesses da indústria de software, representando quase 100 empresas globais que investem bilhões de dólares anualmente para criar soluções de software que impulsionam a economia e aprimoram a vida moderna. A tecnologia de software é crucial para praticamente todas as principais indústrias da economia, incluindo os setores bancário, de mineração, agricultura e petroquímico. A proteção por patentes de inovações relacionadas a software é um componente importante para garantir que o investimento em tais indústrias continue. BSA recebe com satisfação a <i>Minuta das Diretrizes</i> e acredita que ela representa um passo importante para o sistema brasileiro de patentes. Assim, nós apenas oferecemos comentários no que tange a uma parte da <i>Minuta das Diretrizes</i>. Especificamente, acreditamos que	

		a Seção V, 1.18, 1.19 e 1.20 poderiam ser clarificadas para garantir que inovações relacionadas a software tecnológico sejam objeto de proteção por patentes. Ainda que código fonte em si não deva ser objeto de proteção por patente, os exemplos referentes aos artigos 1.18 ao 1.20 na Seção V devem ser clarificados para ilustrar que inovação relacionada a software que tenha um efeito técnico pode ser objeto de proteção por patente. A BSA aprecia e agradece a oportunidade de oferecer contribuições referentes à minuta das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente. Esperamos poder continuar contribuindo com o INPI em seus esforços para aprimorar o sistema brasileiro de patentes.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.

Comentários sobre Diretrizes de Exames de Pedidos de Patente:

Introdução:

- 1.01. A invenção deve ter característica técnica e poder ser feita em alguma área tecnológica. A tecnologia é o conhecimento técnico aplicado, diferentemente da ciência, que é conhecimento puro e não aplicado. Deste modo é imprescindível que o requerimento de uma invenção demonstre a característica técnica do problema a ser solucionado, da solução proposta e dos efeitos alcançados.

Requisitos Básicos:

- 1.02. Existem três requisitos de patenteabilidade de uma invenção: 1- aplicação industrial, 2- novidade; 3- atividade inventiva. Os três requisitos devem ser examinados na ordem relatada. No caso do pedido de patente não apresentar um dos requisitos, não há necessidade de examinar os demais. No entanto, a patente que não atender ao requisito da suficiência descritiva também não será caracterizada como invenção, de acordo com o Art.24 da Lei de Propriedade Industrial, o qual deve ser incluído como 4º Requisito de Patenteabilidade: “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.”

Pela suficiência descritiva a invenção tem que ser descrita de forma completa com o objetivo de esclarecer todas as dúvidas e indagações de um técnico no assunto.

O Livro Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos de Dannemann, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, Editora Renovar, Rio de Janeiro São Paulo, 2001, na pg.74 descreve bem o requisito da suficiência descritiva: “Esse parágrafo introduz o requisito denominado comumente de “suficiência descritiva” e está substancialmente de acordo com o art.29 do TRIPS: Art.29 1. Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realiza-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido.”

Por outro lado, o Livro Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro de Lucas Rocha Furtado, Editora Brasília Jurídica, 1996 nas pgs. 43 e 44 determina os critérios ou requisitos básicos de patenteabilidade como três, no entanto o TRIPS que o Brasil e outras nações assinaram acrescenta a suficiência descritiva como quarto requisito. Vejamos o que expõe Furtado: “Para ser concedida, a patente deve preencher alguns requisitos básicos. Embora cada país tenha autonomia para definir os critérios básicos de patenteabilidade, existem três exigências fundamentais aceitas pela maioria dos países. A invenção, assim, para ser protegida deve: a) ser inovadora, isto é, não deve estar compreendida no estado da técnica

quando do depósito do pedido, ou seja, não pode ter se tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou por qualquer outro meio, no Brasil ou no Exterior; b) resultar de atividade inventiva,, de forma que a criação não seja uma decorrência óbvia do estado da técnica para um especialista no assunto; e c) ter aplicação industrial, ou seja, a invenção e o modelo de utilidade devem ser suscetíveis de utilização ou reprodução em qualquer tipo de indústria, até mesmo agrícola, extrativa ou de produtos manufaturados.”

A Obra literária Propriedade Intelectual A Aplicação do Acordo TRIPS de Denis Borges Barbosa, Rio de Janeiro, 2003, na pg. 178 cita o requisito de patenteabilidade da suficiência descritiva: “ Artigo 29 Condições para os Requerentes de Patentes 1- Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realiza-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido.”

Matérias que não são consideradas invenção:

Seção I

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

Descoberta do que já existe na natureza não é considerada invenção. Por exemplo: a descoberta de uma nova espécie de planta, animal ou ser vivo não é considerada invenção, e sim conferido um direito autoral daquele que primeiro descobriu a nova espécie.

No entanto, aquele que fizer uma alteração genética por intervenção humana na espécie natural terá direito à invenção da nova espécie não encontrada na natureza.

O Livro Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos de Dannemann, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, Editora Renovar, Rio de Janeiro São Paulo, 2001, na pg.44 discorre muito bem sobre as matérias que não são consideradas invenção como as descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos: “A simples descoberta não resulta, em si, de criação do homem, não podendo ser considerada invenção ou modelo. Porém, os meios para se chegar à descoberta e ao seu uso podem, eventualmente, constituir matéria privilegiável. As simples teorias

não são patenteáveis por lhes faltar o requisito essencial da aplicabilidade industrial. Os métodos matemáticos sem aplicabilidade industrial também carecem de requisito essencial. Porém um produto ou processo industrial executado segundo uma fórmula matemática podem ser objeto de patente.”

Seção II

Concepções Puramente Abstratas – Inciso II do Art.10 da LPI

1.09 Conceção puramente abstrata é uma definição somente não concreta, teórica, que não é palpável, a qual fica restrita somente aos pensamentos, que não é efetivada praticamente, portanto, não pode uma invenção derivar de concepções puramente abstratas.

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 Lei de Propriedade Industrial estabelece que esquemas, planos, princípios ou métodos, que sejam comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização não sejam considerados invenção.

Por exemplo esquemas e planos comerciais das vendas de imóveis não são consideradas invenções. Outra ilustração é que princípios ou métodos contábeis e financeiros utilizados para fazer o cálculo de taxas federais, contribuições de melhoria e impostos não são invenções. Por outro lado, outro exemplo é que métodos pedagógicos educativos e publicitários não são considerados invenções. Outra ilustração é que planos de sorteio da loteria e fiscalização de uma área de tráfego intenso não são invenções.

Havendo não só conhecimento, mas conhecimento técnico aplicado, em caso de método financeiro, aí pode ser considerado invenção.

Seção IV

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

O Inciso IV do artigo 10 da LPI determina que Obras Literárias, Arquitetônicas, Artísticas e Científicas ou Qualquer Criação Estética não são consideradas invenções.

Uma obra literária do famoso escritor Machado de Assis não pode ser considerada invenção, no entanto, um processo ou método ou técnica de encadernação mais rápida do livro de Machado de Assis pode ser considerada uma invenção.

Por outro lado, uma obra arquitetônica com um design inovador não pode ser classificada como invenção, entretanto, uma tecnologia ou conhecimento técnico aplicado do design inovador faz com que as calhas de uma casa armazenem mais água tendo uma função sustentável, econômica e ecológica aí estamos diante de uma invenção.

Uma escultura do pintor e escultor célebre Pablo Picasso não é considerada uma invenção, no entanto um conhecimento técnico de uma tecnologia que faça com que a tinta da pintura na escultura dure mais, aí estamos diante de uma invenção.

A Revista Ciência Hoje é uma literatura científica, de conhecimento, não uma invenção. Mas, o material utilizado na impressão para que a publicação dure mais, é um conhecimento técnico aplicado, portanto é uma invenção.

Por outro lado a criação estética de um rosto em uma obra de arte não é uma invenção, é baseado no que já existe, entretanto a técnica inovadora utilizada para que a obra de arte de ferro não enferruje é uma invenção.

Seção V

Programa de Computador em si – Inciso V do artigo 10 da LPI

O programa de computador por si mesmo, conforme o inciso V do artigo 10 da Lei de Propriedade Industrial, refere-se aos elementos literais da criação, tais como o código fonte, sendo o mesmo um conjunto organizado de instruções escrito em linguagem natural ou codificada.

Mudanças no código fonte do programa de computador, trazendo mais rapidez, um espaço maior de memória, a eliminação de passos para se efetuar os comandos do software, apesar de ter consequências ou efeitos técnicos, não constituem uma invenção, deste modo pertencem somente a um programa de computador por si mesmo. .

No entanto, o Livro Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos de Dannemann, Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, Editora Renovar, Rio de Janeiro São Paulo, 2001, na pg.45 estabelece uma exceção em que o programa de computador pode ser patenteado: “Os programas de computador em si são protegidos por lei específica. A exclusão não se estende aos chamados software inventions, ou seja, aquelas criações que constituem características de processo ou de produto com etapas de programas de computador.”

Seção VI

Apresentação de informações – Inciso VI do Artigo 10 da LPI

Quando houver uma criação caracterizada somente por seu conteúdo de informação, como por exemplo música, texto, imagem e dados, desta maneira é interpretada como apresentação de informação, e assim não é considerada invenção. Ilustrando, uma música de pagode ou samba não pode ser considerada invenção, pois a criação das melodias referidas não tem um efeito técnico, não é um conhecimento técnico aplicado. Por outro lado, um texto sobre as árvores de Porto Alegre não pode ser caracterizado como invenção, e sim uma criação, pois não tem uma consequência técnica. Ao mesmo tempo uma imagem de uma modelo de moda não é considerada uma invenção, porque o direito de imagem é um direito da personalidade, não havendo um conhecimento técnico aplicado. Por outro lado, por exemplo os dados pessoais não são considerados invenção, porque são informações da personalidade e cadastrais de alguém, não existindo um efeito técnico para estes dados.

Seção VII

Regras de jogo – Inciso VII do Artigo 10 da LPI

As regras de jogo não podem ser caracterizadas invenção, pois resolvem problemas que não tem caráter técnico, por exemplo as normas estabelecidas para um jogo de varetas são criações de regras, não se trata de um conhecimento aplicado. Jogos de tabuleiro poderiam ser patenteados se apresentassem nova disposição ou formato com uma funcionalidade, por exemplo jogos de tabuleiro com um espaço integrado ao tabuleiro com porta-copos e lanche para poder jogar, lanchando ao mesmo tempo.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: Clarke, Modet & C° - Brasil

☒ (x) agente ☐ () usuário ☐ () representante de órgão de classe ou associação	☐ () representante de instituição governamental ☐ () representante de órgãos de defesa do consumidor ☐ () outros, especificar: _____	
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1.45	Remover este item do documento.	- O presente comentário objetiva harmonizar o entendimento sobre a patenteabilidade de materiais biológicos isolados da natureza com outras jurisdições, nas quais podem ser considerados invenções (por exemplo, regra 27(a) do EPC), uma vez que são resultado de processos técnicos usados para identificá-los, purificá-los e classificá-los. - Ademais, cabe salientar que o projeto de lei N° 4961/2005 visa estabelecer que as substâncias ou materiais extraídos de seres vivos naturais e materiais biológicos poderão ser considerados invenção ou modelo de utilidade, podendo objetos de pedidos de patente. Isto é um o indicativo do posicionamento de parte da sociedade sobre a matéria e que pode culminar na mudança da referida lei.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: EMS S.A.

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
Capítulo I - Das Invenções Introdução					
Seção I - Descobertas, Teorias Científicas e Métodos Matemáticos – Inciso I do artigo 10 da LPI					
<i>Descobertas</i>					
1.03 Se uma nova propriedade de um produto é encontrada, tal propriedade é considerada mera descoberta que não é considerada invenção.		<u>Nova redação com fusão dos itens 1.03 e 1.04:</u> 1.03 Se uma nova propriedade de um produto é encontrada, e tal propriedade é considerada mera descoberta, ou seja, uma mera observação humana, que não é considerada invenção. 1.04 Um produto que apresente		Clareza no texto.	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA		
		aquela propriedade, conferindo-lhe um uso prático pode ser considerado invenção. <u>Exemplo¹:</u> <i>Descoberta que um material conhecido em particular é apropriado para suportar choque mecânico não é considerada invenção.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>Dormente ferroviário feito deste material poderia ser considerado invenção.</i>			
1.04 Um produto que apresente aquela propriedade, conferindo-lhe um uso prático pode ser considerado invenção. <u>Exemplo¹:</u> <i>Descoberta que um material conhecido em particular é apropriado para suportar choque mecânico não é considerada invenção.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>Dormente ferroviário feito deste material poderia ser considerado invenção.</i>		1) <u>Retirada do texto 1.04 e inclusão deste no item 1.03.</u>	1) Clareza do texto.		

() agente		() representante de instituição governamental	
() usuário		() representante de órgãos de defesa do consumidor	
() representante de órgão de classe ou associação		(X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico	
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
Seção II - Concepções Puramente Abstratas – Inciso II do artigo 10 da LPI			
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.	Solicita-se a <u>inclusão</u> da definição do que é um método terapêutico não patenteável. Por exemplo, dosagens, posologia, etc.		Dar clareza ao texto
1.32 Métodos de tratamento que não apresentam caráter terapêutico: <u>Exemplo¹</u> : <i>Método para aumentar a produção de lã caracterizada por administrar o composto X a ovelhas;</i> <u>Exemplo²</u> : <i>Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar a composição Y à pele humana prevenir o envelhecimento precoce da pele - nesse caso, não há indicativo no pedido de que a composição e o método de</i>	<u>Alteração (inclusão e exclusão) de Texto:</u> <u>Exemplo²</u> : <i>Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar a composição Y à pele humana para fins estéticos 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.</i>		Melhor clareza - Explicitar que é para fins estéticos

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
<i>hidratação também possam ser usados para prevenção de alguma doença de pele.</i>					
<i>Método operatório ou cirúrgico</i>					
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 <i>in vivo</i> , será considerado um método operatório, independentemente de sua finalidade.		Esclarecer que é a aplicação em si da injeção. Sugere-se modificar o texto: Além disso, também serão considerados métodos operatórios os métodos invasivos tais como endoscopia, punção, aplicação de injeção, excisão e cateterismo. Da mesma		Clareza do texto	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
		forma, um método para a implantação do embrião, bem como inseminação artificial <i>in vivo</i> , será considerado um método operatório, independentemente de sua finalidade.			
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.		<u>Alteração de texto:</u> “1.40 Um método de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal de acordo com incide o disposto no inciso VIII do artigo 10 da LPI incide , quando atende aos seguintes critérios:.....”		Sugestão de texto para melhorar a clareza	

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação			() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
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.		Exclusão de texto: 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. Inclusão de texto: 1.44 O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza – ainda que dela isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los dos naturais –, são considerados produtos biológicos naturais, e não serão		Texto não está harmonizado com a Diretriz de Biotecnologia publicada em 12 de março de 2015. Inclusão do texto da Diretriz de Biotecnologia publicada em 12 de março de 2015 para fins de harmonização e evitar duplicidade de texto.	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
		considerados como invenção, pois incidem no art. 10 (IX) da LPI.			
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.		Exclusão do texto do item 1.47.		Solicitamos a exclusão, pois o texto não é compatível com a atividade inventiva, que considera a importância econômica.	
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		1) Renumeração de 1.48 para 1.46 2) <u>Alteração de Texto:</u> “Invenções podem ser consideradas como não patenteáveis quando for necessário evitar a		1) Renumeração 2) Dar clareza ao texto	

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação			() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
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.		exploração em seu território nacional, 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.”		conflito com TRIPS.	
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					
1.57 De acordo com essa definição, o termo micro-organismo transgênico abrange microorganismos 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) Renumeração de 1.57 para 1.55 2) <u>Alteração (inclusão) de texto:</u> “De acordo com essa definição, o termo micro-organismo transgênico abrange microorganismos que são obtidos a partir de qualquer técnica que tenha, por consequência,		1) Renumeração 2) Adequar ao item 4.3.2 da Diretriz de Biotecnologia publicada em Março de 2015.	

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação			() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
		a alteração da composição genética, não alcançável pela espécie em condições naturais, por interferência humana direta. Essa definição não se limita aos microorganismos que tiveram inseridos genes exógenos e/ou de outros organismos.”			
Capítulo II Aplicação Industrial					
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. Exemplo ¹ : Um método de arremessar uma bola de basquete.		1) Alteração do texto: “2.02 O termo indústria deve ser compreendido por incluir 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. Sugestão de Exemplo ¹ : Trabalhos manuais, como por exemplo, artesanato.”		1) Renumeração 2) Melhor redação, vide o exemplo fornecido WIPO.	

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação		() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico			
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
2.04 O conceito de aplicação industrial não implica necessariamente no uso de uma máquina ou na manufatura de um artigo. <u>Exemplo¹</u>: <i>Processo para dispersão de neblina.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>Conversão de uma forma de energia em outra.</i>		1) Retirada dos exemplos ou Esclarecer que os exemplos têm aplicabilidade industrial.		1) Os exemplos não esclarecem o conceito utilizado. Assim, se faz necessário esclarecer que os exemplos tem aplicabilidade industrial.	
Capítulo III Estado da Técnica					
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.		1) <u>Alteração de texto</u>: “3.05 O relatório de busca não deve citar documentos em que há dúvidas em relação à disponibilidade e à data precisa da publicação de qualquer documento dos mesmos ao público.”		1) Sugerimos nova redação para melhor entendimento.	
Descrição suficiente					
3.06 Uma matéria só pode ser considerada acessível ao público e desta forma compreendida no estado da técnica, de					

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
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.					
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.					
3.10 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		1) <u>Retirada integral de texto do item 3.10</u>		1) Solicitamos retirada integral do texto, pois o próprio titular do pedido de patente ou seu procurador/agente que	

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação		() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico			
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
tradução.				deverá providenciar a tradução. Em todos os escritórios de PI do mundo trabalham desta forma.	
Meios de Divulgação					
3.12 Os meios de divulgação do estado da técnica incluem documentos publicados, divulgação por uso e divulgação por outros meios. <u>Exemplo:</u> <i>Divulgação oral.</i>		Renumeração de 3.12 para 3.11		Renumeração	
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		1) Renumeração de 3.14 para 3.13 2) Alteração de texto: A expressão "acessível ao público", de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 11 da LPI, representa situações onde a informação		1) Renumeração 2) Melhor clareza na redação	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
		pode ser acessada por qualquer pessoa. Não é necessário que esta informação se torne realmente conhecida, bastando esta possibilidade			
Seção I - Documentos Publicados					
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.		<u>Exclusão do texto e inclusão no item imediatamente posterior:</u> “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		Inversão de textos para ter maior clareza no entendimento.	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
		televisiva ou cinematografia, que possam ser recebidas pelo público, a data de transmissão ou mostra deve ser considerada como a data de divulgação.” <u>Inclusão do texto:</u> “Cabe 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.”			
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.		Exclusão do texto e inclusão no item imediatamente anterior: 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.		Inversão de textos para ter maior clareza no entendimento	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
		<u>Inclusão do texto:</u> “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.”			
Capítulo IV - Novidade					
4.06 A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (elementos de um		1) <u>Alteração (exclusão) de texto:</u> “4.06 A matéria em exame não será nova		1) Melhor clareza no entendimento do texto.	

() agente () representante de instituição governamental () usuário () representante de órgãos de defesa do consumidor () representante de órgão de classe ou associação (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	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	1) <u>Alteração (exclusão) de texto:</u> “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	1) Melhor clareza no entendimento do texto.

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação () representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
inerente, caso contrário, a questão se desloca para análise de atividade inventiva.	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,	Colocar o item abaixo no item referente às Fórmulas Markush (Itens 6.05 e 6.06): (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	

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação () representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	reivindicação de forma a excluir a matéria encontrada no estado da técnica;	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
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.		1) <u>Alteração (exclusão) de texto:</u> “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; (iii) determinar se todos os elementos ou etapas da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados revelados no documento, para um técnico no assunto, na data da publicação do documento, de modo a antecipar a reivindicação.”		1) Melhor clareza no entendimento do texto.	

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação			() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
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. <u>Exemplo¹:</u> 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		Alteração (exclusão) de texto: (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. <u>Exemplo¹:</u> O pedido reivindica um anel de pistão para um motor de combustão interna, onde o diâmetro do anel de 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. <u>Exemplo²:</u>		2) Esse detalhamento já está descrito no item de Patentes de Seleção. Os exemplos estão confusos e não agregam explicação ao uso de valor numérico e faixa numérica.	

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação			() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
zinco e 5% em peso de alumínio, este afeta a novidade da mencionada reivindicação. <u>Exemplo²</u>: 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. <u>Exemplo¹</u>: 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.		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.			

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
<u>Exemplo²</u>: 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. <u>Exemplo¹</u>: 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					

☐ agente ☐ representante de instituição governamental ☐ usuário ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☐ representante de órgão de classe ou associação ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i> (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. <u>Exemplo¹:</u> 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. <u>Exemplo²:</u> 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		

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação			() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
tenha sido explicitamente citado e concretizado na anterioridade.					
Reivindicações de Produto Definido por Características de Desempenho, Parâmetros, Uso ou Processo de Fabricação					
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, podese presumir que o produto reivindicado é idêntico ao		1) Renumeração de 4.18 para 4.16 2) Alteração (exclusão) de texto “Reivindicações de produto definido por características de desempenho distinção ou parâmetros. Para este tipo de reivindicação, o Examinador deve considerar se a característica de desempenho distinção ou parâmetros na reivindicação implica no fato do produto reivindicado apresentar uma certa estrutura e/ou composição particular. Se e a característica de distinção desempenho ou parâmetros implicarem no fato do produto		1) Erro de numeração e renumeração 2) Melhor clareza para entendimento da redação 3) Incluir exemplos fora da área farmacêutica para melhor entendimento.	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação ☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
produto do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicação não apresenta novidade. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	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 da característica de distinção de desempenho ou parâmetros, não pode distinguir o produto reivindicado do descrito no documento de anterioridade, podese presumir que o produto reivindicado é idêntico ao produto do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicação não apresenta novidade. 3) Sugere-se incluir outros exemplos, por exemplo, na área mecânica.	

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação			() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
Patentes de Seleção					
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. <u>Exemplo¹:</u> <i>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</i>		1) Renumeração de 4.29 para 4.27 2) Alteração de texto: 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 concretizada em documento anterior.		1) Erro de numeração e renumeração 2) Alteração de redação para melhor entendimento.	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
<i>diferente do explicitamente revelado e concretizado no estado da técnica.</i> <u>Exemplo²</u>: 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.					
Capítulo V - Atividade Inventiva Conceito					
O Técnico no Assunto					
5.05 O técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, apresenta o mesmo conceito referente à suficiência descritiva.		Alteração de texto: Inclusão de novo texto O técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, apresenta o mesmo conceito		Sugerimos a inclusão da definição de Técnico no Assunto referente à	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
		referente à suficiência descritiva. A definição de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. Pode haver casos onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avançadas tais como computadores e nanotecnologia.		suficiência descritiva, constante na Resolução nº 124/2013 - Diretrizes de Exame de Pedidos De Patente -Conteúdo do Pedido de Patente, publicado no dia 04/12/2013, para harmonização de texto.	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
Avaliação de Atividade Inventiva					
Seção I Visão Geral					
Seção II Etapas para averiguação de atividade inventiva					
<i>Determinar as características distintivas da invenção e/ou problema técnico solucionado pela invenção</i>					
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.		1) Alteração (inclusão) de texto: “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 restrita à matéria inicialmente revelada. Nestes casos, o efeito técnico da invenção deve estar suficientemente descrito na matéria inicialmente revelada, ainda que não em uma forma quantitativa. ”		1) Alteração da redação para melhor entendimento	

() agente () representante de instituição governamental () usuário () representante de órgãos de defesa do consumidor () representante de órgão de classe ou associação (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>Determinar se a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto</i>		
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.	1) alteração (exclusão) de texto: 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	1) Alteração da redação para melhor entendimento.

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação ☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	técnico, a modificar ou adaptar o estado da técnica mais próximo, de modo a alcançar a solução proposta pela reivindicação.	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
Seção III Combinação de documentos do estado da técnica					
Situações Específicas na Avaliação de Atividade Inventiva					
Seção II Invenção por Combinação					
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>					

() agente () representante de instituição governamental () usuário () representante de órgãos de defesa do consumidor () representante de órgão de classe ou associação (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>forma, os efeitos técnicos se encontram além da soma dos seus respectivos efeitos técnicos individuais.</i>		

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação		() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico			
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
Seção V Invenção de novo uso (não médico) de produto conhecido					
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.		1) Exclusão do Exemplo: 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. 2) Sugere-se a elaboração de outro exemplo. O uso de uma composição como inseticida, em comparação com o uso como conservante para madeira revelada pelo estado da técnica, produz efeito técnico esperado, e, desta forma, não envolve atividade inventiva.		1 e 2) Alteração da redação para melhor entendimento.	
Fatores secundários a serem considerados no exame de atividade inventiva					
5.29 Os elementos inferidos nas seções anteriores compõem		Sugere-se que seja retirado todo esse item de		Com	esses “fatores

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação () representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	fatores secundários.	secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação		() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico			
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
				subjetivo.	
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.		Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E,	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
				com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.	

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação		() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico			
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.		Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
				terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.	
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		Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.		Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação ☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
critério não deve ser utilizado como base para a avaliação da atividade inventiva.		proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.

() agente () usuário () representante de órgão de classe ou associação			() representante de instituição governamental () representante de órgãos de defesa do consumidor (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
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. <u>Exemplo:</u> Prêmio ou menção de honra em congressos.		Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.		Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
				terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.	
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>		Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.		Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
<i>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.</i>				atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.	
Capítulo VI Fórmulas Markush Introdução					
Atividade inventiva					
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.		6.09 Para a comprovação do efeito técnico descrito no pedido, 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		Para evitar adição de matéria.	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP			PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		
			inesperado.		
Fundamentação, clareza e precisão das reivindicações					
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.			Retirar a parte tachada: 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.		
			O titular só pode reivindicar o que estiver inicialmente revelado no relatório descritivo, e não o contrário, ou seja, o que está reivindicado, incluir como revelado.		

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
Capítulo VII Composições					
Novidade					
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. <u>Exemplo:</u> 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.		Deve-se reescrever o item 7.06. Uma composição contendo composto conhecido não deve ser definida pelo seu uso, efeito ou forma de administração/aplicação e sim pelos seus componentes ativos (quali/quantitativo). Exemplo: se reivindicar uma composição farmacêutica com os mesmos ingredientes que uma composição detergente, a mesma não será nova.		O exemplo não representa o que está descrito no item. O item fala de efeito, uso e forma de administração/aplicação, enquanto que a reivindicação se refere à composição em si.	
Clareza e precisão					
Seção I Necessidade de definições qualitativas/quantitativas					

() agente		() representante de instituição governamental			
() usuário		() representante de órgãos de defesa do consumidor			
() representante de órgão de classe ou associação		(X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico			
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
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. <u>Exemplo:</u> <i>Composição cosmética em que a invenção consiste na adição de um corante.</i>		7.08 As Definições qualitativas e/ou quantitativas, com maior ou menor grau de precisão, só necessitarão devem estar presentes para melhor definir a composição de interesse. quando forem indispensáveis à clareza e precisão da reivindicação. O maior ou menor grau de precisão poderão ser requeridos, quando for o caso, para dar maior clareza e precisão à reivindicação. Retirar exemplo que gera dúvidas: <u>Exemplo:</u> <i>Composição cosmética em que a invenção consiste na adição de um corante.</i>			
Tipos de Composição					
Seção II - Kit incluindo Composições					
7.16 Nesses casos, deve-se observar atentamente a forma como está definida a reivindicação: se estão definidos apenas		7.16 Nesses casos, deve-se observar atentamente a forma como está definida a			

() agente () representante de instituição governamental () usuário () representante de órgãos de defesa do consumidor () representante de órgão de classe ou associação (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	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.	Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19.	

() agente () representante de instituição governamental () usuário () representante de órgãos de defesa do consumidor () representante de órgão de classe ou associação (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<u>Exemplo:</u> <i>Na forma de emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório.</i>	Sugestão de redação: Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por: sua forma física (por exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório); sua forma de aplicação (por exemplo, Intravenosa, subcutâneo e sublingual). Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas (por exemplo, formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto).	
7.18 Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por sua forma de aplicação.	Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19.	

() agente () representante de instituição governamental () usuário () representante de órgãos de defesa do consumidor () representante de órgão de classe ou associação (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<u>Exemplo:</u> Intravenosa, subcutâneo e sublingual.	Sugestão de redação: Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por: sua forma física (por exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório); sua forma de aplicação (por exemplo, Intravenosa, subcutâneo e sublingual). Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas (por exemplo, Formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto).	

() agente () representante de instituição governamental () usuário () representante de órgãos de defesa do consumidor () representante de órgão de classe ou associação (X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
7.19 Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas. <u>Exemplo:</u> <i>Formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto.</i>	Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19. Sugestão de redação: Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por: sua forma física (por exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório); sua forma de aplicação (por exemplo, Intravenosa, subcutâneo e sublingual). Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas (por exemplo, formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto).	

() agente			() representante de instituição governamental		
() usuário			() representante de órgãos de defesa do consumidor		
() representante de órgão de classe ou associação			(X) outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
Seção IV - Combinação de ingredientes ativos					
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.		Reescrever o item 7.25. 7.25 Entretanto, a existência de um efeito sinérgico não confere necessariamente atividade inventiva à invenção, pois ele já poderia ser previsto a sinergia já era conhecida do estado da técnica 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. <u>Exemplo:</u> Promotor quimérico; sinergia.					

