

FORMULÁRIO DE CRÍTICAS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2012

NOME: **ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**

<input type="checkbox"/> agente <input type="checkbox"/> usuário <input checked="" type="checkbox"/> representante de órgão de classe ou associação			<input type="checkbox"/> representante de instituição governamental <input type="checkbox"/> representante de órgãos de defesa do consumidor <input type="checkbox"/> outros, especificar: _____		
Consulta Pública sobre os Procedimentos para exame de pedidos de patentes envolvendo invenções, implementadas por programa de computador.					
ITEM DAS DIRETRIZES	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO			JUSTIFICATIVA	
Resumo	Substituir o termo “envolvendo invenções implementadas por <u>programa de computador</u> ” por “envolvendo invenções implementadas por computador”. Alterações de mesma natureza são sugeridas ao longo de todo o texto das diretrizes			A expressão “implementada por computador” sem o termo “programa”, além de ser menos restritiva, está harmonizada à legislação internacional (computer implemented inventions), bem como não remete ao programa de computador per se. Ainda que no presente caso seja o gênero e no caso do artigo 10 seja a espécie, ambos têm a mesma nomenclatura, gerando indefinição e ambiguidade.	
2	<p>Como está: Para a análise do enquadramento da criação dentro do Art. 10 da LPI poderá ser necessária uma busca ao estado da técnica para identificação do problema técnico que está sendo resolvido.</p> <p>Proposta de alteração: Quando da busca do estado da técnica, o examinador poderá identificar a necessidade de definir o problema técnico quando da sua análise da existência ou não de atividade inventiva.</p>			Em princípio o relatório descritivo deve apontar o problema técnico a ser resolvido. No entanto, quando ele realizar a busca para determinar a existência de novidade e atividade inventiva, o examinador poderá detectar a necessidade de redefinir o problema técnico a ser resolvido. É importante frisar que o examinador não deverá fazer uma busca limitada à detecção do problema técnico, mas sim avaliar o problema baseado no resultado da busca de novidade e atividade inventiva.	
2.1	<p>Como está: Conjunto de instruções em uma linguagem, código fonte ou estrutura de código fonte, mesmo que criativas, não são consideradas invenções, ainda que proporcionem efeitos técnicos. Por exemplo, alterações no código fonte do programa, sem alteração no método, que tragam benefício de maior velocidade, menor tamanho, modularidade, etc., apesar de</p>			Mover a sentença relativa à proteção autoral do programa de computador para o parágrafo anterior permite um texto mais coeso e com um menor número de sentenças contraditórias, dando maior clareza ao conteúdo.	

	<p>serem efeitos técnicos, pertencem ao âmbito do programa de computador em si.</p> <p>No entanto, uma solução técnica, seja através de processo ou produto associado ao processo, é passível de proteção por patente de invenção, desde que estes não se refiram ao programa de computador em si. O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, não é considerado invenção e, portanto, é excluído da patenteabilidade.</p> <p>Proposta de alteração: Conjunto de instruções em uma linguagem, código fonte ou estrutura de código fonte, mesmo que criativas, não são consideradas invenções, ainda que proporcionem efeitos técnicos. Por exemplo, alterações no código fonte do programa, sem alteração no método, que tragam o benefício de maior velocidade, menor tamanho, modularidade, etc., apesar de serem efeitos técnicos, pertencem ao âmbito do programa de computador em si. O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, não é considerado invenção e, portanto, é excluído da patenteabilidade.</p> <p>No entanto, uma solução técnica, seja através de processo ou produto associado ao processo, é passível de proteção por patente de invenção, desde que estes não se refiram ao programa de computador em si.</p>	
2.1	<p>Como está: Considera-se como “efeito técnico”, os efeitos alcançados ao longo de todas as etapas desenvolvidas pela invenção implementada por programa de computador.</p> <p>Proposta de alteração: Ao determinar a existência ou não de “efeito técnico”, pode ser considerado o(s) efeito(s) alcançado(s) pela invenção como um todo ou em qualquer das etapas do processo ou das características do objeto.</p>	<p>A redação atual dá a entender que se está a definir o termo “efeito técnico”, o que efetivamente não está, e, ademais, pode gerar a interpretação que todos os passos do método ou processo implementado por computador necessariamente precisam apresentar algum efeito técnico, quando podem existir passos isolados dentro de um método ou processo que não apresentam um efeito técnico. O método, processo ou objeto (dispositivo) como um todo deve apresentar o efeito técnico e não deve ser olhado cada componente ou passo individualmente para se constatar a presença do efeito técnico.</p>
2.3 §1º	<p>Como está: De forma geral, um método comercial, contábil, financeiro, educativo, publicitário, de sorteio ou de fiscalização pode ser implementado através de um programa de computador. Entretanto, o inciso III do Art. 10, da LPI, determina que esquemas, planos, princípios ou métodos, que sejam comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização não são considerados invenção. Como exemplos, pode-se citar: análise de mercado, leilões, consórcios, programas de incentivo, métodos de pontos de venda POS (Point of Sale), transferência de fundos, métodos bancários, processamento de impostos, seguros, análise de patrimônio, análise financeira, métodos de auditoria, planejamento de investimentos,</p>	<p>Em nossa opinião, uma análise de mercado não necessariamente incide em um método comercial, haja vista que pode ser meramente uma etapa pré-comercial, sem qualquer relação direta com a realização de um negócio. O mesmo raciocínio se aplica à transferência de fundos – que pode ser um processo eminentemente técnico – e de análise financeira, que não necessariamente estaria atrelada a um método contábil, comercial ou financeiro. Por outro lado, foram incluídos outros exemplos que acreditamos se enquadrarem</p>

