

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA Nº 03/2012

NOME: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

☐ agente ☐ usuário ☒ representante 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.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
Todo o texto	Sugere-se a mesma estrutura das atuais diretrizes de exame de patentes Adequar as atuais referências ao AN 127/97.	A estrutura das diretrizes em forma de texto corrido não favorece a compreensão de como as orientações se associam com as respectivas disposições da LPI e do Ato Normativo 127/97. Por outro lado, como indicado na parte final da minuta das novas Diretrizes de Exame, haverá necessidade de mudança no Ato Normativo que, conseqüentemente, será publicado com outro número.
Todo o texto	Sugere-se uma revisão das referências ao Art. 32 da LPI ao longo do texto para sua retirada e/ou modificação.	Ao longo do texto existem várias referências ao Art. 32 da LPI. Cabe destacar, no entanto, que o Art. 32 não se aplica a emendas apresentadas durante a fase de exame técnico uma vez que aquele artigo especificamente se refere a modificações efetuadas <u>antes</u> do requerimento de exame. Durante o exame técnico emendas apresentadas ao pedido de patente (relatório descritivo, reivindicações, desenhos ou na listagem de sequencias, quando houver) devem ser avaliadas à luz de outros artigos da LPI como, por exemplo, Art. 35, Art. 37 ou ainda o Art. 50 (iii) relacionado com uma possível nulidade da patente.

1.01	Sugestão de modificação “O título do pedido deve refletir definir de forma concisa, clara e precisa o escopo técnico da invenção, e deve ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo e o resumo, e a listagem de sequências, se houver. O examinador deve avaliar se o título representa adequadamente a invenção as diferentes categorias de reivindicações. Não é necessário que todas as reivindicações independentes de uma mesma categoria estejam representadas no título.”	O título do pedido de patente pode mudar ao longo do processo porém as possíveis alterações formais no título não são relevantes para compreensão da parte relacionada com a Listagem de Sequências. Caso seja mantida a redação proposta para o item 1.01, exigências puramente formais e desnecessárias poderão ser emitidas ao final do exame técnico e antes do deferimento para mera adaptação do título da Listagem de Sequências ao das reivindicações, o que serviria apenas para protelar indevidamente o deferimento O título deve essencialmente refletir o escopo da invenção
1.01	Sugestão de modificação: “O título do pedido deve <u>refletir</u> definir de forma concisa (...) o título representa adequadamente <u>a invenção</u> as diferentes categorias de reivindicações.”	Esta modificação visa prover uma flexibilidade maior de modo a evitar exigências puramente formais e , portanto, ajudar a diminuir o backlog do exame técnico dos pedidos de patente.
2.01 (i)	Sugestão de modificação: “considerados <u>necessários</u> essenciais à <u>reprodução da invenção</u> ainda que não reivindicados”	A redação inicialmente proposta pode gerar dúvidas e o importante é que a definição de “melhor forma de execução da invenção” se refira àqueles elementos que são fundamentais para sua reprodução
2.03	Sugestão de modificação: “O relatório descritivo deve, <u>de preferência</u>, incluir o estado da técnica pertinente à invenção, o qual poderá ser de valia para a compreensão da invenção, à busca e ao exame da invenção.	A introdução da expressão “de preferência” visa deixar claro que podem ocorrer situações onde o relatório descritivo não necessariamente tenha de fazer referência expressa a algum documento do estado da técnica
2.05	Sugestão de modificação “Em decorrência do exame, o examinador pode exigir que o depositante insira <u>referências a documentos</u> do estado da técnica no relatório descritivo do pedido, como por exemplo, documentos encontrados durante a busca, considerando que <u>tal referência o conteúdo destes documentos</u> não se estenda além do conteúdo do documento <u>da divulgação da invenção</u> originalmente depositada no pedido.	As modificações visam deixar claro que o relatório descritivo deverá conter uma referência aos documentos do estado da técnica e não conter, como anexo, os documentos em si.

2.06	Sugestão de modificação “A invenção deve ser descrita de modo que o problema técnico possa ser compreendido, assim como a solução proposta. Para atender a esta condição, apenas os detalhes considerados necessários para elucidação da invenção devem ser incluídos”.	A palavra “apenas” pode gerar dúvida sobre quais e quantos “detalhes” podem fazer parte do relatório descritivo
2.07	Sugestão de modificação “Em conformidade com o Ato Normativo 127/97 é necessário que a invenção resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas, [item 15.1.2 (e)] e possua efeito técnico [item 15.1.2 (f)]. Assim, é necessário evidenciar o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta. <u>Os efeitos alcançados pela para que se tenha uma invenção podem ser comprovados posteriormente desde que não configurem adição de matéria nova.</u>”	Documentos, informações e dados que demonstrem efeitos técnicos alcançados por uma invenção podem ser apresentados ao longo do exame técnico desde que isso não configure introdução de matéria nova ao pedido de patente. O texto do relatório descritivo tal como depositado nem sempre contém esses dados e a apresentação de tais informações posteriormente à data de depósito não representa nenhum conflito com os dispositivos legais
2.11	Sugestão de modificação: “A reformulação do problema técnico, nos termos do parágrafo anterior, não poderá ser incorporada ao quadro reivindicatório. <u>Entretanto poderá resultar na introdução, nas reivindicações, de características previamente presentes apenas no relatório descritivo, desenhos ou resumo.</u>”	Visa deixar claro que os dados que demonstrem os efeitos técnicos de uma invenção apresentados posteriormente à data de depósito do pedido de patente não poderiam ser acrescentados às reivindicações, o que configuraria adição de matéria nova. Todavia, tais dados podem servir para fundamentar emendas introduzidas no quadro reivindicatório
2.13	Sugestão de modificação “A suficiência descritiva deve ser avaliada com base no relatório descritivo <u>pedido de patente como um todo, incluindo relatório descritivo, desenhos e listagem de sequências, quando houver, que deverá apresentar a invenção de maneira suficientemente clara e precisa, a ponto de ser reproduzida por um técnico no assunto. O relatório descritivo deverá conter condições suficientes que garantam a concretização da invenção reivindicada.</u>”	Visa deixar claro que os desenhos e a listagem de sequências, quando houver, também devem ser considerados para avaliação de suficiência descritiva
2.14	Sugestão de modificação: “Um “técnico no assunto”, para este propósito, é considerado ser o indivíduo	Visa deixar claro que a avaliação do técnico no assunto deve considerar a data de prioridade reivindicada.

	<i>ciente não apenas do ensinamento da invenção em si e de suas referências, mas também do conhecimento geral da técnica à época do depósito do pedido, <u>ou da prioridade reivindicada, se houver.</u></i>	
2.17	Sugestão de modificação: “Quando o pedido tratar de material biológico e esse for essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma do artigo 24 da LPI e que não estiver acessível ao público, o relatório deverá ser suplementado, mesmo após o pedido de exame, por <u>com os dados identificadores do</u> depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.	Visa retirar inconsistência com o item 2.18 (matéria originalmente proposta será tratada em novo item – vide abaixo)
Novo item após o item 2.18	Sugestão de acréscimo: <u>“Quando o material biológico estiver identificado e especificado no relatório descritivo porém ainda não tenha sido depositado em uma instituição autorizada tal como definida no item 2.17 ou 2.18 acima, a depositante poderá efetuar o referido depósito durante o processamento do pedido de patente, mesmo depois do requerimento de exame”</u>	A introdução deste item visa permitir que a depositante de um pedido de patente ainda possa efetuar o depósito de um material biológico que já esteja descrito no relatório mas para o qual, durante o processamento, foi considerado que seria necessário a complementação com o seu depósito em uma instituição autorizada. Este novo engloba a matéria que já estava prevista para o item 2.17 proposto pelo INPI, porém agora harmonizada tanto com o item 2.17 quanto com o item 2.18
2.40	Sugestão de modificação: Os documentos citados como referência nos pedidos de patentes podem se relacionar ao estado da técnica ou a uma parte da revelação da invenção. <u>A referência a um</u> o documento de referência, seja de literatura patentária ou não patentária, que se relaciona ao estado da técnica pode estar presente no pedido originalmente depositado ou ser introduzido em uma data posterior (vide 2.03).	Visa deixar claro que o relatório descritivo deverá conter uma referência aos documentos do estado da técnica e não conter, como anexo, os documentos em si.
3.04	Sugestão de modificação: “ ... uma reivindicação independente deve ser formulada por:	A obrigatoriedade da presença de uma expressão caracterizante e de uma parte inicial da reivindicação correspondente ao título ou parte do título resulta na emissão de exigências puramente formais e desnecessárias. Quanto ao título, as diretrizes já definem em seu item 1.01 que nem

	(i) parte inicial, que corresponde ao título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria; (ii) (i) quando necessário, um preâmbulo contendo as características já compreendidas pelo estado da técnica; e (iii) obrigatoriamente a expressão "caracterizado por", seguida (ii) de uma parte caracterizante contendo as particularidades da invenção.	todas as reivindicações independentes de uma mesma categoria necessitam estar representadas naquela parte do pedido de patente. Tal como já mencionado para o item 1.01 acima, Esta modificação visa prover uma flexibilidade maior de modo a evitar exigências puramente formais e , portanto, ajudar a diminuir o backlog do exame técnico dos pedidos de patente.
3.09	Sugestão de modificação: "Para determinadas reivindicações, e caso específico tais como reivindicações de patentes de processo, de sistemas ou equipamentos, entre outras, o conjunto das características contidas na reivindicação etapas sequenciais é que vem a definir corretamente o pleito. Assim, ainda que parte de tais características das etapas deste processo faça parte do estado da técnica, é possível que seja inviável transpor as mesmas de modo isolado para o preâmbulo da reivindicação, sem trazer desordem e falta de lógica à matéria pleiteada. ao processo pleiteado. Deve-se observar, neste caso, o correto posicionamento da expressão "caracterizado por".	Os comentários contidos neste item das Diretrizes de Exame se aplicam a outros tipos de reivindicação e não somente a reivindicações de processo
3.20	Sugestão de modificação " a) ser <u>preferencialmente</u> iniciada pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter, <u>quando absolutamente necessário</u>, uma única expressão "caracterizado por"	Mesmos comentários feitos para o item 3.04
Novos itens após o item 3.20	Sugestão de acréscimo: <u>"Emendas no quadro reivindicatório decorrentes de exigência técnica ou ciência de parecer formulada pelo INPI deverão ser examinadas. Se nesta ocasião a depositante apresentar emendas voluntárias no quadro reivindicatório não diretamente decorrentes do exame, estas também deverão ser examinadas e serão aceitas desde que se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido."</u> <u>"Após o requerimento de exame, as emendas voluntárias apresentadas ao quadro reivindicatório deverão ser aceitas, desde que limitadas à matéria</u>	Esta sugestão visa harmonizar as diretrizes de exame sobre aceitação de emendas no quadro reivindicatório com aquelas estabelecidas no item 2.23 para o relatório descritivo. Durante o exame técnico, emendas ao pedido de patente devem ser aceitas desde que não ampliem a matéria contida no pedido de patente originalmente depositado. Cabe destacar que o Art. 32 da LPI não se aplica a emendas apresentadas durante o período no qual o pedido de patente já se encontra sob exame técnico uma vez que aquele artigo

	<i>inicialmente revelada no pedido.”</i>	especificamente se refere a modificações efetuadas <u>antes</u> do requerimento de exame.
3.27	Sugestão de modificação: As reivindicações independentes devem <u>preferencialmente</u> conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo, quando necessário, explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica (vide 3.04).	Harmonizar a redação desse item com as propostas para os itens 3.04 e 3.20 acima.
3.32	Sugestão de modificação: “Nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações precedentes...", “de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores” ou similares. As formulações do tipo “de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores/<u>precedentes</u>” e “de acordo com uma das reivindicações anteriores/<u>precedentes</u>” são aceitas;”	Na prática, o termo “reivindicações precedentes” não causaria imprecisão dentro do contexto das reivindicações dependentes uma vez que uma reivindicação dependente de determinada categoria só pode depender de uma reivindicação “precedente” daquela mesma categoria. Esta modificação também visa prover uma flexibilidade maior de modo a evitar exigências puramente formais e , portanto, ajudar a diminuir o backlog do exame técnico dos pedidos de patente.
3.37	Sugestão de modificação: <i>“....um técnico no assunto à data do depósito do pedido, <u>ou da prioridade reivindicada, se houver.</u></i>	Deixar claro que a avaliação do técnico no assunto deve considerar a data de prioridade reivindicada.
3.38	Sugestão de modificação “Para o caso de reivindicações do tipo Markush o examinador deverá assegurar que os processos de obtenção descritos no relatório capacitem substancialmente a preparação de todos os compostos reivindicados, isto é, os exemplos devem ser representativos de todas as classes dos compostos reivindicados.”	O relatório descritivo deve conter informações essenciais para permitir a preparação e reprodução de compostos definidos por fórmulas Markush porem tais informações podem estar contidas ao longo do texto do relatório descritivo e não necessariamente nos Exemplos
3.40 (i)	Sugestão de modificação “Quando o relatório descritivo necessariamente se limitar a uma	Conforme o exemplo dado logo em seguida, no mesmo parágrafo, como não haveria ampliação do objeto reivindicado, a fim de harmonizar o relatório descritivo com as reivindicações, poderia o Depositante sanar a inconsistência

	característica específica, mas as reivindicações não seguirem esta limitação, a inconsistência pode ser sanada por meio da adaptação do quadro reivindicatório ao relatório descritivo, <i>ou vice-versa, de modo a restringir seu escopo</i> , com base no artigo 25 (...)"	ao emendar o relatório descritivo com base nas reivindicações. Destaca-se que essa possibilidade está prevista no item 3.100 desta minuta de Diretrizes de Exame
3.47	Sugestão de modificação "Palavras ou expressões imprecisas, tais como "cerca de", "substancialmente", "aproximadamente", e semelhantes entre outras, devem ser evitadas não são permitidas em uma reivindicação, salvo se independentemente de serem consideradas essenciais à definição da invenção. As expressões como "por um tempo suficiente para ...", "quantidade suficiente para ..." e semelhantes são permitidas desde que facilmente compreensíveis para a pessoa versada na técnica."	Esta modificação visa deixar claro que as expressões mencionadas não poderão ser aceitas apenas quando, de fato, acarretarem imprecisão a uma reivindicação. Contudo, podem existir situações em que tais expressões sejam fundamentais para definir corretamente uma concretização da invenção sem causarem imprecisão e, neste caso, podem ser aceitas.
3.48	Sugestão de modificação "Ainda, a inclusão destes elementos no texto é <i>poderá ser</i> considerada acréscimo de matéria, e, portanto, não permitida, <u>quando não representar uma melhor definição do termo relativo ou expressão imprecisa."</u>	Termos técnicos já foram incorretamente considerados durante o exame como imprecisos. Nesse caso, é importante resguardar o direito de melhor definir tais termos técnicos.
3.58	Sugestão de modificação <i>"Desta forma, deverão sempre ser definidos por meio de suas características físico-químicas, citamos como exemplo:"</i>	Trecho inconsistente com o restante do texto
3.68	Sugestão de modificação: (Retirar todo o exemplo). <u>Exemplo:</u> Uma reivindicação de "Cabeçote conectado a um motor" não poderá ser modificada para "cabeçote conectável a um motor" ou para o cabeçote em si, pois entende-se como violação ao artigo 32 da LPI, ainda que esta mudança tenha suporte no relatório descritivo inicialmente revelado.	O exemplo apresentado não ilustra adequadamente a matéria definida no item 3.68
3.77	Sugestão de modificação: "Para propósitos de exame, uma reivindicação de "uso" na forma de "uso da substância X como um inseticida", deve ser considerada como equivalente a uma reivindicação de "processo", da forma tal como "um processo de matar	A modificação visa dar maior clareza à redação deste item, tornando-a mais objetiva.