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação ☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
7.27 Reivindicação: Promotor quimérico constituído pela fusão do promotor A e do promotor B. <i>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.</i>	Juntar o item 7.27 como exemplo do item 7.26.	
7.29 Reivindicação: Composição sinérgica caracterizada por conter o composto A + composto B <i>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</i>	Colocar item 7.29 como exemplo do item 7.28.	

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação ☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Empresa da ramo farmacêutico		
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>demonstram claramente o efeito sinérgico, haja vista que foi superior à ação herbicida dos dois compostos isoladamente ou somados.</i>		

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: Núcleo de Inovação Tecnológica da Fundação Universidade de Brasília
(FUB/UnB)

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação	☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: NIT/UnB	
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
4.15 (i)	Quando os valores numéricos ou faixas numéricas descritas no documento de anterioridade recaem inteiramente na faixa reivindicada da característica técnica do produto ou processo, o documento de anterioridade afeta a novidade do pedido apenas em relação aos valores ou faixas anteriormente reivindicados.	A utilização de uma faixa de valores mais abrangente que a faixa anteriormente descrita, ou que os valores numéricos apresentados no estado da técnica, esboça o desenvolvimento da invenção proposta por apresentar pontos de características técnicas em que a tecnologia existente não se aplica ou não alcança. Além de se mostrar vantajosa para a aplicação industrial.
4.15 (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, assim como qualquer valor ou faixa nela inseridos, por adentrarem o escopo da invenção.	Entende-se que as faixas de valores para uma característica técnica protegem valores importantes inclusos dentro desta faixa, assim como suas possíveis variáveis acima e abaixo, para garantir uma abrangência que proteja os valores de interesse pela possibilidade de haver variância desses valores dependendo das condições industriais em que serão reproduzidas. Quando um novo documento vem reivindicar um valor “discreto” dentro desta faixa - ou seja, um valor que não está positivado em texto, mas subentendido que esteja

		dentro desta faixa -, este valor pode ser aquele valor importante ou substancial para a execução do invento e, então, estaria ferindo o escopo da tecnologia anterior, mesmo que não seja citado como valor preferencial. Assim, quando um novo documento vem reivindicar um produto ou processo que inclui um valor que adentra a faixa do escopo do documento de anterioridade (p.e., reivindica-se no documento anterior a faixa de 1 a 100cm, e o novo documento reivindica o valor de 50cm) esse valor está conflitando o escopo da anterioridade e, portanto, afeta a novidade da invenção.
4.15 (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, este documento de anterioridade afeta a novidade da invenção reivindicada.	O simples fato de o valor não ser explicitamente citado não o torna suscetível de ser reivindicado num novo documento, pois se estaria inviabilizando a proteção do escopo da invenção por faixas, uma vez que nenhum valor incluso dentro dela estaria protegido. Dessa forma, quando se pensa numa faixa de valores de uma característica técnica em que a precisão seja de duas casas decimais, ou seja, dos centésimos, para que se protegesse todos os valores inclusos nessa faixa, teríamos que escrever explicitamente um por um na reivindicação, o que torna o pedido de patente inviável, pois em um exemplo que se pede um processo de preparo de uma solução em que se abrange uma faixa de pH entre 5,50 a 7,80, para se proteger todos os valores inclusos nesta faixa, teríamos que citar também 5,51; 5,52; 5,53; 5,54; 5,55; 5,56;; 7,75; 7,76; 7,77; 7,78; e 7,79. Se pensarmos em uma faixa de valores de precisão de milésimos, isso se torna ainda mais inviável para a proteção. Portanto, entendemos que as reivindicações em que se protege uma faixa de valores de uma característica técnica da invenção devem ter todos os valores inclusos dentro dela, explícitos ou não, respeitados e resguardados.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: **GRUPO FARMABRASIL** – ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DE EMPRESAS
FARMACÊUTICAS NACIONAIS

☐ agente ☐ usuário ☒ representante de órgão de classe ou associação	☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☐ outros, especificar: _____
---	--

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	1) <u>Exclusão da frase:</u> “Assim, é necessário que o pedido evidencie o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta e dos efeitos alcançados.” 2) <u>Inclusão parcial do parágrafo do item</u>	1) Essa frase pode levar à necessidade de uma exigência para adequação da redação do pedido de patente para evidenciar o

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
pedido evidencie o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta e dos efeitos alcançados.	1.02: “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.	problema, que poderá acarretar maior atraso no exame. 2) Incluir item das proibições legais que não fazem parte dos requisitos de Patenteabilidade.
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.	<u>Exclusão do texto:</u> “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.”	1) Os artigos 10 e 18 da LPI <u>não</u> são requisitos de patenteabilidade.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		
<i>Descobertas</i>		
1.03 Se uma nova propriedade de um produto é encontrada, tal propriedade é considerada mera descoberta que não é considerada invenção.	<u>Nova redação com fusão dos itens 1.03 e 1.04:</u> 1.03 Se uma nova propriedade de um produto é encontrada, e tal propriedade é considerada mera descoberta, ou seja, uma mera observação humana, que não é considerada invenção. 1.04 Um produto que apresente aquela propriedade, conferindo-lhe um uso prático pode ser considerado invenção. <u>Exemplo¹:</u> Descoberta que um material	Clareza no texto.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	<i>conhecido em particular é apropriado para suportar choque mecânico não é considerada invenção.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>Dormente ferroviário feito deste material poderia ser considerado invenção.</i>	
1.04 Um produto que apresente aquela propriedade, conferindo-lhe um uso prático pode ser considerado invenção. <u>Exemplo¹</u>: <i>Descoberta que um material conhecido em particular é apropriado para suportar choque mecânico não é considerada invenção.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>Dormente ferroviário feito deste material poderia ser considerado invenção.</i>	1) <u>Retirada do texto 1.04 e inclusão deste no item 1.03.</u>	1) Clareza do texto.
1.05 Um produto encontrado na natureza não é considerado invenção, por ser uma descoberta, ainda que dela isolado. <u>Exemplo</u>: <i>Minerais naturais e elementos químicos.</i>	Renumeração de 1.05 para 1.04	Renumeração
1.06 Para questões envolvendo produtos e processos biológicos encontrados na natureza, vide o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.	Renumeração de 1.06 para 1.05	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>Teorias Científicas</i>		
1.07 Estas são uma forma mais generalizada de descobertas, e o mesmo princípio apresentado no item descobertas destas Diretrizes se aplica. <u>Exemplo:</u> <i>A teoria física de semicondutividade não é considerada invenção. Entretanto, novos dispositivos semicondutores e processos para a manufatura dos mesmos podem ser considerados invenção.</i>	Renumeração de 1.07 para 1.06	Renumeração
<i>Métodos Matemáticos</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹:</u> <i>Um método rápido de divisão não seria considerado invenção, mas uma máquina de calcular construída para tal pode ser considerada invenção.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>Um método para desenvolver filtros elétricos, embora faça referência a uma equação matemática, é considerado invenção, pois constitui a solução de um problema técnico.</i> <u>Exemplo³:</u> <i>Um método para criptografar/decifrar comunicações eletrônicas pode ser considerado como um método técnico, mesmo que seja essencialmente baseado em um método matemático.</i>	Renumeração de 1.08 para 1.07	Renumeração
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,	1) Renumeração de 1.09 para 1.08 2) <u>Exclusão de parte do texto:</u>	1) Renumeração 2) Trecho repetido na

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	“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.”	mesma frase.
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,	Renumeração de 1.10 para 1.09	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> 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	Renumeração de 1.11 para 1.10	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <i>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.</i>		
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.	Renumeração de 1.12 para 1.11	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Uma pintura ou escultura.</i>	Renumeração de 1.13 para 1.12	Renumeração
1.14 Se, entretanto, o artigo também apresenta características técnicas, o mesmo pode ser considerado invenção. <u>Exemplo:</u> <i>Uma banda de rodagem de um pneu.</i>	Renumeração de 1.14 para 1.13	Renumeração
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. <i>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.</i>	Renumeração de 1.15 para 1.14	Renumeração
1.16 Apesar disso, se um efeito estético é obtido por uma	Renumeração de 1.16 para 1.15	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹:</u> <i>Um tecido com uma aparência atrativa, obtido por meio de uma estrutura em camadas não previamente usada para este propósito, pode ser considerado invenção.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>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.</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1.17 Um processo para produzir uma criação estética também pode ser considerado invenção. <u>Exemplo¹</u>: <i>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.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>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.</i>	Renumeração de 1.17 para 1.16	Renumeração
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,	Renumeração de 1.18 para 1.17	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹</u>: <i>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.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, não é considerado invenção.</i> <u>Exemplo³</u>: <i>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.</i>	Renumeração de 1.19 para 1.18	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 1.20 para 1.19	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹</u>: <i>A apresentação das informações contidas em uma bula de medicamento não é considerada invenção.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>A atribuição de diferentes cores a diferentes pesos usados em halteres, não é considerada invenção, é considerada apresentação de informações.</i> <u>Exemplo³</u>: <i>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.</i> <u>Exemplo⁴</u>: <i>Painéis afixados no vidro traseiro de um veículo, que tratem de uma película específica que preserva a visibilidade do motorista, é matéria considerada invenção.</i>	Renumeração de 1.21 para 1.20	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	Renumeração de 1.22 para 1.21	Renumeração
1.23 Por outro lado, o método associado aos aspectos funcionais de tais interfaces pode ser considerado invenção. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	Renumeração de 1.23 para 1.22	Renumeração
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	Renumeração de 1.24 para 1.23	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 1.25 para 1.24	Renumeração
1.26 A disposição em linha e cores não é considerado invenção aplicado sobre o objeto.	Renumeração de 1.26 para 1.25	Renumeração
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	Renumeração de 1.27 para 1.26	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
aplicação no corpo humano ou de animais não são considerados invenção.		
<i>Método Terapêutico</i>		
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) Renumeração de 1.28 para 1.27 2) Solicita-se a <u>inclusão</u> da definição do que é um método terapêutico não patenteável. Por exemplo, dosagens, posologia, etc.	1) Renumeração 2) Dar clareza ao texto
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	1) Renumeração de 1.29 para 1.28 2) <u>Alteração de texto e retirada de termo:</u> “1.29 Assim, os métodos de terapia realizados dentro ou fora do corpo não são considerados invenção. Dentre estes métodos estão incluídos: método de tratamento contra ectoparasitas compreendendo..... ” <u>Exemplo:</u> <i>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</i>	1) Renumeração 2) Dar clareza ao texto Retirar piolho por ser o animal e não se referir ao método para tratar infestação.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	<i>filtrado é retornado para o corpo no final do processo.</i>	
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.	Renumeração de 1.30 para 1.29	Renumeração
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	Renumeração de 1.31 para 1.30	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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: <u>Exemplo¹</u>: <i>Método para aumentar a produção de lã caracterizada por administrar o composto X a ovelhas;</i> <u>Exemplo²</u>: <i>Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar a composição Y à pele humana 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.</i>	1) Renumeração de 1.32 para 1.31 2) <u>Alteração (inclusão e exclusão) de Texto:</u> <u>Exemplo²</u>: <i>Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar a composição Y à pele humana para fins estéticos 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.</i>	1) Renumeração 2) Melhor clareza - Explicitar que é para fins estéticos
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	Renumeração de 1.33 para 1.32	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 <u>inevitável</u> 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.	1) Exclusão de todo item 1.34 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.	1) Não pode usar limitação negativa, é proibido.
<i>Método operatório ou cirúrgico</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 1.35 para 1.33	Renumeração
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.	Renumeração de 1.36 para 1.34	Renumeração
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 <i>in vivo</i> , será considerado um método	1) Renumeração de 1.37 para 1.35 2) Esclarecer que é a aplicação em si da injeção. Sugere-se modificar o texto: Além disso, também serão considerados métodos operatórios os métodos invasivos tais	1) Renumeração 2) Clareza do texto

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
operatório, independentemente de sua finalidade.	como endoscopia, punção, aplicação de injeção, excisão e cateterismo. Da mesma forma, um método para a implantação do embrião, bem como inseminação artificial <i>in vivo</i> , será considerado um método operatório, independentemente de sua finalidade.	
<i>Método de diagnóstico</i>		
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) Renumeração de 1.38 para 1.36 2) <u>Alteração (exclusão) de Texto:</u> 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) Renumeração 2) Às vezes não depende de exercício intelectual, exemplo diagnóstico de gravidez por kit.
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	Renumeração de 1.39 para 1.37	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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) Renumeração de 1.40 para 1.38 2) <u>Alteração de texto</u> : “1.40 Um método de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal de acordo com incide o disposto no inciso VIII do artigo 10 da LPI incide , quando atende aos seguintes critérios:.....”	1) Renumeração 2) Sugestão de texto para melhorar a clareza
1.41 São citados alguns exemplos de métodos de diagnóstico que não são considerados invenção. <u>Exemplo1</u> : <i>Método de diagnóstico automatizado de um paciente, caracterizado pelo fato que compreende as etapas</i>	1) Renumeração de 1.41 para 1.39 2) <u>Alteração de texto</u> : “1.41 São citados alguns exemplos de reivindicação de métodos de diagnóstico que	1) Renumeração 2) Melhorar texto

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
de: <i>(i) examinar o paciente para proporcionar pelo menos um primeiro elemento de sintoma tendo um primeiro grau relativo de importância para o sintoma;</i> <i>(ii) examinar o paciente para proporcionar pelo menos um segundo elemento de sintoma tendo um segundo grau relativo de importância para o sintoma;</i> <i>(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.</i> <u>Exemplo²:</u> <i>Método de diagnóstico de doenças oclusivas em pacientes, caracterizado pelo fato de que compreende:</i> <i>(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;</i> <i>(ii) acessar as características faciais do paciente, dispor marcações nas estruturas faciais, e medir o tamanho e ângulo do rosto do paciente</i> <i>(iii) comparar os valores de marcações medidos e as</i>	não são considerados invenção.”	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>medições de ângulos e valores dos pacientes aos dados básicos correspondentes.</i>		
1.42 Tal método consiste em compilar e estabelecer dados padrão sobre medições faciais, dispondo e realizando marcações nos pacientes, e comparar os dados para o estabelecimento de um diagnóstico, sendo, portanto, aplicado no corpo humano e necessitando do paciente para sua interpretação.	Renumeração de 1.42 para 1.40	Renumeração
1.43 Já os testes <i>in vitro</i> , 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 <i>in vivo</i> e <i>in vitro</i> . Nesses casos, se o método reivindicado inclui etapas técnicas realizadas <i>in vivo</i> , que sejam indissociáveis da etapa <i>in vitro</i> , 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	1) Renumeração de 1.43 para 1.41 2) <u>Alteração de texto:</u> “1.43 Os métodos de diagnóstico podem incluir etapas <i>in vivo</i> e <i>in vitro</i> . Já os métodos de diagnostico compreendendo testes <i>in vitro</i> , realizados em amostras de sangue ou outros tecidos removidos do corpo, são, por conseguinte, considerados invenção. Nesses casos, Se o método reivindicado inclui etapas	1) Renumeração 2) Melhor redação 3) Exclusão do texto para melhor entendimento. Sugerimos a criação de novo item para este texto.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
animal, ou métodos sobre eles aplicados, tais como, métodos <i>in vitro</i> 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.	técnicas realizadas <i>in vivo</i>, que sejam indissociáveis da etapa <i>in vitro</i>, o método como um todo será considerado como sendo aplicado sobre o corpo e, portanto, não considerado invenção. 3) <u>Alteração (retirada) de texto:</u> 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 <i>in vitro</i> 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) <u>Criação de novo item</u> - Inclusão da numeração 1.42 para o novo texto “1.42 O tratamento de tecidos, células ou fluidos corporais depois destes terem sido removidos do corpo humano ou animal, ou	1) Inclusão para melhor clareza

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	métodos sobre eles aplicados, tais como, métodos <i>in vitro</i> 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. <u>Exemplo¹</u>: <i>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.</i>	1) Renumeração de 1.44 para 1.43 2) <u>Alteração (inclusão) de texto</u>: Adicionalmente, não são considerados métodos de diagnóstico os métodos de obtenção de informações do corpo humano ou animal, quando os dados coletados representem meramente um resultado intermediário que por si só não são suficientes para uma decisão quanto ao diagnóstico. Portanto, são passíveis de proteção.	1) Renumeração 2) Melhor clareza no texto.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 distingui-lo destes, não será considerado invenção, de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.	1) Renumeração de 1.45 para 1.44 2) <u>Exclusão de texto:</u> 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 distingui-lo destes, não será considerado invenção, de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI. 3) <u>Inclusão de texto:</u> 1.44 O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza – ainda que dela isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los dos naturais –, são considerados produtos biológicos naturais, e não serão considerados como invenção, pois incidem no	1) Renumeração 2) Texto não está harmonizado com a Diretriz de Biotecnologia publicada em 12 de março de 2015. 3) Inclusão do texto da Diretriz de Biotecnologia publicada em 12 de março de 2015 para fins de harmonização e evitar duplicidade de texto.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	art. 10 (IX) da LPI.	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 <i>processos biológicos naturais</i>, dispondo que estes não são considerados invenção. Quando o processo reivindicado envolve <i>todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, inclusive o genoma ou germoplasma</i>, mas não consiste em um <i>processo biológico natural</i>, 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. <u>Exemplo 1:</u> <i>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,</i>	1) Renumeração de 1.46 para 1.45 2) <u>Alteração (exclusão) parte de texto:</u> 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 <i>processos biológicos naturais</i>, dispondo que estes não são considerados invenção.	1) Renumeração 2) O item trata somente de reivindicações de processo, não sendo necessário mencionar as reivindicações de produto.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>onde a intervenção técnica é significativa, são considerados invenção.</i>		
Invenções não patenteáveis – Artigo 18 da LPI		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Exclusão do texto do item 1.47.	Solicitamos a exclusão, pois o texto não é compatível com a atividade inventiva, que considera a importância econômica.
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) Renumeração de 1.48 para 1.46 2) <u>Alteração de Texto:</u> “Invenções podem ser consideradas como não patenteáveis quando for necessário evitar a exploração em seu território nacional , 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) Renumeração 2) Dar clareza ao texto conflito com TRIPS.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 1.49 para 1.47	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1.50 Deve-se ter especial atenção a pedidos nos quais a invenção tem uso tanto ofensivo como não ofensivo. <u>Exemplo¹</u>: <i>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.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>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</i>	Renumeração de 1.50 para 1.48	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
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	Renumeração de 1.51 para 1.49	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	Renumeração de 1.52 para 1.50	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
núcleo atômico. <i>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).</i>		
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	Renumeração de 1.53 para 1.51	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹</u>: <i>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;</i> <u>Exemplo²</u>: <i>Método de produção de isótopos radioativos utilizando aceleradores de partículas, tal como descrito no documento US20110194662;</i> <u>Exemplo³</u>: <i>Método de fusão nuclear para produzir elementos</i>	Renumeração de 1.54 para 1.52	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>leves para serem usados como combustível em um segundo reator nuclear, tal como descrito no documento WO2009142530.</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹</u>: Método de controle interno de um reator através de um dispositivo elétrico, tal como no documento WO2012078939; <u>Exemplo²</u>: Sistema de despressurização automatizada em um reator nuclear, tal como no documento US201201655597; <u>Exemplo³</u>: Sistema de desligamento de um reator nuclear, tal como descrito no documento EP2463864; <u>Exemplo⁴</u>: Reator nuclear de água pressurizada (PWR) compacto, tal como descrito no documento US20120076254; <u>Exemplo⁵</u>: Reator para produzir fusão nuclear controlada, tal como descrito no documento WO2012003524.	Renumeração de 1.55 para 1.53	Renumeração
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	Renumeração de 1.56 para 1.54	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 microorganismos 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) Renumeração de 1.57 para 1.55 2) <u>Alteração (inclusão) de texto:</u> “De acordo com essa definição, o termo micro-organismo transgênico abrange microorganismos que são obtidos a partir de qualquer técnica que tenha, por consequência, a alteração da composição genética, não alcançável pela espécie em condições naturais, por interferência humana direta. Essa definição não se limita aos microorganismos que tiveram inseridos genes exógenos e/ou de outros organismos.”	1) Renumeração 2) Adequar ao item 4.3.2 da Diretriz de Biotecnologia publicada em Março de 2015.
1.58 O termo genérico “micro-organismo” é empregado para bactérias, arqueas, fungos, algas unicelulares que não são classificadas no <i>Reino Plantae</i> e protozoários. Dessa forma,	Renumeração de 1.58 para 1.56	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹</u>: <i>Um método de arremessar uma bola de basquete.</i>	1) <u>Alteração do texto</u>: “2.02 O termo indústria deve ser compreendido por incluir 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. <u>Sugestão de Exemplo¹</u>: <i>Trabalhos manuais,</i>	1) Renumeração 2) Melhor redação, vide o exemplo fornecido WIPO.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	<i>como por exemplo, artesanato.”</i>	
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. <u>Exemplo¹</u>: <i>Processo para dispersão de neblina.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>Conversão de uma forma de energia em outra.</i>	1) Retirada dos exemplos ou Esclarecer que os exemplos têm aplicabilidade industrial.	1) Os exemplos não esclarecem o conceito utilizado. Assim, se faz necessário esclarecer que os exemplos tem aplicabilidade industrial.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
2.05 A invenção que não apresenta aplicação industrial é aquela que é operável de uma maneira claramente contrária às leis de física estabelecidas. <u>Exemplo:</u> <i>Máquina de movimento perpétuo.</i>		
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <i><u>Exemplo:</u> Modelos de utilidade alemães são prontamente disponibilizados ao público em sua data de depósito, o que precede a data de publicação oficial.</i>		
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.	1) <u>Alteração de texto:</u> “3.05 O relatório de busca não deve citar documentos em que há dúvidas em relação à disponibilidade e à data precisa da publicação	1) Sugerimos nova redação para melhor entendimento.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	de qualquer documento dos mesmos ao público.”	
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
3.07 A anterioridade não pode ser uma mera abstração mas deve ser factível de realização. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	1) <u>Alteração de texto:</u> “3.07 A anterioridade não pode ser uma mera abstração, mas deve ser factível de realização.”	1) Melhor redação
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) <u>Alteração de texto:</u> “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...”	1) Melhor redação
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	1) <u>Retirada integral de texto do item 3.10</u>	1) Solicitamos retirada integral do texto, pois o próprio titular do pedido de patente ou seu procurador/agente que

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
tradução.		deverá providenciar a tradução. Em todos os escritórios de PI do mundo trabalham desta forma.
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	Renumeração de 3.11 para 3.10	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Divulgação oral.</i>	Renumeração de 3.12 para 3.11	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
3.13 É importante que tais divulgações sejam revestidas dos seguintes elementos: <u>certeza</u> quanto à existência e à data; <u>suficiência</u> de modo que um técnico no assunto seja capaz de compreender devidamente o conteúdo da matéria exposta; e <u>publicidade</u> , ou seja, que esteja disponível ou suscetível de ser conhecida por terceiros (público).	Renumeração de 3.13 para 3.12	Renumeração
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	1) Renumeração de 3.14 para 3.13 2) Alteração de texto: 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	1) Renumeração 2) Melhor clareza na redação
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	Renumeração de 3.15 para 3.14	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 3.16 para 3.15	Renumeração
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.	Renumeração de 3.17 para 3.16	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 3.18 para 3.17	Renumeração
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	Renumeração de 3.19 para 3.18	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 3.20 para 3.19	Renumeração
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.	Renumeração de 3.21 para 3.20	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 3.22 para 3.21	Renumeração
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	Renumeração de 3.23 para 3.22	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) Renumeração de 3.24 para 3.23 2) <u>Exclusão do texto e inclusão no item imediatamente posterior:</u> “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	1) Renumeração 2 e 3) Inversão de textos para ter maior clareza no entendimento.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	televisiva ou cinematografia, que possam ser recebidas pelo público, a data de transmissão ou mostra deve ser considerada como a data de divulgação.” 3) <u>Inclusão do texto</u>: “Cabe 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.”	
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.	1) Renumeração de 3.25 para 3.24 2) Exclusão do texto e inclusão no item imediatamente anterior: 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. 3) <u>Inclusão do texto</u>: “Divulgação oral inclui	1) Renumeração 2 e 3) Inversão de textos para ter maior clareza no entendimento

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	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.”	
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.	Renumeração de 3.26 para 3.25	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 3.27 para 3.26	Renumeração
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,	Renumeração de 3.28 para 3.27	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
tais como cartazes, desenhos, fotografias, exemplares e amostras.		
3.29 A data na qual o produto ou processo é disponibilizado para o público deve ser considerada como a data da divulgação por uso.	Renumeração de 3.29 para 3.28	Renumeração
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.	Renumeração de 3.30 para 3.29	Renumeração
Material encontrado na internet usado como anterioridade		
3.31 Conteúdos provenientes da internet só poderão ser aceitos como anterioridades em caso de haver comprovação	Renumeração de 3.31 para 3.30	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	Renumeração de 3.32 para 3.31	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 3.33 para 3.32	Renumeração
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.	Renumeração de 3.34 para 3.33	Renumeração
3.35 Divulgações na internet fazem parte do estado da técnica de acordo com o disposto parágrafo 1º do artigo 11 da LPI. Informações divulgadas na internet ou em bancos de dados <i>online</i> 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. <u>Exemplo:</u> <i>Manuais e tutoriais online para produtos de software ou outros produtos com um ciclo de vida curto.</i>	1) Renumeração de 3.35 para 3.34 2) <u>Alteração de texto:</u> "Divulgações na internet fazem parte do estado da técnica de acordo com o disposto parágrafo 1º do artigo 11 da LPI. Informações divulgadas na internet ou em bancos de dados <i>online</i> 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	1) Renumeração 2) Melhor redação

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	disponíveis apenas na internet a partir de tais páginas da internet.	
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.	<u>Exclusão do texto na íntegra</u>	1) O mesmo texto já fora descrito anteriormente
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.	Renumeração de 3.36 para 3.35	1) Duplicação de numeração 2) Renumeração
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.	1) Renumeração de 3.37 para 3.36 2) <u>Alteração de texto:</u> “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.”	1) Renumeração 2) Melhor clareza

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
3.38 A natureza da internet pode tornar mais difícil estabelecer a data real em que a informação foi tornada acessível ao público. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	Renumeração de 3.38 para 3.37	Renumeração
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.	Renumeração de 3.39 para 3.38	Renumeração
3.40 Enquanto as datas de conteúdo de divulgações na	Renumeração de 3.40 para 3.39	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 <i>Internet Archive</i>, acessível através da chamada "<i>Wayback Machine</i>" - www.archive.org. O fato do <i>Internet Archive</i> 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	Renumeração de 3.41 para 3.40	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 <i>cache</i> 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.	Renumeração de 3.42 para 3.41	Renumeração
3.43 As seções a seguir tratam da confiabilidade dos diversos tipos de divulgação de internet.	Renumeração de 3.43 para 3.42	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
Seção II - Revistas Técnicas		
3.44 As revistas técnicas <i>online</i> 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.	Renumeração de 3.44 para 3.43	Renumeração
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.	Renumeração de 3.45 para 3.44	Renumeração
3.46 Se a data de publicação de uma revista <i>online</i> 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.	Renumeração de 3.46 para 3.45	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 3.47 para 3.46	Renumeração
Seção IV - Outras Publicações		
3.48 A internet também é usada para trocar e publicar informações em outros formatos, por exemplo, grupos de	Renumeração de 3.48 para 3.47	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 3.49 para 3.48	Renumeração
Seção V - Detalhes técnicos e observações gerais		
3.50 Páginas da internet são, por vezes, divididas em quadros (<i>“frames”</i>), 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.	Renumeração de 3.50 para 3.49	Renumeração
3.51 Alguns endereços de internet - URLs são temporários,	Renumeração de 3.51 para 3.50	Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 3.54 para 3.51	1) Erro de numeração 2) Renumeração
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	Renumeração de 3.55 para 3.52	1) Erro de numeração 2) Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i> 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-	1) Renumeração de 3.56 para 3.53 2) <u>Alteração de texto:</u> “O Examinador deve sempre indicar a data em que a página da internet foi acessada. Ao citar a divulgação da internet, ele deve apresentar os dados do documento do estado da técnica, tais como a forma que se e-ende obteve a data de publicação, bem como qualquer outra informação relevante”	1) Erro de numeração e Renumeração 2) Melhor clareza

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	Renumeração de 3.57 para 3.54	Erro de numeração e Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 3.58 para 3.55	Erro de numeração e Renumeração
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.	Renumeração de 3.59 para 3.56	Erro de numeração e Renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Renumeração de 3.60 para 3.57	Erro de numeração e Renumeração
3.61 Cabe-se ressaltar que as divulgações que são aceitas para o período de graça são documentos não-patentários. <u>Exemplo:</u> <i>Publicação de artigo científico e comunicações orais, desde que haja registro dos mesmos, tal como uma transcrição.</i>	1) Renumeração de 3.61 para 3.58 2) <u>Alteração de texto:</u> “Cabe- se ressaltar que as divulgações que são aceitas para o período de graça são os documentos não-patentários.”	1) Erro de numeração e Renumeração 2) Melhor redação
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.	1) Renumeração de 3.62 para 3.59 2) <u>Alteração (inclusão) de texto:</u> “Logo, um pedido de patente do próprio	1) Erro de numeração e Renumeração 2) Melhor redação