	<p>planos de aposentadoria, convênios médicos, métodos de compras on-line, método de vendas de passagens aéreas pela Internet, entre outros.</p> <p>Proposta de alteração: De forma geral, um método comercial, contábil, financeiro, educativo, publicitário, de sorteio ou de fiscalização pode ser implementado através de um programa de computador. Entretanto, o inciso III do Art. 10, da LPI, determina que esquemas, planos, princípios ou métodos, que sejam comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização não são considerados invenção. Como exemplos, pode-se citar: leilões, consórcios, programas de incentivo, métodos de pontos de venda POS (Point of Sale), métodos bancários e financeiros, análise de viabilidade de negócio, processamento de impostos, seguros, análise de patrimônio, métodos de auditoria, planejamento de investimentos, planos de aposentadoria, convênios médicos, métodos de compras on-line, método de vendas de passagens aéreas pela Internet, entre outros.</p>	nas limitações impostas pela LPI.
2.3 §2º	<p>Como está: Se a matéria pleiteada por um método for indissociável de características contábeis, educativas, publicitárias ou de sorteio e fiscalização, então tal método incide no Art. 10, não sendo considerado invenção. Um equipamento que realize a identificação de uma nota bancária (em um caixa automático, por exemplo) pelo seu padrão de imagens, cores e textos, é passível de patenteabilidade, uma vez que o reconhecimento de imagens, cores e textos poderia ser aplicado a outros objetos que não apenas uma nota bancária (um documento de identidade, por exemplo).</p> <p>Proposta de alteração: Se a matéria pleiteada por um método for indissociável de características contábeis, educativas, publicitárias ou de sorteio e fiscalização, então tal método incide no Art. 10, não sendo considerado invenção. Um método que utilize um equipamento para a identificação de uma nota bancária (em um caixa automático, por exemplo) pelo seu padrão de imagens, cores e textos, é passível de patenteabilidade, uma vez que o reconhecimento de imagens, cores e textos poderia ser aplicado a outros objetos que não apenas uma nota bancária (um documento de identidade, por exemplo).</p>	<p>Já que não há proibição relativa ao patenteamento de equipamentos, mas, sim, apenas a métodos comerciais, contábeis etc., este trecho deve ser adaptado para deixar claro que o método em questão não seria privilegiável e não o equipamento que por natureza já o é.</p> <p>Observa-se ainda que este item 2.3 da diretriz vai além das invenções implementadas por computador e aborda a definição para tema complexo, que são as invenções relacionadas a métodos comerciais, financeiros ou contábeis, podendo ser objeto de eventual diretriz em separado.</p> <p>Ademais, a definição de tais métodos é incompleta na presente diretriz, uma vez que necessita de outras definições como o que é considerado “variável monetária” e “variável financeira”.</p> <p>Ainda, os exemplos dados no último parágrafo desta seção 2.3 deveriam ser dados claramente como não limitativos. Para exemplificar, um método técnico para a verificação de saldo pode ser patenteável, se relacionada a implementação estritamente técnica (interface, comunicação de dados, banco de dados, criptografia etc.), independentemente da resposta (saldo) que será trazida ao usuário.</p>
2.3 Inclusão de novo parágrafo após 2.3 §2º	<p>Proposta de alteração: Nos termos da lei, não são patenteáveis os métodos puramente contábeis, comerciais ou financeiros, haja vista que, assim como os atos mentais, não apresentam os requisitos previstos pela LPI para que um processo nele exclusivamente fundamentado seja reconhecido como</p>	<p>A intenção dessa alteração é proporcionar uma visão mais clara de que uma reivindicação pode definir um sistema voltado para a realização de um método comercial, contábil ou financeiro, em que o objeto da proteção não recai sobre os métodos em si,</p>