	insetos usando a substância X" ou, ainda, "uso de uma liga X para fabricar determinada peça". Assim, uma reivindicação na forma indicada não deve ser interpretada como dirigida para a substância X, que é conhecida , mas <u>unicamente</u> como pretendida para o seu uso tal como definido, isto é, como inseticida, ou para fabricar determinada peça. Contudo, uma reivindicação direcionada para o uso de um processo é equivalente a uma reivindicação direcionada ao mesmo processo.	
Seção I, segundo título	Sugestão de modificação <i>"Abrangência Grau de Generalização de em uma Reivindicação"</i>	"Abrangência" provê uma definição mais adequada da matéria tratada sob este título
3.90	Sugestão de modificação: "A formulação adequada de uma reivindicação deve atender à condição de precisão do artigo 25 da LPI. A maioria das reivindicações são generalizações de um ou mais exemplos particulares. O grau de generalização permitido <u>A abrangência</u> de uma reivindicação é uma questão que o examinador deve ser analisada , em cada caso, <i>somente</i> à luz do estado da técnica pertinente."	Evitar restrições desnecessárias à invenção, quando o estado da técnica não revelar especificamente a matéria reivindicada, em consonância ao espírito do item 3.91.
3.93	Sugestão de modificação: "Uma vez que o examinador tenha estabelecido que uma reivindicação ampla não é suportada pelo relatório descritivo, o ônus de demonstrar o contrário é da depositante. Neste caso, o examinador pode se apoiar em um documento publicado, de modo a fundamentar suas razões.	O Examinador não poderá pedir uma restrição da matéria reivindicada sem que haja estado da técnica relevante.
3.94	Sugestão de modificação "A questão da fundamentação <u>de que trata os itens 3.92 e 3.93</u> é ilustrada pelos seguintes exemplos".	Idem acima.
3.101	Retirar todo o item 3.101 Caso a retirada do item 3.101 não seja aceita, é proposta a seguinte alteração: "A situação reversa, isto é, matéria contida no relatório descritivo e não pleiteada até o requerimento do exame do pedido, não poderá vir a ser	Esse item é irrelevante devido ao título ("matéria contida no quadro reivindicatório e não mencionada no Relatório descritivo") e por isso a recomendação para sua retirada Por outro lado, caso seja mantido é importante salientar que não há proibição na LPI que impeça a modificação de reivindicações com base em matéria contida no relatório

	reivindicada, salvo em caso de restrição do quadro reivindicatório <u>ou para melhor definir a invenção.</u>	descritivo originalmente depositado, mesmo que seja posteriormente ao requerimento de exame. Além de restringir o escopo de uma reivindicação, é possível realizar emendas que sirvam, por exemplo, para melhor definir a matéria reivindicada.
3.137	Sugestão de modificação “Para efeitos do artigo 26 da LPI, considera-se "pedido original" o primeiro pedido depositado, só podendo ser dividido até o final de exame em primeira instância. Divisões de pedidos já divididos não serão aceitas. O pedido original e seus divididos devem ser decididos simultaneamente.”	Não há previsão na LPI para esta proibição
3.143	Retirar o item 3.143	Não há previsão na LPI de que a matéria de um pedido dividido tenha de ser restringida àquela das reivindicações existentes antes do requerimento de exame do pedido original. As disposições do Art. 32 não se aplicam.
3.146	Retirar o item 3.146.	Entende-se que não há fundamentação legal, uma vez que o artigo 6 da LPI, que está no capítulo “Da Titularidade”, não fala da proteção, direito ou processamento administrativo.
4.01	Sugestão de modificação “No caso de haver desenhos, os mesmos deverão ser relacionados no relatório descritivo, especificando suas representações gráficas, tais como, vistas, cortes, perspectivas e esquema do circuito elétrico.” Quando o relatório citar um elemento do(s) desenho(s), o elemento deve vir acompanhado de seu sinal de referência entre parênteses, como: “a mangueira (4) está conectada à válvula (10)”.	Não há necessidade de que as referências aos desenhos estejam dentro de parênteses dentro do relatório descritivo. Novamente esse tipo de diretriz pode levar à emissão de exigências puramente formais e desnecessárias
4.03	Sugestão de modificação “Se os desenhos apresentados não possuírem qualidade para visualização, o examinador deverá emitir exigência, com base no artigo 24 da LPI e com atenção ao artigo 32 da LPI. ”	O Art. 32 não se aplica a modificações apresentadas após o requerimento de exame.
4.05	Sugestão de modificação “A apresentação de reprodução de fotografias em substituição às figuras <u>aos desenhos</u> será aceita apenas nos casos em que essa for a única <u>melhor</u> maneira possível de representar graficamente o objeto do pedido, tais como estruturas metalográficas, e desde que tais	Figuras compreendem desenhos e fotografias, portanto neste caso as fotografias substituem os desenhos e não as figuras. A Fotografia pode não ser a única forma de representação, mas pode melhor representar o objeto do pedido.

	reproduções apresentem nitidez tal que permitam a visualização de todos os detalhes do objeto.”	
4.06	Sugestão de modificação: São aceitas fotografias coloridas <u>ou desenhos coloridos</u> somente quando essa for a única <u>melhor</u> maneira possível de representar graficamente o objeto do pedido. Em caso das fotografias apresentadas não possuírem qualidade para visualização, o examinador não deve emitir exigência para a apresentação de fotografias com melhor qualidade, dado o risco de acréscimo de matéria. O material inicialmente apresentado deverá ser aceito para o exame.	A inclusão de desenhos coloridos, e não somente fotografias coloridas, também podem permitir uma melhor representação do objeto do pedido.
7.5 Apêndice II	Sugestão de modificação: “Para os efeitos dos arts. 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em 1ª instância, a data <u>da publicação da decisão, que não couber recurso, que deferir ou indeferir o pedido de patente.</u> do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.”	Pelo princípio da publicidade dos atos administrativos, somente podem ser consideradas as decisões após sua publicação. A definição de “final de exame” proposta nessas diretrizes de exame, e que mantém a redação estabelecida atualmente no AN 127, gera uma profunda insegurança tanto para o depositante quanto para terceiros uma vez que o prazo real de “final de exame” somente passa a ser de conhecimento público após sua expiração. A sugestão de mudança visa primeiramente superar esse problema. É preciso considerar ainda o efeito devolutivo dos recursos segundo o Artigo 212 da LPI. Dessa forma, o final do exame só pode, de fato, ser estabelecido por uma decisão da qual a depositante não possa mais recorrer na esfera administrativa. O próprio INPI durante a fase de recurso faz um re-exame completo, algumas vezes inclusive realizando novas buscas e, portanto, apresentando novos documentos e objeções. Por outro lado, não há base legal para restringir a definição de “final de exame” para efeitos dos Arts. 26 e 31 da LPI apenas à fase de 1ª instância.
15.1.3.2 (a) Apêndice II	Sugestão de modificação geral: Harmonizar todo o texto com as propostas de alterações indicadas acima.	
15.1.3.2.1 (f)	Retirar esse item.	Não há necessidade de que reivindicações independentes estejam agrupadas na ordem correspondente do título.

		Novamente esse tipo de diretriz pode levar à emissão de exigências puramente formais e desnecessárias
15.1.3.2 (d)	Sugestão de modificação: “d) <u>exceto quando absolutamente necessário</u> as reivindicações não devem 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";	Visa harmonização e coerência com o item 3.20 (d) das Diretrizes.

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 item 2.1 do Aviso dessa Consulta Pública.

Comentários sobre
DIRETRIZES DE EXAME DE PEDIDOS DE PATENTES
Bloco I

Servidores da DIFEL convidados a participar da discussão

Anderson da Silva Moreira

Bernardo Nepomuceno Mosquera

Clodoaldo Cordeiro Rulli

José Aguiar Coelho Neto

Marcio Vaz de Mello de Lacerda

Peter Michael Beer

Reginaldo Rocha da Silva

Renato de Almeida Silva

Roberto da Silva

Neide de Oliveira Gomes

Solicita-se que a equipe que elaborou as diretrizes de exame de patentes venha a ser consultada pelos examinadores da DIRPA, a fim de dirimir as dúvidas e sanar as inconsistências encontradas no texto do bloco I.

Seria importante realizar a reunião o mais breve possível, uma vez que as diretrizes já estão disponíveis para consulta pública.

1. Generalidades

- Constatou-se nas Diretrizes de Exame muitos parágrafos que são cópia do Ano Normativo 127 e da LPI. Não vemos necessidade de reproduzi-las nas Diretrizes de Exame de Patentes.

- Constatou-se que as Diretrizes de Exame, modificam alguns aspectos definidos no AN127 e até mesmo na LPI. Exemplificamos:

- As reivindicações passaram a serem definidas por tipo. O AN 127 não define reivindicações por tipo, mas somente por categorias. Processo e produto eram categorias diferentes e agora são de tipos diferentes;

****Comentário:** É provável que essa nova definição, leve a uma proliferação de reivindicações independentes, por iniciativa do requerente. Segundo AN 127, as reivindicações podem ser de uma ou mais categorias, tais como: produto e processo; processo e aparelho; produto, processo e aparelho; desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas de maneira mais prática possível. Interpretamos como: produto fabricado por um determinado aparelho, inventado para esse fim e por um determinado processo, inventado para esse fim.

- Referente ao item 3.100, “Quando determinada matéria objeto da proteção é claramente revelada em uma reivindicação do pedido tal como depositado, mas não é mencionada em qualquer parte do relatório descritivo, é permitido incluir no relatório descritivo, tal matéria, desde que o conteúdo da mesma atenda ao artigo 24 da LPI.”

**** Comentário:** Segundo Art. 25. **As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo**, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. Interpretações de artigos da LPI devem ser fundamentadas no A. N. e não nas Diretrizes de Exame, pois o que está se sugerindo na Diretriz é que se faça exigência para se incluir no Relatório Descritivo, matéria contida no Quadro Reivindicatório, visando o atendimento ao art. 25 da LPI.

- As diretrizes devem ser direcionadas ao Examinador e não ao Requerente, presumindo-se que o examinador já deve ter conhecimento do A. N. 127 e da LPI, portanto as diretrizes devem ser **concisas, objetivas, direcionadas ao exame técnico em si, orientativas na elaboração do parecer técnico.**

- As diretrizes deveriam se ater à temática do problema a ser resolvido com as soluções.
- A maioria dos exemplos são na realidade citações ou comentários de exemplos e não exemplos propriamente ditos.
- No texto das Diretrizes foram constatadas muitas inserções de problemas, questionamentos, comentários, sem nenhum procedimento ou conduta a adotar, que pouco ou nada ajudam ao examinador na elaboração do exame, além de dificultar sua leitura.
- As diretrizes deveriam estabelecer normas de conduta e procedimento para o examinador.
- Constatou-se repetição nas Diretrizes, apresentando o texto termos vagos, genéricos, de difícil interpretação. Segundo o grupo da DIFEL, as diretrizes não deveriam permitir várias interpretações, e sim direcionar para uma ação positiva de exame. Deveriam ser retiradas todas as expressões que possam vir a ter interpretações, tais como: não é necessário; declarações genéricas; se for o caso; etc.
- Vários capítulos inserem mais questionamentos do que apresentam soluções, portanto, sugere-se: “Se não vai haver proposta de conduta ou procedimento claro ao examinador, é melhor não constar do texto das Diretrizes”.
- Alguns temas importantes não foram abordados ou foram abordados de maneira muito sumária. Exemplificamos com:
 - combinação de documentos para averiguação de atividade inventiva;
 - aplicação industrial (abordagem muito sucinta – citar exemplos de produtos sem aplicação definida, moto-contínuo);
 - aferição de novidade;
 - quantidade máxima de documentos de anterioridade que podem ser levados em consideração para o exame;
 - referente a documentos de referência, deveria haver um item onde o examinador deve fazer uma exigência para que o requerente aponte com toda a clareza a matéria relevante para o entendimento da análise do pedido.

- Abordar com mais consistência: Como tratar a reivindicação composta de combinações de matérias, frente a características conhecidas e inventivas?
- Referente a alterações de novas categorias, o A. N. foi modificado?
- Rever a formatação, subtítulos, etc. (ex: a seção II da “Listagem de seqüências” segue para “Matéria Inicialmente Revelada no Relatório Descritivo”, sem indicação se há relação de uma com a outra).
- Cada ação da Diretriz deve ser embasada na LPI ou A. N. 127.
- Antes de aparecerem nos itens da Diretriz de Exames, termos deveriam ser explicitados, tais como: inconsistência verbal simples; inconsistência; características essenciais, etc., ou seja, deveria haver um glossário com tais itens.

• 2. Comentário do Bloco 1

Item 1.01 – página 4 – Reformular frases que contenham expressões que venham a ter interpretações, tipo “não é necessário”. Dar um exemplo concreto referente a: “as reivindicações independentes de uma mesma categoria que estejam representadas pelo título...”. O exemplo dado não é adequado à citação.

Item 2.02 – página 5 - Reformular frases que contenham expressões que venham a ter interpretações, tipo “... o examinador poderá permitir”. Pergunta-se: “Qual é a diretriz para o exame?”.

Item 2.05 – página 6 – “...considerando que o conteúdo destes documentos não se estenda além da divulgação da invenção originalmente depositada no pedido.”. Com relação à citação, o estado da técnica não é limitado pela matéria originalmente revelada no depósito do pedido. Uma citação do estado da técnica que for acrescida ao pedido de patente e que contenha elementos que não havia no objeto da invenção podem ser feitos, desde que esses elementos não sejam incorporados a parte do relatório descritivo que descreve a invenção. Ver também citação do item 2.21, página 9, “...Não há objeções para que a depositante introduza emendas no relatório descritivo, relativas a uma melhor descrição do estado da técnica.”. Há contradições nas citações apontadas.