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	inventor, anterior ao pedido em análise e em qualquer país, 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.	Renumeração de 3.63 para 3.60	Erro de numeração e Renumeração
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) <u>Alteração (exclusão) de texto:</u> “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.”	1) Melhor clareza no entendimento do texto.
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	1) <u>Alteração (exclusão) de texto:</u> “A ausência de novidade frente a um documento encontrado no estado da técnica não pode ser baseada em possibilidades,	1) Melhor clareza no entendimento do texto.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	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;	Colocar o item abaixo no item referente às Fórmulas Markush (Itens 6.05 e 6.06): (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	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
(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.	reivindicação de forma a excluir a matéria encontrada no estado da técnica;	
4.09 Para a avaliação da novidade, o Examinador deve aplicar	1) <u>Alteração (exclusão) de texto:</u>	1) Melhor clareza no

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	“4.09 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; (iii) determinar se todos os elementos ou etapas da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados revelados no documento, para um técnico no assunto, na data da publicação do documento, de modo a antecipar a reivindicação.”	entendimento do texto.
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
4.12 Por outro lado, uma divulgação em termos genéricos não afeta a novidade de uma invenção definida em termos específicos. <u>Exemplo¹</u>: 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”. <u>Exemplo²</u>: 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).	1) <u>Alteração (exclusão) de texto</u>: 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).	1) Melhor clareza no entendimento do texto, pois o exemplo 2 contradiz o conceito.
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.	1) <u>Exclusão integral de texto</u>: 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	1) Melhor clareza no entendimento do texto, pois já foi mostrado no item acima

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	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. <u>Exemplo¹:</u> 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	1) Renumeração de 4.15 para 4.13 2) Alteração (exclusão) de texto: (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. <u>Exemplo¹:</u> O pedido reivindica um anel de pistão para um motor de combustão interna, onde o diâmetro do anel de 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	1) Erro de numeração e Renumeração 2) Esse detalhamento já está descrito no item de Patentes de Seleção. Os exemplos estão confusos e não agregam explicação ao uso de valor numérico e faixa numérica.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
zinco e 5% em peso de alumínio, este afeta a novidade da mencionada reivindicação. <u>Exemplo²:</u> 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. <u>Exemplo¹:</u> 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. <u>Exemplo²:</u> 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	explicitamente citado e concretizado na anterioridade. <u>Exemplo²:</u> 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.	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i> (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. <u>Exemplo¹:</u> <i>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.</i> (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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
este, o documento de anterioridade não afeta a novidade da invenção reivindicada. <u>Exemplo¹</u>: 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. <u>Exemplo²</u>: 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.	Renumeração de 4.16 para 4.14	Erro de numeração e renumeração
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	Renumeração de 4.17 para 4.15	Erro de numeração e renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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, podese presumir que o produto reivindicado é idêntico ao produto do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicação não apresenta novidade. <u>Exemplo:</u> <i>Um pedido reivindica um composto A em um estado cristalino definido por uma variedade de parâmetros incluindo dados de</i>	1) Renumeração de 4.18 para 4.16 2) Alteração (exclusão) de texto “Reivindicações de produto definido por características de desempenho distinção ou parâmetros Para este tipo de reivindicação, o Examinador deve considerar se a característica de desempenho distinção ou parâmetros na reivindicação implica no fato do produto reivindicado apresentar uma certa estrutura e/ou composição particular. Se e a característica de distinção de 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 da característica de distinção de desempenho ou parâmetros, não	1) Erro de numeração e renumeração 2) Melhor clareza para entendimento da redação 3) Incluir exemplos fora da área farmacêutica para melhor entendimento.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>	pode distinguir o produto reivindicado do descrito no documento de anterioridade, podese presumir que o produto reivindicado é idêntico ao produto do documento de anterioridade e, desta forma, a reivindicação não apresenta novidade. 3) Sugere-se incluir outros exemplos, por exemplo, na área mecânica.	
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. <u>Exemplo:</u> <i>Reivindicação para um composto X para uso como</i>	1) Renumeração de 4.19 para 4.17 2) Alteração (inclusão) de texto: 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	1) Erro de numeração e renumeração 2) Alteração de redação para melhor entendimento

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>	por sua característica de uso não apresenta novidade em comparação com o produto do documento de anterioridade. O uso não pode conferir novidade ao uso.	
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	1) Renumeração de 4.20 para 4.18 2) Inclusão de exemplo para a área farmacêutica. 3) Alteração (inclusão) de texto: “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. O uso não pode conferir novidade ao uso.”	1) Erro de numeração e renumeração 2e3) Para melhor compreensão do texto
4.21 Para produtos novos caracterizados pelo uso, tais produtos devem apresentar suas características próprias, de	1) Renumeração de 4.21 para 4.19 2) Alteração (inclusão) de texto:	1) Erro de numeração e renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
modo a trazer clareza à reivindicação.	Para produtos novos caracterizados pelo uso, tais produtos devem apresentar suas características próprias, de modo a trazer clareza à reivindicação. O uso não pode conferir novidade ao uso.	2) Para melhor compreensão do texto
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. <u>Exemplo:</u> <i>Pedido reivindica um copo de vidro obtido pelo</i>	1) Renumeração de 4.22 para 4.20	1) Erro de numeração e renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
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	1) Renumeração de 4.23 para 4.21 2) Alteração (exclusão) do texto: “Uma reivindicação para o uso de um	1) Erro de numeração e renumeração 2) Melhor redação – se há

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	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.” 3) Solicitamos inclusão de exemplo	efeito técnico novo e esse será considerado para avaliação do requisito de novidade, não deverá haver distinção entre o uso não médico e o uso médico. 3) A inclusão de exemplo irá auxiliar no entendimento.
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	Renumeração de 4.24 para 4.22	Erro de numeração e renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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).	Renumeração de 4.25 para 4.23	Erro de numeração e renumeração
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.	Renumeração de 4.26 para 4.24	Erro de numeração e renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) Renumeração de 4.27 para 4.25 2) Alteração (exclusão de texto): 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.	1) Erro de numeração e renumeração 2) Alteração de redação para melhor entendimento.
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	Renumeração de 4.28 para 4.26	Erro de numeração e renumeração

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo¹</u>: <i>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</i>	1) Renumeração de 4.29 para 4.27 2) Alteração de texto: 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 concretizada em documento anterior.	1) Erro de numeração e renumeração 2) Alteração de redação para melhor entendimento.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo²</u>: 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	1) Renumeração de 4.30 para 4.28 2) Inclusão de exemplo completo e não apenas uma diferenciação entre medidas. 3) Alteração de texto O técnico no assunto examinador deve levar	1) Erro de numeração e renumeração 2) A inclusão de exemplos irá melhorar o entendimento.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> Em uma medição de 3,5 cm, a margem de erro é de 3,45 a 3,54 cm.	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.	3) Neste caso refere-se ao examinador e não ao técnico no assunto.
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) Alteração (exclusão) no texto: 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.	1) Sugerimos a exclusão de parte do texto para melhor entendimento.
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) Alteração de texto: Inclusão de novo texto O técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, apresenta o mesmo conceito referente à suficiência descritiva. A definição de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição	1) Sugerimos a inclusão da definição de Técnico no Assunto referente à suficiência descritiva, constante na Resolução nº 124/2013 - Diretrizes de Exame de Pedidos De Patente - Conteúdo do Pedido de Patente, publicado no dia 04/12/2013, para

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. Pode haver casos onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avançadas tais como computadores e nanotecnologia.	harmonização de texto.
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	1) Alteração (exclusão) de texto: “A invenção reivindicada deverá ser considerada como um todo, levando-se em	1) Melhor entendimento

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
diferenças entre as reivindicações e o estado da técnica e, 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.	conta os elementos constantes no preâmbulo e na parte caracterizante. Na determinação das diferenças entre as reivindicações e o estado da técnica e, a questão não é se as diferenças seriam óbvias individualmente, mas se a invenção reivindicada seria óbvia como um todo.”	
5.08 Em geral, se uma reivindicação independente envolve atividade inventiva, não é necessário examinar a atividade inventiva de suas reivindicações dependentes.	1) Alteração de texto: “Em geral, se uma reivindicação independente apresenta envolve atividade inventiva, não é necessário examinar a atividade inventiva de suas reivindicações dependentes.”	1) Melhor entendimento

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) Alteração de texto Exclusão: 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. Inclusão: Se a reivindicação independente não apresenta atividade inventiva, e a mesma será, portanto, indeferida, as dependentes da mesma também serão indeferidas. Nesse caso, deverá ser formulada uma exigência para que as características com atividade inventiva da reivindicação dependente sejam incluídas na reivindicação independente.	1) Sugerimos um novo texto, pois a reivindicação independente não apresenta atividade inventiva, e a mesma será, portanto, invalidada.
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:		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
(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.		
<i>Determinar o estado da técnica mais próximo</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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: <u>Exemplo¹</u>: <i>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.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>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.</i>	1) Alteração (exclusão) de texto: “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: ...”	1) Sugerimos a retirada do quantitativo de documentos, pois o estado da técnica não deve ser limitado. O estado da técnica é amplo e pode englobar diversos documentos.
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		
<i>Determinar as características distintivas da invenção e/ou problema técnico solucionado pela invenção</i>		
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) Alteração (inclusão) de texto: “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 suficientemente descrito no relatório descritivo.”	1) <u>Questionamento</u> : Quanto de suficiência descritiva seria necessário?
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.	1) Alteração (inclusão) de texto: “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 restrita à matéria inicialmente revelada. Nestes	1) Alteração da redação para melhor entendimento

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	casos, o efeito técnico da invenção deve estar suficientemente descrito na matéria inicialmente revelada, ainda que não em uma forma quantitativa.	
5.10.9 Nos casos em que estes dados de <i>resultados/testes/ensaios ou similares</i> 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.	1) Alteração (inclusão) de texto: “Nos casos em que estes dados de <i>resultados/testes/ensaios ou similares</i> 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.”	1) Alteração da redação para melhor entendimento
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. <u>Exemplo:</u> Considere uma xícara caracterizada por um	1) Alteração de texto: 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	1) Alteração da redação para melhor entendimento. 2) Sugerimos a alteração do exemplo para melhor entendimento.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>	técnico, tal como um problema em um campo excluído pelo artigo 10 da LPI. Quando a invenção contiver elementos que não sejam considerados invenção, de acordo com o artigo 10, estes elementos deverão ser excluídos e considerados apenas os elementos relevantes. 2) Exclusão do exemplo. 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. 3) Inclusão de novo Exemplo: Composição X caracterizada pela via de administração. A atividade inventiva não deve ser avaliada considerando o método de administração (artigo 10 da LPI) e sim a sua composição em	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	si, por sua definição quali-quantitativa.	
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>	1) Alteração de texto: “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 de problema, o Examinador pode ser induzido a concluir que a invenção não apresenta atividade inventiva.” 2) Exclusão de Exemplo: <u>Exemplo:</u> <i>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</i>	1) Harmonização com a própria definição de problema. 2 e 3) Sugerimos a alteração do exemplo para melhor entendimento.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>respeito de frenagens do primeiro veículo”.</i>	<i>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”.</i> 3) Sugestão: outro exemplo para melhor entendimento.	
<i>Determinar se a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto</i>		
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) alteração (exclusão) de texto: 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.	1) Alteração da redação para melhor entendimento.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) alteração (exclusão) de texto: 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 combinar os documentos combiná-los para alcançar a solução proposta diante do problema solucionado pela invenção; e	1) Alteração da redação para não limitar os documentos no estado da técnica.
Situações Específicas na Avaliação de Atividade Inventiva		
Seção I Invenção que Abre um Campo Novo		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
5.12 Uma invenção que abre um campo novo envolve atividade inventiva. A seguir são dados exemplos destas invenções revolucionárias: <u>Exemplos:</u> <i>Bússola, papel, técnica de impressão, pólvora, motor a vapor, lâmpada de filamento, rádio, radar, fibra ótica e laser.</i>		
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		
<i>Combinação óbvia</i>		
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
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.		
<i>Combinação não óbvia</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		<u>Questionamento</u> : É dever do examinador fazer esta demonstração?
<i>Seleção óbvia</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i> (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.	1) Exclusão dos exemplos 2) Fornecer outros exemplos	1 e 2) Os exemplos não refletem uma patente de seleção.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<u>Exemplo:</u> 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. <u>Exemplo:</u> 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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i> (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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<u>Exemplo:</u> <i>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.</i> (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. <u>Exemplo:</u> <i>Em um documento do estado da técnica que</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	1) Alteração (exclusão) do texto: “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.”	1) Alteração da redação para melhor entendimento.
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Aplicação de uma estrutura de suporte de um armário para suportar uma mesa não envolve atividade inventiva.</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>envolve atividade inventiva.</i>		
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		Retirar o termo “não médico”

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> 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.	1) Exclusão do Exemplo: 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. 2) Sugere-se a elaboração de outro exemplo. <i>O uso de uma composição como inseticida, em comparação com o uso como conservante para madeira revelada pelo estado da técnica, produz efeito técnico esperado, e, desta forma, não envolve atividade inventiva.</i>	1 e 2) Alteração da redação para melhor entendimento.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> 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.	1) Exclusão do Exemplo: 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. 2) Sugere-se a elaboração de outro exemplo.	1 e 2) O uso de composição herbicida como conservante é óbvio porque a atividade-fim é a mesma. Ele conserva porque impossibilita a proliferação de microorganismos. Exemplo: pentaclorofenol (utilizado como herbicida e cupinícida e ainda como conservante de madeira)
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
ou omissão de elementos e se o efeito técnico seria esperado.		
<i>Invenção por alteração de relações entre elementos</i>		
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>não produz qualquer efeito técnico inesperado, e, desta forma, a invenção não envolve atividade inventiva.</i>		
5.28.3 Se a alteração nas relações entre elementos produz um efeito técnico inesperado, a invenção apresenta atividade inventiva. <u>Exemplo:</u> 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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
<i>Invenção por substituição de elementos</i>		
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. <u>Exemplo¹:</u> <i>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.</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<u>Exemplo</u> ² : <i>A invenção refere-se a um chassi de automóvel feito de alumínio, onde o estado da técnica utiliza aço para este mesmo chassi. Neste caso, o efeito técnico referente à redução de peso é previsível, pois é uma propriedade inerente ao alumínio.</i>		
5.28.6 Se a substituição de elementos confere efeito técnico inesperado, então a invenção apresenta atividade inventiva. <u>Exemplo</u>: <i>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.</i>		
<i>Invenção por omissão de elementos</i>		
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
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.	Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.	Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
		inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.
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. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.	Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
		pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.

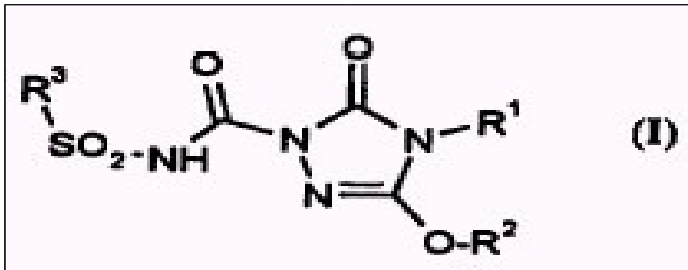
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
Seção II Superação de um preconceito ou barreira técnica		
5.31 A superação de um preconceito ou barreira técnica ou a prova de que a invenção adotou um caminho contrário ao conhecimento consolidado pelo estado da técnica pode fortalecer uma alegação de presença de atividade inventiva. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>	Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.	Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais

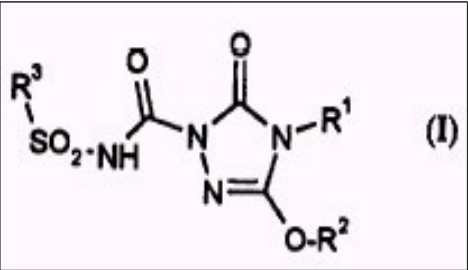
TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
		subjetivo.
Seção III Obtenção de sucesso comercial		
5.32 Quando uma invenção alcança sucesso comercial, tais como, licenciamento de tecnologia, se tal sucesso está diretamente relacionado com as características técnicas da invenção, isto pode significar 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.	Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.	Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação de duas drogas conhecidas

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
		e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.
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. <u>Exemplo:</u> <i>Prêmio ou menção de honra em congressos.</i>	Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.	Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque proteger uma associação

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
		de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.
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	Sugere-se que seja retirado todo esse item de fatores secundários.	Com esses “fatores secundários”, as justificativas para atividade inventiva serão infinitas. Por exemplo, um pedido de patente que busque

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
acidentalmente. <u>Exemplo:</u> <i>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.</i>		proteger uma associação de duas drogas conhecidas e já prescritas em combinação no estado da técnica, a qual não teria atividade inventiva, o titular pode requerer atividade inventiva frente ao sucesso de vendas do produto. E, com isso, será difícil terminar o exame, uma vez que ficará ainda mais subjetivo.
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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: R¹ representa H, OH, amino; R² representa, H ou CH₃; e R³ representa um radical do grupo de substituintes que consiste de alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e piridina, tal como na figura abaixo: 	A “fórmula Markush” é uma expressão genérica para uma classe de substâncias químicas, convencionalmente empregada nas patentes, e consiste de uma estrutura química básica que é substituída por uma ou mais subestruturas variáveis, as quais são acompanhadas de uma lista de definições dessas porções variáveis. Exemplo: Fórmula Markush, tal como na figura abaixo, onde: R¹ representa H, OH, amino; R² representa, H ou CH₃; e R³ representa um radical do grupo de substituintes que consiste de alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e piridina:	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
		
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> 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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Redução ou eliminação de um efeito colateral que se deseja evitar.</i>	Retirar todo o item 6.08 Para o caso específico de medicamentos, pode haver um efeito técnico inesperado. <u>Exemplo:</u> <i>Redução ou eliminação de um efeito</i>	O efeito técnico inesperado em fórmula markush pode ocorrer em qualquer caso em que seja utilizada, por

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	colateral que se deseja evitar.	exemplo, no caso de produtos químicos.
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.	6.09 Para a comprovação do efeito técnico descrito no pedido , 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.	Para evitar adição de matéria.
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 predizer ou extrapolar que os compostos com substituintes pertencentes a diferentes classes químicas possam ser obtidos por uma mesma maneira de preparo, visto que a		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>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</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<i>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.</i>		
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.	Retirar a parte tachada: 6.14 Um pedido que apresenta um composto X no relatório descritivo e um composto X' no quadro reivindicatório, não mencionado no	O titular só pode reivindicar o que estiver inicialmente revelado no relatório descritivo, e não o

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	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.	contrário, ou seja, o que está reivindicado, incluir como revelado.
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. <u>Exemplos:</u> “<i>Arila carbocíclica</i>”, “<i>arila heterocíclica</i>”, “<i>biarila</i>”, “<i>alquila inferior</i>”, “<i>cicloalquila</i>”, e “<i>substituído</i>” 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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Composição detergente caracterizada por conter os elementos A, B e C.</i>		
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> 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.	Deve-se reescrever o item 7.06. Uma composição contendo composto conhecido não deve ser definida pelo seu uso, efeito ou forma de administração/aplicação e sim pelos seus componentes ativos e componentes (quali/quantit). Exemplo: se reivindicar uma composição farmacêutica com os mesmos ingredientes que uma composição detergente, a mesma não será nova.	O exemplo não representa o que está descrito no item. O item fala de efeito, uso e forma de administração/aplicação, enquanto que a reivindicação se refere à composição em si.
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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. <u>Exemplo:</u> <i>Composição cosmética em que a invenção consiste na adição de um corante.</i>	7.08 As Definições qualitativas e/ou quantitativas, com maior ou menor grau de precisão, só necessitarão devem estar presentes para melhor definir a composição de interesse. quando forem indispensáveis à clareza e precisão da reivindicação. O maior ou menor grau de precisão poderão ser requeridos, quando for o caso, para dar maior clareza e precisão à reivindicação. Retirar exemplo que gera dúvidas: <u>Exemplo:</u> <i>Composição cosmética em que a invenção consiste na adição de um corante.</i>	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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".	7.09 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 corante não era conhecido. Nesse caso, o pedido de patente seria direcionado a novos compostos químicos (neste exemplo, o corante) e que contenha reivindicação de composição, no qual é aferida novidade e atividade inventiva aos compostos, os requisitos serão estendidos para a composição contendo os mesmos. Uma reivindicação aceitável seria: "Composição cosmética caracterizada por compreender corante associado a um ou mais ingredientes cosmeticamente ativos". Adicionar o item abaixo: Situação 1': o relatório descritivo mostra que a invenção de fato está na utilização do corante em uma composição cosmética e o estado da	O texto estava confuso e contraditório em relação aos itens 7.06 e 7.07.

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	técnica revela o uso de corantes em outras composições (áreas distintas). Neste caso, a composição contendo o corante não apresentará novidade conforme descrito no item 7.06. A novidade poderá ser aferida caso a composição seja definida quantitativamente e/ou qualitativamente de forma diferenciada do estado da técnica. Uma reivindicação aceitável seria: "Composição cosmética caracterizada por compreender X-Y% de corante associado a um ou mais ingredientes cosmeticamente ativos". Ou "Composição cosmética caracterizada por compreender de X-Y % de corante associado a um colágeno e ingredientes cosmeticamente ativos".	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
7.14 Reivindicações não passíveis de proteção: <u>Exemplo¹</u>: <i>Composição imunogênica caracterizada pela aplicação induzir uma resposta imunológica contra o antígeno.</i> <u>Exemplo²</u>: Composição veterinária caracterizada por ser para administração intramuscular, sendo a composição caracterizada por sua forma de aplicação. <u>Exemplo³</u>: Composição caracterizada por ser para tratar asma, sendo a composição definida por sua aplicação terapêutica. <u>Exemplo⁴</u>: <i>Composição caracterizada por ser um inibidor da recaptação de serotonina, sendo a composição caracterizada por seu mecanismo de ação.</i> <u>Exemplo⁵</u>: <i>Composição pesticida caracterizada por ser para aplicação em plantação de soja e algodão.</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
Seção II - Kit incluindo Composições		
7.15 Nesses conjuntos (kit), os componentes, ou grupos de componentes estão fisicamente separados, sendo embalados juntos ou separadamente. <u>Exemplo¹</u>: <i>Kit compreendendo um creme vaginal e um aplicador.</i> <u>Exemplo²</u>: <i>Kit compreendendo uma composição para tratamento de asma e um nebulizador.</i> <u>Exemplo³</u>: <i>Kit para tratamento de gripe compreendendo um comprimido com função descongestionante e outro com função antitérmica.</i> <u>Exemplo⁴</u>: <i>Kit compreendendo pó de amoxicilina para reconstituição e uma ampola de líquido para injeção.</i> <u>Exemplo⁵</u>: <i>Kit de adesivo, compreendendo uma composição com função adesiva e outra com função endurecedora.</i>		
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	7.16 Nesses casos, deve-se observar atentamente a forma como está definida a reivindicação: se estão definidos apenas os	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	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. <u>Exemplo:</u> <i>Na forma de emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório.</i>	Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19. Sugestão de redação: Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por: sua forma física (por exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol,	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório); sua forma de aplicação (por exemplo, Intravenosa, subcutâneo e sublingual). Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas (por exemplo, formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto).	
7.18 Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por sua forma de aplicação. <u>Exemplo:</u> <i>Intravenosa, subcutâneo e sublingual.</i>	Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19. Sugestão de redação: Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por: sua forma física (por exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório); sua forma de aplicação (por exemplo, Intravenosa, subcutâneo e	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	sublingual). Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas (por exemplo, Formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto).	
7.19 Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas. <u>Exemplo:</u> <i>Formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto.</i>	Sugere-se juntar os itens 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19. Sugestão de redação: Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por: sua forma física (por exemplo, emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório); sua forma de aplicação (por exemplo, Intravenosa, subcutâneo e sublingual). Nesses casos, além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da	

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	reivindicação das características construtivas (por 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. <u>Exemplo:</u> <i>Composição consistindo de X, Y e Z caracterizada por estar na forma de pílula.</i>		
Seção IV - Combinação de ingredientes ativos		
7.22 Uma combinação é a associação de dois ou mais		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.	Reescrever o item 7.25. 7.25 Entretanto, a existência de um efeito sinérgico não confere necessariamente atividade inventiva à invenção, pois ele já poderia ser previsto a sinergia já era conhecida do estado da técnica para determinada classe de compostos.	
<i>Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)</i>		
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. <u>Exemplo:</u> <i>Promotor químérico; sinergia.</i>		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
7.27 Reivindicação: Promotor quimérico constituído pela fusão do promotor A e do promotor B. <i>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.</i>	Juntar o item 7.27 como exemplo do item 7.26.	
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.		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
<u>Exemplo:</u> <i>Composição agrícola</i>		
7.29 Reivindicação: Composição sinérgica caracterizada por conter o composto A + composto B <i>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.</i>	Colocar item 7.29 como exemplo do item 7.28.	
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		

TEXTO ORIGINAL CP	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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.		

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA Nº01/2015

NOME: Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Rede Brasileira pela
Integração dos Povos (GTPI/Rebrip)

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação	☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Organização da Sociedade Civil	
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1.04	Um produto que apresente aquela propriedade, mesmo conferindo-lhe um uso prático, não pode ser considerado invenção.	Somente o uso prático não faz de um produto uma invenção. A Lei 9.279/96, em seu artigo 42, somente garante proteção patentária para um produto ou para um processo, e não para o seu uso. Para um produto ou processo ser uma invenção, o mesmo deve cumprir os critérios de patenteabilidade estabelecidos em lei (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), além de se enquadrar nos artigos 10 e 18 da Lei 9.279/96. Como estabelecido no item 1.03, uma nova propriedade de um produto já conhecido é uma descoberta e não uma invenção. Assim, ainda que a nova propriedade tenha um uso prático, se o produto já for conhecido, não pode haver proteção patentária em razão do uso conferido pela propriedade descoberta.
3.05	O relatório de busca deve citar mesmo os documentos em que há dúvidas em relação à disponibilidade dos mesmos ao público, e à data precisa da publicação de qualquer documento. Esses documentos em princípio são aceitos e o ônus de provar o contrário será do depositante e uma evidência circunstancial pode	Todos os documentos relevantes encontrados devem ser citados no relatório de busca, mesmo com dúvidas sobre a disponibilidade ao público e sobre a data de divulgação, a fim de que o processo seja o mais transparente possível.

	ser necessária para estabelecer ou confirmar a anterioridade dos mesmos.	
4.03	O atendimento ao requisito de novidade deve ser observado para cada reivindicação do pedido de patente. Mesmo que uma reivindicação independente apresente novidade, é necessário examinar a novidade de suas reivindicações dependentes, uma vez que não se sabe se todas estas apresentam ou não novidade.	Todas as reivindicações devem ser analisadas quanto à novidade, mesmo sendo dependentes. Não se pode pressupor novidade em uma reivindicação sem analisar cada uma.
4.04	Por outro lado, se a reivindicação independente não apresenta novidade, as suas reivindicações dependentes não precisam ser examinadas, pois também não apresentarão novidade.	As reivindicações dependentes estão diretamente vinculadas à reivindicação independente a qual se relacionam, cabendo-lhes a função apenas de detalhamento das características. Segundo as diretrizes de exame de pedido de patente do INPI, bloco I, item 3.30, as reivindicações dependentes mantêm uma relação de dependência com a reivindicação independente. Assim, se a reivindicação independente não apresenta novidade, suas reivindicações dependentes também não apresentarão.
5.08	Se uma reivindicação independente envolve atividade inventiva, ainda assim é necessário examinar a atividade inventiva de suas reivindicações dependentes, pois podem conter elementos específicos que não atendam ao requisito de atividade inventiva.	Da mesma forma quanto à análise de novidade, todas as reivindicações devem ser analisadas quanto à atividade inventiva, mesmo sendo dependentes. Não se pode pressupor atividade inventiva em uma reivindicação sem analisar cada uma.
5.09	Se a reivindicação independente não apresenta atividade inventiva, as suas reivindicações dependentes não precisam ser examinadas, pois também não apresentarão atividade inventiva.	As reivindicações dependentes estão diretamente vinculadas à reivindicação independente a qual se relacionam, cabendo-lhes a função apenas de detalhamento das características. Segundo as diretrizes de exame de pedido de patente do INPI, bloco I, item 3.30, as reivindicações dependentes mantêm uma relação de dependência com a reivindicação independente. Assim, se a reivindicação independente não apresenta atividade inventiva, suas reivindicações dependentes também não apresentarão.
5.10.1	O estado da técnica mais próximo é constituído por todos os documentos relevantes 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	Não se pode limitar o número de documentos a serem apresentados na determinação do estado da técnica. Ao contrário: quanto mais documentos e informações sobre o estado da técnica, mais embasada fica essa

	próximo pode ser:	determinação.
5.13 até 5.15	Exclusão	A combinação de elementos já disponíveis no estado da técnica não cumpre o requisito de atividade inventiva e não pode ser objeto de proteção patentária. Patentes de combinação não devem ser concedidas. Por isso, propomos a retirada de todo o capítulo que trata de combinações.
5.15.4	Se as características técnicas combinadas interagem funcionalmente entre si e produzem um efeito técnico inesperado, ou, em outras palavras, se o efeito técnico após a combinação é diferente que o somatório dos efeitos técnicos das características individuais e não esperado por um técnico no assunto, 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.	Em outros artigos das diretrizes de exame usa-se o termo “efeito técnico inesperado” e não o termo “efeito novo”. É importante o uso da mesma linguagem e a garantia do atendimento ao critério de atividade inventiva.
5.16 até 5.22	Exclusão	Patentes de seleção não cumprem o requisito de novidade, uma vez que já estão contidas em documentos disponíveis no estado da técnica. Assim, não deve haver proteção patentária para as chamadas “patentes de seleção”. Por isso, propomos a retirada de todo o capítulo que trata de patentes de seleção.
5.23 até 5.26	Exclusão	Reivindicações de novo uso não são invenções. O que é passível de patenteabilidade na legislação brasileira são produtos e processos, não “usos” (artigo 42, Lei 9.279/96). Por isso, propomos a retirada de todo o capítulo que trata de reivindicações de novo uso.
5.32 e 5.33	Exclusão	A obtenção de sucesso comercial ou de prêmios não está relacionada ao cumprimento ou não do requisito de atividade inventiva. Dessa forma, é desnecessário e até prejudicial ao exame do pedido de patente a manutenção desses artigos.
6.08	Exclusão	O exemplo colocado nesse artigo não corresponde a um efeito técnico inesperado, por isso deve ser excluído. Para o caso de medicamentos, diretrizes de exame específicas podem tratar mais detalhadamente do que corresponde ao efeito técnico inesperado.

