

**Instituto Nacional da
Propriedade Industrial**

Diretoria de Patentes

**Diretrizes de Exame
de Patentes**

v01.00

Dezembro de 2002

DIRETRIZES DE EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE

ÍNDICE

DIRETRIZES DE EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE	1
1. EXAME	2
1.1 MOMENTO DE INÍCIO DO EXAME	2
1.2 PROCEDIMENTO DE EXAME EM GERAL	2
1.3 EXAME FORMAL	3
1.4 EXAME SUBSTANTIVO	5
1.4.1 Verificação de data para determinação de novidade	6
1.4.2 Relatório descritivo, desenhos e reivindicações	6
1.4.2.1 Reivindicações	6
1.4.3 Emendas voluntárias (antes do requerimento do exame)	7
1.4.4 Propostas de emendas (após o requerimento de exame)	7
1.4.5 Exame de subsídios	8
1.5 – POSSÍVEIS IRREGULARIDADES	8
1.5.1 Insuficiência descritiva	8
1.5.2 Proibições legais	8
1.5.3 Não suscetível de aplicação industrial	9
1.5.4 Falta de novidade	10
1.5.4.a) Período de graça	11
1.5.5 Não enquadramento na natureza	11
1.5.6 Falta de unidade de invenção	11
1.6 INDEFERIMENTO ANTES DAS BUSCAS	11
1.7 BUSCAS	12
1.8 EXAME DE SUBSÍDIOS	12
1.9 POSSÍVEIS IRREGULARIDADES VERIFICADAS NO PEDIDO, QUANDO DO EXAME SUBSTANTIVO	12
1.9.1 Redação das reivindicações	13
1.9.1.1 Do pedido de patente de invenção	13
1.9.1.2 Do pedido de patente de modelo de utilidade	14
1.9.2 Requisitos de patenteabilidade	15
1.9.2.1 Novidade	15
1.9.2.2 Atividade inventiva	16
1.9.2.3 Ato inventivo:	17
1.10 ASPECTOS DE FORMA E CONTEÚDO	17
1.10.1 Erros dactilográficos	17
1.10.2 Relatório Descritivo	18
1.10.3 Título do pedido	19
1.10.4 Terminologia e símbolos	19
1.10.5 Reivindicações	19
1.10.5.1 Reivindicações independentes	21
1.10.5.2 Reivindicações dependentes	22
1.10.5.3 Dependência	22
1.10.5.4 Preâmbulo, expressão caracterizante e parte caracterizante	23
1.10.5.5 Números de referência	23
1.10.6 Desenhos	24
1.10.7 Resumo	25
1.10.7.1 Conteúdo	25
1.10.7.2 Forma, números de referência	26
1.11 EMISSÃO DE EXIGÊNCIA, PARECER DESFAVORÁVEL OU DECISÃO	26
1.11.1 Emissão de exigência	26
1.11.2 Exigência com base no artigo 34(I) da LPI	26
1.11.3 Emissão de parecer desfavorável	27
1.11.4 Indeferimento	27
1.12 ANÁLISE DE RESPOSTA À EXIGÊNCIA, PARECER DESFAVORÁVEL	27
1.13 ARQUIVAMENTO	28
1.14 DEFERIMENTO	28

1. EXAME

[LPI] Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

[LPI] Art. 31. Parágrafo único - O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

[LPI] Art. 34 - Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

- I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;
- II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e
- III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 18, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Art. 35 - Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

- I - patenteabilidade do pedido;
- II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
- III - reformulação do pedido ou divisão; ou
- IV - exigências técnicas.

1.1 Momento de início do exame

O exame está condicionado ao requerimento de exame. Se o exame não é requerido pelo depositante ou por qualquer terceiro interessado no prazo de 36 meses, contado a partir do depósito do pedido, o pedido é arquivado.

Publicado o arquivamento, o depositante pode requerer o desarquivamento no prazo de 60 dias. Caso contrário, o pedido é definitivamente arquivado.

Requerido o exame antes da publicação do pedido, este não será iniciado antes de decorridos sessenta dias da publicação, a fim de que eventuais interessados possam apresentar subsídios após a publicação e antes do início do exame. No caso de pedido depositado através do PCT, requerido o exame este não será iniciado antes de decorridos sessenta dias da notificação de entrada na fase nacional.

1.2 Procedimento de exame em geral

O exame tem por finalidade investigar se (a) o pedido está completo, (b) o objeto do pedido incide em alguma proibição legal, (c) o objeto do pedido preenche os requisitos de patenteabilidade, e (d) se pedido atende às formalidades.

Durante o exame, constatando alguma irregularidade, o examinador procurará formular exigências, elaborará pareceres formulando exigências ou dando ciência quanto ao não enquadramento na natureza reivindicada, ou quanto a na patenteabilidade. O pedido não será indeferido antes que seja, primeiramente, dada ciência ao requerente. ou sugerir o indeferimento do pedido. Os despachos devem ter por finalidade orientar o depositante, possibilitando que as irregularidades apontadas sejam saneadas. O examinador deve ter por objetivo auxiliar o depositante a colocar seu pedido em condições de obter uma decisão de deferimento, sempre que o pedido contiver matéria passível de obter a proteção requerida.