Item 2.09 – página 7 - Reformular a expressão “problema técnico reformulado” para “problema técnico melhor descrito”, pois o termo reformulado exige nova formulação, o que não é o caso.

Item 2.11 - página 7 – retirar o item 2.11, pois o propósito não é “reformulação do problema técnico” e sim, “problema técnico melhor descrito”.

Item 2.15 (i) página 8 – reformular o item, especialmente referente à expressão “... sem experimentação indevida”, o qual sugerimos: “... coloque a invenção em prática, tal como reivindicado, sem a necessidade de novos experimentos.”.

Item 2.21, página 9 – Há contradição entre o item 2.21 com o item 2.05.

Item 2.25 – página 10 – Reformular. [...o uso ... não é permitido.. Se tal palavra é utilizada ...]. Há ambigüidade no texto, além de não haver objetividade e clareza no texto. Sugere-se: “O uso de nomes próprios, marcas registradas, nomes comerciais ou palavras similares quando tais palavras simplesmente se referirem à origem ou a um conjunto de diferentes produtos não é permitido.”

Item 2.26 – página 10 – Explicitar quando uma palavra pode ser usada e quando não pode. A explicação não está clara.

Item 2.27 – página 11 – Reformular – Sugerimos “As características definidas nas reivindicações e no Relatório Descritivo devem vir acompanhadas pelos respectivos sinais de referência, quando constantes dos desenhos”. Caso haja exceções, a Diretriz deve indicar.

Item 2.28 – página 11 – É redundante os itens 2.27 e o 2.28.

Item 2.34 – página 11 – A referência ao Sistema Internacional de Unidades nesse parágrafo deve ser grafada em maiúscula, pois a denominação é específica e adquire caráter de nome próprio.

Item 2.38 e Item 2.39 – página 12 - retirar ou então explicitar o que são “Declarações Genéricas”, “...e não explicitamente definidos...”, “...espírito...”.

Item 2.42 – página 13 – Os textos dos subitens 2.42(a), 2.42(b), 2.42(c) e 2.42(d) deveriam ser retirados, pois são informações desnecessárias. O item 2.42 deveria fazer parte do item 2.41 como subitem (c), sendo que a expressão “de modo que:” deveria ser retirada.

Itens 3.01, 3.02 e 3.03 - Capítulo III - Página 14 – A citação: “o pedido deve conter uma ou mais reivindicações” faz parte do exame formal e não faz parte do exame técnico, portanto não deveria fazer parte das diretrizes. As diretrizes não deveriam repetir meramente o Ato Normativo e sim ratificá-lo.

Item 3.04 – Página 15 – Reformular o item para que o examinador faça exigências, caso as formulações expostas não forem atendidas.

Item 3.07 – página 15 – A citação não está clara. Explicitar as soluções para o problema, pois esse item está relacionado com a análise de atividade inventiva através de combinações de documentos. Portanto, maior atenção deveria ter sido dado a esse problema, esgotando-se todas as possibilidades de combinação dos elementos do Quadro Reivindicatório.

Item 3.08 – página 15 – Retirar o item, porque o problema não foi devidamente apresentado, nem foi sugerida uma norma de procedimento e conduta.

Item 3.11 – página 15 – Com referência a ...”Em uma reivindicação do tipo “meios mais função”, o pedido...”, explicitar o problema e a solução com exemplos, além da necessidade da harmonização

com os itens 3.16 e 3.17, pois nestes é explicitado reivindicações do tipo produto e reivindicações do tipo processo, etc.

Página 18 e 19 - As diretrizes não deveriam repetir meramente o Ato Normativo e sim ratificá-lo.

Item 3.18 – página 18 – Referente ao texto: para todos os efeitos processo e métodos são sinônimos. Não está clara a colocação. E quanto às diversas categorias, tais como: aparelho; objeto; equipamento; etc?

Itens 3.24 e 3.30 – páginas 19 e 20 - Explicitar a diferença entre “diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais a realização da invenção” para reivindicações independentes e “definem detalhamento dessas características e/ou características adicionais que não sejam consideradas características essenciais da invenção”, referente a reivindicações dependentes.

Item 3.26 – página 20 - Com relação “produto e uso do produto”. Explicitar quando pode ser pedido “USO”.

Item 3.32 - Página 20 – Com relação à citação “de acordo com uma das reivindicações anteriores” suscita a combinação da reivindicação onde é citada, exclusivamente e de forma não cumulativa, com uma das reivindicações precedentes, que nesse caso deveria ser citada explicitamente, e se não citada, atribui imprecisão ao conteúdo reivindicado. Portanto, **tal citação não deveria ser aceita.**

Com relação à citação “de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores”, mesmo que a mesma suscite a combinação da reivindicação onde é citada, alternativamente e de forma não cumulativa com as reivindicações precedentes, vê-se o problema de que se uma das reivindicações anteriores seja reformulada e caso não seja relativa a mesma, poder vir causar erro.

Item 3.34 – página 21 – Não há exemplos no Ato Normativo e nem nas Diretrizes, em relação às reivindicações de dependência múltipla e nem normas de conduta e procedimento de como identificar tais reivindicações.

Item 3.40 (i) – página 22 – Definir melhor quando se pode aceitar o termo “meios para ...”, dando exemplos positivos e negativos. Os exemplos dados não são adequados. Explicitar o que é “inconsistência verbal”.

Item 3.40 (ii) – página 23 – Encontrou-se várias inconsistências no texto. [É considerado essencial para a realização da invenção ... conhecimento geral da técnica ... não deve ser permitida pelo examinadorartigo 25]

Entende-se que, caso uma característica essencial para a implementação da invenção esteja descrita e, implícita ou explicitamente, a omissão dessa característica não permita a implementação da invenção, **a omissão da característica não deve ocorrer**. Pode-se considerar que, se uma característica está presente no relatório descritivo, ela está automaticamente suportada pelo mesmo e que o artigo 25 só pode ser aplicado a algo que é reivindicado e não está presente no relatório descritivo.

Item 3.41 – página 23 - Explicitar o termo “espírito” no texto: “... deve ser levantada objeção, a qualquer declaração que se refira ao escopo da proteção sendo ampliado de modo a cobrir o espírito da invenção. Objeção também deve ser levantada para reivindicações ...”

Item 3.42 – página 23 - Qual o limite para características implícitas e aparentemente essenciais (mencionado no item ii do item 3.40)?

Item 3.43 – página 23 – A matéria do texto é óbvia, portanto retirar.

Item 3.48 – página 24 – A citação deve ser reformulada: “Ainda a inclusão destes elementos no texto é considerada acréscimo de matéria e, portanto não permitida”.

Item 3.52 – página 25 – Realocar o item preferencialmente para junto dos itens 2.25 e 2.26.

Item 3.53 – página 25 – Com relação à citação “... se o resultado a ser atingido não deve ser permitido ...”, como tratar as reivindicações de produto? Incluir exemplo explicitando quando é permitido. |

Item 3.54 – página 26 – Agregar o texto do item 3.54 ao 3.53, pois tratam do mesmo assunto.

Item 3.73 a 3.76 – página 30 – Não há coerência no texto. Nas reivindicações do tipo indicado pelos exemplos (i) a (iii) a ênfase está na total funcionalidade das sub-unidades. Isto pode se constituir em falta de clareza se a proteção pedida é limitada à sub-unidade por si só, ou se a unidade como um todo deve ser protegido.

Os problemas levantados nos itens 3.73 a 3.76 podem ser resolvidos através do conteúdo localizado na parte caracterizante da reivindicação.

Item 3.85 – página 33 – Falta definir a ação que deve ser feita caso haja falta de clareza. Sugerimos que seja redigido um exemplo mais elucidativo.

Sugerimos o texto “se a característica é limitante, a mesma não pode aparecer entre parêntesis”.

Item 3.89 – página 34 – Sugerimos a alteração do texto “... relatório descritivo, caracterizando as particularidades ...” para “... relatório descritivo juntamente com os desenhos, caracterizando as particularidades...”.

Item 3.92 – página 35 – Explicitar a ação que deve ser tomada no exame pelo examinador.

Item 3.98 – página 37 – O exemplo dado é genérico. Explicitar com mais clareza o termo “meios de ...”. Sugerimos que seja examinado o foco da invenção. Se a característica é essencial para a invenção então o termo “meios ...” pode ser utilizado.

Item 3.100 e Item 3.101 - Falta fundamentação na LPI. Esses itens deveriam ser discutidos, pois a lei permite interpretações. Portanto, um item com respeito a esse assunto deveria ser incluído no A.N. e não na Diretriz.

Item 3.121 – página 42 – Esclarecer o termo “abordagem acadêmica estreita e literal”.

Item 3.132 – página 45 – Esse item precisa de um exemplo mais elucidativo. Explicitar melhor “duas alternativas...”. Não serão “três alternativas”?

Item 3.134 – página 46 - Em vez de falta de unidade de invenção não seria falta de atividade inventiva?

Item 3.136 – página 46 – A citação “não é patenteável” é muito vaga.

Item 3.137 – página 47 - “Divisões de pedidos já divididos não serão aceitos”. Deveria ser inserido no A. N. e não na Diretriz.

Item 3.145 – página 148 – Concluir a ação a ser feita frente à citação: “Caso existam reivindicações que sejam constatadas dupla proteção ...”.

Item 4.02 – página 49 – Definir melhor o termo “uniformes” no contexto.

Item 4.03 – página 49 – Deverá emitir exigência ou ciência? Não concordamos com “base no artigo 24 da LPI”. Deveria ser “com base no A. N.”.

Item 4.04 – página 49 – Sugerimos em vez de “preferivelmente” a expressão “quando necessário”.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA Nº 03/2012

NOME: EMS S/A

☐ agente ☐ usuário ☐ representante órgão de classe ou associação			☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: Indústria Farmaceutica		
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente.					
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA			
2.08	Um pedido de patente não necessariamente deve descrever a solução ótima do problema a que se refere. A expressão "problema técnico" deve ser interpretada de forma ampla: a expressão não necessariamente implica que uma solução técnica seja um avanço em relação ao estado da técnica. Assim, o problema pode ser simplesmente a busca de uma alternativa, que pode atingir os mesmos resultados, por meio de caminhos técnicos diferentes, desde que atendidos os requisitos de patenteabilidade.	Trazar mais lucidez ao texto.			
2.15, item i	(i) coloque a invenção em prática, tal como reivindicada descrita, sem experimentação indevida; e	Nem sempre a forma de preparação está reivindicada, em alguns casos a forma de preparação está apenas descrita no relatório, razão pela qual sugere-se a mudança.			
2.17	Quando o pedido tratar de material biológico e esse for essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma do artigo 24 da LPI e que não estiver acessível ao público, o relatório deverá ser suplementado, até a data de depósito do pedido de patente, por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.	Os prazos para o depósito do material biológico devem condizer com a data do pedido de exame, para garantir que o material depositado realmente se refina ao pedido em questão. Além disto, fica de acordo com o 2.18 (devendo ser efetuado até a data de depósito do pedido de patente)			

24/03/12
 [assinatura]

		Para pedidos que entrarem no Brasil pela via do PCT, Na inexistência e inexistente de instituição localizada no país, autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional vigente no país, a depositante poderá efetuar o depósito do material biológico em qualquer uma das autoridades de depósito internacional reconhecidas pelo Tratado de Budapeste, devendo ser efetuado até a data de depósito do pedido de patente, e tais dados deverão integrar o relatório descritivo do pedido de patente.	
2.18			A alteração proposta visa esclarecer prazos e condições para o depósito de pedidos PCT do material biológico.
2.21	Excluir este parágrafo.	Para garantir o entendimento claro e preciso do parágrafo 2.20	
2.22, exemplo 1	Excluir exemplo	Para garantir o entendimento claro e preciso do parágrafo 2.22	
2.22, exemplo 2	Excluir exemplo	Para garantir o entendimento claro e preciso do parágrafo 2.22	
2.24	Excluir este parágrafo.	Para garantir o entendimento claro e preciso do parágrafo 2.21.	
3.12	Alterar ordem para 3.13	Não é necessário que cada uma das características da invenção seja expressa somente em termos de seus elementos estruturais, mas características funcionais também podem ser incluídas, desde que um técnico no assunto não tivesse dificuldade em dispor dos elementos para realizar a função, à época da invenção.	
3.13	O Ato Normativo 127/97 estabelece, no item 15.1.3.2(k), que não são aceitas reivindicações com trechos explicativos em relação ao funcionamento, vantagens e simples uso do objeto. Neste sentido, deve ser feita a diferenciação entre os trechos meramente explicativos e as características funcionais relevantes.	Tal parte não é necessária, uma vez o AN127 já estabelece claramente essa regra e está vigente. Alterar ordem para 3.12	

3.16	Alterar a redação para aquela da 1.4 das Diretrizes para Exame de Pedidos de Patentes na áreas de biotecnologia e farmacêuticas depositadas após 31/12/1994.	A redação atual é mais precisa.
3.32	Nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações precedentes...", "de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores", "de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores" e "de acordo com uma das reivindicações anteriores" ou similares. As formulações do tipo "de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores" e "de acordo com uma das reivindicações anteriores" são reivindicações anteriores são <u>aceitas</u> .	Trazer clareza à redação proposta.
3.40	Qualquer inconsistência entre o relatório descritivo e o quadro reivindicatório <u>não</u> deve ser <u>aceita</u> evitada , já que traz dúvidas à extensão da proteção e faz com que o quadro reivindicatório não seja claro ou não tenha fundamentação no relatório descritivo. Tal inconsistência pode ser dos seguintes tipos:	Necessário melhor definir o alcance da norma.
3.51	Expressões como "preferivelmente", "por exemplo", "tal como", "mais particularmente", ou similares dentre outras , devem ser examinadas com especial atenção para assegurar que as mesmas não introduzam ambiguidade. Tais expressões não apresentam efeito limitativo no escopo de uma reivindicação, ou seja, a característica que se segue a qualquer expressão como estas deve ser considerada como inteiramente opcional.	Importante melhor definir as expressões apresentadas.
3.56	Parâmetros são valores característicos, que <u>devem</u> podem ser de propriedades diretamente mensuráveis, tais como, o ponto de fusão de uma substância, a resistência à flexão de um aco, a resistência de um	Garante suficiência descritiva

	condutor elétrico ou devem podem ser definidos como combinações matemáticas contendo diversas variáveis na forma de fórmulas.	
3.58	Excluir este parágrafo.	O assunto deve ser tratado em diretriz específica.
3.79	Excluir este parágrafo.	O assunto deve ser tratado em diretriz farmacêutica específica.
3.80	Excluir este parágrafo.	O assunto deve ser tratado em diretriz específica. Caso mantenha-se o item, necessário reescrever conforme a LPI.
3.95	Alterar a citação para o item 3.94	Correção de citação.
3.100	Quando determinada matéria objeto da proteção é claramente revelada em uma reivindicação do pedido tal como depositado, mas não é mencionada em qualquer parte do relatório descritivo, <u>tal</u> reivindicação é nula e não deve ser aceita por desrespeito ao artigo 25 da PL. é permitido incluir no relatório descritivo tal matéria, desde que o conteúdo da mesma atenda ao artigo 24 da LPI.	Para garantir o entendimento preciso deste parágrafo em conformidade com o artigo 25 do LPI.