7.01 até 7.31	Exclusão	Reivindicações de composições não patenteáveis, já que tratam essencialmente de uma mistura de componentes químicos ou biológicos já conhecidos. Assim, não cumprem os requisitos de patenteabilidade. Por isso, propomos a retirada de todo o capítulo que trata de composições.
---------------	----------	---

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: Gusmão & Labrunie

☒ (x) agente ☐ () usuário ☐ () representante de órgão de classe ou associação	☐ () representante de instituição governamental ☐ () representante de órgãos de defesa do consumidor ☐ () outros, especificar: _____	
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1.01 A	<u>1.01A Deve-se também ter em mente que, na maioria das vezes, o pedido contém uma invenção principal e uma ou mais invenções a ela associadas – invenções acessórias – que devem ser analisadas, estas últimas, no contexto da invenção principal, no que diz respeito aos requisitos de novidade e atividade inventiva. Uma vez que a(s) reivindicação(ões) relativa(s) a esta(s) invenção(ões) aqui chamada(s) “acessória(s)” esteja(m) interligada(s) à(s) reivindicação(ões) relativa(s) à invenção principal, deve-se entender que, não só apresenta(m) novidade e atividade inventiva, bem como preenche(m) a exigência do Art. 25 quanto a clareza e precisão.</u>	Sugerimos a inclusão de um item, após o item 1.01, relativo às reivindicações acessórias, o qual está presente nas <i>Diretrizes para o Exame de Pedidos de Patente nas Áreas de Biotecnologia e Farmaceutica Depositados após 31/12/1994</i>, visto que tal entendimento é aplicado a invenções em qualquer campo técnico, devendo, pois, constar nas novas Diretrizes bloco II.

1.04	1.04 Um produto que apresente aquela propriedade, conferindo-lhe um uso prático, <u>ou novo uso</u> , pode ser considerado invenção.	Entendemos ser essa redação mais adequada.
1.48	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.	Entendemos que o trecho em referência é desnecessário e deveria ser excluído.
1.58	1.58 O termo genérico “micro-organismo” é empregado para bactérias, arqueas, fungos, algas unicelulares, <u>protozoários, vírus, ácaros</u> , que não são classificadas no <i>Reino Plantae</i> e <u>Animalae</u> protozoários . Dessa forma, dentre o todo ou parte dos seres vivos, naturais ou transgênicos, a LPI permite apenas o patenteamento de micro-organismos transgênicos.	Entendemos que essa é a redação mais adequada.
2.01	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	A inclusão da indústria cosmética como área passível de aplicação industrial torna o referido item mais completo, visto que assim como nas indústrias agrícolas e extrativas, há também neste campo técnico controvérsia quanto a tal requisito de

	flexibilidade quanto ao seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas, <u>cosméticas</u> e extrativas e a todos os produtos manufaturados, desde que dotados de repetibilidade.	patenteabilidade, embora a suscetibilidade de aplicação industrial às invenções voltadas à indústria cosmética também seja inegável.
2.05	2.05 A invenção que não apresenta aplicação industrial é <u>também</u> aquela que é operável de uma maneira claramente contrária às leis de física estabelecidas. <u>Exemplo:</u> <i>Máquina de movimento perpétuo.</i>	Entendemos que essa é a redação mais adequada
3.03	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 <u>mais antiga</u> , quando houver. (...)	Entendemos que essa redação é mais adequada
3.10	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. <u>No caso de solicitação de tradução simples, o prazo para manifestação do requerente fica suspenso até que a referida tradução seja disponibilizada.</u>	Entendemos que o trecho em referência é desnecessário e deveria ser excluído. Sobre trecho a ser incluído, esclarecemos que se requerente que não tiver domínio no idioma do documento apresentado pelo Examinador deve ter tempo hábil de avaliar o conteúdo da tradução fornecida para poder se manifestar de forma justa e embasada. Destaca-se que muitos depositantes de pedidos de patente Brasileiros não têm domínio de outros idiomas, e devem ser capazes de defender

		apropriadamente suas invenções perante documentos estrangeiros citados pelo Examinador. OBSERVAÇÃO: Entendemos que quando solicitado pelo Requerente, o INPI deveria apresentar uma tradução integral do documento utilizado no parecer. Além disso, não está claro como será operacionalizada essa solicitação de tradução e como será feita a devolução de prazo, automática?
3.23	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. <u>Não há obrigatoriedade de apresentação de nota fiscal comprobatória no caso do catálogo ou desenho de fábrica apresentar data explícita e incontestável.</u>	A redação do item deixa dúvidas sobre a apresentação de catálogo sem nota fiscal, levando ao entendimento que somente a nota fiscal seria capaz de comprovar a data de um catálogo. Catálogos com data explícita e incontestável devem ser considerados documentos do estado da técnica por si só, sem necessidade de apresentação de nota fiscal.
3.39		O Examinador também pode obter provas relacionadas à confirmação da data de divulgação

	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, <u>ou conforme definido nos itens abaixo</u>, e uma evidência circunstancial pode ser necessária para estabelecer ou confirmar a data da publicação.	de um documento, tal qual definido nos itens abaixo.
3.61/3.62/3.63	Exclusão de todos estes itens	Não há qualquer restrição na Lei da Propriedade Industrial de que os documentos considerados para fins de período de graça sejam não patentários.
4.06	A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (<u>por exemplo</u>, 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.	Modificação sugerida para enfatizar que elementos de um produto e etapas de um processo são exemplos de características de uma dada reivindicação.

4.22	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	Sugestão de exclusão do item pois a disposição do item 4.22 contraria o art. 42 da LPI. O inciso II do art. 42 da LPI confere ao titular da patente proteção ao produto diretamente obtido por processo patentado, não importando se as características finais do produto são iguais ou diferentes das características do produto já conhecido no estado da técnica.

	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	
4.25	4.25 A patente de seleção deve seguir os seguintes critérios: (i) O componente selecionado, <u>ou a combinação de elementos selecionados</u>, 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).	O objeto de uma patente de seleção pode ser a combinação de elementos específicos.
5.05	5.05 O técnico no assunto, para efeitos de atividade inventiva, apresenta o mesmo conceito referente à suficiência descritiva	Sugerimos que seja indicada de forma clara a definição de “técnico no assunto”, seja inserindo a definição neste item ou fazendo referência ao item o qual se refere.

5.07	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.(...)	Erro tipográfico: “técnicae”
5.09	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.	Erro tipográfico: “reivindicaçõeses”
5.10.1	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: <u>Exemplo¹:</u> <i>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.</i>	Sugerimos a retirada do exemplo por estar amplo, pois o técnico no assunto não seria levado a considerar estado da técnica com campo técnico diferente. O campo técnico da anterioridade deverá guardar alguma relação com o campo técnico da invenção em análise.

	<u>Exemplo²:</u> 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	5.10.2 O estado da técnica mais próximo deve ser aferido através da perspectiva de um técnico no assunto à data relevante <u>de depósito ou da data da prioridade mais antiga</u> do pedido.	Sugerimos melhor definir a data relevante do pedido.
5.10.08	5.10.8 Na hipótese de resultados/testes/ensaio ou similares apresentados durante o exame técnico <u>todo o processamento do pedido</u> —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.	Sugerimos melhor definir o período de apresentação dos resultados/testes/ensaio ou similares.

5.10.11	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. <u>Exemplo:</u> 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”. OU 5.10.11 Deve ser observado que o problema técnico objetivo deve ser formulado, <u>preferencialmente</u>, de modo a não	O item 5.10.11 tal como descrito nas diretrizes propostas pode abranger uma interpretação temerária, segundo a qual se poderia concluir pela falta de atividade inventiva com base na maneira utilizada para descrever o problema técnico, na parte do relatório descritivo que serve de contextualizando para a invenção. Portanto, recomenda-se: a) A exclusão deste item, pois permite a extrapolação da função do relatório descritivo, indo de encontro ao disposto no Art. 25 da LPI; b) Caso entenda o INPI que o relatório descritivo deve ser escrito desta forma, que este item seja incluído em alguma Instrução Normativa, como mais um dos critérios formais e não como um critério material, que afere atividade inventiva; ou c) Caso INPI entenda que tal item não deve ser excluído, recomenda-se a inclusão da palavra “preferencialmente” de modo a que se resguarde o direito da requerente à livre expressão. Ou seja, sugerimos adicionar a palavra preferencialmente, com o intuito de não limitar o depositante quanto a
----------------	---	--

	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.	definição de sua invenção.
5.10.13	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 <u>mas como um alguém que possui conhecimento e experiência no campo da invenção e é capaz de fazer conexões e relações de forma razoável entre os aspectos técnicos envolvidos.</u> Se as informações do estado da técnica, aliadas ao conhecimento e experiência atribuídos ao técnico no assunto conduzi-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.	Sugerimos alteração da definição do técnico no assunto conforme entendimento apresentado para a AIPPI no Questionário Q213 “The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law” datado de 25 de março de 2010.

5.11	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; <u>e</u> (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.	Corrigir o erro tipográfico apontado: posição da vogal “e”.
5.15	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.	Sugerimos retirar os trechos apontados para não causar confusão com os demais itens acima deste.

5.15.1	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, <u>por exemplo</u>, qualquer sinergia ou interação funcional entre as características técnicas combinadas, então, a invenção por combinação não envolve uma atividade inventiva.	Sugerimos a inclusão de “por exemplo” com o intuito de não limitar o entendimento.
5.15.4	5.15.4 Se as características técnicas combinadas interagem funcionalmente entre si e <u>ou</u> 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.	Alterações sugeridas com o intuito de não limitar o entendimento.
5.19	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 <u>com base nas informações disponíveis até a data de depósito ou da prioridade mais antiga.</u>	Modificação sugerida para harmonização do texto

5.28.1	5.28.1 Uma invenção por alteração das relações entre elementos significa que, quando em comparação com o estado da técnica, <u>por exemplo</u>, o formato, tamanho, proporção, posição, relação operacional, alteração de ordem de etapas de um método, ou semelhante, foi alterado.	Modificação sugerida para ressaltar que se trata de exemplificação. Neste caso a palavra “semelhante” pode ser retirada.
5.28.5	<u>Exemplo¹:</u> <i>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 <u>correspondente</u>, ao hidráulico e, portanto, alcança um efeito previsível.</i>	Entendemos que essa redação é mais adequada
5.28.6	<u>Exemplo:</u> <i>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 <u>correspondente</u>, mas que melhora surpreendentemente o rendimento do processo.</i>	Entendemos que essa redação é mais adequada
5.28.8	<u>Exemplo:</u> <i>A invenção de uma composição de tinta difere do estado da técnica no fato de não compreender um agente anticongelamento. Se, <u>como única diferença</u>, o efeito de anticongelamento da composição de tinta se perde como consequência da omissão do agente anticongelamento, a</i>	Como este exemplo é específico de omissão de elementos, deve-se deixar claro que não existe atividade inventiva se a única diferença da omissão de um elemento for a característica que este elemento conferia. Ou seja, podem existir outras

	<i>invenção não envolve uma atividade inventiva.</i>	diferenças consequentes da omissão e perfeitamente passíveis de levar a um resultado que confira atividade inventiva à invenção.
6.02	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 de grupo de substituintes um substituinte do grupo que consiste de alquila (entre 1 e 6 carbonos), fenila e piridina, tal como na figura abaixo:	Modificação sugerida para uma melhor redação
6.07	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 <u>se apresentarem alternativa não óbvia ou</u> houver um efeito	Deve-se levar em conta que alterações na estrutura de uma molécula “aparentemente semelhantes” não necessariamente são óbvias, pois pequenas alterações feitas em uma molécula podem não ser de fácil obtenção, não sendo previstas na técnica, por exemplo, no caso de existir estudos que mostrem que tais alterações não ocorreriam, ou seja tornando as novas moléculas resultado de reações químicas que não seriam levadas a ocorrer. Neste caso existe forte indicio de atividade inventiva em moléculas cuja alteração na estrutura é

	técnico inesperado advindo da modificação estrutural dos mesmos.	“aparentemente semelhante”. Ainda, é importante apontar que pequenas alterações em moléculas podem prejudicar o efeito técnico da mesma não tornando tais alterações óbvias.
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 <u>suportados no pedido de patente como um todo</u> , não será possível que um técnico no assunto os reproduza, estando em desacordo com o disposto no artigo. 24 da LPI	Modificação sugerida para explicitar que o suporte é em todo o pedido de patente e não somente no relatório descritivo como especificado.
6.12	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. <u>Neste caso, pode se tornar necessária a apresentação de testes adicionais.</u>	Tal sugestão implica em dar oportunidade ao requerente de apresentar exemplos a fim de acatar à exigência formulada pelo Examinador. Vale ser ressaltado que na época do depósito de muitos casos que estão sendo examinados pelo INPI não existia a prática de serem apresentados exemplos exaustivos de todas as modalidades preferidas da invenção. Portanto, é direito do requerente apresentá-los.
6.15	6.15 Não podem ser empregados Termos que acarretem em indefinição da matéria a ser <u>reivindicada</u> protegida, os quais devem ser <u>melhor</u> definidos, tanto quanto possível, durante o	Modificação sugerida para melhor definir a terminologia utilizada,

	processo de exame.	
7.25	7.25 Entretanto, a existência de um efeito sinérgico não confere necessariamente atividade inventiva à invenção, pois ele já poderia ser previsto descrito para determinada classe de com postos.	Propomos substituir a palavra “previsto” por “descrito”, pois o termo previsto é extremamente amplo dando abertura para interpretações incorretas de seu significado, como por exemplo, de que a mera citação sem comprovação alguma de um efeito sinérgico no documento do estado da técnica seria suficiente para que a invenção não seja inventiva.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: Sr. Fabio Rua, Diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da IBM Brasil.

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: representante de instituição privada		
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.					
ARTIGO DA MINUTA		PROPOSTA DE ALTERAÇÃO		JUSTIFICATIVA	
Seções 1.08 e 1.19		Alteração das Seções 1.08 e 1.19, em conformidade com os princípios estabelecidos pelo TRIPS e pelo EPO.		Por natureza, a maior parte dos programas de computadores são expressos como métodos matemáticos ou algorítmicos. Gostaríamos de relembrar ao INPI, que este utilize padrões consistentes com os demais membros da Organização Mundial do Comércio. O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (acrônimo em inglês, <i>TRIPS</i>), da Organização Mundial do Comércio, estabelece padrões mínimos para os direitos da propriedade intelectual. Nós acreditamos que o Brasil poderia fornecer a mesma proteção, em conformidade com outros países, no que diz respeito ao parágrafo nº.1 do artigo 27º do Acordo <i>TRIPS</i>, que determina que “qualquer invenção, seja este produto ou processo, em todos os campos de tecnologia” deverá ser matéria patenteada. Para este fim, o INPI deveria seguir o	

		modelo EPO, que determina que: "Enquanto os 'programas de computadores' estejam incluídos entre os itens listados no art. 52 (2), caso ocorra da matéria reivindicada possuir um carácter técnico, esta não será excluída da patenteabilidade, visto as disposições do Art. 52 (2) e (3). Um programa de computador reivindicado por si mesmo não será excluído da patenteabilidade caso este seja capaz de provocar, quando executado ou carregado em um computador, um novo efeito técnico que vá além das interações físicas 'normais' entre o programa (software) e o computador (hardware) no qual ele é executado" [Diretrizes de Exame do Escritório de Patentes Europeu (acrônimo em inglês, <i>EPO</i>) secção 3.6].
Seções 1.18-1.20	Fornecimento de esclarecimento e previsibilidade necessária para os examinadores e requerentes, ao abordar as inconsistências e melhor definindo as orientações estabelecidas nas Seções 1.18-1.20, sobre invenções computacionais implementadas, deixando estas mais coerentes.	Particularmente, as Sessões 1.18-1.20 parecem estar em conflito com a Seção 1.08. Esta Seção declara: <i>“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”.</i> Os exemplos que seguem a seção 1.08 mostram que, embora um método matemático seja utilizado, dado que resolve um problema técnico, este é considerado patenteável: Exemplo 1: Um método rápido de divisão não seria considerado invenção, mas uma máquina de calcular construída para tal pode ser considerada invenção.

		Exemplo 2: Um método para desenvolver filtros elétricos, embora faça referência a uma equação matemática, é considerado invenção, pois constitui a solução de um problema técnico. Exemplo 3: Um método para criptografar/decifrar comunicações eletrônicas pode ser considerado como um método técnico, mesmo que seja essencialmente baseado em um método matemático. Contudo, a Seção 1.19 e os exemplos seguintes demonstram o oposto: <i>“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”.</i> Exemplo 1: 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.
--	--	---

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: _____

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação	☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☐ outros, especificar: _____	
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1.48	Retirada de trecho, como segue: “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.”	Como boa parte das Diretrizes propostas em relação ao inciso I do Artigo 18 da LPI são bastante similares, se não idênticas, às diretrizes europeias, particularmente, item 4.1.3 da Parte G (Patenteabilidade), Capítulo II, sugere-se a alteração do item 1.48.
4.19	Alteração do item e exemplo, como segue: “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 já foi revelado no estado da técnica ou é completamente determinado pela propriedade inerente do produto e não implica em qualquer alteração na estrutura e/ou	Tendo em vista que reivindicações de uso do tipo “Fórmula Suíça” são consideradas aceitáveis pelo INPI, reivindicações de produto definidas por seu uso devem ser aceitas. Ademais, reivindicações de produto conhecido com um uso não revelado no estado da técnica, podem ser consideradas dotadas de novidade. O uso pode conferir novidade a um produto caso este uso para o produto conhecido não tenha sido revelado no estado da técnica para tal produto.

	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. <u>No entanto, caso o uso não tenha sido revelado para o produto em questão no estado da técnica, o produto é considerado novo.</u> Exemplo: <i>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, caso o uso como antiviral não tiver sido revelado nos documentos do estado da técnica. 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.</i>	
4.20	Alteração do item, como segue: “4.20 Entretanto <u>Ademais</u>, 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: <i>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.</i>”	Sugere-se a modificação para demonstrar continuidade ao item 4.19.
4.23	Retirada de trecho e inclusão de subitem, como segue: “Capítulo IV – Novidade Reivindicações de segundo uso não-médico 4.23.1 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	Não há razão para a retirada de segundo uso médico do Bloco II das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente. Aliás, as Diretrizes de Exame do Bloco I (Resolução N° 124/2013), já mencionam a aceitação de segundo uso médico (item 3.75 da Resolução N° 124/2013).

	funcional. Assim, tal reivindicação apresenta novidade, desde que tal característica técnica não tenha sido previamente colocada à disposição do público. <u>4.23.2 Uma reivindicação para o uso de um composto conhecido para um propósito particular – uso médico, como, por exemplo, estabelecido pelo item 3.75, e tendo em vista o item 3.76, todos os últimos dois sendo itens das Diretrizes de Exame do Bloco I (Resolução N° 124/2013), é aceita desde que atenda aos requisitos de patenteabilidade estabelecidos por Lei.</u> <u>Exemplo de uma reivindicação em forma aceitável de segundo uso médico: Uso de um composto X, caracterizado por ser para a fabricação de um medicamento para tratar a doença Y. O composto Y era descrito anteriormente tratar uma doença Z”</u>	
Seção V	Retirada de trecho, como segue: “Invenção de novo uso (não médico) de produto conhecido”	Não há razão para retirada de segundo uso médico do Bloco II das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente.
Seção V	Inclusão de novo item <u>5.A. Em relação ao novo uso médico, devem ser observadas as disposições da Resolução N° 124/2013, particularmente item 3.76 da referida Resolução.</u>	O item 3.76 do Bloco I das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente (Resolução N° 124/2013) estabelece que reivindicações do tipo “uso para tratamento” ou seus equivalentes corresponde a reivindicações de método terapêutico e, portanto, não são consideradas invenção de acordo com o inciso VIII do Artigo 10 da LPI. Logo, sugere-se a inclusão deste novo item de modo a deixar claro que o estabelecido no Bloco II está em linha com o disposto no Bloco I das Diretrizes de Exame (Resolução N° 124/2013).
5.25	Retirada do item e seu exemplo 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 novo uso pode ser de uma propriedade ou característica conhecida de um material já revelado pelo estado da técnica, porém sua aplicação ou finalidade pode ser nova e acarretar efeitos técnicos surpreendentes.

	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.	
6.10	Retirada de trecho e inclusão de trecho, como segue: “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 predizer 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 <u>que permita um técnico no assunto realizar a invenção, utilizando seu conhecimento tradicional, sem experimentação indevida e sem a necessidade de habilidade inventiva</u> 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. <u>6.10.1 A maioria das reivindicações são generalizações de um ou mais exemplos particulares. Caso seja razoável para um técnico no assunto, a partir de seu conhecimento mediano e dos ensinamentos revelados no pedido de patente, predizer que compostos englobados pelas reivindicações apresentem propriedades ou características que o depositante atribui a eles no pedido de patente, o mesmo deve poder reivindicar os compostos de acordo.”</u>	Tendo em vista que suficiência descritiva é tratada nos item 2.13 até 2.16 do Bloco I das Diretrizes de Exame de Pedidos de patentes do INPI (Resolução N° 124/2013), sugere-se a alteração no item 6.10 de acordo com a referida Resolução. Sugere-se a inclusão do subitem de modo que seja possível para um depositante reivindicar compostos englobados pelas reivindicações de Markush que não estejam exemplificados, mas que sejam capazes de serem obtidos a partir de variações de exemplos particulares a partir do conhecimento tradicional de um técnico no assunto e dos ensinamentos constantes no pedido de patente. O subitem proposto está em linha com as Diretrizes do EPO, vide item 6.2 da Parte F, Capítulo IV das Diretrizes.
6.11	Inclusão e retirada de trechos, como segue: 6.11 Caso <u>haja razões fundamentadas para o Examinador</u>	Sugerem-se as alterações de modo que o Examinador apresente fundamentação quando da objeção de falta de suficiência descritiva e para

	chegar à conclusão que a preparação dos compostos e, por consequência, os próprios compostos com substituintes pertencentes a diferentes classes químicas, não estejam suficientemente descritos no relatório descritivo, <u>não sendo possível que um técnico no assunto seja capaz de reproduzir a invenção, não será possível que um técnico no assunto os reproduza, o pedido de patente estaria estando em desacordo com o disposto no artigo. 24 da LPI.</u> Exemplo: <i>O relatório descritivo se refere ao substituinte alquila e ao substituinte heterocíclico em certa posição da fórmula Markush; pode haver dúvida, devendo ser justificada, se o composto contendo radicais heterocíclicos na mesma posição pode ser obtido pelo mesmo processo de preparação. <u>Caso justificada a dúvida em relação à preparação dos compostos contendo radicais heterocíclicos, Portanto, esse grupo de substituintes heterocíclicos para os quais não foram dados exemplos de preparação, o relatório 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.</u></i>	alinhamento com o estabelecido pelo Bloco I das Diretrizes de Exame de pedidos de Patente (Resolução N° 124/2013) e Artigo 24 da LPI. Ademais, as alterações propostas também apresentam respaldo nas Diretrizes do EPO, particularmente item 6.3 da Parte F, Capítulo IV.
6.12	Inclusão de trecho, como segue: <i>“6.12 Logo, quando os exemplos não abrangerem todas as classes químicas dos compostos reivindicados, <u>e o pedido de patente não oferecer informações suficientes para que um técnico no assunto seja possibilitado de realizar a invenção reivindicada na reivindicação contendo o grupamento Markush, o Examinador deverá apresentar objeção de acordo com o disposto no artigo 24 da LPI.</u>”</i>	Alinhamento com o estabelecido pelo Bloco I das Diretrizes de Exame de pedidos de Patente (Resolução N° 124/2013) e Artigo 24 da LPI (Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996).
7.05	Alteração do item e inclusão de exemplo, como segue: 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,	Reivindicações de composições com efeitos novos ou usos novos ou formas de administração/aplicação como, por exemplo, tratar câncer em um paciente, sendo que foi previamente atribuído efeito corante (uso como corante) para tal composição conhecida pode ser considerada como

	tais como, outros componentes, e—razão entre os componentes, efeito, uso, forma de administração/aplicação, que a diferencie do estado da técnica. Exemplo: Composição para tratar câncer, caracterizada por conter X apresentaria novidade frente a uma composição corante, caracterizada por conter X, caso o estado da técnica não tivesse revelado a referida composição para uso no tratamento de câncer.	nova. O efeito, uso ou a forma de administração/aplicação podem conferir novidade a uma composição caso este efeito, uso ou forma de administração/aplicação para a composição conhecida não tenha sido revelado no estado da técnica para tal composição. Ressalta-se que, apesar de técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal não ser considerado invenção nem modelo de utilidade de acordo com o Art. 10 da Lei da Propriedade Industrial (Lei N° 9279 de 14 de maio de 1996), as composições aplicáveis a tais métodos podem ser consideradas invenções, sendo que a finalidade da composição pode conferir novidade à mesma, caso não tenha sido revelada pelo estado da técnica.
7.06	Exclusão do item: “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.”	Vide justificativa do item 7.05 acima.
7.13	Alteração do título da seção, do item 7.13 e inclusão de exemplo, como segue: “Tipos de Composição	Tendo em vista que reivindicações de uso do tipo “Fórmula Suíça” são consideradas aceitáveis pelo INPI, reivindicações de produto, particularmente composição, definidas por seu uso, forma de administração ou mecanismo de ação devem ser aceitas.

	Seção I Composições definidas exclusivamente por seu uso, forma de administração ou mecanismo de ação 7.13 Reivindicações destas categorias <u>podem ser consideradas aceitáveis. não são precisas, causando uma indefinição quanto à matéria protegida, e devem ser rejeitadas de acordo com o disposto no artigo. 25 da LPI.</u> <u>Exemplo de reivindicação considerada aceitável1: Composição farmacêutica compreendendo X para uso na fabricação de um medicamento para tratar a doença Y.”</u> <u>Exemplo de reivindicação considerada aceitável2: Composição farmacêutica compreendendo X para uso em um método de tratamento da doença Y, em que a composição é administrada topicamente.”</u>	Assim, sugerem-se as alterações de modo que reivindicações de composição, formuladas similarmente ao formato “Swiss-type” também sejam consideradas aceitáveis, em linha com o estabelecido, por exemplo, no item 7.1.2 da Parte G, capítulo VI, das Diretrizes de Exame do EPO.
7.14	Exclusão do item 7.14 e todos seus exemplos	De acordo com o item 3.16 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do Bloco I (Resolução N° 124/2013), existem apenas dois tipos de reivindicações: as reivindicações de produto e as reivindicações de processo. No item 3.17 da Resolução N° 124/2013, são dados exemplos de categorias, tendo “composição” como um tipo de reivindicações de produto. Assim, visto que a avaliação de reivindicações de produto caracterizado pelo uso é estabelecida nos itens 4.19 e 4.20, sugere-se a exclusão deste item.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.

JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION

ASAHI SEIMEI OTEMACHI BLDG.18F
6-1 Otemachi 2-chome
Chiyoda-ku Tokyo, 100-0004, JAPAN



TEL: 81 3 5205 3321
FAX: 81 3 5205 3391
URL: <http://www.jipa.or.jp/>

13 de maio de 2015

Destinatário: Sr. Otavio Brandelli
Presidente
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Praça Mauá, 7 - Centro - RJ - CEP: 20081- 240
Brasil

Prezado Sr. Presidente Otavio Brandelli,

Assunto: Comentários Públicos sobre as Diretrizes para Exame de Pedidos de Patente

Nós, Japan Intellectual Property Association, somos uma entidade privada de usuários sobre os direitos de propriedade intelectual, estabelecida em 1938 no Japão, e estamos apresentando oportunamente opiniões, etc., às partes relacionadas, sobre os sistemas de propriedade intelectual no mundo e a melhoria da aplicação dos mesmos, como associação que conta com uns 900 membros, que são empresas principais do Japão.

E agora apresentamos à vossa prezada associação nossas opiniões importantes para os titulares dos direitos, respeito aos comentários públicos referidos no assunto, sobre os quais vocês estão procurando opiniões no seu sítio WEB. Nós respeitosamente pedimos que nossas opiniões sejam submetidas ao seu exame e consideração.