	<p>invenção. Por outro lado, métodos contábeis, financeiros e comerciais podem estar integrados a um sistema que apresente novidade, funcionalidades e contribuições técnicas, estando a ele geralmente associados recursos de hardware e software. Por exemplo, um conjunto de métodos de negócio, independentes entre si, mas implementados por programa de computador associado a uma base física (hardware) que atua como interface entre os diferentes métodos, formando assim um sistema, atenderia aos requisitos de patenteabilidade, uma vez que o sistema em si poderia ser novo e inventivo. Nesse sentido, para que sejam reconhecidos como invenção e possam receber a outorga do direito por meio de uma patente, os métodos acima elencados devem ser analisados sob a ótica do caso concreto.</p>	<p>mas sobre o sistema (que não está excluído da elegibilidade para proteção).</p>
3.2	<p>Alterar o título “Software <u>embarcado</u>” para “Software on board”</p>	<p>Aproveitando a estrutura sugerida para o relatório descritivo e para as reivindicações de manter os termos usuais da técnica em sua nomenclatura original, portanto não traduzida, sugere-se manter o termo “<i>on board</i>” ao invés de traduzir o termo para o vernáculo, o que pode causar ambiguidade.</p>
4.2	<p>Como está: Um dos critérios para aferir a atividade inventiva é a presença ou não de funcionalidades alcançadas com relação ao estado da técnica. Ou seja, o fato de a invenção estar resolvendo problemas técnicos novos e alcançando novas funcionalidades é um indicativo de que há atividade inventiva. Mesmo quando as funcionalidades são equivalentes, ainda assim é possível existir atividade inventiva.</p> <p>Proposta de alteração: Um dos critérios para aferir a atividade inventiva é a presença ou não de funcionalidades alcançadas com relação ao estado da técnica. Ou seja, o fato de a invenção estar resolvendo problemas técnicos ou alcançando aprimoramentos é um indicativo de que há atividade inventiva. Mesmo quando as funcionalidades são equivalentes, ainda assim é possível existir atividade inventiva.</p>	<p>Pela redação atual, pode ser levada a interpretação que para se auferir a atividade inventiva de uma invenção o problema técnico necessariamente precisa ser novo. No entanto, a invenção pode ser dotada de atividade inventiva mesmo sendo destinada à solução de um problema técnico conhecido.</p> <p>Ademais, pela redação atual, pode ser levada a interpretação que para se auferir a atividade inventiva de uma invenção, necessariamente é preciso apresentar novas funcionalidades. No entanto, as funcionalidades ou efeitos técnicos alcançados pela invenção podem já ser conhecidos, mas o meio pelo qual tais funcionalidades e efeitos técnicos são alcançados por uma nova invenção pode apresentar atividade inventiva.</p>
5.4.§5º	<p>Como está: Uma reivindicação de processo deve pleitear um conjunto de ações e portanto não pode conter a expressão “meios para”. Uma reivindicação de produto deve pleitear os meios técnicos utilizados e não um conjunto de ações.</p> <p>Proposta de alteração: Uma reivindicação de processo deve pleitear um conjunto de ações e não um conjunto de “meios para”. Do mesmo modo, uma reivindicação de produto deve pleitear os meios técnicos utilizados e não um conjunto de ações.</p>	<p>expressão “meios para” não acarreta em si uma presunção absoluta e automática de falta de clareza e indefinição pelo simples fato de estar inserida em uma reivindicação de processo (método). Por exemplo, uma reivindicação independente de processo direcionada para um “método de transmissão de dados sem fio” poderia conter dentre várias subetapas “A, B, C, D. etc”, uma subetapa “B” na qual “os dados são compartilhados em uma rede de acesso múltiplo por divisão de código (CDMA) que inclui meios para compressão de dados adotando algoritmos simétricos de codificação aritmética;”, sendo que o simples fato dessa subetapa conter a expressão “meios para” não torna toda a reivindicação</p>