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 item 2.1 do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA Nº 03/2012

NOME: **GRUPO FARMABRASIL**

☐ agente ☐ usuário ☒ representante 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.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1.01	O título do pedido deve definir de forma concisa, clara e precisa o <u>escopo técnico da invenção objeto do pedido (ou a matéria objeto da proteção)</u>, e deve ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo, o resumo, e a listagem de sequências, se houver. O examinador deve avaliar se o título representa adequadamente as diferentes categorias de reivindicações. Não é necessário que todas as reivindicações independentes de uma mesma categoria estejam representadas no título. Exemplo: <i>Se um pedido pleiteia mais de uma alternativa para uma mesma categoria de reivindicação independente, tais alternativas poderão ser representadas <u>no título</u> em conjunto.</i>	O termo “escopo técnico da invenção” não se harmoniza, por exemplo, com os artigos 24 e 25 da LPI, nem com o AN 127/97 nos quais se utilizada a palavra “objeto”, além de limitar o seu alcance para patente de invenção quando, em se tratando de diretrizes de exame de pedido de patente, deveria ser aplicável também para modelo de utilidade. As Diretrizes de exame de Patente de Modelo de Utilidade informam que “as considerações sobre título, relatório descritivo, desenhos e resumo estão contidas na diretriz de exame de patentes de Invenção”. O exemplo é uma repetição da frase “Não é necessário que todas as reivindicações independentes de uma mesma categoria estejam representadas no título”, portanto poderia ser excluído.

		Um exemplo válido seria de reivindicações e título. Se o exemplo for mantido, com a redação original, favor considerar a proposta de alteração. Vide artigo 3.114 quanto à unidade de invenção.
1.02	Se as reivindicações sofrerem alterações de categoria, <u>e se tais alterações forem aceitáveis</u> , o examinador deve verificar se o título requer a alteração correspondente. Em parecer em que seja feita exigência relativa ao título, o examinador poderá sugerir um novo título.	Fazer referência ao artigo 32 da LPI e outros artigos da minuta relativos a “alterações” ou emendas.
2.01, item D	(d) Indicar <u>e descrever</u> o estado da técnica entendido como relevante pelo depositante para a compreensão da invenção; <u>destacando os problemas técnicos existentes</u>; .	A sugestão busca conferir maior clareza textual com base no AN 127/97. Obs.: Neste tópico, torna-se difícil uma proposta de alteração mais aprofundada ou geral, sem que antes, haja definição do escopo do Bloco I, das diretrizes de exame de pedido de patente e dos outros eventuais blocos.
2.08	Um pedido de patente não necessariamente deve descrever a solução ótima do problema a que se refere. A expressão “problema técnico” — solução técnica deve ser interpretada de forma ampla: a expressão não necessariamente implica que uma solução técnica seja um avanço em relação ao estado da técnica. Assim, o problema — a solução pode ser simplesmente a busca de uma alternativa, que pode atingir os mesmos resultados, por meio de caminhos técnicos diferentes, <u>desde que atendidos os requisitos de patenteabilidade.</u>	A sugestão busca trazer mais clareza ao texto, posto que a implicitude gera incertezas.

Um “técnico no assunto”, para este propósito, é considerado ser o indivíduo ciente ~~não apenas do ensinamento da invenção em si e de suas referências, mas também~~ do conhecimento geral da técnica à época do depósito do pedido. 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.

A sugestão busca a eliminação de inconsistência conceitual, vez que é impossível que o técnico no assunto seja ciente do ensinamento da invenção. Assim a proposta traz mais clareza ao texto e está em consonância com as disposições no tema, conforme abaixo:

a) Definição constante das Diretrizes de exame de Patente de Modelo de Utilidade: *“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”.*

b) Definição do site do INPIⁱ: Por técnico no assunto deve entender-se aquele com mediana experiência e conhecimento, e não um experto ou técnico com elevadíssimo e vasto conhecimento técnico na área.

c) Apresentação do INPIⁱⁱ:
Domínio tecnológico da invenção ou do modelo de utilidade.
Nível de conhecimento:
☐ Suficiente para utilizar o conhecimento profissional sobre o assunto.
☐ Intimamente ligado à natureza técnica da invenção.
☐ O conhecimento pode ser teórico e prático.

		Deve ser capaz de: ✓ Executar trabalhos de bancada; ✓ Conduzir experimentos de teste; ✓ Efetuar substituições por elementos equivalentes; ✓ Buscar informações: bibliotecas, bancos de teses, bancos de dados. Capacidade Intelectual Técnico no Assunto – é a pessoa detentora dos conhecimentos medianos sobre a matéria e não um grande especialista ou sumidade na matéria. d) Agência USP de Inovaçãoⁱⁱⁱ O técnico no assunto não é um especialista, mas, alguém com conhecimento suficiente para entender as informações do estado da técnica e compará-la aos resultados de uma pesquisa, identificando suas diferenças e as possibilidades de utilização. e) USPTO – MPEP 2141.03 Level of Ordinary Skill in the Art^{iv} “The person of ordinary skill in the art is a hypothetical person who is presumed to have known the relevant art at the time of the invention. Factors that may be considered in determining the level of ordinary skill in the art may include: (A) “type of problems encountered in the art;” (B) “prior art solutions to those problems;” (C) “rapidity with which innovations are made;” (D) “sophistication of the technology; and” (E) “educational level of active workers in the field. In a given case, every factor may
--	--	--

		not be present, and one or more factors may predominate.” A person of ordinary skill in the art is also a person of ordinary creativity, not an automaton. The “hypothetical ‘person having ordinary skill in the art’ to which the claimed subject matter pertains would, of necessity have the capability of understanding the scientific and engineering principles applicable to the pertinent art. f) EPO - Guidelines for Examination^v Person skilled in the art The "person skilled in the art" should be presumed to be a skilled practitioner in the relevant field of technology, who is possessed of average knowledge and ability and is aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date (see <u>T 4/98</u>, <u>T 143/94</u> and <u>T 426/88</u>). He should also be presumed to have had access to everything in the "state of the art", in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the means and capacity for routine work and experimentation which are normal for the field of technology in question. If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The skilled person is involved in constant development in his technical field (see <u>T 774/89</u> and <u>T 817/95</u>). He may be expected to look for suggestions in neighbouring and general technical fields (see <u>T 176/84</u> and <u>T 195/84</u>)
--	--	---

		or even in remote technical fields, if prompted to do so (see T 560/89). Assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability (see T 32/81). There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, rather than a single person (see T 164/92 and T 986/96). It should be borne in mind that the skilled person has the same level of skill for assessing inventive step and sufficient disclosure (see T 60/89, T 694/92 and T 373/94).
2.15	Neste contexto, deve ser assegurado que o pedido contenha informação técnica suficiente para permitir que um técnico no assunto: (i) coloque a invenção em prática, tal como reivindicada, sem experimentação indevida; e (ii) entenda a contribuição da invenção para o estado da técnica ao qual a mesma pertença.	Exclusão de expressão indefinida para dar maior clareza às diretrizes.
2.15, item i	(i)coloque a invenção em prática, tal como reivindicada <u>descrita</u>, sem experimentação indevida; e	Nem sempre a forma de preparação está reivindicada, em alguns casos a forma de preparação está apenas descrita no relatório, razão pela qual sugere-se a alteração de “reivindicada” por “descrita”, visando a clareza do texto das diretrizes.
2.17	Opção 1: Quando o pedido tratar de material biológico e esse for essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma do artigo 24 da LPI e que não estiver acessível ao público, o relatório deverá ser suplementado, mesmo após até a data de depósito do pedido de patente ou da propriedade o pedido de exame, por depósito do material em instituição autorizada pelo	Vez que uma invenção deve ser suficientemente descrita na data do depósito ou da prioridade, depreende-se que o depósito do material biológico deva ser realizado antes, ou até a referida data. Portanto, a proposta de alteração (opção 1) visa colocar o texto em conformidade com o artigo 24 da LPI, AN 127/97 e com o artigo

	INPI ou indicada em acordo internacional. Opção 2: Quando o pedido tratar de material biológico e esse for essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma do artigo 24 da LPI e que não estiver acessível ao público, o relatório deverá ser suplementado, mesmo após <u>até</u> o pedido de exame, por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.	2.18, da presente minuta, cita-se: • Artigo 24 - Parágrafo único. <i>No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.</i> • AN 127/97 - 16.1.1.3 <i>O depósito do material biológico deverá ser efetuado até a data de depósito de patente.</i> • AN 127/97 - 16.1.1.3.1 <i>Havendo reivindicação de prioridade unionista, o depósito do material biológico deverá corresponder à data da prioridade reivindicada.</i> Logo, caso o INPI entenda que o depósito do material biológico possa ocorrer ou ser suplementado, após a data de depósito ou da prioridade, é preciso primeiramente definir quais as situações e/ou condições para tal depósito tardio ser aceitável e limitar o prazo para até o pedido de exame, visando conformidade com o Artigo 32. A proposta de alteração (opção 2) já contempla a questão do prazo, mas não há como propor as “condições” cabíveis sem antes conhecer-se a fundamentação do INPI para permitir este depósito.
2.18	Na inexistência de instituição localizada no país, autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional vigente no país, a depositante poderá	A alteração proposta visa a adequação do texto do artigo 2.18 ao AN127/97 quanto ao prazo para o depósito do material biológico,

	efetuar o depósito do material biológico em qualquer uma das autoridades de depósito internacional reconhecidas pelo Tratado de Budapeste, devendo ser efetuado até a data de depósito do pedido de patente <u>ou da prioridade reivindicada</u>, e tais dados deverão integrar o relatório descritivo do pedido de patente.	cita-se: AN 127/97 - 16.1.1.2 <i>Na inexistência de instituição localizada no País, autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional vigente no País, para o depósito de material biológico objeto do pedido de patente, poderá, o depositante, efetuar o depósito em qualquer uma das autoridades de depósito internacional, reconhecidas pelo " Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito dos Microorganismos para fins de Instauração de Processos em Matéria de Patentes".</i> AN 127/97 - 16.1.1.3 <i>O depósito do material biológico deverá ser efetuado até a data de depósito de patente.</i> AN 127/97 - 16.1.1.3.1 <i>Havendo reivindicação de prioridade unionista, o depósito do material biológico deverá corresponder à data da prioridade reivindicada.</i> Ademais sugere-se verificar o fundamento para diferenciar o prazo para o depósito do material biológico definido neste artigo e aquele definido no artigo 2.17.
2.21	Não há objeções para que a depositante introduza emendas no relatório descritivo, relativas <u>apenas</u> a uma melhor descrição do estado da técnica, bem como a eliminação de incoerências no texto, a qualquer tempo.	A sugestão busca evitar subjetivismos e generalidade nos acréscimos.
2.22, exemplo1	Excluir exemplo	Entende-se que os exemplos causam dúvidas ao texto, que já é claro.

2.22, exemplo2	Excluir exemplo	Entende-se que os exemplos causam dúvidas ao texto, que já é claro.
2.24	Excluir item	Já contemplado no 2.21.
2.25	O uso de nomes próprios, marcas registradas <u>ou</u> nomes comerciais ou palavras similares quando tais palavras simplesmente se referirem à origem ou a um conjunto de diferentes produtos não é permitido. Se tal palavra é utilizada, o produto deve ser suficientemente identificado, de modo que a invenção possa ser realizada por um técnico no assunto, com base na informação revelada por ocasião do depósito.	A sugestão busca excluir expressão que causa confusão à interpretação.
2.39	De modo particular, deve ser levantada objeção a qualquer declaração que se refira à extensão da proteção <u>sendo ampliada</u> de modo a cobrir o “espírito” da invenção. Objeção também deve ser levantada para uma “combinação de características” ou para qualquer declaração que implique que a invenção se refira não somente à combinação como um todo, mas também para características individuais ou suas subcombinações.	Além da alteração proposta, sugere-se que seja definido e explicado o alcance e objetivo das expressões “espírito” da invenção e “combinação de características”. Da forma como estão as expressões mostram-se amplas e indefinidas, gerando confusão de interpretação.
3.12	Não é necessário que cada uma das características da invenção seja expressa somente em termos de seus elementos estruturais, mas características funcionais também podem ser incluídas, desde que um técnico no assunto não tivesse dificuldade em dispor dos elementos para realizar a função, à época da invenção.	Sugere-se alterar ordem como 3.13.
3.13	O Ato Normativo 127/97 estabelece, no item 15.1.3.2(k), que não são aceitas reivindicações com trechos explicativos em relação ao funcionamento, vantagens e simples uso do objeto. Neste sentido, deve ser feita a diferenciação entre os trechos	Sugere-se a exclusão, uma vez o AN127 já estabelece claramente essa regra, a qual está vigente. Alterar ordem como 3.12.

	meramente explicativos e as características funcionais relevantes.	
3.32	Nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações precedentes...", "de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores"; "de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores" e "de acordo com uma das reivindicações anteriores" ou similares. As formulações do tipo "de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores" e "de acordo com uma das reivindicações anteriores" são <u>aceitas</u> ;	A sugestão visa trazer clareza à redação proposta.
3.37	As reivindicações são interpretadas com base no relatório descritivo e desenhos, assim como nos conhecimentos gerais do técnico no assunto à data do depósito. Quando o relatório descritivo define um termo particular qualquer que aparece na reivindicação, então essa definição é usada para interpretar a reivindicação. As reivindicações não devem ser limitadas no seu significado ao que está explicitamente divulgado no relatório descritivo e nos desenhos, tampouco as reivindicações devem ser limitadas pelo e pelo alcance dos exemplos da invenção reivindicada contidos no relatório descritivo, observados os limites impostos pelo artigo 25 da LPI.	A proposta visa evitar a impossibilidade de definição do escopo de proteção, além de ser incompatível com o artigo 25 e 45 da LPI: <i>Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.</i> <i>Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.</i>
3.40	Qualquer inconsistência entre o relatório descritivo e o quadro reivindicatório <u>não</u> deve ser <u>aceita</u> evitada , já que traz dúvidas à extensão da proteção e faz com que o quadro reivindicatório não seja claro ou não tenha fundamentação no relatório descritivo. Tal inconsistência pode ser dos	A sugestão busca necessária melhoria na definição do alcance da norma.