Com os melhores cumprimentos

(Hiroshi MORITA)

Diretor gerente
Japan Intellectual Property Association
2-6-1, 18º andar, Ote-machi, Chiyoda-ku, Tóquio
Código postal 100-0004
Japão

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: Japan Intellectual Property Association

☐ agente ☐ usuário ☐ (*) representante de órgão de classe ou associação	☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☐ outros, especificar: _____	
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
Capítulo I, Seção VIII ou, Capítulo IV, Reivindicações de segundo uso não médico	Nós propomos adicionar a seguinte frase; "Reivindicações de segundo uso médico, incluindo as reivindicações do tipo suíço (o uso da X substância para a fabricação do medicamento para tratamento da doença Y), são consideradas invenção e têm novidade se o uso é novo, porque as mesmas não são consideradas como método terapêutico ou diagnóstico."	Adicionalmente à patente de substância, a proteção das reivindicações de segundo uso médico é muito importante para as companhias farmacêuticas no desenvolvimento dos medicamentos úteis para pacientes.
Capítulo I, Seção IX	Nós propomos adicionar a seguinte frase; "ADN e proteína recombinante, e anticorpo são considerados invenções quando os mesmos podem ser distinguidos do todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza."	Como ADN/proteína recombinante e anticorpo podem ser medicamentos úteis para pacientes, é necessário para as companhias farmacêuticas protegê-los mediante uma patente.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.

Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente INPI: comentários e sugestões das associações internacionais que representam a indústria biofarmacêutica global

A Federação Internacional de Fabricantes e Associações de Produtos Farmacêuticos (IFPMA), a Federação Europeia de Indústrias e Associações Farmacêuticas (EFPIA), a Associação de Pesquisadores e Fabricantes Farmacêuticos dos EUA (PhRMA), a Associação Japonesa de Fabricantes Farmacêuticos (JPMA) e a INTERPAT agradecem esta oportunidade para apresentar observações sobre as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente do INPI, publicadas em 16 de Março de 2015. Estes comentários têm por função enquadrar o contexto internacional destas Diretrizes e complementar a perspectiva local da indústria biofarmacêutica.

As Diretrizes procuram estabelecer um processo mais previsível de exame de patentes no Brasil, e são uma contribuição positiva para o ambiente de inovação do país. No entanto, há algumas preocupações que persistem, destacadas a seguir.

Nestes comentários, destacamos três áreas substantivas na prática de patentes em que as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente parecem exigir maior clarificação ou alteração. Estas áreas são:

- Reivindicações de Uso Médico
- Reivindicações Markush
- Reivindicações de Composição Farmacêutica

Reivindicações de Uso Médico

As diretrizes carecem de clareza sobre a aceitabilidade das reivindicações de uso médico. Investimentos significativos em P&D são necessários para desenvolver novos compostos inovadores e definir seus usos, bem como novos usos para compostos já conhecidos com ação farmacêutica. A proteção de patente para essas inovações já é admitido na União Europeia (UE), Estados Unidos (EUA) e no Japão (JP) e não há motivos para que não seja também permitido no Brasil, desde que o formato e linguagem apropriados seja usados na reivindicação.

A diretriz 1.30 estabelece que o formato de reivindicação: “uso da substância X caracterizado por ser para tratar uma condição médica Y.” não pode ser considerada invenção. A justificativa fornecida para esta exclusão é que este formato de reivindicação pode ser interpretado como cobrindo matérias excluídas por patentes, neste caso, os métodos terapêuticos. Escritórios de patentes, incluindo o Instituto Europeu de Patentes (EPO), permitem a proteção de importantes invenções nesta área, mantendo exclusões legais similares, exigindo formatos tais como:

- “*Substância X para utilização em método terapêutico*” (Se for a primeira utilização conhecida desta substância para a terapia), ou

- “Substância X para uso no tratamento da condição médica Y” (Se for um novo uso de uma substância já conhecida com aplicação técnica anterior).

Um formato alternativo para a reivindicação de novo uso médico é permitida em alguns países, incluindo o Japão; este é a chamada reivindicação “de estilo suíço”. Essa reivindicação é formatada da seguinte forma:

- “Utilização de substância X na fabricação de medicamento para tratamento da condição clínica Y”

Nenhum dos formatos de reivindicação acima abrange um procedimento médico praticado em um paciente e, portanto, não contradizem a exclusão legal sob a lei brasileira dos métodos terapêuticos *per se*. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente deveriam ser alteradas para esclarecer que esses tipos de declarações são aceitáveis.

Além disso, a diretriz 4.23 aborda “Reivindicações de segundo uso não médico”, mas não há menção de segundos usos **médicos**. Da mesma forma como com a Diretriz 1.30, a Diretriz 4.23 deveria ser alterada de modo a proporcionar maior clareza para os requerentes de patentes quanto ao fato de que esses tipos de declarações são aceitáveis e abordados nas Diretrizes.

Reivindicações Markush

O Capítulo VI das Diretrizes trata extensivamente das várias abordagens para avaliar a patenteabilidade de reivindicações Markush, que são uma forma necessária, bem aceita e adequada para caracterizar o escopo de certas invenções, particularmente invenções com compostos farmacêuticos. No entanto, as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente indevidamente sugerem que as reivindicações Markush devem ser sujeitas a diferentes normas de patenteabilidade que as demais reivindicações.

Os Signatários do PCT, incluindo o Brasil, reconhecem a utilidade e a necessidade das fórmulas Markush. A Seção 5.118 do Guia do Requerente do PCT estabelece:

A “Prática Markush”, em que uma única reivindicação define as alternativas de uma invenção [é] prática comum para a elaboração de invenções na área química. Nesta situação especial, o requisito de uma inter-relação técnica e as mesmas, ou correspondentes, características técnicas especiais é considerado como cumprido quando as alternativas são de natureza similar. Quando os compostos Markush abarcarem alternativas de compostos químicos, serão considerados de natureza semelhante, mediante a observação dos seguintes critérios:

- (i) todas as alternativas têm uma propriedade ou atividade em comum, e

(ii) (a) uma estrutura comum está presente - isto é, um elemento estrutural significativo é compartilhado por todas as alternativas, ou (b) nos casos em que a estrutura comum não possa ser o critério unificador, todas as alternativas pertençam a uma classe reconhecida de compostos químicos.¹

Se for viável para um perito prever quais compostos abrangidos pelas reivindicações apresentam as propriedades ou características que o requerente a eles atribuía na reivindicação de patente, dever-se-á ser possível reivindicar estes compostos. Uma vez que tenha sido estabelecido que uma reivindicação Markush apropriada tenha sido apresentada, os requisitos formais e materiais restantes para a apreciação da sua patenteabilidade devem ser aplicados à reivindicação Markush da mesma forma que seriam aplicados a qualquer outro tipo de reivindicação. Esta norma é refletida em muitas jurisdições da PCT, incluindo UE e JP.

As Diretrizes 6.5-16, relativos à avaliação das reivindicações Markush, deveriam ser interpretadas como meramente destinadas a ajudar os examinadores de patentes do INPI, e não interpretadas como implicando que as reivindicações Markush estariam sujeitas a normas ou padrões de patenteabilidade diferentes.

Por exemplo, a Diretriz 6.10 estabelece que “pelo menos um representante de compostos para cada classe química dos diferentes substituintes” deve ser apresentada. Um único exemplo é apresentado na diretriz 6.11 do que poderia eventualmente suscitar “dúvida justificável” que a descrição dos processos para a elaboração de todos os compostos da invenção seja suficiente.

As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente, neste ponto, parecem arbitrárias e não conseguem descrever com clareza a normatização legal e o processo de exame relevante para determinar se uma reivindicação de um composto Markush foi suficientemente bem descrita. Cada reivindicação Markush deve ser considerada caso-a-caso com base na técnica anterior, o conteúdo da descrição, e o conhecimento geral comum. O ônus da prova deveria recair sobre o examinador para descrever claramente por que não seria possível fabricar todos os compostos que recaem sob o escopo da reivindicação, levando todos estes fatores em consideração. Este conceito é bem retratado nas Diretrizes JPO:

Se a reivindicação for definida de modo alternativo por uma fórmula Markush, ao passo que apenas um modo de realização de uma parte das alternativas reivindicadas esteja descrito na explicação detalhada da invenção, e se o examinador puder demonstrar razões bem fundadas de que um perito não seria capaz de produzir o resto das alternativas não indicadas no modo de realizar o invento, mesmo utilizando as declarações, instruções e desenhos da descrição, bem como o conhecimento geral comum à época do pedido, então a explicação

¹Guia do PCT, Seção 5.118

detalhada da invenção não poderá ser considerada claramente indicada o suficiente de modo a permitir que um perito reproduza a invenção.²

Além disso, as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente fornecem vários exemplos de termos que acarretem em indefinição (*por exemplo*, cicloalquila, alquila inferior). Diz-se em 6.15, que devem ser “definidos, tanto quanto possível, durante o processo de exame”. Nenhum termo deve ser inerentemente ou necessariamente interpretado como indefinido. O examinador deve ser capaz de desafiar ou questionar estes termos apenas quando faltar clareza, tendo sido considerado o termo em seu contexto, lido à luz do conteúdo integral da descrição, considerando o conhecimento geral comum.

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

As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente não articulam razões pelas quais as composições “definidas exclusivamente por seu uso, forma de administração ou mecanismo de ação” são não passíveis de proteção de patentes. A Diretriz 7.14 fornece cinco exemplos de reivindicações não passíveis de proteção. Todos esses exemplos dizem respeito a reivindicação de composição, mas não está claro se a oposição diz respeito à linguagem específica da reivindicação, ou se a inovação relevante poderia ser patenteável se apresentada em um formato de reivindicação mais aceitável. Diz-se que a linguagem destas reivindicações suscitam “indefinição quanto à matéria protegida”³ o que pode sugerir que as inovações representadas pelas reivindicações seriam patenteáveis se uma linguagem mais clara fosse apresentada na reivindicação.

Da mesma forma que acima, a prática europeia pode ser útil como exemplo. No contexto das questões discutidas em 7.13 e 7.14, o EPO não faz distinção entre “substância” e “composição” ao considerar as reivindicações de uso.

Assim, no artigo 54(4) EPC, afirma-se que o artigo 54(2) EPC “não deverá excluir a patenteabilidade de qualquer substância ou composição, compreendido no estado da arte, para uso em um [novo] método (...) desde que a sua utilização para este método não esteja compreendido no estado da arte.”

Esta capacidade de caracterizar reivindicações para substâncias ou composições farmacêuticas através da sua utilização [nova], foi clarificada pelo EPO como incluindo, *inter alia*, o uso no tratamento de um novo grupo de indivíduos; nova forma ou via de administração; e novo regime de dosagem. Como discutido anteriormente no que diz respeito às reivindicações de método de uso, isto não permite que as reivindicações incluam métodos terapêuticos reais praticados no corpo humano.

Não parece haver nenhuma razão para que a legislação brasileira não deva permitir a proteção de patentes para os inventos acima mencionados, que são aceitáveis para a EPO. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente deveriam ser alteradas para indicar positivamente de qual forma essas

² JPO Orientação 3.2.1 (3) (grifo nosso).

³ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente INPI, 7.13



inovações possam ser representadas corretamente em linguagem aceitável nas reivindicações, e não apenas listar exemplos negativos de reivindicações inaceitáveis.

IFPMA, INTERPAT, EFPIA, PhRMA e JPMA agradecem ao INPI pela a realização desta consulta e pela oportunidade de apresentar observações. Estamos ansiosos para trabalhar com o INPI na implementação de diretrizes consistentes com as normas internacionais e as melhores práticas globais, para contribuir positivamente para o ambiente de inovação no Brasil.

Respeitosamente,

Eduardo Pisani
Director General, IFPMA

Yoichi Okumura
Chair, Intellectual Property Committee, JPMA

Peter Dolton
Executive Director, INTERPAT

Jay Taylor
Vice President, International, PhRMA

Brendan Barnes
Director IP & Global Health, EFPIA

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: Libbs Farmacêutica Ltda

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação	☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Indústria Farmacêutica
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.	

ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
	Capítulo I Das Invenções	
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.	A) 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 (exclusão da frase) B) Inclusão de novo item: Antes de avaliar os requisitos de patenteabilidade o examinador deve identificar se a matéria reivindicada, considerada como um todo, incide nos artigos 10 e 18 da LPI	A manutenção desta frase pode levar à necessidade de emenda do relatório descritivo de todos os pedidos em andamento para que eles incluam o problema técnico, o que levaria a um atraso ainda maior no exame. Indicar que se procederá a análise para determinar se a matéria reivindicada pode ser considerada uma invenção e se não é uma invenção excluída de patenteabilidade.

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.	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.	Deixar claro que se o objeto da patente incidir nas proibições do art 10 e 18 da LPI não haverá necessidade de exame técnico.
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: <i>Piolhos, métodos de tratamento de retina utilizando laser, método para tratar um paciente através de diálise extracorpórea ou um método de filtragem, no qual o sangue filtrado é retornado para o corpo no final do processo.</i>	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: <i>Método para tratamento contra piolhos, métodos de tratamento de retina utilizando laser, método para tratar um paciente através de diálise extracorpórea ou um método de filtragem, no qual o sangue filtrado é retornado para o corpo no final do processo, dosagens, posologia, titulação de doses.</i>	Piolhos por si só não é um método de tratamento. Dosagens de medicamentos também devem ser considerados métodos terapêuticos. Descrever melhor posologia, dosagens, etc.
1.32 Métodos de tratamento que não apresentam caráter terapêutico: Exemplo¹: <i>Método para aumentar a produção de lâ caracterizada por administrar o composto X a ovelhas;</i> Exemplo²:	1.32 Métodos de tratamento que não apresentam caráter terapêutico: Exemplo¹: <i>Método para aumentar a produção de lâ caracterizada por administrar o composto X a ovelhas;</i> Exemplo²:	Melhor esclarecimento do texto para evitar confusão com tratamentos dermatológicos.

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.	Método para hidratar a pele humana caracterizado por aplicar a composição Y à pele humana para prevenir o envelhecimento precoce da pele para fins estéticos - nesse caso, não há indicativo no pedido ou na arte anterior de que a composição e o método de hidratação também possam ser usados para prevenção de alguma doença de pele.	
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 <i>in vivo</i> , será considerado um método operatório, independentemente de sua finalidade.	1.37 Além disso, também serão considerados métodos operatórios os métodos invasivos tais como endoscopia, punção, aplicação de injeção, excisão e cateterismo. Da mesma forma, um método para a implantação do embrião, bem como inseminação artificial <i>in vivo</i> , será considerado um método operatório, independentemente de sua finalidade.	Alteração da redação para maior clareza.
1.43 Já os testes <i>in vitro</i> , 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 <i>in vivo</i> e <i>in vitro</i> . Nesses casos, se o método reivindicado inclui etapas técnicas realizadas <i>in vivo</i> , que sejam indissociáveis da etapa <i>in vitro</i> , 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 <i>in vitro</i> são considerados passíveis de proteção. Nessas situações têm-se os métodos de medição de enzimas e glicose no sangue, hemograma, testes de sorologia, dentre outros.	1.43 Os métodos de diagnóstico podem incluir etapas <i>in vivo</i> e <i>in vitro</i> . Testes <i>in vitro</i> , realizados em amostras de sangue ou outros tecidos removidos do corpo são considerados invenção. 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 <i>in vitro</i> são considerados passíveis de proteção. Nessas situações têm-se os métodos de medição de enzimas e glicose no sangue, hemograma, testes de sorologia, dentre outros.	Alteração da redação para maior clareza.
	Inclusão de novo item: Quando o método reivindicado inclui etapas técnicas realizadas <i>in vivo</i> , que sejam indissociáveis da etapa <i>in vitro</i> , o método como um todo será considerado como sendo aplicado sobre o corpo e, portanto, não considerado invenção.	

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: <i>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.</i>	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, sendo, portanto, considerados invenções. Exemplo¹: <i>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.</i>	Melhorar redação do artigo para maior clareza.
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 distingui-los destes, não será considerado invenção, de acordo com o disposto no inciso IX do artigo 10 da LPI.	1.45 O todo ou parte dos seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza – ainda que dela isolados, ou produzidos de forma sintética que possuam correspondentes de ocorrência natural, não havendo como distingui-los dos naturais –, são considerados produtos biológicos naturais, e não serão considerados como invenção, pois incidem no art. 10 (IX) da LPI. Dessa forma, a inclusão de uma limitação negativa (disclaimer) com o termo “não natural” por si só não supera a objeção quanto ao art. 10 (IX) da LPI.	Harmonização com as diretrizes de biotecnologia (resolução 144/2015)
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.	1.48 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.	O artigo 1.49 é suficiente para explicar a matéria

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.	1.49 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.	A negativa de exploração comercial é um parâmetro objetivo suficiente para a avaliação da proibição do art. 18, I e é consonante com o texto de TRIPS.
--	--	---

1.57 De acordo com essa definição, o termo micro-organismo transgênico abrange microorganismos 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.	<u>Alteração do texto:</u> 1.57 De acordo com essa definição, o termo micro-organismo transgênico abrange microorganismos que são obtidos a partir de qualquer técnica que tenha, por consequência, a alteração da composição genética não alcançável pela espécie em condições naturais, por interferência humana direta. Essa definição não se limita aos microorganismos que tiveram inseridos genes exógenos e/ou de outros organismos.	Maior clareza do texto com a adição das vírgulas e harmonização com as diretrizes de biotecnologia (Res. 144/2015, item 4.3.2)
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: <i>Um método de arremessar uma bola de basquete.</i> 2.04 O conceito de aplicação industrial não implica necessariamente no uso de uma máquina ou na manufatura de um artigo. Exemplo¹: <i>Processo para dispersão de neblina.</i> Exemplo²:	Capítulo II Aplicação Industrial 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: Artesanato. 2.04 O conceito de aplicação industrial não implica necessariamente no uso de uma máquina ou na manufatura de um artigo. Exemplo¹: <i>Processo para dispersão de neblina.</i> Exemplo²:	Alteração da redação para maior clareza. Alteração da redação para maior clareza.

Conversão de uma forma de energia em outra.	Conversão de uma forma de energia em outra. <u>Inclusão de texto: Ambos os exemplos são de processos que possuem aplicação industrial.</u>	
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: <i>Máquina de movimento perpétuo.</i>	2.05 <u>Também não apresenta aplicação industrial a invenção</u> que é operável de uma maneira claramente contrária às leis de física estabelecidas. Exemplo: <i>Máquina de movimento perpétuo.</i>	Alteração da redação para maior clareza.
	Capítulo III Estado da técnica	
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.	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 dos documentos.	Alteração da redação para maior clareza.
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.	<i>Retirar o artigo</i>	Sugerimos suprimir este artigo pois a necessidade do examinador fornecer traduções de documentos pode gerar atraso na resposta às exigências e pareceres de exame, criando novos atrasos.
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.	3.14 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.	Alteração da redação para maior clareza.
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.	3.62 Logo, um pedido de patente do próprio inventor, <u>depositado em qualquer país</u> anterior ao pedido em análise, não pode ser considerado como uma divulgação que recaia nos termos do período de graça.	Alteração da redação para maior clareza.
	Capítulo IV Novidade	

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.	4.06 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.	Facilitar o entendimento da avaliação de novidade
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 desistir a novidade da reivindicação como um todo. No entanto, podem ser aceitas reformulações da	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 desistir a novidade da reivindicação como um todo. No entanto, podem ser aceitas reformulações da	Passar o item de novidade Markush para os itens 6.05 e 6.06

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	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	
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.	4.09 Para a avaliação da novidade, o Examinador deve aplicar as seguintes etapas: (i) identificar os elementos ou etapas contidos na reivindicação; (ii) determinar se um documento em análise faz parte do estado da técnica - Capítulo III destas Diretrizes; (iii) determinar se todos os elementos ou etapas da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados revelados no documento, para um técnico no assunto, na data da publicação do documento, e de modo a antecipar a reivindicação.	Alteração da redação para maior clareza.
4.12 Por outro lado, uma divulgação em termos genéricos não afeta a novidade de uma invenção definida em termos específicos. Exemplo¹: <i>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”.</i> Exemplo²: Uma reivindicação de composição alimentar que consiste de um laticínio não é	4.12 Por outro lado, uma divulgação em termos genéricos não afeta a novidade de uma invenção definida em termos específicos. Exemplo¹: <i>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”.</i> Exemplo²: Uma reivindicação de composição alimentar que consiste de um laticínio não é	O exemplo 2 não descreve uma situação onde um termo genérico não afeta a novidade de uma invenção. Pelo contrário, o exemplo mostra um caso onde apesar do termo genérico a novidade foi prejudicada.

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).	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.	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.	Os itens 4.11 e 4.12 são suficientes para explicar a questão de termos genéricos e termos específicos.
4.14 AUSENTE	4.14 AUSENTE	O item 4.14 está ausente
4.15 (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 fotocatálisador 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 fotocatálisador de dióxido de titânio onde a temperatura de secagem é de 40°C a 100°C, esta divulgação afeta a novidade	4.15 (iii) Os dois pontos extremos da A faixa numérica descrita no documento de anterioridade afetam a novidade da invenção, quando a característica técnica em questão apresenta valores numéricos discretos incluídos no escopo da faixa. 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. Neste caso a invenção ainda pode ser patenteável se demonstrado que se tratar de uma invenção de seleção do item 4.24. Exemplo¹: O pedido reivindica um processo para a produção de fotocatálisador 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	A faixa contínua inclui todos os valores discretos de modo que nenhum dos valores discretos terá novidade. Os valores intermediários devem estar sujeitos ao mesmo critério de novidade dos pontos extremos.

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.	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 para qualquer temperatura específica compreendida entre 40 e 100°. 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.	(iv) <u>Ainda que</u> os valores numéricos ou faixa numérica da característica técnica em questão recai <u>recaiam</u> 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. <u>Neste caso a invenção ainda pode ser patenteável se demonstrado que se trata de uma invenção de seleção do item 4.24.</u> 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.	Os exemplos 1 e 2 devem ser discutidos na seção de patentes de seleção (4.24), pois são questões muito específicas e excepcionais.

	<i>desde que o grau de polimerização de 100-200 não tenha sido explicitamente citado e concretizado na anterioridade.</i>	
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: <i>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.</i>	4.18 Reivindicações de produto definido por características de desempenho ou parâmetros Como regra este tipo de reivindicação não é aceito, já que características de desempenho tornam o escopo indefinido. 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. Apenas quando 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.	Desempenho não pode ser utilizado para caracterizar produto, pois torna a invenção indefinida. P ex: formulações caracterizadas por porcentagem, concentração máxima e tempo de dissolução. Características de desempenho podem tornar a reivindicação indefinida. Contraditório com o item 3.53 do bloco I

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: <i>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.</i>		
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: <i>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.</i>	4.19 Reivindicações de produto caracterizado pelo uso Estes tipos de reivindicações não devem ser aceitas. O produto deve ser caracterizado pela sua estrutura. Novos usos de produtos já conhecidos devem ser reivindicados como reivindicações de processo (uso).	Um novo uso não pode conferir novidade a um produto conhecido. Um novo uso para um produto conhecido deve ser reivindicado com uma categoria diferente de reivindicações, que são reivindicações de processo, e não de produto.
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. Nesse caso o produto deve ser caracterizado por esta nova estrutura e/ou composição e não apenas pelo seu uso. Exemplo: <i>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.</i>	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. Nesse caso o produto deve ser caracterizado por esta nova estrutura e/ou composição e não apenas pelo seu uso. Exemplo: <i>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.</i>	Um novo uso não pode conferir novidade a um produto conhecido. Um novo uso para um produto conhecido deve ser reivindicado com uma categoria diferente de reivindicações, que são reivindicações de processo, e não de produto.

4.21 Para produtos novos caracterizados pelo uso, tais produtos devem apresentar suas características próprias, de modo a trazer clareza à reivindicação.	4.21 Para produtos novos caracterizados pelo uso, tais produtos devem ser caracterizados por suas características próprias, de modo a trazer clareza à reivindicação.	Um novo uso não pode conferir novidade a um produto conhecido. Um novo uso para um produto conhecido deve ser reivindicado com uma categoria diferente de reivindicações, que são reivindicações de processo, e não de produto.
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.	Incluir exemplo para explicar melhor o conceito	Incluir exemplo para explicar melhor o conceito
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.	4.27 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, resultados, listas e tabelas . Desta forma, uma descrição anterior genérica por si só não tira a novidade de uma matéria específica revelada .	Muitas vezes o composto está revelado em uma tabela seguida de um procedimento geral de preparo. A forma original como está escrita a frase pode dar a entender que somente se preparado em um exemplo específico o composto estará revelado.
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.	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 concretizada em documento anterior.	Melhor explicar as especificidades das patentes de seleção.

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.	4.30 O técnico no assunto examinador deve levar em conta que os valores numéricos relacionados a medidas estão sujeitos a erros, que apresentam limites em sua precisão. Por este motivo, a convenção geral na literatura técnica e científica é aplicável, na qual a última casa decimal de um valor numérico indica o seu grau de precisão. Em casos onde não existe nenhuma outra margem de erro, a margem máxima deve ser determinada por meio do arredondamento da última casa decimal.	Melhor explicar o texto
	Capítulo V Atividade Inventiva	
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.	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.	Alteração da redação para maior clareza.
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.	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.	Estado da técnica já é definido no capítulo III.

5.08 Em geral, se uma reivindicação independente envolve atividade inventiva, não é necessário examinar a atividade inventiva de suas reivindicações dependentes.	5.08 Em geral, se uma reivindicação independente envolve apresenta atividade inventiva, não é necessário examinar a atividade inventiva de suas reivindicações dependentes.	Melhor redação do tópico
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:	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:	Pode existir um limite para combinação de referências para avaliar se a solução técnica é inventiva, mas não para quantos documentos são o estado da técnica mais próximo.
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.	5.10.7 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 suficientemente descrito no relatório descritivo.	Esclarecer a redação do assunto de modo a evitar emendas indevidas durante o exame, que extrapolem o escopo inicial do pedido de patente.
5.10.8 Na hipótese de resultados/testes/ensaios 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.	5.10.8 Na hipótese de resultados/testes/ensaios 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 restrita à matéria inicialmente revelada. Nestes casos, o efeito técnico da invenção deve estar suficientemente descrito na matéria inicialmente revelada, ainda que não em uma forma quantitativa .	Esclarecer a redação do assunto de modo a evitar emendas indevidas durante o exame, que extrapolem o escopo inicial do pedido de patente.
5.10.9 Nos casos em que estes dados de resultados/testes/ensaios ou similares tratam de efeito técnico não revelado e tampouco inerente no pedido originalmente depositado, tais informações deverão ser desconsideradas na avaliação do efeito técnico da invenção.	5.10.9 Nos casos em que estes dados de resultados/testes/ensaios ou similares tratam de efeito técnico não revelado e tampouco inerente no pedido originalmente depositado, tais informações deverão ser desconsideradas na avaliação do efeito técnico da invenção.	Esclarecer a redação do assunto de modo a evitar emendas indevidas durante o exame, que extrapolem o escopo inicial do pedido de patente.
5.10.10 Características que não contribuem, tanto de modo independente ou em	5.10.10 Características que não contribuem tanto de modo independente ou em	Esclarecer a redação do assunto

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.	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 1: 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. Exemplo 2: Composição farmacêutica X caracterizada por ser para a via de administração Y. Neste caso a via de administração é considerada uma característica excluída de patenteabilidade pelo artigo 10 (método de tratamento) e não deverá ser considerada no momento da avaliação da atividade inventiva, devendo ser avaliadas apenas as características técnicas da composição proposta.	
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	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	Deixar mais evidente que o ônus de demonstrar o efeito técnico superior é do depositante.

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.	atividade inventiva para a seleção, já que os efeitos/propriedades decorrentes de tal escolha serão avaliados sempre do ponto de vista do técnico no assunto. Para aferição de atividade inventiva para invenções de seleção cabe ao depositante demonstrar que o efeito técnico alegado para o elementos/subgrupos/subfaixas reivindicados não está presente no membro pontual do grupo genérico do estado da técnica. Destaca-se que dados complementares podem ser aceitos para a comprovação de atividade inventiva.	
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.	Retirada de toda a seção Fatores secundários a serem considerados no exame de atividade inventiva	A manutenção desta seção levará ao abuso por parte dos depositantes das patentes na argumentação de atividade inventiva, aumentando ainda mais a duração do exame e criando uma maior insegurança nos critérios de avaliação de atividade inventiva.
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:	Retirada de toda a seção Fatores secundários a serem considerados no exame de atividade inventiva	A manutenção desta seção levará ao abuso por parte dos depositantes das patentes na argumentação de atividade inventiva, aumentando ainda mais a duração do exame e criando uma maior insegurança nos critérios de avaliação de atividade inventiva.