O exame é dividido basicamente nas seguintes etapas:

- exame da documentação,
- exame substantivo sem necessidade de efetuar buscas de anterioridades
- buscas de anterioridades
- exame substantivo após a elaboração das buscas de anterioridades

[LPI] Art. 16 - Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º - A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º - A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º - Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º - No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º - A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º - Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

1.3 Exame Formal

Apesar de o pedido ser submetido a um exame formal preliminar quando de seu depósito, que resultará na não protocolização do pedido caso esteja incompleto, há documentos que podem ser apresentados posteriormente ao depósito. Assim, antes de iniciar o exame substantivo do pedido, o examinador deve verificar se o pedido está completo quanto aos documentos que devem integrá-lo.

Caso o pedido tenha sido depositado mediante reivindicação de uma prioridade estrangeira, o prazo para a apresentação do documento de prioridade (180 dias do depósito ou 60 dias do início da fase nacional) provavelmente já terá expirado quando do início do exame. A não apresentação do documento de prioridade no prazo legal resulta na perda dos direitos de prioridade, ou seja, vale como data para fins de aferição de novidade aquela do depósito do pedido brasileiro (vide item 1.4.1).

Quanto ao documento de cessão de prioridade, nos casos em que o depositante do pedido brasileiro não é o mesmo do pedido cuja prioridade se reivindica, os prazos para sua apresentação são os mesmos daquele para apresentação de documento de prioridade.

Se for constatada a existência de alguma petição, posterior ao depósito e que constitua o primeiro ato da parte no processo, apresentada através de procurador, sem a apresentação da procuração em até 60 (sessenta) dias do ato da parte a petição será arquivada, cabendo recurso.

Neste caso entende-se por primeiro ato da parte no processo a petição apresentada por terceiros que atuam pela primeira vez no processo e a petição apresentada pelo titular através de um novo procurador.

[LPI] Art. 216 - Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º - O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º - A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

[LPI] Art. 217 - A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Se o pedido foi depositado por intermédio de procurador e o examinador constatar, que não foi apresentada procuração nem no ato do depósito nem em até 60 (sessenta) dias contados do depósito o pedido deverá ser encaminhado a área administrativa para que seja providenciado o seu arquivamento definitivo.

Se for constatada a existência de alguma petição, posterior ao depósito e que constitua o primeiro ato da parte no processo, apresentada através de procurador, sem a apresentação da procuração no prazo de 60 dias essa petição será arquivada, cabendo recurso.

O examinador deverá verificar se na petição relacionada ao pedido de exame o recolhimento da taxa de retribuição relativa ao exame das reivindicações está correto. Caso não esteja deverá, antes do exame, ser emitida exigência para sua complementação. Este procedimento será também aplicado para as eventuais emendas do quadro reivindicatório.

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

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II - concepções puramente abstratas;
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
V - programas de computador em si;
VI - apresentação de informações;
VII - regras de jogo;
VIII - técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 18 - Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º, e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

1.4 Exame Substantivo

Mesmo antes de proceder a busca de anterioridades o examinador deve verificar data de referência e analisar:

- relatório descritivo, desenhos (se houver) e reivindicações,
- eventuais emendas
- eventual petição de subsídios
- possíveis irregularidades
- no caso de certificado de adição se, em relação ao pedido ou patente principal, ambas tem o mesmo titular e o mesmo conceito inventivo

Nesta etapa, pode-se emitir exigência ou parecer desfavorável quanto à patenteabilidade se:

- (a) há insuficiência descritiva (vide item 1.5.1);
- (b) todas as reivindicações incidem em proibição legal (vide item 1.5.2);
- (c) a invenção reivindicada não apresenta aplicação industrial (vide item 1.5.3);
- (d) as provas apresentadas por intermédio de petição de subsídios indubitavelmente comprovam falta de novidade ou nível inventivo de todas as reivindicações, dispensando a realização de busca complementar (vide itens 1.4.5 e 1.7);
- (e) o certificado de adição não tiver o mesmo conceito inventivo do pedido ou patente principal será dada oportunidade ao depositante para manifestar-se a respeito, onde aquele poderá requisitar a transformação do certificado de adição em pedido de patente.

O examinador, então, deve verificar se o pedido apresenta suficiência descritiva, se o quadro reivindicatório incide nas proibições legais, apresenta aplicação industrial e se as reivindicações estão devidamente fundamentadas no relatório descritivo.

Quanto às irregularidades, o examinador deve ater-se aquelas que impeçam o prosseguimento do exame ou que já lhe permitam formar uma opinião independentemente da análise do resultado das buscas. Objeções relacionadas com aspectos formais outros, tais como erros datilográficos, expressão caracterizante, dependência de reivindicações e números de referência nas reivindicações, não deverão ser objeto de exigências nesta etapa, a não ser que impossibilitem o prosseguimento do exame.