	seguintes tipos:	
3.41	Assim como no relatório descritivo, declarações genéricas no quadro reivindicatório que implicam que o escopo de a extensão da proteção pode ser ampliado <u>ampliada</u> de modo vago e não precisamente definido se constitui em objeto de irregularidade, com base no artigo 25 da LPI. De modo particular, deve ser levantada objeção a qualquer declaração que se refira ao escopo de a extensão da proteção sendo ampliado <u>ampliada</u> de modo a cobrir o “espírito” da invenção. Objeção também deve ser levantada para reivindicações dirigidas para uma combinação de características, para qualquer declaração que pareça implicar que a proteção seja pleiteada não somente para a combinação como um todo, mas também para características individuais ou suas sub-combinações.	As alterações visam trazer mais clareza ao texto com base nos artigos 25 e 41 da LPI e harmonização com o artigo 2.38 da presente minuta, cita-se: Art. 25. <i>As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.</i> Art. 41. <i>A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.</i> Além das alterações propostas, necessário definir e explicar o alcance e objetivo das expressões “espírito da invenção.”, vez que estão amplas e indefinidas.
3.51	Expressões como “preferivelmente”, “por exemplo”, “tal como”, “mais particularmente”, <u>ou similares</u> dentre outras, devem ser examinadas com especial atenção para assegurar que as mesmas não introduzam ambiguidade. Tais expressões não apresentam efeito limitativo no escopo de uma reivindicação, ou seja, a característica que se segue a qualquer expressão como estas deve ser considerada como inteiramente opcional.	Sugere-se que sejam definidas de forma mais clara as expressões apresentadas.
3.53 - 3.54	3.53 Como regra geral, reivindicações que definem a invenção por meio do resultado a ser atingido não devem ser permitidas, <u>em particular se elas se referem tão somente a reivindicar o problema técnico envolvido</u>. Entretanto, elas podem ser permitidas se a invenção <u>só puder ser definida em</u>	Entende-se que os termos grifados no artigo 3.53 trazem pontos confusos, que mereceriam exemplificação. Logo, sugere-se que o artigo 3.54 seja exemplo do item anterior: “citamos como exemplo”. Tal refere-se às reivindicações

	tais termos ou não puder ser definida mais precisamente sem restringir de modo indevido o escopo das reivindicações, e se o resultado é tal que possa ser direta e positivamente verificado por testes ou procedimentos adequadamente especificados no relatório descritivo, ou conhecidos por um técnico no assunto, e que não requeiram experimentação indevida. 3.54 <u>Exemplo:</u> Uma reivindicação que trata de um material caracterizado por ser capaz de extinguir chamas de cigarro e cujo relatório descritivo apresenta a composição química deste material não seria aceita, uma vez que o material pode ser caracterizado por sua composição química, e não pelo resultado a ser alcançado pela invenção; citamos como exemplo.	não permitidas, no entanto, ainda restam exemplos para as três situações em que tais reivindicações seriam permitidas.
3.56	Parâmetros são valores característicos, que <u>devem</u> podem ser de propriedades diretamente mensuráveis, tais como, o ponto de fusão de uma substância, a resistência à flexão de um aço, a resistência de um condutor elétrico ou <u>devem</u> podem ser definidos como combinações matemáticas contendo diversas variáveis na forma de fórmulas.	As sugestões buscam evitar que depositantes possam usar esse item para justificar a ausência de um parâmetro.
3.58	Excluir o item	Entende-se que o item trata de exemplo e que está descrito de forma equivocada, o que poderá causar conflitos com as futuras diretrizes farmacêuticas.
3.64 - 3.65	3.64 Uma reivindicação definindo um produto em termos de um processo deve ser interpretada como uma reivindicação de produto como tal. A reivindicação poderá, por exemplo, assumir a forma "Produto X caracterizado por ser obtido por processo Y". Independentemente de o termo "obter", "obtido", "obtido diretamente" ou uma expressão equivalente ser utilizada na reivindicação	Pela correlação existente, sugere-se que o artigo 3.65 torne-se exemplo do item anterior.

	de produto por processo, a reivindicação ainda é direcionada para o produto em si e confere proteção absoluta para o produto. Este tipo de reivindicação só deve ser aceita quando não se consegue definir de forma adequada o produto <i>per se</i>, mas apenas pelo processo de fabricação. 3.65 <u>Exemplo</u>: Considere o caso em que um material composto é preparado incluindo uma nova etapa de sinterização. O produto resultante possui características diferenciadas de maior resistência mecânica em comparação ao estado da técnica de materiais com mesma composição nominal, porém a depositante não consegue descrever o material <i>per se</i>. Neste caso o produto pode ser descrito em termos de produto obtido pelo processo.	
Definição por Referência ao Uso ou Outro Objeto <u>3.66 – 3.72</u>	Entende-se necessário rever todos os itens desse tópico	O tópico como um todo parece confuso porque não ficou explícito qual o objetivo das diretrizes nele descritas.
3.79	Excluir o item	Sugere-se que o tema seja tratado em diretriz específica. Caso mantenha-se o item, necessário reescrever o item conforme a diretriz farmacêutica item 2.39.
3.80	Excluir o item	Sugere-se que o tema seja tratado em diretriz específica.
3.95	Deve-se notar que, apesar de uma objeção de falta de fundamentação ser uma objeção nos termos do artigo 25 da LPI, a mesma pode muitas vezes, como nos exemplos do item 3.92 <u>3.94</u>, também ser considerada como uma objeção de insuficiência descritiva da invenção nos termos do artigo 24 da LPI (vide 2.13). Neste contexto, a objeção reside no fato de que o pedido, tal como revelado, é insuficiente para permitir a um técnico no assunto realizar a "invenção" ao longo de todo o campo reivindicado, embora suficiente em relação a uma "invenção" mais restrita. Ambas as condições são exigidas para fazer valer o princípio de que a	Correção de citação.

	redação de uma reivindicação deve ser fundamentada no relatório descritivo do pedido.	
3.100	Quando determinada matéria objeto da proteção é claramente revelada em uma reivindicação do pedido tal como depositado, mas não é mencionada em qualquer parte do relatório descritivo, <u>tal reivindicação é nula e não deve ser aceita por desrespeito ao artigo 25 da LPI. é permitido incluir no relatório descritivo tal matéria, desde que o conteúdo da mesma atenda ao artigo 24 da LPI.</u>	A sugestão busca harmonizar o item com o artigo 25 do LPI.
Título: Características Técnicas Especiais <u>3.104; 3.108 – 3.115</u>	Tópico confuso.	Entende-se que o tópico está confuso porque não fica claro qual o objetivo dessas diretrizes. Por exemplo, tem-se duas definições de “características técnicas especiais”, uma no 3.104 e outra no 3.108.
3.119	Uma vez considerada a priori a falta de unidade de invenção em um pedido, a mesma deverá ser reportada pelo examinador em ciência de parecer 42 técnico, que tecerá considerações de modo a identificar de modo claro e preciso as diferentes unidades de invenção presentes no pedido, ou grupos interligados e unificados de invenções, dando ciência à depositante da necessidade da exclusão das reivindicações que excedem a unidade de invenção, e/ou a divisão do pedido, com base no artigo 22 da LPI [item (i) do fluxograma]. <u>Neste caso, o depositante deverá eleger a unidade de invenção ou o grupo de interesse para a continuidade do exame técnico. Neste caso, um relatório de busca deverá ser emitido com base na primeira unidade de invenção reivindicada.</u> O examinador deve aguardar a resposta da depositante, após a qual poderá: (...)	As sugestões buscam trazer maior clareza ao texto e suas definições, observando a legislação vigente.
3.121/3.122	Com base nas sugestões na opção 1 do item anterior, sugere-se excluir.	Tendo em vista as sugestões ao item anterior, entende-se suficientemente regulada a matéria.

3.124	A unidade de invenção também pode estar presente entre produtos intermediários e finais cujas estruturas não sejam conhecidas, <u>por exemplo</u>, entre um intermediário que tem uma estrutura conhecida e um produto final com estrutura desconhecida, ou entre um intermediário de estrutura desconhecida e um produto final de estrutura desconhecida, citamos como exemplo. Nesses casos, deveria haver prova suficiente para a conclusão de que os produtos intermediários e intermediários <u>final</u> são técnica e estreitamente inter-relacionados <u>como, por exemplo</u>, quando o intermediário contém o mesmo elemento essencial que o produto final ou incorpora um elemento essencial no produto final, citamos como exemplo	Mesmo com os exemplos apresentados nos artigos 3.127 e discutidos nos artigos 3.128 e 3.129, entende-se que o artigo em comento traz obscuridades, e em especial quanto à estrutura desconhecida do produto final. Observou-se que o texto é baseado em instruções internacionais, no entanto esse fato não justifica a falta de clareza do texto: Administrative Instructions under the Patent Cooperation Treaty ANNEX B - UNITY OF INVENTION <i>(iii) Unity of invention may also be considered to be present between intermediate and final products of which the structures are not known – for example, as between an intermediate having a known structure and a final product the structure of which is not known, or as between an intermediate of unknown structure and a final product of unknown structure. In order to satisfy unity in such cases, there shall be sufficient evidence to lead one to conclude that the intermediate and final products are technically closely interrelated as, for example, when the intermediate contains the same essential element as the final product or incorporates an essential element into the final product.</i>
Análise do Pedido Dividido <u>3.137 – 3.141</u>	Observações ao intervalo.	Sobre o intervalo sugere-se atentar para que a decisão simultânea não gere maior demora na decisão final do exame, aumentando a chance de aumentar o tempo das patentes.

15.1.3.2.2, item C	Nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações precedentes...", "de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores"; "de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores" e "de acordo com uma das reivindicações anteriores" ou similares. As formulações do tipo "de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores" e "de acordo com uma das reivindicações anteriores" são aceitas;	A sugestão busca maior clareza à redação proposta, em <u>acordo com o artigo 3.32 final</u> .
--------------------	---	---

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 item 2.1 do Aviso dessa Consulta Pública.

ⁱ http://pesquisa.inpi.gov.br/patentes/protecao/requisitos_atividade.htm?tr14

ⁱⁱ <http://www.secitec.mt.gov.br/TNX/storage/webdisco/2009/02/17/outros/61c88f876416e748c949a4fd3f3c9da7.pdf>

ⁱⁱⁱ <http://www.inovacao.usp.br/propriedade/patentes.php>

^{iv} <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html#d0e209300>

^v http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_3.htm

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 03/2012

NOME: Heleno José Costa Bezerra Netto

☐ agente ☐ usuário ☐ representante órgão de classe ou associação	☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ outros, especificar: <u>examinador</u>	
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
3.58	Seja retirado.	Ainda não foi discutido na sociedade se patentes de polimorfos serão concedidas, estão antecipando polêmica.
3.89 a 3.94	O examinador poderia utilizar assim o Art. 25 para alegar que os dados apresentados pela requerente não dão suporte ao que ela pleiteia.	Da forma como está mesmo com erros evidentes, como erros estatísticos, falta de dados, dados obtidos de forma não adequada, o examinador tem que acreditar piamente no que está escrito sem poder questionar. Às vezes as conclusões da requerente podem ser equivocadas a partir dos dados que ela possui, isso é bastante sensível no caso de 2º uso em que os dados in vitro não podem ser extrapolados para uso in vivo.
1.01	O título possa ser alterado pelo examinador desde o início do exame.	O objetivo do título é facilitar a busca e consulta do pedido. Se a requerente não ganha o pedido, ele nunca será alterado, não cumprindo sua função. Além disso é a prática consagrada no PCT.
5.01	O resumo possa ser alterado pelo examinador desde o início do exame.	O objetivo do resumo é facilitar a busca e consulta do pedido. Se a requerente não ganha o pedido, ele nunca será alterado, não cumprindo sua função. Além disso é a prática consagrada no PCT.

3.130 e 3.38	Que a requerente estebeleça em que parte do relatório descritivo está fundamentada. Seja dado o nome de todas as classes de substituintes reivindicadas.	Markushs muito amplas tornam o trabalho muito moroso para o examinador verificar onde estão as descrições de cada classe de compostos.
3.37	Compostos químicos devem ser totalmente esclarecidos nas reivindicações, não sendo necessária a consulta ao relatório para saber o que a requerente quer dizer como alquila, alquenila, carbonila.	Facilitar a compreensão da matéria reivindicada.

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 item 2.1 do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA Nº 03/2012

NOME: **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT**

☐ agente ☐ usuário ☐ representante 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.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
2.04	Acrescentar ao final do item: "(...), tais como artigos, matérias jornalísticas, etc."	Para dar exemplos de outras fontes que não seja patentária.
2.05	Modificar o texto de "pode exigir" para "pode sugerir"	Muitos dos inventores independentes, pessoas físicas podem desconhecer ferramentas de busca e interação com a internet, portanto a busca deve ser feita pelo INPI e não "exigida" para o depositante.
2.08	Modificar o texto de "Um pedido de patente não necessariamente deve descrever a solução ótima do problema a que se refere. A expressão "problema técnico" deve ser interpretada de forma ampla: a expressão não necessariamente implica que uma solução técnica seja um avanço em relação ao estado da técnica. Assim, o problema pode ser simplesmente a busca de uma alternativa, que pode atingir os mesmos resultados, por meio de caminhos técnicos diferentes." para	A frase que descreve que "o problema técnico a ser resolvido não necessariamente implica que uma solução técnica seja um avanço em relação ao estado da técnica", parece contradizer o disposto anteriormente no item (e), 2.01.

	“Um pedido de patente não necessariamente deve descrever a solução ótima do problema a que se refere. A expressão “problema técnico” deve ser interpretada de forma ampla: o avanço em relação ao estado da técnica pode residir em novos modos de fazer o objeto da invenção sem necessariamente apresentar melhor eficiência de resultados. Assim, o problema pode ser simplesmente a busca de uma alternativa, que pode atingir os mesmos resultados, por meio de caminhos técnicos diferentes.”	
2.15	(i) coloque a invenção em prática, tal como reivindicada, sem experimentação indevida; Retirar o texto em negrito.	O que experimentação indevida? Não fica claro para a requerente o que seria um mínimo de exemplos necessários. Exemplificar.
2.17 e 2.18	Juntar os itens e deixar o prazo para o depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional mesmo após o pedido de exame.	Os itens 2.17 e 2.18 se contradizem na questão do prazo para o depósito do material biológico. No primeiro fica definido mesmo após o pedido de exame e no segundo, até a data do depósito do pedido. O parágrafo único do Art. 24 da LPI é silente quanto a este prazo.
2.39	Alterar o texto de “espírito da invenção” para “parte vital da invenção”	O termo “espírito” é vago e impreciso. Se o INPI tanto rebate textos que trazem esse significado, não deveria reproduzi-los em seus próprios documentos e orientações.
2.46	Rever a redação.	O texto não ficou claro para o que realmente deveria proferir.