<i>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.</i>		
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: <i>Em geral acreditava-se que em um motor elétrico quanto mais lisa fosse a interface do computador com a escova, melhor seria o contato e menor seria o consumo de corrente. A invenção produz microrranhuras âsperas na superfície do computador, 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.</i>	Retirada de toda a seção Fatores secundários a serem considerados no exame de atividade inventiva	A manutenção desta seção levará ao abuso por parte dos depositantes das patentes na argumentação de atividade inventiva, aumentando ainda mais a duração do exame e criando uma maior insegurança nos critérios de avaliação de atividade inventiva.
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	Retirada de toda a seção Fatores secundários a serem considerados no exame de atividade inventiva	Sucesso comercial não é um indicio adequado de um efeito técnico melhorado ou solução de um problema no estado da técnica. A manutenção deste item pode levar ao abuso dos depositantes na argumentação da atividade inventiva durante o

critério não deve ser utilizado como base para a avaliação da atividade inventiva.		exame. A avaliação de atividade inventiva deve ser feita baseada em características estritamente técnicas e o sucesso comercial pode estar ligado a diversos outros fatores, tais como estratégia de marketing.
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: <i>Prêmio ou menção de honra em congressos.</i>	Exclusão do item	A obtenção de prêmios não é um indício adequado de um efeito técnico melhorado ou solução de um problema no estado da técnica. A manutenção deste item pode levar ao abuso dos depositantes na argumentação da atividade inventiva durante o exame.
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: <i>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</i>	Exclusão do item	A avaliação de atividade inventiva deve ser feita baseada em características estritamente técnicas da invenção e o resultado obtido é surpreendente a invenção deve ter atividade inventiva, independentemente de quanto trabalho foi empenhado para a invenção. A invenção pode até mesmo ter sido obtida de maneira fortuita. Isto não deve ser indício de atividade inventiva

<i>sido criada por acidente, isto não deve ser levado em conta na avaliação da atividade inventiva.</i>		
	Capítulo VI Fórmulas Markush	
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.	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. <u>(i) 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 desstituir 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;</u>	Incluir item II do 4.08 na seção de novidade de Markush (6.05 e 6.06). Centralizar todas as questões relativas à novidade de reivindicações Markush em uma única seção.
6.08 Para o caso específico de medicamentos, pode haver um efeito técnico inesperado. Exemplo: <i>Redução ou eliminação de um efeito colateral que se deseja evitar.</i>	Exclusão do item	Os compostos devem ter efeito técnico inesperado para terem atividade inventiva, independente se são medicamentos ou compostos para outras finalidades.
6.09 Para a comprovação do efeito técnico, pode se tornar necessária a apresentação de testes comparativos entre os efeitos provocados	6.09 Para a comprovação do efeito <u>técnico já inicialmente revelado no pedido</u>, pode se tornar necessária a apresentação de	Evitar adição de matéria nova no pedido de patente

pelos compostos pleiteados e os do estado da técnica, a fim de comprovar a presença de um efeito técnico inesperado.	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.	
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: <i>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.</i>	Exemplo: <i>O relatório descritivo se refere ao substituinte alquila e ao substituinte heterocíclico em certa posição da fórmula Markush; pode haver dúvida justificada não se pode afirmar que 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.</i>	Alteração da redação para maior clareza.
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	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	Melhorar a clareza da reivindicação, pois o trecho suprimido poderia ser interpretado como uma permissão para adição de matéria.

critério de fundamentação de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI.	critério de fundamentação de acordo com o disposto no artigo 25 da LPI.	
	Capítulo VII Composições	
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.	7.06 <u>Uma composição deve ser caracterizada por seus componentes, qualitativamente e/ou quantitativamente.</u> O efeito, o uso ou a forma de administração/aplicação <u>não podem caracterizar uma composição e</u> 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.	Alteração da redação para maior clareza.
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.	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. <u>Uma composição diferenciada apenas por conter um composto já sem novidade ou sem atividade inventiva também não será considerada nova ou inventiva.</u>	Alteração da redação para maior clareza.
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: <i>Composição cosmética em que a invenção consiste na adição de um corante.</i>	7.08 Definições qualitativas e/ou quantitativas, <u>devem estar presentes de modo a conferir definição com maior ou menor grau de precisão, só necessitarão estar presentes quando forem indispensáveis à clareza e precisão da reivindicação. O maior ou menor grau de</u> <u>deverão ser os considerados necessários para dar clareza e precisão à reivindicação, dentre aqueles já inicialmente revelados.</u> Exemplo: <i>Composição cosmética em que a invenção consiste na adição de um corante.</i>	Alteração da redação para maior clareza.
7.09 Situação 1: o relatório descritivo mostra que a invenção de fato está na utilização de corante em composições cosméticas, e o estado	7.09 Situação 1a: o relatório descritivo mostra que a invenção <u>é um</u> de fato está na utilização de corante <u>é novo e inventivo</u> em composições	Este item está conflitante com os itens 7.06 e com o item 7.07.

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".	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". <u>Neste caso apenas a presença do corante é suficiente para conferir a composição novidade, sem a necessidade a definição de quais seriam os demais ingredientes da composição</u> Situação 1b: 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 <u>em cosméticos, mas já era conhecida em outras composições em áreas distintas.</u> Nesse caso, uma composição cosmética caracterizada apenas por conter o corante não tem novidade (conforme item 7.06) e a composição deverá ser caracterizada qualitativamente e/ou quantitativamente de modo a conferir novidade e definição à reivindicação. Uma reivindicação aceitável seria: "Composição cosmética caracterizada por compreender corante associado aos ingredientes cosmeticamente ativos A, B ou C".	De acordo com o item 7.06 um novo uso não confere novidade a uma composição conhecida, de modo que apenas o uso do corante ser novo em cosméticos não seria suficiente para uma reivindicação tão ampla e indefinida. O item 7.07 indica que quando o composto for novo a novidade será estendida para a reivindicação de composição. No caso do exemplo original o corante deveria ser novo e inventivo para conferir novidade e atividade inventiva a uma composição reivindicada de maneira tão ampla.
7.17 Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por sua forma física. Exemplo: <i>Na forma de emplastro, pastilha, gel, aerossol, grânulos, pílula, tablete, solução, e supositório.</i> 7.18 Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por sua forma de aplicação. Exemplo: <i>Intravenosa, subcutâneo e sublingual.</i> 7.19 Nesses casos, além da definição dos	7.17 Um produto incluindo uma composição pode ser reivindicado por sua forma física ou forma de aplicação desde que além da definição dos componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construtivas. Ressalta-se que o efeito, o uso ou a forma de administração/aplicação não conferem novidade a uma composição já conhecida do estado da técnica, conforme item 7.06	Melhorar a clareza e a coesão com os itens 7.13 e 7.14

componentes da composição em si, é indispensável a presença no texto da reivindicação das características construívas. Exemplo: <i>Formato, espessura, granulometria e tipo de revestimento do produto.</i>		
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.	7.25 Entretanto, a existência de um efeito sinérgico não confere necessariamente atividade inventiva à invenção, pois ele já poderia ser descrito no estado da técnica para determinada classe de compostos.	Alteração da redação para maior clareza.
<i>Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)</i> 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: <i>Promotor quimérico; sinergia.</i> 7.27 Reivindicação: Promotor quimérico constituído pela fusão do promotor A e do promotor B. <i>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.</i>	<i>Efeito sinérgico (ou efeito supra-aditivo)</i> 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 ; <i>sinergia</i> . 7.27 Reivindicação: Promotor quimérico constituído pela fusão do promotor A e do promotor B. <i>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.</i>	Alteração da redação para maior clareza.
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	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	Alteração da redação para maior clareza.

estado da técnica; (ii) efeito sinérgico seja claramente demonstrado; e (iii) efeito sinérgico possa ser observado em quaisquer proporções dos produtos envolvidos. Exemplo: <i>Composição agrícola</i> 7.29 Reivindicação: Composição sinérgica caracterizada por conter o composto A + composto B <i>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.</i>	estado da técnica; (ii) efeito sinérgico seja claramente demonstrado; e (iii) efeito sinérgico possa ser observado em quaisquer proporções dos produtos envolvidos. Exemplo: <i>Composição agrícola</i> 7-29 Reivindicação: Composição sinérgica caracterizada por conter o composto A + composto B <i>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.</i>	
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.	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, respeitados os critérios de patente de seleção.	Alteração da redação para maior clareza.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: Mairim Russo Serafini

☐ agente ☐ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação	☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: _Pesquisadora Doutora na Universidade Federal de Sergipe	
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	Sugiro que seja permitido patentearmos extratos de plantas medicinais.	Muitos trabalhos com plantas medicinais não podem ser patenteados no Brasil, mas em outras legislações, tais como Estados Unidos, isso é possível. Isso deixa margem para nossa biodiversidade ser patenteada por outros países. Importante salientar que temos muitas plantas medicinais exclusivamente brasileiras faltando estudos científicos e essas podem vir a ser utilizadas e exploradas por outros países.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria de Acompanhamento Econômico

Parecer nº 06/COGPC/SEAE/MF

Em 14 de maio de 2015.

Assunto: Contribuição da Seae/MF à proposta do INPI/MDIC de novo texto para as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente.

Ementa: Com o objetivo de contribuir para o ambiente regulatório da indústria brasileira de desenvolvimento de programas de computador, a Seae analisou os efeitos concorrenciais das diretrizes na referida indústria. Percebe-se que a extensão do escopo de proteção das patentes e o nível de descrição exigido nos pedidos de exame são atributos da propriedade industrial pertinentes à concorrência e inovação no setor de *software*. Patentes com amplo escopo, que excedam os limites do relatório descritivo, aumentam os custos de entrada na indústria, ao passo que a descrição dos pedidos gera externalidade positiva para a inovação dos programas, dada a característica de interoperacionalidade. A Seae recomenda que as diretrizes propostas pelo INPI sejam enfáticas nesses dois aspectos, acrescentando textualmente as seguintes orientações aos examinadores: (i) limitar o enunciado das reivindicações ao que de fato é constatado como capacidade de realização do *software* a ser patentado; e (ii) exigir alto nível de descrição dos pedidos, conforme já previsto na Lei de Propriedade Industrial e no Ato Normativo 127/97.

Acesso: Público.

1. Introdução

A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (Seae/MF) apresenta, por meio deste parecer, as suas contribuições à Consulta Pública

nº 01/2015, aberta pelo INPI, com a intenção de colaborar para o aprimoramento do arcabouço regulatório do setor de desenvolvimento de *softwares* brasileiro.

A supracitada Consulta Pública é referente ao documento “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II Patenteabilidade”, elaborado como referência para os pedidos de exame de patente submetidos pelos agentes dos diversos setores da economia. Nas diretrizes, faz-se menção à patenteabilidade de programas de computador e, com o compromisso de esclarecer os efeitos na inovação e concorrência da indústria de *software* brasileira, neste parecer, a Seae propõe-se a analisar os aspectos concorrenciais pertinentes a matéria da consulta pública.

2. Objetivos da Proposta

2.1 Da identificação do problema

3. A identificação clara e precisa do problema que motiva a consulta pública contribui para o surgimento de soluções. Ela, por si só, delimita as respostas mais adequadas para o problema, tornando-se o primeiro elemento da análise de adequação e oportunidade das diretrizes propostas.
4. A identificação do problema deve ser acompanhada, sempre que possível, de documentos que detalhem a procedência da preocupação que deu origem à proposta normativa e que explicitem a origem e a plausibilidade dos dados que ancoram os remédios regulatórios propostos.
5. No presente caso, a Seae entende que:
 - A identificação do problema carece de clareza e precisão na proposta apresentada.
 - Os documentos que subsidiam a audiência pública não parecem suficientes para cumprir esse objetivo.
6. A publicidade das diretrizes para exame de pedidos de patente confere maior transparência e previsibilidade a respeito das práticas do INPI. Contudo, no conteúdo da consulta pública em tela não foi possível identificar a motivação para a proposta das novas diretrizes e qual problema ela visa solucionar.

2.2 Da Justificativa para a Diretriz Proposta

7. A intervenção regulamentar deve basear-se na clara evidência de que o problema existe e de que a ação proposta a ele responde, adequadamente, em termos da sua natureza, dos custos e dos benefícios envolvidos e da inexistência de alternativas viáveis aplicadas à solução do problema. É também recomendável que a proposta decorra de um planejamento prévio e público por parte do órgão, o que confere maior transparência e previsibilidade às regras do jogo para os administrados e denota maior racionalidade nas operações do próprio.

8. No presente caso, a Seae entende que:

- As informações levadas ao público pelo regulador não descrevem em que medida a intervenção do órgão se justifica;
- Os dados disponibilizados em consulta pública não permitem identificar coerência entre a proposta apresentada e o problema identificado;
- A normatização não decorre de planejamento previamente formalizado em documento público.

9. As declarações no parágrafo anterior a respeito da justificativa para a proposta das Diretrizes decorrem do fato de que não foi possível, a partir das informações que constam na consulta e no portal eletrônico do INPI, identificar uma agenda que estipule a realização da consulta ou material que justificasse a mudança no texto das diretrizes. No entanto, a Seae reconhece os benefícios de transparência e previsibilidade desinentes da abertura da consulta.

2.3 Da base legal

10. O processo regulatório deve ser estruturado de forma que todas as decisões estejam legalmente amparadas. Além disso, é importante informar à sociedade sobre eventuais alterações ou revogações de outras normas, bem como sobre a necessidade de futura regulação em decorrência da adoção da diretriz posta em consulta. No caso em análise, a Seae entende que:

- A base legal da diretriz não foi adequadamente identificada;
- Não foram apresentadas as diretrizes alteradas, implícita ou explicitamente, pela proposta;

- Não se detectou a necessidade de revogação ou alteração de diretriz preexistente;
 - O órgão não informou sobre a necessidade de futura regulação da norma.
11. No material que consiste a consulta pública em tela, as Diretrizes propostas são o único documento fornecido. Contudo, para o seu amplo entendimento e crítica, além da Lei de Propriedade Industrial, No 9.279/96, é necessária a análise do Ato Normativo 127/97 do INPI, não identificado na consulta e tampouco no texto das Diretrizes. Também não fazem parte da consulta as diretrizes vigentes¹, cujo conteúdo propõe-se alterar.
12. Ressalta-se que a identificação da base legal e documentos vigentes submetidos às alterações propostas tendem a expandir a transparência e participação popular na consulta, bem como prevenir equívocos na leitura e discussão a seu respeito.

3. Análise Concorrencial

13. Para avaliar as eventuais consequências ao ambiente concorrencial do desenvolvimento brasileiro de *softwares*, utiliza-se metodologia desenvolvida pela OCDE². A metodologia consiste de um conjunto de questões a serem verificadas na análise do impacto de políticas públicas sobre a concorrência. O impacto competitivo poderia ocorrer por meio de: i) limitação no número ou variedade de fornecedores; ii) limitação na concorrência entre empresas; e iii) diminuição do incentivo à competição.

As referidas questões e seus respectivos efeitos são descritos abaixo:

1º efeito - limitação no número ou variedade de fornecedores, provável no caso de a política proposta:

- conceder direitos exclusivos a um único fornecedor de bens ou de serviços;
- estabelecer regimes de licenças, permissões ou autorizações como requisitos de funcionamento;
- limitar a alguns tipos de fornecedores a capacidade para a prestação de bens ou serviços;

¹ Diretoria de Patentes/INPI. **Diretrizes de Exame de Patentes**. Dezembro de 2002.

² Referência: OCDE (2007). Guia de Avaliação da Concorrência. Versão 1.0. Disponível em: <http://www.oecd.org/dataoecd/15/43/39680119.pdf>. Acessado em 21.09.2010.

- aumentar significativamente os custos de entrada ou saída no mercado;
- criar uma barreira geográfica à aptidão das empresas para fornecerem bens ou serviços, mão de obra ou realizarem investimentos.

2º efeito - limitação da concorrência entre empresas, provável no caso de a política proposta:

- controlar ou influenciar substancialmente os preços de bens ou serviços;
- limitar a liberdade dos fornecedores de publicarem ou comercializarem os seus bens ou serviços;
- fixar normas de qualidade do produto que beneficiem apenas alguns fornecedores ou que excedam o que consumidores bem informados escolheriam;
- aumentar significativamente o custo de produção de apenas alguns fornecedores (especialmente no caso de haver diferenciação no tratamento conferido a operadores históricos e a concorrentes novos).

3º efeito - diminuir o incentivo para as empresas competirem, provável no caso de a política proposta:

- estabelecer um regime de autorregulamentação ou de correção;
- exigir ou estimular a publicação de dados sobre níveis de produção, preços, vendas ou custos das empresas;
- isentar um determinado setor industrial ou grupo de fornecedores da aplicação da legislação geral da concorrência;
- reduzir a mobilidade dos clientes entre diferentes fornecedores de bens ou serviços por meio do aumento dos custos explícitos ou implícitos da mudança de fornecedores.

14. A análise concorrencial das “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II Patenteabilidade”, documento da consulta pública nº 01/2015 do INPI, na Seção V, a respeito da patenteabilidade de *softwares*, torna necessária a distinção entre inovações de carácter técnico no *método* dos programas implementados em computador e

mudanças que dizem respeito unicamente ao modo como é escrito o programa, como se pode inferir do parágrafo 1.20 da Seção V, Capítulo I:

“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.”

15. De fato, Abrantes (2012)³ utiliza exemplos de algoritmos de busca de padrões textuais que podem caracterizar atividade inventiva, passíveis de proteção, em contraposição a meros aprimoramentos de *loops* iterativos em um código qualquer, entendidos como métodos matemáticos para aplicação do Artigo 10 da LP1⁴.

“No exame do objeto reivindicado, se este método aplica o conceito matemático para obter uma solução técnica para um problema técnico, tal processo poderá ser considerado invenção desde que os efeitos resultantes sejam técnicos e não puramente matemáticos.”

16. Decorre dessa interpretação que, o modo como é escrito um programa, isto é o código fonte ou código objeto, já considerado alvo de proteção por Direito Autoral⁵ e excluído da proteção industrial pelo Artigo 10 da LP1, não é objeto de patente, ao passo que a descrição de suas funções e a sequência de etapas para realização dessas funções, o método, pode sim ser considerado invenção.

“No exemplo citado, a reivindicação teria de ser redigida de forma a descrever sequencialmente os passos da interação, ao invés de recorrer às instruções da linguagem de programação (caso em que configuraria o programa de computador em si): *Método de buscas de um padrão de caractere em um texto caracterizado por i) codificar o padrão buscado em um valor codificado (hash) ii) percorrer todo o texto procurando uma sequência no texto com mesmo número de caracteres do padrão que contenha o mesmo valor hash iii) encontrado a dita sequência realizar a comparação do segmento encontrado com o padrão, iv) verificar se o segmento encontrado coincide com o padrão procurado.*” (texto grifado pelo autor). (ABRANTES, 2012, pg. 150)

³ ABRANTES, A. C. S. Patentes de invenções implementadas por computador e seu papel na promoção da inovação tecnológica. *Revista Eletrônica do IBPI*, n. 7, p. 143–228, 2012. O autor é o atual chefe da Divisão de Patentes de Computação e Eletrônica - CGPAT III/ DICEL.

⁴ Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

⁵ Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

17. Ainda no mesmo artigo, este autor faz um levantamento da jurisprudência brasileira a respeito da patenteabilidade de *software*. Na maioria dos casos, as cortes brasileiras restringiram a proteção dos programas de computador ao Direito Autoral por tratarem os programas como algo muito mais relacionado a um método matemático e, consequentemente, não sujeitos à proteção industrial. Contudo, em ação judicial de 2006⁶, cujas partes moventes requeriam nulidade da patente P19506773 alegando tratar-se de método matemático, a juíza Flavia Heine Peixoto decidiu em favor da manutenção da referida patente por comungar da posição do INPI que, por sua vez, argumentou em resposta à ação:

“Consideramos então que invenções relativas a programas de computador que resolvam um problema de natureza técnica e que não estejam restritas a uma solução de código fonte, constituem invenções patenteáveis, desde que dotadas de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A patente ora questionada se constitui em um exemplo típico de patente relacionada a programa de computador que, contudo, não caracteriza um programa de computador em si, pois é dito que seu objeto resolve um problema técnico encontrado no estado da técnica (elimina os componentes indesejáveis de baixa frequência), que este resulta em aplicação prática (DVD) e que gera efeito técnico novo (capacidade superior de armazenagem muito superior, em parte, devido à maior eficiência do esquema de codificação de canal da presente invenção).”

18. A Seae entende, portanto, que o documento em tela, apesar de não sobrepor a LPI ao Direito Autoral na proteção do software em si – seu código em linguagem de programação – torna objetos sujeitos à proteção patentária a descrição da funcionalidade do *software* acompanhada do processo lógico, compreendido como sua sequência de ações, que garante a realização da funcionalidade mesma. Trata-se justamente do

⁶ Ação Ordinária / Propriedade Industrial n.º 2006.510151838-3 da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro Autuado em 07/07/2006 AUTOR: BRITANIA ELETRDOMESTICOS S/A E OUTROS; ADVOGADO: JOSE ROBERTO DAFONSECA GUSMAO E OUTROS; RÉU: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV E OUTRO; ADVOGADO: LUIZ LEONARDO E OUTRO; 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro - CARMEN SILVIA DE ARRUDA TORRES; Juiz - Despacho: FLAVIA HEINE PEIXOTO. <http://www.jtff.gov.br/> e Processo n.2008.51.01.801562-9, Autor: Videolar S/A. Réu: INPI e Dubois Ltda.Juízo: 39 Vara Federal do Rio de Janeiro.

formato de reivindicação *means-plus-function* da patente⁷ que, por ir além do simples enunciado da função (*function*), restringe o escopo da proteção ao considerar também os meios (*means*) pelos quais a função é realizada, isto é, como a solução técnica almejada pelo *software* é atingida.

19. Como aponta o levantamento da jurisprudência citado no parágrafo 8, acima, a experiência brasileira nos litígios relacionados às patentes de programas de computador é recente e ainda rarefeita. Torna-se instrutivo, portanto, conhecer o caso norte-americano, no qual a prática da patente de *softwares* é amplamente difundida e cuja jurisprudência já se encontra mais robusta. Em análise de 2012⁸, o Diretor do Programa em Direito, Ciência e Tecnologia da Universidade de Stanford, Prof. Mark A. Lemley⁹, alerta para a tendência de *functional claiming* nas apelações às cortes americanas, na qual a disputa sobre a proteção da patente dá-se no âmbito da funcionalidade do *software (function)* em detrimento do aspecto do método (*means*) pelo qual o programa realiza a função. Essa prática, segundo o autor, intensifica a formação de *patent thickets*¹⁰, com danos a competição e inovação ao mercado de *softwares*, sobretudo para os desenvolvedores pequenos e/ou entrantes, que são obrigados a arcar com custos de assessoria jurídica para garantir que seus produtos não infringam patentes pré-existentes e destinar recursos a potenciais disputas judiciais movidas pelos detentores dessas patentes.

20. Além do artigo já mencionado no parágrafo 6, acima, serve como referência para conhecimento das práticas do INPI com relação à patente de programas de computador o documento final da consulta pública nº 01/2012, publicada no DOU de

⁷ Refere-se aqui, mais especificamente, às invenções reivindicadas tanto como processo (método) e como produto (sistema, aparelho, equipamento), nos termos do documento citado na nota de rodapé nº 10 abaixo.

⁸ LEMLEY, M. A. **Software Patents and the Return of Functional Claiming**, 2012. Disponível em:

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2117302>.

⁹ <https://www.law.stanford.edu/profile/mark-a-lemley>

¹⁰ O termo *Patent Thicket* é um neologismo da língua inglesa que mistura os termos *thick* (espesso, denso) com *ticket* (ingresso) para se referir à sobreposição de direitos de propriedade que novos produtos na indústria de *software* potencialmente infringem, exigindo alto esforço de monitoramento e planejamento jurídico prévio. O termo foi primeiramente apresentado em: SHAPIRO, C. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. In: JAFFE, A. B.; LERNER, J.; STERN, S. (Eds.), **Innovation Policy and the Economy**. MIT Press, 2001. v. 1p. 119–150.

16/03/2012, promovida pelo INPI¹¹. No documento, é possível conhecer a orientação do Instituto a respeito do formato das reivindicações de patentes de invenção implementada por computador. Tendo em vista que, no âmbito do desenvolvimento de *software*, as reivindicações serão de processo/método e não de produto, torna-se relevante a seguinte passagem do texto, no tópico 6.4.1, página 16:

“Reivindicações de processo devem estar escritas como uma sequência de etapas descrevendo as *funcionalidades alcançadas*. Por exemplo: ‘Método para controle automático de embreagem caracterizado pelas etapas de medir a velocidade do motor, gerar um sinal de referência de deslizamento, comparar a velocidade do motor e a velocidade de entrada, controlar o acionamento da embreagem’. Tais reivindicações devem estar redigidas seja como método ou como processo, pois ambas referem-se a um conjunto de etapas para se alcançar um resultado técnico.” (Grifo deste parecer.)

21. Vê-se, portanto, que nas instruções direcionadas aos pedidos de proteção patentária de *software*, há abertura para a elaboração de reivindicações que contemplem apenas o aspecto da funcionalidade do programa de computador, mesmo que descritos os passos para atingi-la, pois inclusive esses estão dispostos em arranjo funcional. Segundo o Prof. Mark Lemley, no artigo citado no parágrafo 10, as reivindicações dispostas dessa maneira tendem a aumentar o escopo de proteção da invenção para além do que é apresentado no relatório descritivo. No caso dos *softwares*, os códigos e fluxos esquemáticos que por ventura venham a constituir a descrição da patente são, somente, uma das possíveis maneiras de atingir a funcionalidade reivindicada. Inovações que realizam as mesmas funções, mas por métodos distintos, podem, então, não passar no critério de novidade ou mesmo ser alvo de litigação movida pelos detentores da proteção já concedida às funções reivindicadas.

¹¹ DIRPA; CGPAT-III. **PROCEDIMENTOS PARA O EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE ENVOLVENDO INVENÇÕES IMPLEMENTADAS POR PROGRAMA DE COMPUTADOR.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/consulta_publica_1_versao_final__24_07_2012.pdf>.

22. Efetivamente, o Ato Normativo 127/97 do INPI/MDIC deixa claro, no item 15.1.3.2 a respeito da formulação de reivindicações, que

“c) as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo;”

para, logo em seguida, aduzir

“d) exceto quando absolutamente necessário, as reivindicações não podem conter, no que diz respeito às características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo “como descrito na parte... do relatório descritivo” ou “bem como representado pelos desenhos”;

..

k) não serão aceitas em reivindicações trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso do objeto.”

23. Depreende-se dos itens da norma acima que é, de fato, improvável que o material presente no relatório descritivo de um programa de computador manifeste-se na reivindicação da patente sem, no entanto, expandir seu escopo de proteção. Abaixo, são esclarecidos os efeitos concorrenciais referentes à indústria de desenvolvimento de *softwares* da proteção patentária das funcionalidades desses programas. Mais especificamente, a Seae entende que a **ampliação do escopo da proteção** traz prejuízos ao ambiente concorrencial da produção de programas de computador por (i) aumentar significativamente os custos de entrada no mercado e (ii) aumentar significativamente o custo de produção de apenas alguns fornecedores, sobretudo os recém-chegados ao mercado. Abaixo, são esclarecidos cada um desses efeitos.

3.1 Aumento significativo dos custos de entrada no mercado

24. Como já referido no parágrafo 12, o escopo da proteção patentária, se entendido para além do método inventivo que caracteriza o método exposto no relatório descritivo, tende a gerar o chamado *patent thicket*, que é a sobreposição de proteções a qual torna mais árdua a tarefa de desenvolvedores que terão de examiná-las e, possivelmente, arcar com os custos de litigação dos detentores dessas patentes. Esses custos, ao serem antecipados pelas firmas entrantes no mercado de *softwares* pode

desencorajá-las a participar da atividade, visto que deterioram a viabilidade econômica de seus projetos.

25. Há também um aumento da incerteza associada à viabilidade econômica de novas empresas decorrente da formação dos *patent thickets*. A solução encontrada pelas firmas norte-americanas do setor, segundo Lemley (2012), foi criar um portfólio próprio para garantir a comercialização dos seus produtos, o que aumentou sobremaneira os custos iniciais das firmas. Como exposto nos parágrafos 30 e 31 abaixo, esses custos incidem de maneira desproporcional naquelas empresas mais novas no setor, o que reforça o poder de monopólio das firmas incumbentes. Como explica o autor:

“Among product-producing companies, the number and uncertainty of patents has created a patent ‘arms race’ in which companies jockey to obtain more and more patents not in order to enforce those patents, but to protect themselves against the risk that competitors will enforce their patents. The cost of this arms race can be staggering; in the last few years companies in the smartphone industry have spent \$15–20 billion buying patents to use in defending themselves against each other, and probably \$1 billion just paying their lawyers. And small companies must play the game too; by 2002 the overwhelming majority of software startups found it necessary to obtain patents even before going public—which, given the four-year delay in the PTO, means that they must have started filing patent applications early indeed.”

26. Outra razão pela qual firmas entrantes podem encontrar-se em desvantagem é o fato de o pedido de proteção aos seus produtos não satisfazer o critério de novidade para a concessão da patente. Ainda que valha o item 15.1.3.2c do Ato Normativo 127/97, a inovação do método exposto na descrição do pedido pode não ser suficiente para manifestar-se como funcionalidade na reivindicação para, daí, ser considerada distinta de outras patentes anteriormente concedidas; mesmo que a inovação no método em questão não esteja compreendida no estado da técnica. Essa possibilidade não só tem o efeito de manutenção do poder de mercado das firmas já estabelecidas como também desestimula a inovação promovida por empresas desenvolvedoras que planejam sua participação no mercado.

27. Como afirmam Burk e Lemley (2005)¹², a inovação no setor de programas de computador caracteriza-se por aperfeiçoamentos incrementais, que ocorrem gradualmente, e, muitas das vezes, com vistas à execução mais rápida e estável de funções que outros *softwares* existentes já exercem. Portanto, no caso de o escopo da proteção realizar-se em termos da funcionalidade do programa, as patentes podem exercer influência contrária ao de estimular a inovação e concorrência no setor, por constituir ameaça à entrada de novos e pequenos desenvolvedores.