		<p>automaticamente indefinida ou não clara, posto que um técnico no assunto poderia facilmente delimitar que a matéria objeto da proteção está limitada ao uso dos “meios” que executam a compressão de dados. Ademais, estabelecer um tratamento diferenciado para reivindicações de processo frente às reivindicações de produto com base em uma proibição absoluta de que a reivindicações de processo contenham a expressão “meios para”, violaria o Artigo 27.1. do TRIPS, “[...] qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial [...] as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.”</p>
5.4.§6º	<p>Como está: Ainda, o uso de termos como "meios para" na categoria de reivindicação de produto não deve ser utilizado quando ocasionar indefinição e falta de clareza. É preferível, sempre que possível, que a reivindicação especifique tecnicamente, ao invés da expressão “meios para”, os meios pleiteados e que possua referências numéricas aos desenhos. Desta forma é preferível se referir a “amplificador” ao invés de “meios para amplificar”.</p> <p>Proposta de alteração: Ainda, o uso de termos como "meios para" na categoria de reivindicação de produto não deve ser utilizado unicamente quando ocasionar indefinição e falta de clareza, devido à ausência de fundamentação ou de exemplos no relatório descritivo dos meios empregados. Quando houver indefinição e falta de clareza, é preferível, sempre que possível, que a reivindicação especifique tecnicamente, ao invés da expressão “meios para”, os meios pleiteados e que possua referências numéricas aos desenhos. Desta forma é preferível se referir a “amplificador” ao invés de “meios para amplificar”.</p>	<p>Particularmente na eletrônica, é comum que um mesmo efeito técnico seja alcançado por diversos meios, tais como software, hardware, firmware etc. Empregar na reivindicação apenas um dos meios da realização contida no relatório descritivo e desenhos é limitar a invenção desnecessariamente sem fundamento baseado no estado da técnica.</p>

Este formulário deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br ou por fax (0xx21) 3037-3638 ou ainda diretamente a uma das Recepções do INPI.

RESPONSÁVEL: ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

DATA DE ENVIO: 15/05/12

RESPOSTA:

Os comentários referentes às propostas encaminhadas encontram-se abaixo.

ITEM: Resumo

ALTERAÇÃO PROPOSTA:

Substituir o termo “envolvendo invenções implementadas por programa de computador” por “envolvendo invenções implementadas por computador”.

Alterações de mesma natureza são sugeridas ao longo de todo o texto das diretrizes

RESPOSTA:

Não acatada. Entende-se que o uso do termo “programa” explicita a distinção entre uma invenção e um programa de computador. A expressão harmonizada com a legislação internacional (“Invenções Implementadas por Computador”) pode permitir a interpretação equivocada de que tanto um programa de computador poderia ser considerado invenção (contrariando o Art 10 da LPI) como a de que uma criação necessariamente dependeria do *hardware* (computador) para ser considerada invenção.

ITEM: 2

TEXTO ORIGINAL:

Para a análise do enquadramento da criação dentro do Art. 10 da LPI poderá ser necessária uma busca ao estado da técnica para identificação do problema técnico que está sendo resolvido.

ALTERAÇÃO PROPOSTA:

Quando da busca do estado da técnica, o examinador poderá identificar a necessidade de definir o problema técnico quando da sua análise da existência ou não de atividade inventiva.

RESPOSTA:

Não acatada. Entretanto, o texto da Seção 2 foi modificado para esclarecer a ideia de que para avaliar a incidência da matéria reivindicada no Art. 10 da LPI, as reivindicações devem ser consideradas como um todo. Ainda, questões ligadas à identificação da contribuição da matéria pleiteada para fins de seu enquadramento no Art. 10 são abordadas nas Seções 5.2 e 6.4.

ITEM: 2.1

TEXTO ORIGINAL:

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

ao âmbito do programa de computador em si.

No entanto, uma solução técnica, seja através de processo ou produto associado ao processo, é passível de proteção por patente de invenção, desde que estes não se refiram ao programa de computador em si. O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, não é considerado invenção e, portanto, é excluído da patenteabilidade.

ALTERAÇÃO PROPOSTA:

Conjunto de instruções em uma linguagem, código fonte ou estrutura de código fonte, mesmo que criativas, não são consideradas invenções, ainda que proporcionem efeitos técnicos. Por exemplo, alterações no código fonte do programa, sem alteração no método, que tragam o benefício de maior velocidade, menor tamanho, modularidade, etc., apesar de serem efeitos técnicos, pertencem ao âmbito do programa de computador em si. O programa de computador, naquilo que é objeto de direito autoral, não é considerado invenção e, portanto, é excluído da patenteabilidade.