3.07	Colocar exemplos desse tipo de reivindicação. Como ficaria uma reivindicação de uma associação de componentes?	Se contradiz com o item número 3.08 (i)
3.15	As reivindicações podem conter tabelas, quando seu uso tornar mais clara a matéria pleiteada.	As reivindicações de fato poderão conter tabelas?
3.23	O examinador deve ter em mente que a presença de reivindicações de diversas categorias redigidas de modo diferente, mas aparentemente de efeito similar, é uma opção de proteção da depositante à qual o examinador não deve se opor por meio de uma abordagem rigorosa, mas sim se atendo a uma proliferação desnecessária de reivindicações independentes. Retirar o texto em negrito.	Ou o INPI aceita ou não as diversas formas de reivindicações de mesma categoria. Deixar os examinadores definirem o que é proliferação desnecessária de reivindicações impõe uma subjetividade ao exame. Podem ocorrer exigências por parte de determinados examinadores para a retirada dessas reivindicações ao passo que para outros essas reivindicações serão aceitas.
3.25	Alterar o texto de “reivindicações independentes inter-relacionadas” para “reivindicações independentes interligadas”	Modo como esse tipo de reivindicação é mais conhecido.
3.26	Alterar o texto de “reivindicações independentes inter-relacionadas” para “reivindicações independentes interligadas”	Modo como esse tipo de reivindicação é mais conhecido.
3.32	Alterar a última frase de “As formulações do tipo “de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores” e “de acordo com umas das reivindicações anteriores” são aceitas” para As formulações do tipo “de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores” e “de acordo com umas das reivindicações anteriores” TAMBÉM NÃO são aceitas”.	Causa indefinição na relação de dependência e contradiz o texto dos itens 3.33 e 3.34.
3.39	Nos casos em que o técnico no assunto não possa realizar a invenção conforme reivindicada, ou que isto represente um esforço indevido de experimentação , as reivindicações	O que é esforço indevido de experimentação? A expressão causa indefinição o que torna o critério subjetivo.

	genéricas deverão ser restringidas às formas de execução mencionadas no relatório descritivo.	
3.51		Contradiz o AN127/97 item 15.1.3.2.2 (a), sobre reivindicação de dependência para definir detalhamento de características.
3.90 e 3.91		O que são mais generalidades na reivindicação? Cremos que cabe nestes itens exemplificar melhor.
3.119	Modificar de “(i) indeferir o pedido por falta de unidade, devido à falta de fundamentação técnica provida pela depositante em justificar a existência de unidade de invenção no pedido sem modificações” para “(i) dar parecer de ciência justificando que as argumentações técnicas quanto à unidade de invenção não foram aceitas.”	Caso o pedido seja indeferido, a requerente não poderá dividir mais seu pedido na fase de recurso, pelo disposto no item 3.137 da diretriz de exame e modificação proposta no AN127/97 que prevê o final de exame em 1ª instância refere-se a “data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.”
3.121	A falta de unidade de invenção não deve ser levantada nem persistida com base em uma abordagem acadêmica estreita e literal.	Não está claro o que o texto em negrito quer dizer.
3.123 (i)	Alterar o texto de “(...) produto intermediário incorporando um elemento estrutural essencial no produto final” para “(...) produto intermediário incorporando um elemento essencial para a síntese do produto final ”.	O texto não está claro.
3.137	Sugere-se o do texto. “Para efeitos do artigo 26 da LPI, considera-se “pedido original” o primeiro pedido depositado, só	O problema desse item conforme redigido originalmente reside no fato que limitar a divisão do

	podendo ser dividido até o final de exame, quer dizer, até a fase de recurso. Divisões de pedidos já divididos não serão aceitas. O pedido original e seus divididos devem ser decididos simultaneamente.”	pedido ao exame em 1ª instância é uma redução do prazo previsto na LPI. Se quanto às decisões de que trata a LPI cabe recurso, no prazo de 60 dias, com efeito suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, conforme parágrafo único Art. 212, por que o pedido só pode ser divido até o final do exame de primeira instância?
--	---	---

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 item 2.1 do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 03/2012

NOME: INTERFARMA, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa

☐ agente ☐ usuário ☒ representante 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.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
2.07	Reformular o item 2.07 como se segue: Como uma invenção deve resolver pelo menos um problema técnico, constituir uma solução para tais problemas, ou possuir efeito técnico vantajoso, é recomendável evidenciar o caráter técnico do problema a ser resolvido, da solução proposta e dos efeitos alcançados para que se tenha uma invenção. Com relação aos efeitos alcançados pela invenção, estes podem ser comprovados posteriormente.	Essa proposta de alteração visa eliminar a obrigatoriedade de o relatório descritivo evidenciar os efeitos alcançados para que se tenha uma invenção, tendo em vista que, durante o processamento de exame de um pedido de patente e em face dos documentos detectados, o problema técnico a ser solucionado pela invenção pode vir a ser definido ou outros problemas técnicos podem vir a ser observados. Ademais, tal proposta visa permitir a comprovação dos efeitos alcançados pelo objeto reivindicado durante o processamento de exame.
2.13	Reformular o item 2.13 como se segue: A suficiência descritiva deve ser avaliada com base no pedido de patente como um todo, incluindo relatório descritivo, desenhos e listagem de sequências, quando houver, que deverá apresentar a invenção de maneira suficientemente clara e precisa, a ponto de ser reproduzida por um técnico no assunto. O relatório descritivo deverá conter condições suficientes que garantam a concretização da invenção reivindicada, não há necessidade de apresentar dados estatísticos nem análises estatísticas.	Essa proposta de alteração visa deixar claro que o pedido de patente como um todo, não apenas o relatório descritivo, deve ser considerado para avaliação de suficiência descritiva. Adicionalmente, essa proposta visa esclarecer que a ausência de dados estatísticos, tal como desvio padrão de resultados de teste, ou análise estatística, tal como uma análise isobolográfica, não significa de modo algum falta de suficiência descritiva ou mesma clareza dos resultados de

		testes, como tem entendido o INPI.
3.16	Reformular o item 3.16 como os seguintes novos itens: 3.16 (a) As inúmeras diferentes categorias de reivindicação podem ser simplificadaamente divididas em apenas dois tipos básicos: as reivindicações direcionadas a uma entidade física (“reivindicações de produto”) e as reivindicações direcionadas a uma atividade (“reivindicações de processo”). 3.16 (b) O primeiro tipo básico de reivindicação inclui substância ou composição ou combinação (por exemplo: composto químico, uma mistura de ingredientes ou uma combinação de compostos químicos e/ou ingredientes) bem como qualquer entidade física (por exemplo: produto objeto, artigo, aparelho, equipamento, dispositivo, máquina, kit ou sistema de equipamentos co-operantes). 3.16 (c) O segundo tipo básico de reivindicação é aplicável a qualquer tipo de atividade em que algum produto material se faz necessário para realizar o processo. A atividade pode ser exercida sobre produtos materiais, sobre energia, sobre outros processos (como em processos de controle) e/ou sobre organismos vivos.	Essa proposta de alteração visa deixar claro que existem inúmeras categorias de reivindicações que podem ser agrupadas em dois tipos básicos. Ademais, tal proposta tem o objetivo de definir mais precisamente cada um dos tipos básicos de reivindicação. Por fim, a presente proposta não deixe dúvidas quanto à possibilidade de se proteger determinado uso através de uma reivindicação direcionada a uma atividade (“reivindicação de processo”)
3.38	Reformular o item 3.38 como se segue: Para o caso de reivindicações do tipo Markush, o examinador deverá avaliar se os processos de obtenção descritos no relatório descritivo capacitam substancialmente um técnico no assunto a preparar todos os compostos reivindicados. O examinador deve verificar se a invenção reivindicada pode ser diretamente preparada a partir dos ensinamentos do pedido de patente como ali exemplificado ou, alternativamente, por analogia a partir das informações detalhadas contidas no pedido de patente. Ou seja, não há a necessidade de todas as classes de substituintes de uma fórmula Markush estarem exemplificadas no pedido de patente.	Essa proposta de alteração objetiva harmonizar o texto desse item às disposições do Artigo 24 da LPI, que estabelece que o relatório descritivo deve descrever clara e suficientemente a invenção de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto. Ademais, os exemplos ilustrativos não devem ser usados como base para a restrição do escopo de proteção definido pelas reivindicações, pois constituem apenas uma parte do pedido de patente, a presença dos mesmos não é obrigatória conforme item 15.1.2 (i) do Ato Normativo 127/97, e o propósito dos mesmos é meramente ilustrar modalidades através das quais a invenção pode ser realizada.

3.42	Reformular o item 3.42 como os seguintes novos itens: 3.42 (a) As reivindicações, que definem a matéria para a qual se busca proteção, devem ser claras, ou seja, a reivindicação deve ser compreensível tecnicamente, bem como deve definir claramente todas as características essenciais da invenção. A falta de características essenciais em uma reivindicação independente deve, portanto, ser tratada no âmbito dos requisitos de clareza e fundamentação. 3.42 (b) As características essenciais de uma reivindicação são aquelas necessárias para alcançar um efeito técnico subjacente à solução do problema técnico com o qual a invenção visa solucionar. Qualquer característica, ainda que consistentemente mencionada no contexto da invenção ao longo de todo o pedido de patente e que não contribui de forma alguma para a solução do problema técnico, não é uma característica essencial.	Essa proposta de alteração visa deixar mais claro que uma reivindicação independente deve definir com clareza e precisão as características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral de modo que sejam delimitados os respectivos direitos da requerente e de terceiros, tal como estabelecido nos itens 15.1.3.2 (b) e 15.1.3.2.1 (a) do Ato Normativo 127/97.
3.45	Após o item 3.45, incluir os seguintes itens: Não é necessária a inclusão de todos os detalhes da invenção em uma reivindicação independente. Assim, certo grau de generalização das características reivindicadas pode ser permitido, desde que as características generalizadas reivindicadas, como um todo, permitam que o problema seja resolvido. Neste caso, uma definição mais específica das características não é necessária. Este princípio aplica-se igualmente às características estruturais e funcionais. Uma reivindicação independente deve definir com clareza e precisão as características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral de modo que sejam delimitados os respectivos direitos da requerente e de terceiros	Essa proposta de alteração tem o objetivo de deixar mais claro que uma reivindicação independente não precisa estar limitada a parâmetros técnicos (quantitativos e/ou qualitativos), se os mesmos não forem uma característica essencial e específica da invenção. Uma justa definição da reivindicação é aquela que não é tão ampla que vai além da invenção nem uma tão restrita que priva a depositante de uma justa recompensa pela divulgação da sua invenção. A depositante deve ser autorizada a cobrir todas as modificações óbvias, equivalentes e usos do que ela descreveu.
3.47	Reformular o item 3.47 como os seguintes novos itens: 3.47 (a) Em cada caso, o examinador deve usar o seu julgamento para verificar se termos/expressões "cerca de", "substancialmente", "aproximadamente" e semelhantes estão suficientemente claros no contexto do pedido de patente como um todo. 3.47 (b) As expressões "por um tempo suficiente para ...", "quantidade suficiente para ...", e semelhantes são permitidas	Essa proposta de alteração objetiva deixar claro que deve-se verificar se um termo ou uma expressão é impreciso(a) caso a caso, uma vez que um termo ou uma expressão pode ser considerado(a) impreciso(a) em uma determinada área enquanto em outra é altamente usual e não causa definição.

	desde que estejam suficientemente claras no contexto do pedido de patente como um todo. 3.47 (c) Reivindicações compreendendo linguagem funcional (vide exemplos abaixo) também são permitidas desde que estejam suficientemente claras no contexto do pedido de patente como um todo. <i>Molécula biológica X, caracterizada pelo fato de que codifica molécula biológica Y.</i> <i>Molécula biológica X, caracterizada pelo que apresenta a atividade biológica Z.</i> <i>Molécula biológica X, caracterizada pelo que se liga ou apresenta Z% de afinidade a molécula biológica Y.</i> <i>Molécula biológica X, caracterizada pelo fato de que apresenta Z% de homologia/identidade à molécula biológica Y.</i>	
3.48	Reformular o item 3.48 como se segue: No caso do uso de termos relativos ou expressões imprecisas na reivindicação, o examinador deverá alegar falta de clareza. Contra-argumentos da depositante no sentido de que elementos faltantes no texto pertencem ao estado da técnica não poderão ser aceitos, uma vez que persistirão os problemas de falta de clareza. Ainda, a inclusão destes elementos no texto poderá ser considerada acréscimo de matéria e, portanto, não permitida, quando não representar uma melhor definição do termo relativo ou expressão imprecisa.	Essa proposta de alteração visa deixar claro que a inclusão de elementos faltantes no texto pertencentes ao estado da técnica de modo a superar uma objeção por falta de clareza não deve ser obrigatoriamente interpretada como acréscimo de matéria.
3.58	Após o item 3.58 acrescentar os seguintes itens: <i>Formas cristalinas e formas amorfas</i> Polimorfismo refere-se a diferentes formas cristalinas e amorfas de uma mesma substância química, as quais são descritas a seguir: • formas cristalinas - têm arranjos e/ou conformação das substâncias químicas em uma rede cristalina; • formas amorfas - consistem de arranjos desordenados das substâncias químicas, de modo que não é possível distinguir uma rede cristalina definida.	Essa proposta de alteração tem o objetivo de deixar claro que novas formas cristalinas e formas amorfas, bem como isômeros são patenteáveis.

Polimorfos de uma mesma substância química, devido à possibilidade de formação de diferentes redes cristalinas, podem ter propriedades físico-químicas diferentes, tais como ponto de fusão, reatividade química, solubilidade aparente, taxa de dissolução, propriedades mecânicas e óticas, pressão de vapor, entre outras.

O fato de o polimorfismo ser uma propriedade característica dos sólidos não prevê a existência física de uma determinada forma polimórfica, não garante a sua obtenção e, além disso, não é possível definir quais serão suas propriedades físico-químicas antes que os mesmos sejam produzidos, isolados e caracterizados físico-quimicamente. Só então, as formas polimórficas obtidas podem ser avaliadas em relação à estabilidade, solubilidade e outros parâmetros considerados relevantes à matéria. Assim, formas cristalinas e formas amorfas são aceitáveis desde que sejam novas e envolvam uma atividade inventiva.

O pedido de patente deve conter pelo menos um parâmetro técnico necessário à completa descrição das novas formas polimórficas, de acordo com as tecnologias inerentes à sua perfeita caracterização à época do depósito do pedido de patente da prioridade reivindicada, se houver.

Isômeros

Os isômeros são substâncias compostas diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Estereoisômeros diferem somente no arranjo de seus átomos no espaço e são subdivididos em duas classes: enantiômeros e diastereoisômeros. Enantiômeros são estereoisômeros que são a imagem especular um do outro e ocorre em compostos cujas moléculas possuem centro quiral (um átomo de carbono ligado a quatro substituintes diferentes). Contrariamente, os diastereoisômeros não são a imagem especular entre si.