28. Há, para o caso norte-americano, evidência empírica de que quanto maior é a razão do número de patentes por firma incumbente, menor é a quantidade de firmas entrantes no mercado. Como verificam Cockburn e Macgarvie (2011)¹³:

“Our estimation results suggest an economically substantial effect: holding constant the quality of issued patents and other market characteristics, a 1% increase in the number of patents is associated with a 0.8% decline in the number of entrants into a market, and in firm-level models this effect is between –0.3% and –0.8%. The negative impact of patents appears to be particularly strong for de novo entrants and firms without experience in other software markets.”

29. Não obstante, estes autores também identificam que o efeito de barreira à entrada das patentes é mitigado quando as firmas entrantes possuem suas próprias patentes, tornando-se até três vezes mais propensas a entrar no mercado. O escopo amplo da proteção e a consequente dificuldade em satisfazer o critério de novidade para concessão da patente, portanto, tendem a reforçar o efeito de barreira à entrada das patentes já concedidas e diminuem a possibilidade de proteção aos produtos de novas firmas. Esse último aspecto, também é reiterado em Burk e Lemley (2005).

¹² BURK, D. L.; LEMLEY, M. A. **Designing Optimal Software Patents**: Public Law & Legal Theory Working Paper Series 108. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=692044>.

¹³ COCKBURN, I. M.; MACGARVIE, M. J. Entry and Patenting in the Software Industry. *Management Science*, v. 57, n. 5, p. 915–933, 2011. Disponível em: <<http://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/mnsc.1110.1321>>

3.2 Aumentar significativamente o custo de produção de apenas alguns fornecedores, sobretudo os mais novos

30. Como mencionam estes autores, o custo da inovação na indústria de *software* é distinto do encontrado em outras atividades. Empresas desenvolvedoras de programas de computador não necessitam aprofundar investimentos iniciais na construção de laboratórios ou infraestrutura de produção em escala, como ocorre nas áreas farmacêutica e biotecnológica, por exemplo. Além disso, o custo de distribuição dos *softwares* é cada vez menor, aproximando-se da nulidade, haja vista a possibilidade de comercialização e suporte via internet dos programas.

31. Custos marginais próximos de zero dão às companhias de *software* grande margem de escala, tornando-as capazes de atender aumentos repentinos de demanda agilmente, como argumenta Dapp (2006)¹⁴. Essas características, aliadas à proteção patentária, garantem às firmas incumbentes grande vantagem competitiva sobre as entrantes ou recém-chegadas, apesar dos baixos níveis relativos de investimento inicial. As firmas já estabelecidas nesse mercado, por terem extraído por mais tempo os *rents* de monopólio sobre seus produtos, dispõem de maior quantidade de recursos para custear disputas e assessoria jurídicas, ao passo que as empresas entrantes não têm margem para reduzir investimentos em recursos humanos alocados no processo de inovação e desenvolvimento dos seus produtos.

32. A sobreposição de proteções patentárias, portanto, tem efeitos mais severos sobre as firmas menores e mais novas no setor. Essa consequência é tão mais intensa quanto maior for a extensão do escopo das patentes concedidas, o que ocorre no caso de as reivindicações contemplarem sobremaneira o aspecto funcional dos *softwares* (LEMLEY, 2012).

4. Análise Complementar

33. Uma característica importante na inovação de *softwares* é o exercício de engenharia reversa, comum no processo de desenvolvimento desses produtos (BURK; LEMLEY, 2005). Dado que programas de computador interagem entre si, a construção

¹⁴ DAPP, M. M. Open Source + Software Patents = Innovation? Effects on open source innovation. *Swiss Federal Institute of Technology Zurich*, p. 1–36, 2006. Disponível em: <http://regulation.upf.edu/bath-06/5_Dapp.pdf>.

de novos programas exige a compreensão do funcionamento de outros já existentes que lhes serão complementares na execução de suas funções. O traço de interoperacionalidade, portanto, configura-se num fator de externalidade positiva do desenvolvimento de *softwares*, isto é, a invenção de um novo programa propicia o desenvolvimento de novos programas e aprimoramentos nos que já existem.

34. Para que esse processo de inovação paralela ocorra de maneira plena, apontam (BURK; LEMLEY, 2005), a publicidade da descrição das patentes é indispensável. No âmbito normativo, tanto a LPI, nos Artigos 24 e 30, quanto o Ato Normativo 127/97, nos itens da norma 15.2.1.2, apontam nesta direção. Ademais, na nota técnica do INPI *PROCEDIMENTOS PARA O EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE ENVOLVENDO INVENÇÕES IMPLEMENTADAS POR PROGRAMA DE COMPUTADOR*, objeto da Consulta Pública nº 01/2012, a SEAE entende que a diretriz do INPI reitera a exigência descritiva dos pedidos de patente de *software*.

5. Conclusão

35. Da análise acima, depreende-se que excessos no escopo de proteção das patentes prejudicam o ambiente concorrencial e a inovação no setor de desenvolvimento de *softwares*. Por outro lado, o nível de descrição dos pedidos de patente e sua publicidade subsequente geram externalidades positivas, dado o aspecto de interoperacionalidade dos programas de computador.

36. A Seae entende que na ocasião desta consulta pública, o INPI tem a oportunidade de tornar as Diretrizes em tela mais enfáticas a respeito dos aspectos discutidos acima de escopo e nível de descrição dos pedidos de patente de *software*. Ante o exposto, sugere-se que as “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II Patenteabilidade”, no Capítulo I – Das Invenções, na Seção V “Programa de computador em si”:

- Reitere, na forma de diretriz, que as reivindicações das patentes de programas de computador não podem exceder os limites definidos pela descrição do pedido, prevenindo que a proteção torne-se demasiada

ampla face às verdadeiras capacidades do *software*, conforme já previsto no Ato Normativo 127/97;

- Reitere, na forma de diretriz, que o nível de descrição dos pedidos de fato possibilite a difusão de conhecimento do método que constitui o *software*, conforme os artigos 24 e 30 da LPI e o Ato Normativo 127/97.

À apreciação superior.



JOÃO VÍTOR REGO COSTA
Gerente de Promoção da Concorrência



MARCELO DE MATOS RAMOS
Coordenador-Geral de Promoção da Concorrência

De acordo.



LEONARDO LIMA CHAGAS
Subsecretário de Análise Econômica e
Advocacia da Concorrência



ANDREA PEREIRA MACERA
Subsecretária de Concorrência
Internacional e Defesa da Economia
Popular



QUALCOMM Incorporated

5775 Morehouse Drive
San Diego, California 92121

www.qualcomm.com

A Qualcomm reconhece os esforços do INPI para proporcionar maior clareza à análise de patenteabilidade de invenções implementadas por computador, por meio das emendas propostas às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente submetidas à consulta pública (Resolução da Presidência nº 10, de 18 de março de 2013).

Igualmente reconhece a transparência do INPI ao solicitar comentários públicos sobre as emendas propostas e a oportunidade de fornecer propostas de mudanças que proverão ainda maior clareza ao assunto e melhor refletirão a importância das invenções implementadas por computador para inovação no ambiente tecnológico atual, propostas de mudanças essas que são fundamentadas nos Procedimentos de Exame de Pedidos de Patentes do INPI de 2011 que tratam da análise das invenções implementadas por programa de computador.

Por que a Proteção de Patente para Invenções Implementadas por Computador é Crítica?

A fim de que inovadores, que desenvolvem e comercializam produtos de software e produtos que incluem software, possam obter um retorno razoável de seus investimentos em P&D, é imperativo que possam proteger suas invenções de uma forma que forneça a maneira mais efetiva e eficiente de aplicação da lei contra fabricantes de software infratores. Isso permitirá que impeçam que outros reduzam sua fatia do mercado aproveitando-se de suas inovações, ou, alternativamente, receber uma compensação razoável (ou outro *quid pro quo*) por suas inovações por meio de acordos de licenciamento de patente. Sem as patentes para proteger suas invenções, os inovadores que se deparam com a erosão de sua fatia de mercado, preços de produtos e retorno de investimentos podem optar por limitar seus investimentos nos produtos de software e produtos que incluam software. Isso sufocará a P&D, estagnará futuras inovações e terá um impacto negativo no crescimento econômico e no crescimento do emprego. Para ilustrar esse ponto, é provida uma explicação mais aprofundada, com um exemplo prático.

Com os avanços fenomenais na tecnologia de semicondutores, processadores eletrônicos ("computadores") mais poderosos e mais rápidos, e capacidades de armazenamento de memória em permanente crescimento, têm sido desenvolvidos. Isso, por sua vez, tem resultado em uma maior funcionalidade do produto, que uma vez foi implementado em hardware, e agora é implementado utilizando-se programas de computador (i. e. software). Tais produtos abrangem a gama de nossas indústrias chave incluindo equipamentos aeroespaciais, automotivos, de telecomunicações e até mesmo agrícolas.

A proteção de patentes para invenções implementadas em hardware que reivindicam a funcionalidade inventiva de hardware nunca esteve em questão. Uma distinção arbitrária entre invenções implementadas em hardware, e as implementadas em software, que excluiria a patenteabilidade dessa mesma invenção implementada em software, leva a um resultado ardiloso, visto que a atividade inventiva é a mesma em ambos os casos. Isso só pode resultar na conclusão lógica de que é a atividade inventiva que deve ser patenteável, independentemente da forma de implementação dessa atividade inventiva.

Para se compreender a significância de software utilizado na implementação de tecnologias sofisticadas e complexas, só é necessário se observar a tecnologia de Smartphones e Tablets, cuja onipresença é demonstrada por quase 8 bilhões de usuários em todo o mundo. Os benefícios para a sociedade desses produtos não tem precedentes. A construção sem fio muito menos onerosa (com relação a fios ou cabos óticos) e o baixo custo de Smartphones tem tornado a comunicação e o acesso à informação acessível para a vasta maioria de cidadãos globais. Isso, por sua vez, tem acelerado o crescimento econômico dos países em desenvolvimento e fornecido a seus cidadãos acesso à saúde e oportunidades de negócio que, do contrário, teriam levado décadas para serem reconhecidos. Esse crescimento astronômico e benefícios correspondentes para a sociedade são atribuídos de forma significativa à capacidade de inovadores de Smartphone em realizar investimentos de alto risco em tecnologias novas e aperfeiçoadas implementadas tanto em hardware quanto em software, sabendo que podem esperar um retorno razoável de seus investimentos a partir de licenciamento e/ou fazer valer suas patentes, que cobrem invenções de hardware e/ou software. Isso, por sua vez, tem resultado no mais robusto ambiente competitivo para dispositivos sem fio conhecido pela humanidade.

Os cérebros dos Smartphones e Tablets são constituídos de múltiplos processadores (referidos na indústria como "processadores de múltiplos núcleos") tipicamente em um único chip. As velocidades de processamento sempre crescentes

desses chips e as capacidades de armazenamento da memória eletrônica de suporte têm permitido muito da funcionalidade chave a ser implementada por software. Exemplos de tal funcionalidade incluem tecnologia de comunicação sem fio que permite comunicações de dados em alta velocidade, tecnologia gráfica de ponta que permite a exibição de imagens em alta resolução, tecnologia de economia de energia de bateria que permite períodos mais longos de utilização sem recarga, economizando, assim, consumo de energia, e técnicas de controle térmico que permitem que os processadores operem em faixas de temperatura aceitáveis e seguras. Muitas dessas funções ilustrativas são implementadas em software.

Para se ilustrar essa mudança do aumento do uso de software, de 2009 a 2013, as linhas de código enviadas pela Qualcomm para cada chip aumentaram de 11 milhões para 25 milhões, e de forma agregada de 330 milhões para 3,3 bilhões. Isso permitiu que os tempos de ciclo de produto fossem reduzidos de 18 meses para 11 meses através desse mesmo período de tempo.

É crítico se notar que a tecnologia núcleo de comunicação sem fio que foi outrora implementada em circuitos de hardware, é agora totalmente implementada em software. Ninguém poderia argumentar logicamente que a tecnologia complexa que forma a base para o uso onipresente atual de Smartphones e Tablets não pode mais ser protegida por patentes apenas porque é agora implementada por software. Dessa forma, é inaceitável e desaconselhável se traçar uma linha arbitrária de distinção entre invenções implementadas em hardware e as implementadas em software, visto que isso desencoraja a P&D de alto risco em funcionalidades implementadas por software.

O INPI tem a oportunidade de reconhecer esse fenômeno e modificar suas diretrizes para fornecer maior proteção para invenções implementadas por computador. Nossos comentários sugerem mudanças que fariam avançar de forma significativa esse objetivo.

Comentários

A Seção 2 das diretrizes menciona: "De acordo com o Artigo 10 da LPI,...programas de computador em si...;" não são considerados invenções..., e os primeiros dois parágrafos da Seção 2.1 mencionam:

"O programa de computador em si, de que trata o inciso V do Art. 10 da LPI, refere-se aos elementos literais da criação, tal como o código fonte, entendido como conjunto organizado de instruções escrito em uma determinada linguagem computacional. 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."

"Conjunto de instruções em uma linguagem, código fonte ou estrutura de código fonte, mesmo que criativas, não são consideradas invenções, ainda que proporcionem efeitos técnicos. Por exemplo, alterações no código fonte do programa, sem alteração no método, que tragam o benefício de maior velocidade, menor tamanho, modularidade, etc., apesar de serem efeitos técnicos, pertencem ao âmbito do programa de computador em si."

Os parágrafos referidos da seção 2.1 criam muita ambiguidade e podem resultar em uma definição excessivamente restritiva do programa de computador em si, basicamente porque não atribuem qualquer significado à frase "em si" e tratam a frase como uma qualificação de que tipos de programas de computador são excluídos da patenteabilidade. O resultado da análise nesses dois parágrafos é que todos os programas de computador são excluídos da patenteabilidade. Essa abordagem é falha visto que algum significado deve ser dado à frase "em si".

O primeiro parágrafo fornece um vislumbre de como "em si" deveria ser interpretado, pela indicação de que os elementos literais da criação, tal como o código fonte, definido como um conjunto organizado de instruções, escritas em uma linguagem de computador particular são o que se deseja fazer entender pela frase "programa de computador em si". Dessa forma, o código fonte ou até mesmo a versão de código de objeto do programa de computador por si só não é patenteável. No entanto, isso não deveria excluir uma reivindicação de um programa de computador ou um produto de programa de computador que reivindique a funcionalidade do programa independentemente do código fonte ou do código de objeto e da linguagem de programação particular utilizada para criar o código fonte.

Adicionalmente, existe também suporte para uma análise de que o termo "em si" deva ser interpretado no contexto do requisito de caráter técnico e efeitos técnicos para uma invenção patenteável. Com essa abordagem, os programas de computador em si são apenas aqueles programas de computador que não cumprem com os requisitos de caráter técnico e de efeitos técnicos.

Um exemplo análogo é encontrado em um parecer oriundo do Colegiado de Recursos do EPO que interpretou o termo programa de computador como tal. Uma cópia

da versão em inglês do parecer, por conveniência, segue em anexo. A frase "como tal" é sinônimo da frase "em si".

De acordo com a lei EPC, Artigos 52(1), 52(2) e 52(3) fornecem exclusões da patenteabilidade. Apesar do Artigo 52(2)(c) declarar em termos gerais que programas para computadores não devem ser considerados como invenções de acordo com o Artigo 52(1), e são, portanto, excluídos da patenteabilidade, o Artigo 52(3) estabelece uma limitação importante quanto ao escopo da exclusão. **Isso é, a exclusão se aplica somente a pedidos de patente para programas de computador "como tal".** Portanto, a patenteabilidade pode ser permitida para programas de computador que não são considerados programas para computadores como tal. **Programas de computador "como tal" são considerados como significando que tais programas são meramente criações abstratas, carecendo de caráter técnico. Dessa forma, os programas para computadores devem ser considerados invenções quando apresentam um caráter técnico. Portanto, um programa de computador (ou um produto de programa de computador em meio legível por computador) não é excluído de patenteabilidade de acordo com o Artigo 52, se quando for executado em um computador, produzir um efeito técnico que vai além das interações físicas normais entre o programa e o computador.** Em outras palavras, não importa se o programa de computador é reivindicado por si só ou como um registro em um portador, desde que o programa tenha um caráter técnico e tenha um efeito técnico quando executado em um computador.

Deve-se notar também que o Colegiado de Recursos do EPO, na interpretação da lei EPC da forma mencionada acima, também menciona que o objetivo e finalidade do EPC é conceder patentes de invenções e, dessa forma, promover o progresso técnico pelo fornecimento de proteção adequada para tais invenções. Com isso em mente, o Banca chegou à sua interpretação em vista dos desenvolvimentos em tecnologia da informação. **Concluíram que essa tecnologia tende a penetrar na maioria dos ramos da sociedade e resulta em invenções muito valiosas.**

Acreditamos que o objetivo e finalidade do INPI são os mesmos que os do EPO, e que, dessa forma, de todos os escritórios de patente do mundo, e também deve adotar a mesma interpretação que o EPO em vista dos desenvolvimentos na tecnologia da informação (como descrito em maiores detalhes acima) e o valor das invenções que surgem desses desenvolvimentos.

Emendas sugeridas para os primeiros dois parágrafos da Seção 2.1:

O programa de computador em si, listado no item V do Artigo 10 da LPI, se refere aos elementos literais da criação, tal como o código fonte, definido como um conjunto organizado de instruções, escrito em linguagem de computador particular. Como um conjunto de instruções, código ou estrutura, o programa de computador em si não é considerado uma invenção e, portanto, não está sujeito à proteção de patente simplesmente porque expressa uma solução técnica, que depende intrinsecamente da linguagem de programação. No entanto, um programa de computador (que é representado em uma reivindicação por uma descrição funcional) que, quando rodado em um computador, produz um efeito técnico que vai além das interações físicas normais entre o programa e o computador, não é considerado como sendo um programa de computador em si.

As reivindicações de programa de computador referindo-se a conjuntos de instruções em uma linguagem de programação, códigos fonte ou estrutura de códigos fonte, mesmo que criativas, não são consideradas invenções, ainda que proporcionem efeitos técnicos. Por exemplo, alterações no código fonte do programa, sem alteração no método, que tragam o benefício maior velocidade, menor tamanho, modularidade, etc., apesar de serem efeitos técnicos, pertencem ao âmbito do programa de computador em si. No entanto, um programa de computador (que é representado em uma reivindicação por uma descrição funcional) que quando é rodado em um computador, produz um efeito técnico que vai além das interações físicas normais entre o programa e o computador, não é considerado como sendo um programa de computador em si e constitui uma invenção.

Comentários referentes à aplicação da Seção 5.4

O segundo parágrafo não considera as realidades comerciais contemporâneas de como os programas de computador são, de fato, vendidos e distribuídos, define "produto" de forma muito limitada, e impõe muita limitação a como as invenções implementadas por um programa de computador podem ser reivindicadas. Isso resulta no enfraquecimento dos direitos da patente, ao impedir que as reivindicações de infração direta contra o fabricante de software infrator que fábrica, vende e distribui o software infrator. Deve-se compreender que as reivindicações de método e processo direcionadas à função do programa de computador não são diretamente infringidas pelo fabricante de software, mas apenas por seus clientes quando o programa é executado. Dessa forma, as reivindicações de programa de computador provêm a única forma de o detentor da patente poder reivindicar a infração direta contra o fabricante do software infrator.

O primeiro parágrafo menciona que as invenções implementadas por um programa de computador podem ser reivindicadas como um produto (ver comentários anteriores

quanto à interpretação de programa de computador per se, que sugere a exclusão de programas de computador com caráter técnico e efeito técnico quando rodados em um computador a partir da definição de programa de computador per se). No ambiente atual, os programas de computador podem ser vendidos e distribuídos através de uma conexão com ou sem fio diretamente para o dispositivo que executará o programa de computador. Dessa forma, o programa de computador propriamente dito é um produto e deve ser considerado como tal nessas diretrizes. Adicionalmente, as reivindicações direcionadas para a função do programa de computador devem ser permitidas, como no caso de venda e distribuição mencionado acima onde não existem elementos físicos, pelo menos como implicitamente definido no parágrafo, apesar de o programa de computador propriamente dito ser representado em um formato digital físico. A maior parte, se não todos os escritórios de patente, seguem as Normas Internacionais que permitem a reivindicação funcional.

Alguns programas ainda são distribuídos através de meio legível por computador, de modo que as reivindicações direcionadas a esse tipo de produto devem ser permitidas também. Pela mesma razão que a mencionada anteriormente, a reivindicação funcional para reivindicações de meio legível por computador (MLC) devem ser permitidas.

Emendas sugeridas na Seção 5.4:

Reivindicação de produto: as reivindicações de produto devem estar descritas em termos de seus constituintes físicos (novos dispositivos, memórias, etc.), ou em termos de meios mais funções. Tais funções podem caracterizar o produto como um conjunto de estágios realizados em sequência. No entanto, com a exceção das reivindicações direcionadas para invenções implementadas por computador, sistemas ou meios mais função, é preferível, mas não exigido que a reivindicação se refira aos elementos físicos que compõem o produto, e não apenas a sua função. Se a invenção se referir a diferentes equipamentos trabalhando em conjunto, a invenção deve estar definida em uma reivindicação de sistema, e a inter-relação entre tais equipamentos e suas funções deve estar explicitada.

Reivindicação de processo: as reivindicações de processo devem estar escritas como uma sequência de etapas descrevendo as funcionalidades alcançadas. Por exemplo, "Método para controle automático de embreagem caracterizado pelas etapas de medir a velocidade do motor, gerar um sinal de referência de deslizamento, comparar a velocidade do motor e a velocidade de entrada, controlar o acionamento de embreagem". Tais reivindicações devem estar redigidas como método ou como processo, pois ambas referem-se a um conjunto de etapas para se alcançar um resultado técnico.

Cada reivindicação deve indicar claramente que se trata de um produto ou processo. Por exemplo, a reivindicação "Conjunto de sinais de computador que faz com que o computador execute os procedimentos A e B" seria rejeitada porque um "conjunto de sinais de computador" não define um processo ou um produto. No entanto, uma reivindicação tal como um programa de computador (ou produto de programa de computador ou meio legível por computador) que faz com que o computador execute os procedimentos A e B deveria ser permitida, visto que define um produto, desde que quando o programa de computador estiver rodando em um computador, produza um efeito técnico que vá além das interações físicas normais entre o programa e o computador.

Uma reivindicação de processo deve pleitear um conjunto de ações e, portanto, não pode conter a expressão "meios para". É preferível, mas não exigido que uma reivindicação de produto, com exceção das reivindicações direcionadas às invenções implementadas por computador ou meios mais função, se refira aos meios técnicos utilizados e não a um conjunto de ações. Caso contrário, ambas as reivindicações possuirão falta de clareza quanto a categoria da reivindicação.

Ainda, o uso de termos como "meios para" em uma reivindicação de produto não deve ser utilizado quando ocasionar indefinição e falta de clareza. É preferível, sempre que possível, que a reivindicação especifique tecnicamente, ao invés da expressão "meios para", os meios pleiteados e que possua as referências numéricas aos desenhos. Dessa forma, é preferível se referir a "amplificador" ao invés de "meios para amplificar".

Quando uma reivindicação de sistema não puder ser definida em termos estruturais preferidos, mas não exigidos, pode ser descrita em termos de sua funcionalidade. Exemplo: *"Sistema para controle automático da transmissão de trocas de marchas compreendendo um estrangulador de combustível e uma transmissão mecânica de troca de marchas caracterizado pelo fato de compreender: i) dispositivo para detectar a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida, e ii) memória para armazenar a relação de marcha efetiva utilizada durante cada operação de partida".*

Esta provisão deve ser eliminada, visto que o programa de computador per se é agora definido muito mais claramente e no caso de invenções implementadas por computador, é frequentemente muito útil se compreender a invenção como incluindo o código fonte, pseudocódigo ou outra descrição de linguagem de programação na reivindicação de patente.

Alguns pedidos não descrevem a solução para um problema, mas a mera descrição do problema. Esses dados não devem aparecer no pedido, visto que a proteção deve se referir à solução proposta e não ao problema apresentado.

Com relação às invenções referentes a área financeira, as expressões do tipo "transferência eletrônica de dinheiro", "efetuar depósitos bancários", etc., não devem constar do quadro reivindicatório, de modo a evitar qualquer identificação com o método financeiro, que não é considerado invenção.

Uma reivindicação de memória ou mídia de gravação ou produto de programa de computador caracterizada por conter um programa de computador é considerada invenção desde que quando o programa de computador for rodado em um computador, produza um efeito técnico que vá além das interações físicas normais entre o programa e o computador. Por exemplo, serão aceitas reivindicações do tipo: *"Meio de gravação legível por computador tendo uma estrutura de dados gravada caracterizado pelo dito programa de computador compreender as estruturas A e B"* ou *"Meio de gravação legível por computador caracterizado por um programa de computador"*.

Uma reivindicação que se refere a meios físicos (CDROM, ROM, etc.) contendo um método matemático, financeiro, comercial, contábil, educativo, publicitário, ou de fiscalização, terapêutico ou de diagnóstico (ou programa de computador que o implemente) não constitui invenção pelo inciso I do Artigo 10 da LPI, uma vez que o método já se enquadra nesse inciso. No entanto, as reivindicações referentes a um meio físico direcionadas a um método definido em reivindicação anterior são aceitas, desde que este método seja considerado invenção. Neste caso, o meio físico não inclui uma mera apresentação de informação ou programa de computador em si.

Por exemplo, um método implementado por computador para otimização de canais em uma rede CDMA compreendendo as etapas X, Y e Z é patenteável. Uma memória legível por computador que inclui instruções para rodar em um computador compreendendo as etapas X, Y, Z é considerada matéria patenteável. Um meio de armazenamento de memória gravando instruções que, quando rodadas por um computador, realizam o método descrito na reivindicação 1 é também patenteável.

Um novo suporte (produto) para gravação de dados pode ser caracterizado por seus aspectos físicos ou pelo conteúdo de informação gravada no mesmo. Nesse caso, o uso da expressão "meios de gravação" na reivindicação, não é aceito por tornar a reivindicação muito abrangente e ambígua, pois pode se referir tanto a um método de

gravação quanto ao meio físico (meio de gravação). Além disso, mídias tais como CD, DVD, Blu-Ray, acionador de USB, etc., com uma alteração na estrutura de dados, podem ser consideradas invenção.

A Qualcomm mais uma vez agradece ao INPI por essa oportunidade de comentar as Diretrizes de Exame para invenções implementadas por computador e espera que o INPI considere esses comentários e emendas sugeridos úteis e convincentes. Essa é uma excelente oportunidade para o INPI prover o nível de proteção que as invenções implementadas por computador merecem e ajudar a impulsionar a inovação, o crescimento econômico e o crescimento do mercado de trabalho no Brasil.

Atenciosamente,

Philip R. Wadsworth
VP & Consultor Legal, PI Global
Qualcomm Incorporated.

Internal distribution code:

(A) [X] Publication in OJ
(B) [] To Chairmen and Members
(C) [] To Chairmen

D E C I S I O N
of 1 July 1998

Case Number: T 1173/97 - 3.5.1

Application Number: 91107112.4

Publication Number: 0457112

IPC: G06F 11/14

Language of the proceedings: EN

Title of invention:
Asynchronous resynchronization of a commit procedure

Applicant:
International Business Machines Corporation

Opponent:
-

Headword:
Computer program product/IBM

Relevant legal provisions:
EPC Art. 23(3), 52(1), 52(2)(c), 52(3)
EPC R. 27, 29
Guidelines C-IV, 2.3
TRIPS: Art. 10, 27(1), 27(2), 27(3)
Vienna Convention: Art. 4, 30, 31(1), 31(4)

Keyword:
"Exclusion of computer program product from patentability (not under all circumstances)"

Decisions cited:
T 0006/83, T 0208/84, T 0022/85, T 0115/85, T 0163/85,
T 0026/86, T 0110/90, T 0164/92, T 0769/92, T 0204/93,
T 0410/96

Headnote:

"A computer program product is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if, when it is run on a computer, it produces a further technical effect which goes beyond the "normal" physical interactions between program (software) and computer (hardware)".



Case Number : T 1173/97 - 3.5.1

DECLISION
of the Technical Board of Appeal 3.5.1
of 1 July 1998

Appellant: International Business Machines Corporation
Old Orchard Road
Armonk
N.Y. 10504 (US)

Representative: Teufel, Fritz, Dipl.-Phys.
IBM Deutschland Informationssysteme GmbH
Patentwesen und Urheberrecht
70548 Stuttgart (DE)

Decision under appeal: Decision of the Examining Division of the
European Patent Office posted 28 July 1997
refusing European patent application
No. 91 107 112.4 pursuant to Article 97(1) EPC.

Composition of the Board:

Chairman: P. K. J. van den Berg
Members: V. Di Cerbo
R. R. K. Zimmermann

Summary of Facts and Submissions

I. The appeal was lodged against a decision of the examining division dated 28 July 1997 refusing European patent application No. 91 107 112.4 (publication number 0 457 112) on the grounds that the subject-matter of independent claims 20 and 21 was a computer program as such and was therefore excluded from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC.

The appellant requests the grant of a patent with claims 1 to 21 submitted with letter dated 18 April 1997, as refused by the examining division.