No entanto, uma solução técnica, seja através de processo ou produto associado ao processo, é passível de proteção por patente de invenção, desde que estes não se refiram ao programa de computador em si.

RESPOSTA:

Acatada parcialmente. A alteração proposta melhora a clareza do texto, e foi utilizada com pequenas adaptações.

ITEM: 2.1

TEXTO ORIGINAL:

Considera-se como “efeito técnico”, os efeitos alcançados ao longo de todas as etapas desenvolvidas pela invenção implementada por programa de computador.

ALTERAÇÃO PROPOSTA:

Ao determinar a existência ou não de “efeito técnico”, pode ser considerado o(s) efeito(s) alcançado(s) pela invenção como um todo ou em qualquer das etapas do processo ou das características do objeto.

RESPOSTA:

Acatada parcialmente. O texto foi alterado para solucionar os problemas de redação apontados.

ITEM: 2.3 §1º

TEXTO ORIGINAL:

De forma geral, um método comercial, contábil, financeiro, educativo, publicitário, de sorteio ou de fiscalização pode ser implementado através de um programa de computador. Entretanto, o inciso III do Art. 10, da LPI, determina que esquemas, planos, princípios ou métodos, que sejam comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização não são considerados invenção. Como exemplos, pode-se citar: análise de mercado, leilões, consórcios, programas de incentivo, métodos de pontos de venda POS (Point of Sale), transferência de fundos, métodos bancários, processamento de impostos, seguros, análise de patrimônio, análise financeira, métodos de auditoria, planejamento de

investimentos, planos de aposentadoria, convênios médicos, métodos de compras on-line, método de vendas de passagens aéreas pela Internet, entre outros.

ALTERAÇÃO PROPOSTA:

De forma geral, um método comercial, contábil, financeiro, educativo, publicitário, de sorteio ou de fiscalização pode ser implementado através de um programa de computador. Entretanto, o inciso III do Art. 10, da LPI, determina que esquemas, planos, princípios ou métodos, que sejam comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização não são considerados invenção. Como exemplos, pode-se citar: leilões, consórcios, programas de incentivo, métodos de pontos de venda POS (Point of Sale), métodos bancários e financeiros, análise de viabilidade de negócio, processamento de impostos, seguros, análise de patrimônio, métodos de auditoria, planejamento de investimentos, planos de aposentadoria, convênios médicos, métodos de compras on-line, método de vendas de passagens aéreas pela Internet, entre outros.

RESPOSTA:

Acatada parcialmente. Concordamos que a sugestão “análise de viabilidade de negócio” é considerada método comercial ou financeiro e portanto foi incluída no texto dos procedimentos. Quanto à “análise de mercado”, mesmo sendo uma etapa pré-comercial, não retira o caráter comercial inerente, e portanto incide no Art. 10 da LPI.

ITEM: 2.3 §2º

TEXTO ORIGINAL:

Se a matéria pleiteada por um método for indissociável de características contábeis, educativas, publicitárias ou de sorteio e fiscalização, então tal método incide no Art. 10, não sendo considerado invenção. Um equipamento que realize a identificação de uma nota bancária (em um caixa automático, por exemplo) pelo seu padrão de imagens, cores e textos, é passível de patenteabilidade, uma vez que o reconhecimento de imagens, cores e textos poderia ser aplicado a outros objetos que não apenas uma nota bancária (um documento de identidade, por exemplo).

ALTERAÇÃO PROPOSTA:

Se a matéria pleiteada por um método for indissociável de características contábeis, educativas, publicitárias ou de sorteio e fiscalização, então tal método incide no Art. 10, não sendo considerado invenção. Um método que utilize um equipamento para a identificação de uma nota bancária (em um caixa automático, por exemplo) pelo seu padrão de imagens, cores e textos, é passível de patenteabilidade, uma vez que o reconhecimento de imagens, cores e textos poderia ser aplicado a outros objetos que não apenas uma nota bancária (um documento de identidade, por exemplo).

RESPOSTA:

Acatada parcialmente. O texto das Seções 2 e 2.3 foi modificado para evidenciar o caráter limitativo dos exemplos, e melhor definir a matéria que incide no Art. 10, inciso III.