Os enantiômeros possuem propriedades físicas (ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e outros) idênticas, mas diferem quanto ao comportamento frente à luz planopolarizada. A quiralidade, característica das moléculas que possuem pelo menos um centro quiral, fornece substâncias com perfis biológicos distintos evidenciando a importância de separação desses compostos.

	Assim, formas cristalinas e formas amorfas são aceitáveis desde que sejam novas e envolvam uma atividade inventiva.	
3.77	Reformular o item 3.77 como se segue: Uma reivindicação da categoria de uso na seguinte forma "uso da substância X como um inseticida" deve ser considerada como equivalente a uma reivindicação de "processo" da seguinte forma "processo para eliminar insetos usando a substância X".	Essa proposta de alteração tem o objetivo de deixar bem claro o entendimento de uma reivindicação do tipo "fórmula-Suíça", ou seja, a "fórmula-Suíça" não deve ser interpretada como para a substância X, mas sim para seu uso ou para preparar um produto, tal como um medicamento.
3.80	Após o item 3.80, incluir os seguintes itens: <i>Novos usos</i> Primeiro, segundo e demais usos médicos de produtos farmacêuticos, conhecidos ou não, são aceitáveis. Quando um produto farmacêutico é conhecido, seu uso médico pode ser patenteado, desde que um uso médico de tal produto farmacêutico conhecido não tenha sido anteriormente descrito no estado da técnica. Esse tipo de invenção pode ser denominado "primeiro uso médico". Quando tanto um produto farmacêutico quanto seu "primeiro uso médico" já são conhecidos no estado da técnica, um ou mais usos médicos adicionais ainda podem ser patenteáveis, desde que tais usos médicos sejam novos e inventivos. Uma reivindicação apresentando a forma "Uso de produto farmacêutico X para a preparação de um medicamento para o tratamento da doença Y" é aceitável tanto para um primeiro uso médico quanto para um uso médico posterior (reivindicação de "fórmula-Suíça"), com a condição de que o uso médico em questão seja novo e inventivo. Nos casos em que um pedido de patente simultaneamente revela mais do que um uso médico "posterior" para um produto farmacêutico conhecido, as reivindicações de "fórmula-Suíça" direcionadas aos diferentes usos médicos são permitidas em um pedido de patente. Se um pedido de patente descreve o uso de um produto farmacêutico conhecido para a preparação de um medicamento para o tratamento de uma doença, em que o referido uso médico também é conhecido no estado da técnica, é aceitável desde de	Essa proposta de alteração visa definir o entendimento de "primeiro uso médico" e "usos medidos posteriores", bem como definir a forma de proteção dos mesmos.

	que pelo menos uma das seguintes condições sejam atendida: • o regime de administração do produto farmacêutico conhecido não está descrito no estado da técnica, ou seja, o regime de dosagem é novo e inventivo; ou • o modo de administração do produto farmacêutico conhecido não está descrito no estado da técnica, ou seja, o modo de dosagem é novo e inventivo.	
3.88	✕ Após o item 3.88, incluir os seguintes itens: Se uma reivindicação começar com as palavras tais como: "Aparelho para a realização do processo, etc ..", esta deve ser entendida apenas como um aparelho adequado para a realização do processo. Um aparelho que de outra forma possui todas as características especificadas na reivindicação, mas que seria inadequado para a finalidade indicada ou necessitaria de modificação para permitir que seja utilizado, não deve ser considerado como uma anterioridade para a reivindicação. Considerações semelhantes se aplicam a uma reivindicação de produto para um uso específico. Por exemplo, uma reivindicação de uma substância ou composição para um uso particular deve ser interpretada no sentido de uma substância ou composição que é, de fato, apropriada para o uso indicado; um produto conhecido que prima facie é o mesmo que a substância ou composição definida na reivindicação, mas que está em uma forma que o torne inadequado para o uso indicado, não retiraria a novidade da reivindicação.	Essa proposta de alteração objetiva deixar claro que a finalidade de um aparelho, composição ou método deve ser considerado para a análise dos requisitos de patenteabilidade.
3.89	Antes do item 3.89, acrescentar os seguintes itens <i>Invenção de seleção</i> Invenção de seleção refere-se à seleção de elementos individuais, sub-conjuntos ou sub-faixas, que não foram explicitamente mencionado dentro de um conjunto maior conhecido ou intervalo. Na determinação da novidade de uma seleção, deve-se verificar se os elementos selecionados são descritos de forma concreta no estado da técnica. Uma seleção de uma única lista de elementos especificamente revelados pode não conferir novidade. No entanto, se uma seleção de duas ou mais listas de	Essa proposta de alteração visa deixar claro que uma invenção de seleção pode ser aceita, bem como definir como deve ser efetuada a verificação do atendimento dos requisitos de patenteabilidade para esse tipo de invenção.

um determinado tamanho tem que ser feita para chegar a uma combinação específica de características, então a combinação resultante de características, não especificamente descrita no estado da técnica, confere novidade.

Uma sub-faixa selecionada a partir de uma faixa numérica mais ampla do estado da técnica pode ser considerada nova se cada um dos três critérios a seguir é satisfeito:

- a sub-faixa selecionada é menor em comparação com a faixa conhecida;
- a sub-faixa selecionada é suficientemente afastada de quaisquer exemplos específicos descritos no estado da técnica e a partir dos limites dos pontos da faixa conhecida; e
- a sub-faixa selecionada não é uma seleção arbitrária do estado da técnica, isto é, não é uma mera concretização do estado da técnica, mas sim uma outra invenção (seleção intencional, novo ensinamento técnico).

Um efeito que ocorre apenas na sub-faixa reivindicada não pode, por si só, conferir a novidade para tal sub-faixa. Todavia, um efeito técnico que ocorre na sub-faixa selecionada, mas não em toda a faixa conhecida, pode confirmar que o critério (c) foi atendido, ou seja, que a invenção é nova e não meramente uma amostra do estado da técnica. O significado de "menor" e "suficientemente afastada" deve ser decidido numa base caso-a-caso.

O efeito técnico novo que ocorre na faixa selecionada pode ser também o mesmo efeito obtido com a faixa mais ampla conhecida, porém em maior escala.

A matéria da invenção de seleção difere do documento do estado da técnica mais próximo na medida em que representa sub-conjuntos e sub-faixas selecionados. Se esta seleção está ligado a um efeito técnico particular, e se não há qualquer dica motivando um técnico no assunto a tal seleção, então a atividade inventiva deve ser reconhecida (este efeito técnico que ocorre dentro da faixa selecionada pode ser também o mesmo efeito obtido com a maior faixa conhecida, mas em um grau inesperado). Para a análise da atividade inventiva, deve ser considerado se um técnico no assunto teria feito a seleção ou teria escolhido a faixa de sobreposição na esperança de

	solucionar o problema técnico ou na expectativa de alguma melhoria ou vantagem. Caso a resposta seja negativa, então a matéria reivindicada apresenta atividade inventiva.	
3.101	Retirar o item 3.101.	Essa proposta de alteração visa harmonizar as diretrizes com as disposições da LPI, visto que o disposto no Artigo 32 da LPI não se aplica durante o processamento de exame de um pedido de patente. Além disso, esta proposta permite que uma reivindicação de método terapêutico seja convertida em reivindicação de uso de modo a não representar acréscimo de matéria nova nem aumento de escopo de proteção.
3.137	Retirar o item 3.137.	Não há qualquer previsão na LPI que proíba o depósito de um pedido de divisão de um pedido de divisão.
3.138	Retirar o item 3.138.	Não há previsão na LPI de que a matéria de um pedido dividido tenha de ser restringida àquela das reivindicações existentes antes do requerimento de exame do pedido original. Ademais, as disposições do Artigo 32 da LPI não se aplicam durante o processamento de exame.
3.143	Retirar o item 3.143.	Não há previsão na LPI de que a matéria de um pedido dividido tenha de ser restringida àquela das reivindicações existentes antes do requerimento de exame do pedido original. Ademais, as disposições do Artigo 32 da LPI não se aplicam durante o processamento de exame.
3.146	Retirar o item 3.146.	Não há qualquer disposição na LPI que proíba o depósito de um pedido de divisão reivindicando a mesma matéria de seu pedido original. O Artigo 6º da LPI, que está no capítulo “Da Titularidade”, não fala da proteção, direito ou processamento administrativo.

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 item 2.1 do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA Nº 03/2012

NOME: MARIO LUIZ NOVAES AVILA – API 0632

☒ agente ☐ usuário ☐ representante 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.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
3.33	Eliminar espaço em branco entre este artigo e o 3.34.	Manter a formatação
3.58	Eliminar espaço em branco entre este artigo e o 3.59.	Manter a formatação
3.64	Este tipo de alteração só pode ser <u>aceito</u>	Sujeito do verbo aceitar é “tipo”, substantivo masculino.
3.67	Um cabeçote de um motor, <u>em que</u> o primeiro é definido por características de sua localização no último.	O termo “onde”, empregado originalmente, é advérbio de lugar, e só deve ser usado como tal.
3.74	Nas reivindicações do tipo indicado pelos exemplos (i) a (iii), a ênfase está na total funcionalidade das sub-unidades, ou seja, “cabeçote de motor, detector de discagem por tom, método para controlar a corrente e tensão da soldagem a arco”, 31, <u>em vez</u> da unidade completa dentro da qual a sub-unidade está contida, motor de quatro tempos, telefone, o processo de soldagem. Isto pode se constituir em falta de clareza se a proteção pedida é limitada à sub-unidade por si só, ou se a unidade como um todo deve ser protegida.	A expressão “ao invés”, originalmente usada, significa “ao contrário”, e neste contexto não seria adequada.
	Textos associados aos sinais de referência nas reivindicações, não são	

3.84	admitidos, entre parênteses. Expressões como "meios de fixação (parafusos 13, prego 14)" ou "conjunto de válvula (sede da válvula 23, elemento de válvula 27, a sede da válvula 28)" são características especiais, às quais o conceito de sinais de referência não é aplicável. Por conseguinte, não está claro se as características adicionadas aos sinais de referência são limitantes ou não. Neste sentido, a menção correta deve ser, por exemplo: "a mangueira (4) está conectada à válvula (10)", em vez de "a mangueira está conectada à válvula", ou "4 está conectada à 10".	A expressão "ao invés", originalmente usada, significa "ao contrário", e neste contexto não seria adequada.
3.90	A formulação adequada de uma reivindicação deve atender à condição de precisão do artigo 25 da LPI. A maioria das reivindicações compreende generalizações de um ou mais exemplos particulares. O grau de generalização permitido é uma questão que o examinador deve analisar, em cada caso, à luz do estado da técnica pertinente.	Embora atualmente se admita a silepse (concordância) irregular nos casos em que o sujeito compreende um coletivo partitivo (<i>maioria</i>) seguido de um adjunto adnominal plural (<i>das reivindicações</i>), em que a concordância pode ser feita com o núcleo do sujeito (maioria-singular) ou com o especificador (<i>das reivindicações</i>), a regra culta recomenda a primeira opção.
3.109	No caso de elementos inter-relacionados, estes devem ser especialmente adaptados um ao outro. No caso em que estes elementos possuem diversas outras aplicações e a relação citada constitui apenas uma dentre diversas possíveis, entende-se que não se configure a inter-relação necessária para que haja unidade de invenção.	O termo "onde", empregado originalmente, é advérbio de lugar, e só deve ser usado como tal.
3.109	Exemplo: <i>Uma reivindicação relacionada a um gramado artificial antiderrapante é apresentada junto com outra relacionada a uma bola de futebol fabricada com material especialmente apropriado a este gramado, que também pode ser usada em outros gramados. Neste caso, entende-se que não há unidade de invenção, ainda que a bola tenha melhor desempenho no gramado citado.</i>	Redação mais concisa, e concordância correta do verbo relacionar.

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 item 2.1 do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA Nº 03/2012

NOME: João de Oliveira Junior (NIT Mantiqueira)

☐ agente ☐ usuário ☐ representante 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.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
2.17 e 2.18	Se o texto pretende alcançar também o depositante do pedido, recomenda-se descrever com maior riqueza de detalhes os procedimentos necessários ao Depósito de Material Biológico.	Com relação ao documento intitulado “Diretrizes de exame de pedidos de patente”, o texto deixa dúvidas quanto a quem se destina. Desta forma, não é possível avaliar a suficiência descritiva de alguns tópicos, considerada a hipótese de não estarem restritos ao uso do examinador do pedido de patente.
Anexo II	Recomenda-se a inclusão da listagem de termos cuja utilização é proibida (por exemplo: item 3.46) no anexo II o qual diz respeito às Modificações do AN 127/97.	O documento enuncia regras não explicitamente suportadas pela legislação pertinente e não incluídas na proposta de alteração do Ato Normativo 127/96, apresentada no Anexo II.
3.38	Recomenda-se incluir a definição de “Reivindicações do tipo Markush”.	Não foi localizado no documento um glossário de termos e definições, o que dificulta ou até mesmo impossibilita o entendimento de algumas expressões utilizadas no texto.
3.21 a 3.35	Recomenda-se que os mencionados itens sejam analisados com a finalidade de verificar-se se, de fato, os novos conceitos apresentados facilitarão a análise dos pedidos de patente.	A leitura do documento não deixa evidente o modo pelo qual este auxiliará no “Projeto Solução de Backlog de Patentes”, conforme indicado na proposta apresentada em sua primeira página. Num caminho aparentemente diverso, há uma extensa matéria aprofundando conceitos complexos, que aparentemente deverão ser aprendidos não só

		pelos redatores, mas também pelos próprios examinadores dos pedidos de patente (por exemplo: reivindicações dependentes e independentes).