II. The independent claims read as follows:

"1. A method for resource recovery in a computer system running an application (56 A) which requests a work operation involving a resource, said method comprising the steps of:

implementing a commit procedure for said work request; in case the said commit procedure is not completed due to a failure, notifying said application (56 A) after some time that it can continue to run, whereby said application (56 A) need not wait for resynchronization; and

while said application (56 A) continues to run, resynchronizing said incomplete commit procedure for said resource asynchronously relative to said application (56 A).

14. A computer system comprising

an execution environment for running an application (56 A) and;

means for implementing a commit procedure, especially a two-phase commit procedure for said application (56 A); characterized by

means for notifying said application to continue to run in the event said commit procedure fails before completion, whereby said application need not wait for said commit procedure to be completed; and means for resynchronizing said incomplete commit procedure asynchronously relative to said application.

20. A computer program product directly loadable into the internal memory of a digital computer, comprising software code portions for performing the steps of claim 1 when said product is run on a computer.

21. A computer program product stored on a computer usable medium, comprising: computer readable program means for causing a computer to control an execution of an application (56 A); computer readable program means for causing the computer to implement a commit procedure, especially a two-phase commit procedure for said application (56 A); computer readable program means for causing the computer to notify said application (56 A) to continue to run in the event said commit procedure fails before completion, whereby said application (56 A) need not wait for said commit procedure to be completed; and computer readable program means for causing the computer to resynchronize said incomplete commit

procedure asynchronously relative to said application (56 A)."

III. The decision stated in general terms that claims 1 to 19 were thought to be acceptable and in particular that the method and the computer system as defined in claims 1 and 14 fulfilled the requirements of novelty and inventive step having regard to the prior art cited in the description.

IV. However, the subject-matter of claims 20 and 21, which are directed to a computer program product directly loadable into the internal memory of a digital computer (claim 20) and to a computer program product stored on a computer usable medium (claim 21) respectively, was regarded as being excluded as such from patentability under Article 52(2) and (3) EPC, since, according to the Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-IV, 2.3, a computer program claimed by itself or as a record on a carrier, is not patentable irrespective of its contents.

V. The applicant's (appellant's) arguments before the examining division were based on technical criteria, economic considerations and international developments, the latter in particular with reference to Article 27 of the Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights (the "TRIPS Agreement") and the guidelines for examination of the United States and Japanese patent offices.

In the decision under appeal the examining division gave the following reasons concerning these groups of arguments:

Technical criteria:

Since the data medium and the program recorded thereon were not technically related, except for features which were already known from the prior art, the technical character of the computer program could not be derived from the physical character of the storage medium on which it was recorded. The technical character could also not be derived from the method or system in which the computer program was used.

Economic considerations:

Possible economic reasons for granting patents on computer programs could not be taken into account, since the examining division was bound by the Guidelines and the interpretation of the European Patent Convention contained therein.

International developments:

Apart from the principles of procedural law generally recognised in the contracting states, the only relevant system of law for examining European patent applications was the European Patent Convention (including the Guidelines for Examination).

VI.

In his notice of appeal the appellant requested that the decision be cancelled, that the European patent be granted on the above application, and, as a subsidiary request, that oral proceedings be held if the appeal were not considered allowable.

VII.

Oral proceedings were held on 1 July 1998. In a communication under Rule 11(2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal annexed to the summons, the Board summarised its preliminary view.

It pointed out that on the basis of the rules of interpretation according to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, Article 52(2) and (3) EPC could be understood to mean that computer programs claimed as such were excluded from patentability, regardless of their technical or non-technical content. Technical character became relevant only when a computer program was claimed within the framework of a method or an apparatus.

With reference to paragraph 4 of Article 31 of the Vienna Convention, giving a special meaning to any of the terms of Article 52 EPC would not be an appropriate way to overcome the exclusion provisions. The decisions of the boards of appeal cited by the appellant only concerned inventions directed to a method, an apparatus or a system incorporating a computer program. In those cases the inventions were not considered to be computer programs as such, if technical features in addition to the computer program were claimed. The Board also noted that the contracting states were free to exclude subject-matter from patentability regardless of its technical character.

Regarding the TRIPS Agreement, it was not clear whether this international treaty applied to the EPC at all. In addition, there was no indication that the member

states of the TRIPS Agreement intended to include computer programs within the scope of patentable subject-matter.

VIII. The arguments of the appellant as submitted in writing and during the oral proceedings can be summarised as follows:

Chapter IV of the Guidelines cited by the examining division gave an over-broad and inconsistent interpretation of the EPC.

As ruled by the boards of appeal, for example in decisions T 208/84 (OJ 1987, 14, "Computer-related invention/VICOM") and T 6/83 (OJ 1990, 5, "Data processor network/IBM"), for an invention to be patentable under Article 52(1) to (3) EPC it only has to have a technical character, be novel, involve an inventive step and be industrially applicable.

The technical character of the invention according to the present application, which is essentially defined by the command sequence as specified in the stored program, was acknowledged by the examining division for the method and system of claims 1 and 14 respectively, and could not be lost for the sole reason that the invention was claimed in a different format, like the format of claims 20 and 21.

The term "invention", neither defined in the EPC nor understood uniformly in the contracting states, should be interpreted solely within the framework of the EPC.

In view of the technical problem and the technical solution required by Rules 27 and 29 EPC and the fact that the person skilled in the art is addressed in several provisions of the EPC, an invention must be understood to have a technical character in order to be patentable.

Article 52(2)(c) EPC gives a non-exhaustive list of negative examples, including computer programs. Since this paragraph also mentions activities which are clearly outside the realm of technology, the exclusion of computer programs as such can only be understood as intending to exclude these programs to the same extent as these other activities, which all concern non-technical subject-matter. A "program as such" (excluded from patentability) would therefore in fact be a non-technical program.

A narrow interpretation of the exclusion provisions would also accord with the TRIPS Agreement. Although not directly applicable to the interpretation of the EPC, the Agreement is binding on all its member states and calls for an interpretation of the EPC which is compatible with it, in particular Article 27.

The Board's attention was also drawn to Article 10 of TRIPS, which concerns copyright protection for computer programs and compilations of data. The appellant argued that the fact that Article 10 is the only provision in TRIPS which mentions programs for computers and that it in that context only mentions copyright as a possible form of protection does not mean that protection of computer programs by patents would be excluded under

TRIPS.

According to him there was no conflict between Articles 10 and 27: on the contrary, both forms of protective right may well co-exist for the same program, and each of these rights will serve its own purpose.

The technical character of an invention might result from its field of application, but might equally well result from using information technology to solve a problem in a non-technical field. Like the relationship between a plug and a socket, the technical interface between computer and program, as for example defined in present claims 20 and 21, ensures that the technical character of the method or system is maintained if the computer program is claimed by itself as a product.

Reasons for the Decision

1. *Requests*

The appellant requests the grant of a patent on the basis of claims 1 to 21, filed on 18 April 1997. The decision under appeal was based on the same request. According to that decision the patent application was refused for the sole reason that the subject-matter of claims 20 and 21 was considered as being excluded from patentability under Articles 52(2) and (3) EPC.

The only question to be decided by the Board in this

case, therefore, is whether the reason given by the examining division is correct.

2. *TRIPS*

2.1 To a large extent the Board shares the appellant's opinion about the significance of TRIPS with regard to the case under consideration.

However, for the time being it is not convinced that TRIPS may be applied directly to the EPC. Apart from any other considerations TRIPS is binding only on its member states. The European Patent Organisation itself is not a member of the WTO and did not sign the TRIPS Agreement.

2.2 Nor has the Board been able to find any justification under the Vienna Convention on the Law of Treaties for the direct application of TRIPS to the EPC.

Although, according to Article 4, the Vienna Convention, which was signed on 23 May 1969, but did not enter into force until 27 January 1980, is not applicable to the EPC, it has considerable authority and has frequently been cited by the boards of appeal when applying principles laid down in it. However, in the Board's opinion Article 30, which deals with the "application of successive treaties relating to the same subject-matter", does not provide any justification for applying TRIPS to the EPC. For instance, there is not even full correspondence between the contracting states to the EPC and the member states of TRIPS, ie not all the contracting states to the EPC

are simultaneously members of TRIPS.

2.3

But although TRIPS may not be applied directly to the EPC, the Board thinks it appropriate to take it into consideration, since it is aimed at setting common standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights, and therefore of patent rights. Thus TRIPS gives a clear indication of current trends.

Article 27(1) TRIPS states that "patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application". This general principle, when considered together with the provisions pursuant to paragraphs 2 and 3 of Article 27 concerning exclusion from patentability (which, however, do not comprise any of the subject-matter mentioned in Article 52(2) EPC), can be correctly interpreted, in the Board's opinion, as meaning that it is the clear intention of TRIPS not to exclude from patentability any inventions, whatever field of technology they belong to, and therefore, in particular, not to exclude programs for computers as mentioned in and excluded under Article 52(2)(c) EPC.

2.4 The Board is fully aware that, according to Article 10(1) TRIPS, "computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971)". This provision does not, however, weaken the above conclusion that computer programs are patentable under TRIPS, as based on its Article 27. As correctly assumed by the appellant, the fact that Article 10 is the only provision in TRIPS which expressly mentions programs for computers and that copyright is the means of protection provided for by said provision does not give rise to any conflict between Articles 10 and 27 TRIPS. Copyright and protection by patents constitute two different means of legal protection which may, however, also cover the same subject-matter (eg programs for computers), since each of them serves its own purpose.

2.5 The appellant also referred to current practice in the US and Japanese patent offices and pointed out that, according to the recently revised guidelines for examination in both offices, claims for computer program products are now allowed. He did not go into further detail concerning the exact formulation of such claims.

The Board has taken due notice of these developments, but wishes to emphasise that the situation under these two legal systems (US, JP) differs greatly from that under the EPC in that it is only the EPC which contains an exclusion such as the one in Article 52(2) and (3).

2.6 Nevertheless, as pointed out by the appellant, these developments represent a useful indication of modern

trends. In the Board's opinion they may contribute to the further highly desirable (world-wide) harmonisation of patent law.

3. *The relevant source of substantive patent law*

The outcome of the above considerations is that the only source of substantive patent law for examining European patent applications at this moment is the European Patent Convention. The examining division's conclusion in the decision under appeal that the EPC is the only relevant system of substantive patent law to be taken into account is therefore correct.

In applying the EPC the examining division relied on the Guidelines for Examination in the European Patent Office and thus only applied the interpretation of the EPC as given therein.

However, the Guidelines are not binding upon the boards of appeal. In particular, according to Article 23(3) EPC, "in their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention".

The Board will therefore now investigate what in its view would be the proper interpretation of the exclusion from patentability of programs for computers under Article 52(2) and (3) EPC.

4. *Exclusion under Article 52(2) and (3) EPC*

4.1 Turning to the exclusion clause itself, the Board notes

the following:

Article 52(2)(c) EPC states that programs for computers shall not be regarded as inventions within the meaning of Article 52(1) EPC and are therefore excluded from patentability.

Article 52(3) EPC establishes an important limitation to the scope of this exclusion. According to this provision, the exclusion applies only to the extent to which a European patent application or a European patent relates to programs for computers "as such".

The combination of the two provisions (Article 52(2) and (3) EPC) demonstrates that the legislators did not want to exclude from patentability all programs for computers. In other words the fact that only patent applications relating to programs for computers as such are excluded from patentability means that patentability may be allowed for patent applications relating to programs for computers where the latter are not considered to be programs for computers as such.

4.2

In order to establish the scope of the exclusion from patentability of programs for computers, it is necessary to determine the exact meaning of the expression "as such". This may result in the identification of those programs for computers which, as a result of not being considered programs for computers as such, are open to patentability.

5. *Interpretation of "as such"*

5.1 Within the context of the application of the EPC the technical character of an invention is generally accepted as an essential requirement for its patentability. This is illustrated, for instance, by Rules 27 and 29 EPC.

5.2 The exclusion from patentability of programs for computers as such (Article 52(2) and (3) EPC) may be construed to mean that such programs are considered to be mere abstract creations, lacking in technical character. The use of the expression "shall not be regarded as inventions" seems to confirm this interpretation.

5.3 This means that programs for computers must be considered as patentable inventions when they have a technical character.

5.4 This conclusion seems to be consistent with the three different provisions concerned:

(a) the exclusion from patentability provided for in Article 52(2) EPC;

(b) the general provision of Article 52(1) EPC, according to which European patents shall be granted for any inventions (therefore having technical features) which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step;

(c) the provision of Article 52(3) EPC, which does not allow a broad interpretation of the scope of the

exclusion.

5.5 The main problem for the interpretation of said exclusion is therefore to define the meaning of the feature "technical character", in the present case with specific reference to programs for computers.

6. *Technical character of programs for computers*

6.1 For the purpose of interpreting the exclusion from patentability of programs for computers under Article 52(2) and (3) EPC, it is assumed that programs for computers cannot be considered as having a technical character for the very reason that they are programs for computers.

6.2 This means that physical modifications of the hardware (causing, for instance, electrical currents) deriving from the execution of the instructions given by programs for computers cannot *per se* constitute the technical character required for avoiding the exclusion of those programs.

6.3 Although such modifications may be considered to be technical, they are a common feature of all those programs for computers which have been made suitable for being run on a computer, and therefore cannot be used to distinguish programs for computers with a technical character from programs for computers as such.

6.4 It is thus necessary to look elsewhere for technical character in the above sense: It could be found in the

further effects deriving from the execution (by the hardware) of the instructions given by the computer program. Where said further effects have a technical character or where they cause the software to solve a technical problem, an invention which brings about such an effect may be considered an invention, which can, in principle, be the subject-matter of a patent.

6.5

Consequently a patent may be granted not only in the case of an invention where a piece of software manages, by means of a computer, an industrial process or the working of a piece of machinery, but in every case where a program for a computer is the only means, or one of the necessary means, of obtaining a technical effect within the meaning specified above, where, for instance, a technical effect of that kind is achieved by the internal functioning of a computer itself under the influence of said program.

In other words, on condition that they are able to produce a technical effect in the above sense, all computer programs must be considered as inventions within the meaning of Article 52(1) EPC, and may be the subject-matter of a patent if the other requirements provided for by the EPC are satisfied.

6.6

As already indicated in the previous paragraph, said technical effect may also be caused by the functioning of the computer itself on which the program is being run, ie by the functioning of the hardware of that computer. It is clear that in this situation too the physical modifications of the hardware deriving from the execution of the instructions given by the program

within the meaning indicated under points 6.2 and 6.3 above cannot *per se* constitute the technical character required for avoiding exclusion.

In this case it is only said further technical effect which matters when considering the patentability requirements, and no importance should be attached to the specific further use of the system as a whole.

The expression "the system as a whole" means the hardware plus the software, that is the system consisting of the hardware as programmed in accordance with the program concerned (hardware + software).

7. *Case law of the boards of appeal of the EPO*

7.1 The considerations contained in reasons 4, 5 and 6 above are in line with the main stream in the case law of the boards of appeal of the EPO.

As far as patentability is concerned the boards have so far required inventions to possess technical character. To the Board's knowledge there are no decisions in which a board of appeal has attributed a technical character to a computer program for the sole reason that the program is destined to be used in a technical apparatus, namely a computer.

This can be illustrated by one of the early decisions of the boards in this field, T 208/84 (OJ 1987, 14), "Computer-related invention/VICOM", as cited above. This invention in this case related to "A method of digitally processing images in the form of a two-

dimensional data array ...", which made use of a mathematical method incorporated in a computer program run on an appropriate computer to do the said processing.

In this case it was held that the method according to the invention was not excluded from patentability, because it constituted a technical process which was carried out on a physical entity. This entity might be a material object but equally an image stored as an electric signal. Thus said method was neither a mathematical method as such nor a computer program as such.

7.2 The fact that the physical modifications of the hardware deriving from the execution of the instructions of a computer program cannot *per se* constitute the technical character of programs for computers as required for the purpose of avoiding their exclusion from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC, is demonstrated for example by decision T 22/85 (OJ 1990, 12), "Document abstracting and retrieving/IBM", according to which the said physical modifications of the hardware cause electrical currents.

7.3 A typical example of an invention which concerns the internal functioning of a computer caused by the programs running on it was the subject of decision T 769/92 (OJ 1995, 525), "General-purpose management system/SOHEI", according to which the fact that technical considerations were required in order to arrive at the invention was considered to lend sufficient technical character to the invention as

claimed for it to avoid exclusion from patentability under Article 52(2)(c) and (3), whereas no importance was attributed to the specific use of the system as a whole.

7.4 The basic idea of the invention resides in the computer program.

Of particular importance to the present case is the fact that, according to the case law of the boards of appeal, a claim directed to the use of a computer program for the solution of a technical problem cannot be regarded as seeking protection for the program as such within the meaning of Article 52(2)(c) and (3) EPC, even if the basic idea underlying the invention may be considered to reside in the computer program itself, as illustrated for example by decisions T 208/84 (OJ 1987, 14), "Computer-related invention/VICOM", as cited above, and T 115/85 (OJ 1990, 30), "Computer-related invention/IBM".

The case law thus allows an invention to be patentable when the basic idea underlying the invention resides in the computer program itself.

8. The Board takes this opportunity to point out that, for the purpose of determining the extent of the exclusion under Article 52(2) and (3) EPC, the said "further" technical effect may, in its opinion, be known in the prior art.

Determining the technical contribution an invention achieves with respect to the prior art is therefore

more appropriate for the purpose of examining novelty and inventive step than for deciding on possible exclusion under Article 52(2) and (3).

9. *Claim for a computer program product*

9.1 As already pointed out under reason 1, the only question to be decided in this appeal is whether the subject-matter of claims 20 and 21 is excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. These claims are directed to a computer program product and have to be examined from the point of view of what may be called "the further technical effect", which, if present, may lead to the subject-matter not being excluded under Article 52(2) and (3) EPC.

9.2 Such products normally comprise a set of instructions which, when the program is loaded, makes the hardware execute a specific procedure producing a particular result.

9.3 It is self-evident that in this instance the basic idea underlying the invention resides in the computer program. It is also clear that, in such a case, the hardware on which the program is intended to run is outside the invention, ie the hardware is not part of the invention. It is the material object on which the physical changes carried out by running the program take place.

Furthermore, it is clear that if, for instance, the computer program product comprises a computer-readable medium on which the program is stored, this medium only

constitutes the physical support on which the program is saved, and thus constitutes hardware.

9.4

Every computer program product produces an effect when the program concerned is made to run on a computer. The effect only shows in physical reality when the program is being run. Thus the computer program product itself does not directly disclose the said effect in physical reality. It only discloses the effect when being run and consequently only possesses the "potential" to produce said effect.

This effect may also be technical in the sense explained in reason 6, in which case it constitutes the "further technical effect" mentioned there. This means that a computer program product may possess the potential to produce a "further" technical effect.

Once it has been clearly established that a specific computer program product, when run on a computer, brings about a technical effect in the above sense, the Board sees no good reason for distinguishing between a direct technical effect on the one hand and the potential to produce a technical effect, which may be considered as an indirect technical effect, on the other hand.

A computer program product may therefore possess a technical character because it has the potential to cause a predetermined further technical effect in the above sense. According to the above, having technical character means not being excluded from patentability under the "as such" provision pursuant to Article 52(3) EPC.

This means that a computer program product having the potential to cause a predetermined further technical effect is, in principle, not excluded from patentability under Article 52(2) and (3).

Consequently, computer program products are not excluded from patentability under all circumstances.

9.5

In contrast to the reasons given in the decision under appeal, the Board has derived the technical character of the computer program product from the potential technical effect the program possesses, which effect is set free and may reveal itself when the program is made to run on a computer.

9.6

A computer program product which (implicitly) comprises all the features of a patentable method (for operating a computer, for instance) is therefore in principle considered as not being excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC.

It is self-evident that a claim to such a computer program product must comprise all the features which assure the patentability of the method it is intended to carry out when being run on a computer. When this computer program product is loaded into a computer, the programmed computer constitutes an apparatus which in turn is able to carry out the said method.

Wording the claim for a computer program product in this way also ensures that, when the hardware works according to its predetermined procedures, its internal physical changes carried out by the program are not relevant *per se* for determining whether an invention

(as claimed) is patentable (see, for example, T 22/85, OJ 1990, 12, "Document abstracting and retrieving/IBM", already cited and discussed under reasons, 7.2).

9.7 Given that, according to the above, in the Board's opinion a further technical effect is necessary, deriving from the execution of the program, such a requirement will be satisfied when the claim is formulated as specified above.

Such a claim contains functional features and its scope is defined in terms of the function performed by the computer program as described in that claim.

9.8 The present decision is further supported by the reasons given in the "VICOM" decision under reasons, 16, third and last paragraph, where the Board found that: "Finally, it would seem illogical to grant protection for a technical process controlled by a suitably programmed computer but not for the computer itself when set up to execute the control". In other words, it would seem illogical to grant a patent for a method but not for the apparatus adapted for carrying out the same method. By analogy, the present Board finds it illogical to grant a patent for both a method and the apparatus adapted for carrying out the same method, but not for the computer program product, which comprises all the features enabling the implementation of the method and which, when loaded in a computer, is indeed able to carry out that method.

10. *Interpretation according to the Vienna Convention*

10.1 The Board has analysed some aspects of the meaning of

the expression "computer programs as such", with the emphasis on the "as such", and has arrived at the conclusion that a computer program product is not excluded from patentability if it possesses the potential to bring about a "further" technical effect.

Returning to the Vienna Convention, Article 31, "General rule of interpretation", states in paragraph 1 that "A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose", and in paragraph 4 that "A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended".

10.2 The Board is of the opinion that the interpretation given above to the exclusion of computer programs as such under Article 52(2)(c) and (3) EPC is in full agreement with the provisions of the Vienna Convention cited here.

In particular, the object and purpose of the EPC is the grant of patents for inventions and thus to promote technical progress by giving proper protection to these inventions. With this in mind, the Board has arrived at its interpretation in the light of developments in information technology. This technology tends to penetrate most branches of society and leads to very valuable inventions. In its interpretation the Board has in its view not gone beyond the ordinary meaning given to the terms of the EPC. The meaning it has attributed to the expression "as such" in Article 52(3) EPC is, in its opinion, not a special meaning within

the meaning of Article 31(4) Vienna Convention, which would have required the consent of the parties to the EPC.

11. *Further case law of the boards*

11.1 Furthermore, the Board wishes to point out that it is aware of the fact that, according to the case law of the boards of appeal and in particular according to that of the present Board, although composed differently, the view was taken on a number of occasions that exclusion under Article 52(2)(c) and (3) EPC applied to all computer programs, independently of their contents, that is, independently of what the program could do or perform when loaded into an appropriate computer. To make a distinction between programs with a technical character and those with a non-technical character, as is the case here, would not be allowed under such reasoning.

11.2 Examples of such reasoning may be found for instance in decisions T 26/86 (OJ 1988, 019, "X-ray apparatus/KOCH & STERZEL", reasons, 3.1), T 110/90 (OJ 1994, 557, "Editable document form/IBM", reasons, 5), T 164/92 (OJ 1995, 305, "Electronic computer components/ROBERT BOSCH", reasons, 4) and T 204/93 (unpublished, "System for generating software source code/ATT", reasons, 3.13).

11.3 However, it should also be noted that neither of the cited decisions nor, to the knowledge of the Board, any other decision of the boards of appeal deals with a claim directed to a computer program product as in present claims 20 and 21.

This means that the question to be decided upon in the present appeal has not been answered earlier by the boards of appeal. Strictly speaking, the cited reasonings may therefore be considered to constitute *obiter dicta* and not *ratio decidendi*.

11.4 However, in some cases reasonings of the type cited have played at least *prima facie* a predominant role in reaching the decision concerned (see, for example, T 204/93, mentioned above, unpublished, "System for generating software source code/ATT", reasons, 3.13).

Consequently, the Board feels obliged to comment on this case.

11.4.1 Reason 3.13 states that computer programs may be useful, or applicable to practical ends, and that, for instance, a computer may control, under control of a program, a technical process, and that in accordance with the case law, such a technical process may be patentable. However, it also states that computer programs as such, independent of such an application, are not patentable irrespective of their content, even if that content happens to be such as to make it useful, when run, for controlling a technical process.

11.4.2 The Board ruled that, "similarly", a programmer's activity of programming was, "as a mental act", not patentable, irrespective of whether the resulting program could be used to control a technical process, and that automating that activity in a way which did not involve any unconventional means did not render that programming method patentable either, independently of the content of the resulting program.

11.4.3 Finally, it is stated in reason 4.4: "It is furthermore not necessary to consider whether claim 5 would be disallowed anyway for the reason that Article 64(2) EPC would extend the protection conferred by that method claim to the product directly obtained by such process, namely programs for computers, which extended protection would seem to contravene the explicit provision that programs for computers as such are excluded from patent protection according to Article 52(2) and (3) EPC".

11.4.4 The present Board concludes from this summary that the real, objective reasons given in the above decision were that a programmer's activity of programming constituted a mental act excluded as such under Article 52(2)(c) and (3) EPC, but that the word "similarly" clearly implied that the activity of programming was excluded from patentability also, because of the exclusion of computer programs, and that automating that activity (eg by means of a computer program) did not involve any unconventional means which were able to overcome the exclusion, which, in the end, apparently was based on a combination of the exclusions of schemes, rules and methods for performing mental

acts and of computer programs, both as such, under Article 52(2)(c) and (3) EPC.

11.5 The present Board concludes from all this that, although the present decision may be based on a slightly different approach in thinking and reasoning than the case law of the boards of appeal of the EPO, it does not go directly against the existing case law when that case law is considered in the light of what was decided in the decisions concerned.

However, the Board wishes to distinguish the cited decision T 204/93, in so far as the latter purports to exclude all computer programs as such, ie irrespective of their contents.

12. *The exact wording of the claims*

12.1 The examining division was of the opinion that claims 1 to 19 met the provisions of the EPC.

As indicated above under the circumstances there is no need for the Board to verify this finding, since these claims are not the subject of this appeal. However, the Board wishes to comment briefly on their wording.

Claims 1 and 14 are the independent claims of this set of claims. They are worded in functional terms and belong to different categories of claim. Claim 1 is a claim for a method for resource recovery in a computer system (method claim or process claim). Claim 14 is a claim for a computer system (apparatus claim or device claim) and it is assumed that claim 14 constitutes a system (an apparatus or device) for carrying out the

method of claim 1.

If the Board's assumptions are correct, then although the two claims belong to different categories, there would nevertheless be unity of invention under Article 82 EPC, and the allowability as considered by the examining division of a claim for a method and a claim for an apparatus adapted for carrying out the same method would conform with the established case law of the boards of appeal, since, as mentioned above, according to the cited "VICOM" decision it would be illogical to grant a patent for the method and not for the apparatus which is adapted for carrying out the same method.

12.2 The present appeal relates to whether the subject-matter of claims 20 and 21 is excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. The examining division decided that it was. The Board wishes to emphasize that it has decided only that a computer program product is not excluded from patentability under all circumstances. To the Board, those circumstances include the exact wording of the claims at issue. As the wording of present claims 20 and 21 shows, there are various ways in which a claim to a computer program product may be formulated.

From the fact that these claims were refused by the examining division on the basis of the cited passage in the Guidelines, the Board concludes that the examining division did not consider the exact wording of those claims in detail, and acknowledges that, from the

examining division's point of view, there was little need to do so.

However, now that the Board has decided that not all computer program products are prima facie to be excluded from patentability, a thorough examination of the exact wording of the claims has to be carried out.

In order to preserve the appellant's right to have this determined at two instances, the case is remitted to the first instance for further examination of this point.

12.3 The Board would like to indicate that, according to decision T 410/ 96 (dated 25 July 1997, unpublished), reference in a claim to another claim of a different category may be helpful in order to achieve a more concise wording of the claims.

13. Finally, as has become clear from the above, the Board notes that it does not agree with the interpretation by the examining division of Article 52(2) and (3) EPC with reference to the Guidelines, C-IV, 2.3 (page 38 of the December 1994 edition) from which they concluded that a computer program claimed by itself or as a record on a carrier is not patentable.

In the view of the Board, a computer program claimed by itself is not excluded from patentability if the program, when running on a computer or loaded into a computer, brings about, or is capable of bringing about, a technical effect which goes beyond the "normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it is

run.

"Running on a computer" means that the system comprising the computer program plus the computer carries out a method (or process) which may be of the kind according to claim 1.

"Loaded into a computer" means that the computer programmed in this way is capable of or adapted to carrying out a method which may be of the kind according to claim 1 and thus constitutes a system (or device or apparatus) which may be of the kind according to claim 14.

Furthermore, the Board is of the opinion that with regard to the exclusions under Article 52(2) and (3) EPC, it does not make any difference whether a computer program is claimed by itself or as a record on a carrier (following decision T 163/85, OJ 1990, 379, "Colour television signal/BBC", as cited above).

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the first instance for further prosecution on the basis of the appellant's request, and in particular for examination of whether the wording of the present claims avoids exclusion from patentability under Article 52(2) and (3) EPC, taking

into account the fact that a computer program product
is not so excluded under all circumstances.

The Registrar: The Chairman:

M. Kiehl

P. K. J. van den Berg

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA N° 01/2015

NOME: QUALCOMM INCORPORATED

☐ agente ☒ usuário ☐ representante de órgão de classe ou associação	☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☐ outros, especificar: _____	
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
Seção 2.1 Seção 5.4	VER ANEXOS	VER ANEXOS

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.