ITEM: 2.3

ALTERAÇÃO PROPOSTA (Inclusão de novo parágrafo após o §2º):

Nos termos da lei, não são patenteáveis os métodos puramente contábeis, comerciais ou financeiros, haja vista que, assim como os atos mentais, não apresentam os requisitos previstos pela LPI para que um processo nele exclusivamente fundamentado seja reconhecido como invenção. Por outro lado, métodos contábeis, financeiros e comerciais podem estar integrados a um sistema que apresente novidade, funcionalidades e contribuições técnicas, estando a ele geralmente associados recursos de hardware e software. Por exemplo, um conjunto de métodos de negócio, independentes entre si, mas implementados por programa de computador associado a uma base física (hardware) que atua como interface entre os diferentes métodos, formando assim um sistema, atenderia aos requisitos de patenteabilidade, uma vez que o sistema em si poderia ser novo e inventivo. Nesse sentido, para que sejam reconhecidos como invenção e possam receber a outorga do direito por meio de uma patente, os métodos acima elencados devem ser analisados sob a ótica do caso concreto.

RESPOSTA:

Não acatada. Equipamento ou sistema que implemente meramente métodos inclusos no inciso III do Art. 10 não são passíveis de patenteabilidade devido ao fato da contribuição residir somente em matéria não considerada invenção. Uma discussão mais aprofundada pode ser encontrada na nova Seção 6.4 das Diretrizes.

ITEM: 3.2

ALTERAÇÃO PROPOSTA:

Alterar o título “Software embarcado” para “Software *on board*”.

RESPOSTA:

Não acatada. O termo embarcado é mais apropriado ao tema em questão. O termo embarcado provém de “*embedded*” e não de “*on board*”. Cabe ressaltar que o texto referente a software embarcado foi movido para a nova Seção 4.

ITEM: 4.2

TEXTO ORIGINAL:

Um dos critérios para aferir a atividade inventiva é a presença ou não de funcionalidades alcançadas com relação ao estado da técnica. Ou seja, o fato de a invenção estar resolvendo problemas técnicos novos e alcançando novas funcionalidades é um indicativo de que há atividade inventiva. Mesmo quando as funcionalidades são equivalentes, ainda assim é possível existir atividade inventiva.

ALTERAÇÃO PROPOSTA:

Um dos critérios para aferir a atividade inventiva é a presença ou não de funcionalidades alcançadas com relação ao estado da técnica. Ou seja, o fato de a invenção estar resolvendo problemas técnicos ou alcançando aprimoramentos é um indicativo de que há atividade inventiva. Mesmo quando as funcionalidades são equivalentes, ainda assim é possível existir atividade inventiva.

RESPOSTA:

Acatada parcialmente. A alteração proposta é demasiadamente genérica, porém o texto foi alterado para melhor clareza (ver nova Seção 5.2).

ITEM: 5.4 §5º

TEXTO ORIGINAL:

Uma reivindicação de processo deve pleitear um conjunto de ações e portanto não pode conter a expressão “meios para”. Uma reivindicação de produto deve pleitear os meios técnicos utilizados e não um conjunto de ações.

ALTERAÇÃO PROPOSTA:

Uma reivindicação de processo deve pleitear um conjunto de ações e não um conjunto de “meios para”. Do mesmo modo, uma reivindicação de produto deve pleitear os meios técnicos utilizados e não um conjunto de ações.

RESPOSTA:

Acatada parcialmente. A alteração proposta não foi utilizada, porém o texto foi alterado para atender a justificativa apresentada (ver nova Seção 6.4).

ITEM: 5.4 §6º

TEXTO ORIGINAL:

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

ALTERAÇÃO PROPOSTA:

Ainda, o uso de termos como "meios para" na categoria de reivindicação de produto não deve ser utilizado unicamente quando ocasionar indefinição e falta de clareza, devido à ausência de fundamentação ou de exemplos no relatório descritivo dos meios empregados. Quando houver indefinição e falta de clareza, é preferível, sempre que possível, que a reivindicação especifique tecnicamente, ao invés da expressão “meios para”, os meios pleiteados e que possua referências numéricas aos desenhos. Desta forma é preferível se referir a “amplificador” ao invés de “meios para amplificar”.

RESPOSTA:

Acatada parcialmente. O termo “unicamente” foi considerado demasiadamente restritivo, mas o texto foi modificado para melhor esclarecer os pontos levantados (ver nova Seção 6.4.2).