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 item 2.1 do Aviso dessa Consulta Pública.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA N° 03/2012

NOME: **PROGENÉRICOS – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS**

☐ agente ☐ usuário		☐ representante de instituição governamental ☐ representante de órgãos de defesa do consumidor ☐ outros, especificar:	
(X) representante órgão de classe ou associação			
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente.			
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA	
2.08	Um pedido de patente não necessariamente deve descrever a solução ótima do problema a que se refere. A expressão "problema técnico" deve ser interpretada de forma ampla: a expressão não necessariamente implica que uma solução técnica seja um avanço em relação ao estado da técnica. Assim, o problema pode ser simplesmente a busca de uma alternativa, que pode atingir os mesmos resultados, por meio de caminhos técnicos diferentes.	A entidade solicita esclarecimento da frase "solução ótima"	
2.21	Não há objeções para que a depositante introduza emendas no relatório descritivo, relativas a uma melhor descrição do estado da técnica, bem como a eliminação de incoerências no texto, a qualquer tempo.	Exclusão do item, pois o tema já está amplamente mencionado no item 2.20	
2.24	Após o requerimento de exame, as emendas voluntárias apresentadas ao relatório descritivo deverão ser aceitas, desde que limitadas à matéria inicialmente revelada no pedido.	Exclusão do item, por ser contrário ao Artigo 32 da LPI.	
2.25	O uso de nomes próprios, marcas registradas, nomes comerciais ou palavras similares quando tais palavras simplesmente se referirem à origem ou a um conjunto de diferentes produtos não é permitido. Se tal palavra é utilizada, o produto deve ser suficientemente identificado, de modo que a invenção possa ser	A entidade solicita esclarecimento ao INPI sobre a motivação de inserção do item.	

	realizada por um técnico no assunto, com base na informação revelada por ocasião do depósito.	
2.38	Declarações genéricas, que utilizam termos vagos e imprecisos , no relatório descritivo, que as quais implicam que a extensão da matéria da proteção pode ser expandida de modo vago não serão admitidas e não precisamente definido se constitui em objeto de irregularidade , com base no artigo 24 da LPI.	Adequação do texto para melhor compreensão
2.39	De modo particular, deve ser levantada objeção a qualquer declaração que se refira à extensão da proteção de modo a cobrir o "espírito" da invenção. Objeção também deve ser levantada para uma "combinação de características" ou para qualquer declaração que implique que a invenção se refira não somente à combinação como um todo, mas também para características individuais ou suas subcombinações.	Solicitação de esclarecimento ao INPI
2.40	Os documentos citados como referência nos pedidos de patentes podem se relacionar ao estado da técnica ou a uma parte da revelação da invenção. Os documentos de referência, seja de literatura patentária ou não patentária, que se relacionam ao estado da técnica podem estar presentes no pedido originalmente depositado ou ser introduzido em uma data posterior (vide 2.03). Se os documentos de referência forem essenciais para realização da invenção, o mesmos só poderão ser aceitos como referência se forem disponibilizados ao público até a data de publicação do pedido.	Estabelecer relação com o item 2.43
3.13	O Ato Normativo 127/97 estabelece, no item 15.1.3.2(k), que não são aceitas reivindicações com trechos explicativos em relação ao funcionamento, vantagens e simples uso do objeto, sendo vedada Neste sentido, deve-se feita a diferenciação entre os trechos meramente explicativos e as características funcionais relevantes.	Ajustar a legislação, uma vez que a AN 127 já estabelece claramente essa regra e está vigente.
3.32	Nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e compreensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações precedentes...", "de acordo com quaisquer das reivindicações	Correção de erro de digitação

	anteriores" ou similares. As formulações do tipo "de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores" e "de acordo com uma das reivindicações anteriores" <i>não</i> são aceitas	
3.40	Qualquer inconsistência entre o relatório descritivo e o quadro reivindicatório <i>não será aceita</i> deve ser evitada, já que traz dúvidas à extensão da proteção e faz com que o quadro reivindicatório não seja claro ou não tenha fundamentação no relatório descritivo. Tal inconsistência pode ser dos seguintes tipos:	Adequação da redação para prevenir a flexibilização da proteção patentária
3.41	Assim como no relatório descritivo, declarações genéricas no quadro reivindicatório que implicam que o escopo de proteção pode ser ampliado de modo vago e não precisamente definido se constitui em objeto de irregularidade, com base no artigo 25 da LPI. De modo particular, deve ser levantada objeção a qualquer declaração que se refira ao escopo da proteção sendo ampliado de modo a cobrir o "espírito" da invenção. Objeção também deve ser levantada para reivindicações dirigidas para uma combinação de características, para qualquer declaração que pareça implicar que a proteção seja pleiteada não somente para a combinação como um todo, mas também para características individuais ou suas sub-combinações.	Texto confuso. Solicitação de esclarecimento ao INPI sobre motivação da inserção.
Alteração de Título 3.49 e 3.50	<i>Termos "Consistindo" versus "Compreendendo"</i> <i>Termos "Fechados" versus "Abertos"</i>	Alteração de título para melhor compreensão e esclarecimento nos casos de infração por equivalência.
3.51	Expressões como "preferivelmente", "por exemplo", "tal como", "mais particularmente", dentre outras, devem ser <i>evitadas</i> examinadas com especial atenção para assegurar que as mesmas não introduzam ambiguidade. Tais expressões não apresentam efeito limitativo no escopo de uma reivindicação, ou seja, a característica que se segue a qualquer expressão como estas deve ser considerada como inteiramente opcional. <i>Exemplo aceitável:</i> <i>Em uma reivindicação de processo que pleiteia o parâmetro de temperatura "...na faixa de 80°C a 120°C, preferivelmente 100°C", o termo "preferivelmente" não traz ambiguidade à mesma.</i>	Se não é limitante não deve estar nas reivindicações. Um juiz dificilmente deixaria de interpretar um "preferivelmente" como limitante, e isso pode ser uma defesa em uma discussão sobre a nulidade da patente.

	Exemplo não aceitável: <i>Em uma reivindicação de processo que pleiteia o parâmetro de temperatura "(sem faixa)...preferivelmente 100°C", o termo "preferivelmente" traz ambiguidade à mesma.</i>	
Alteração de Título	Marcas Registradas, Nomes Comerciais e Nomes Próprios	
3.52	Marcas Registradas, Nomes Comerciais e Nomes Próprios ou expressões similares em reivindicações não devem ser permitidas, uma vez que não há garantias que o produto ou característica associado a uma marca ou similar não possa vir a ser modificado durante a vigência da patente. Elas podem ser autorizadas, excepcionalmente, se a sua utilização for inevitável e se forem geralmente reconhecidas como tendo um significado preciso.	Neste caso não é permitido pois trata-se de quadro reivindicatório
3.56	Parâmetros são valores característicos, que podem devem ser de propriedades diretamente mensuráveis, tais como, o ponto de fusão de uma substância, a resistência à flexão de um aço, a resistência de um condutor elétrico ou podem devem ser definidos como combinações matemáticas contendo diversas variáveis na forma de fórmulas.	A utilização dos parâmetros pode ser necessária para delimitar o escopo de proteção. Não nos parece razoável impor limitações ao uso dos parâmetros, desde que os mesmos permitam sua reprodução por um técnico no assunto e uma comparação com a técnica anterior. Depositantes podem usar esse item para justificar a ausência de um parâmetro.
3.58	Polimorfos de uma mesma substância química, devido a possibilidade de formação de diferentes redes cristalinas, podem ter propriedades físico-químicas diferentes, tais como ponto de fusão, reatividade química, solubilidade aparente, taxa de dissolução, propriedades mecânicas e óticas, pressão de vapor, entre outras. Desta forma, deverão sempre ser definidos por meio de suas características físico-químicas, citamos como exemplo.	Sugestão de utilização da proposta de diretrizes para o Exame de Pedido de Patentes na Área Farmacêutica Relativas a Novas Formas Polimórficas. Exemplos na planilha anexa
3.79	Na área farmacêutica as reivindicações que envolvem o uso de produtos químico-farmacêuticos para o tratamento de uma nova doença utilizam um formato convencionalmente chamado de fórmula suíça: <i>"Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y"</i>.	Seguir as diretrizes para o Exame de Pedido de Patentes na Área Farmacêutica Relativas a Segundo Uso Médico. Exemplos na planilha anexa

3.100	Quando determinada matéria objeto da proteção é claramente revelada em uma reivindicação do pedido tal como depositado, mas não é mencionada em qualquer parte do relatório descritivo, é permitido incluir no relatório descritivo tal matéria até o requerimento de exame do pedido, desde que o conteúdo da mesma atenda aos artigos 24 e 32 da LPI.	Entidade solicita esclarecimento ao INPI
-------	--	---

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 item 2.1 do Aviso dessa Consulta.Pública.

EXEMPLOS DE PATENTES E PEDIDOS DE PATENTE PARA POLIMORFOS E SEGUNDO USO MÉDICO

Produto	Molécula	Uso	Polimorfo
Sildenafil (disfunção erétil e hipertensão arterial pulmonar)	EP0463756 (molécula e uso como anti-angina, válido até 2013 devido a extensão e no Brasil já esta expirada)	EP2004601 (uso para disfunção sexual, válida até 2027, correspondente brasileira foi arquivada)	Não teve nenhum pedido concedido
		EP0702555 (uso para impotência, foi revogada. A correspondente brasileira foi considerada inválida)	
		EP1097711 (uso para hipertensão pulmonar, foi revogada e não teve correspondente brasileiro)	
		EP1248623(uso para o tratamento de úlcera diabética, válida até 2021. Sem correspondente brasileira)	
		EP1335730 (uso para o tratamento de ejaculação precoce válida até 2021. Correspondente brasileira, BR0115413 foi arquivada não definitivamente)	
		EP0951908 (uso para o tratamento de impotencia devido a lesão da medula espinhal, válida até 2019 e sem correspondente brasileira.)	
Olanzapina (antipsicótico)	EP0454436 (molécula e uso para disfunções do SNC, expirou em 2011)	EP0685233 (uso para tratamento de distúrbios intestinais, Functional Bowel Disorder, válida até 2015)	EP1119359 (polimorfo de olanzapine pamoate dimethanolate, válido até 2019)
		EP0738514 (uso para o tratamento de discinesias, válida até 2016)	EP1468689 (polimorfo de olanzapine pamoate dimethanolate, válido até 2019)
		EP0828494 (uso para o tratamento de disfunções cognitivas, com o mal de Alzheimer, válida até 2015)	EP0733634 (polimorfo de crystalline mono methanol solvate , válido até 2016)
		EP0831835 (uso para o tratamento de anorexia e bulimia, válido até 2016)	EP0733635 (polimorfo II de olanzapina, válida até 2016)
		EP0900085 (uso ara o tratamento de agressividade excessiva, válida até 2016)	EP1095941 (forma polimorfica de olanzapina, válida até 2016)
		EP0946179 (uso para o tratamento de autismo, válida até 2016)	EP1445259 (forma polimorfica de olanzapina, válida até 2016)
		EP1007050 (uso para o tratamento de "substance abuse", válida até 2017)	

		EP0872239 (uso para o tratamento e prevenção de isquemia cerebral focada, válida até 2018)	
Bosentana (hipertensão arterial pulmonar)	EP0526708 (molécula e seu uso para tratar disfunções do endotélio, como hipertensão, isquemia, angina, etc. Expirou em 2012)	EP0888123 (uso para o tratamento de disfunção erétil mediada pelo endotélio, válida até 2017)	EP2248805 (formas polimórficas anidras A e C, em exame e se concedida válida até 2029)
		EP2010167 (uso para o tratamento dos estágios iniciais de fibrose pulmonar idiopática, em exame e se concedida será válida até 2027)	WO2012020421 forma VIII do sal de amônio, entrou em fase nacional .
		WO2011070049 (uso para o tratamento de glomerulonefrite, está em fase nacional)	WO2012041764 (polimorfos dos sais de sódio de bosentana, entrou em fase nacional)
			EP2150547 (forma polimórfica I de bosartana, em exame se concedida expira em 2028)
			EP2222649 (formas cristalinas 5 e 6 de bosartana, em exame e se concedida expira em 2028)
Atorvastatina (tratamentos de níveis altos de colesterol)	EP0247633 molécula e uso como hipocolesterolêmico, expirou em 2007	EP1206539 (uso para o tratamento de isquemia e doença vascular periférica, válida até 2020)	EP0848704 (forma cristalina III e seus hidratos, válida até 2015)
		EP0944312 (uso como estimulante de crescimento ósseo, válida até 2017)	EP1423364 (forma V de atorvastatina, em exame e se concedida válida até 2022)

Escitalopram (depressão e transtorno do pânico)	EP0347066 (molécula, expirou em 2009)	BR0011578 (utilização do s-enantiômero de citalopram para tratamento de distúrbio de ansiedade geral ou ataques de pânico". utilização do (s)-enantiômero de citalopram ou de um sal do mesmo aceitável na farmacologia, para a preparação de um medicamento útil no tratamento de distúrbio de ansiedade generalizada ou com ataques de pânico) pedido indeferido. BR0208283 (tratamento aperfeiçoado de depressão, em particular de distúrbio de depressão maior, distúrbios neuróticos, e distúrbio de estresse agudo, distúrbios alimentares, tais como bulimia, anorexia e obesidade, fobias, distímia, e síndrome pré-menstrual, distúrbios cognitivos, distúrbios de controle de impulso, distúrbio de hiperatividade de déficit de atenção ou abuso de droga. os medicamentos podem estar também incluídos no tratamento de distúrbio de atenção maior em pacientes "resistentes a tratamento") pedido em exame	EP1578738 (forma hidrobromada de escitalopram, válida até 2023)
Valsartan (pressão alta, insuficiência cardíaca, pós-infarto do miocárdio)	EP0443983 (molécula e uso para hipertensão)	EP1505965 (uso para inibir a agregação plaquetária, válida até 2023) EP0743852 (uso para o tratamento de glaucoma normotensivo, válido até 2015) EP0853477 (uso para o tratamento de falência renal "postisquêmica", válida até 2016) EP0883401 (uso para o estímulo de apoptose no tratamento de doenças, válida até 2017) EP1313714 sais de sódio, potássio, magnésio e cálcio de valsartan e suas formas polimórficas, válida até 2021)	Não teve nenhum pedido concedido
Esomeprazol (refluxo gastroesofágico, doenças ácido pépticas, alívio de azia e dor epigástrica)	EP0652872 (molécula opticamente pura e seu uso para o tratamento de doenças inflamatórias gastrointestinais, fodepósito em 1994 porém foi revogada)	Não teve nenhum pedido concedido	EP1149090 (forma B de esomeporazol nas formas hidratadase cristalina, válida até 2020) EP1487818 (sais de esomeprazol de alquil amonio, válido até 2023) EP0946547 (formas A e B de esomeprazol, válida até 2017) EP0984957 (sal de magnésio trihidratado, válida até 2018)

Aripiprazol (indicado para o tratamento de episódios agudos de esquizofrenia e manutenção da melhora clínica durante o tratamento continuado)		PI 0206237-2 (uso de um composto para a produção de um medicamento para tratar de um paciente que esteja sofrendo de um distúrbio do sistema nervoso central associado com o subtipo do receptor 5-HT1A, medicamento este que compreende como um ingrediente ativo um derivado de carboestiril ou um sal deste representado pela fórmula) - em exame, já teve um parecer negativo.	PI 0205391 (Reivindicações de algumas formas polimórficas). Em exame
Pregabalina (Lyrica® (pregabalina) é indicado para: 1) tratamento da dor neuropática em adultos; 2) como terapia adjunta das crises epiléticas parciais, com ou sem generalização secundária, em pacientes a partir de 12 anos de idade; 3) tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) em adultos; 4) controle de fibromialgia.		Uso para dor (PI9710536). INPI deferiu e não anuiu pela ANVISA.	