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

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

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

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

[LPJ] Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

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

[LPJ] 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.

1.4.1 Verificação de data para determinação de novidade

Para os efeitos do exame, considera-se em princípio como data para a determinação de novidade a do depósito do pedido ou, onde couber, a da prioridade mais antiga reivindicada.

Contudo, uma vez que o pedido depositado no Brasil mediante a reivindicação de uma ou mais prioridades estrangeiras ou nacionais pode conter matéria não coberta pelas prioridades, a busca deve considerar o estado da técnica existente na data de depósito do pedido em exame no Brasil. Caso o examinador encontre alguma anterioridade relevante publicada entre a data de depósito da prioridade mais antiga e a data de depósito, deve verificar se as reivindicações, cuja novidade e/ou inventividade podem ser prejudicadas por aquela anterioridade, estão cobertas pela prioridade. Caso afirmativo, então a anterioridade em questão não será relevante.

A matéria de um pedido não publicado e depositado no INPI antes da data de depósito (ou prioridade) do pedido em exame deve ser considerada como estado da técnica unicamente em relação ao exame do requisito de novidade do pedido em exame; esta matéria não pode ser considerada para efeito de exame do requisito de atividade inventiva.

1.4.2 Relatório descritivo, desenhos e reivindicações

O examinador deve analisar atentamente o relatório descritivo, a fim de compreender a matéria de que trata o pedido, sua área de aplicação, o estado da técnica considerado pelo depositante e um ou mais exemplos de execução eventualmente descritos com base em desenhos.

A análise das reivindicações revelará o que o depositante deseja proteger e o escopo da proteção.

1.4.2.1 Reivindicações

É importante observar que, apesar de o relatório descritivo servir de base para a interpretação das reivindicações, são estas últimas que definem os direitos do depositante. Portanto, em qualquer fase do exame, é o teor das reivindicações aquele que será submetido à análise da existência dos requisitos de patenteabilidade.

[LPI] Art. 32 - Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

1.4.3 Emendas voluntárias (antes do requerimento do exame)

Eventuais emendas apresentadas voluntariamente antes do pedido de exame serão consideradas como parte integrante do pedido. Essas emendas podem tratar da mera correção de erros, visar a definir a invenção de forma mais correta, esclarecendo ou precisando o pedido, ou, ainda, a restringir o pedido.

Qualquer informação contida em qualquer parte do pedido pode servir de base à reformulação de outra parte. Por exemplo, emendas voluntárias podem se valer de matéria revelada no relatório descritivo como base para reformulação do quadro reivindicatório.

Por outro lado, não é admitida a inclusão de matéria nova, isto é, que não estava contida no pedido originalmente depositado. A princípio, não se deve considerar como matéria nova o simples detalhamento ou complementação da descrição de técnica anterior ou, eventualmente, da descrição da própria invenção. Pode constituir acréscimo de matéria nova a inclusão de dados, parâmetros ou características da invenção que não constavam do pedido originalmente depositado.

[LPI] Art. 21 - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.
Parágrafo único - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

Se o depósito foi feito inicialmente em outro idioma ou com base em uma descrição informal e um texto em português e/ou completo e formal e foi submetido posteriormente, dentro do prazo de 30 dias da respectiva exigência formulada pelo INPI, então o teor dos papéis inicialmente apresentados podem servir de base para futuras emendas no pedido.

1.4.4 Propostas de emendas (após o requerimento de exame)

Parecer PROC/DICONS Nº 07/01, de 04/03/2002, sobre Aplicação do art. 32 da Lei da Propriedade Industrial. Extensão e Interpretação, com efeito normativo dado pelo Presidente do INPI em 21/03/2002.
“(…) 11. Desta forma, resta claro que o art. 32 [da LPI] não impede que, posteriormente à solicitação de exame, modificações para incorporar no quadro reivindicatório qualquer matéria que tenha sido revelada no pedido originalmente depositado possa ser solicitada pelo requerente e aceita pelo INPI.”

Qualquer proposta de emenda posterior ao requerimento de exame poderá ser aceita a critério do examinador, em especial se o exame propriamente dito ainda não tiver sido iniciado ou se a aceitação destas propostas não interferir de forma prejudicial ao exame. O examinador deve, contudo, ter em mente que o exame em outros países em que o depositante depositou pedidos correspondentes pode revelar a necessidade de adaptar também o pedido brasileiro a qualquer momento, devendo, sempre que possível, ser concedida a oportunidade para que o depositante reformule seu pedido com o objetivo de definir de forma mais adequada sua invenção.

[LPI] Art. 31 - Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

1.4.5 Exame de subsídios

Possíveis subsídios apresentados por terceiros devem ser examinados em conjunto com o resultado das buscas exceto se as provas apresentadas forem consideradas suficientes para comprovar a falta de novidade de todas as reivindicações. Ver item 1.7.

1.5 – Possíveis irregularidades

1.5.1 Insuficiência descritiva

O examinador deve certificar-se de que a invenção está descrita de uma maneira que permita sua realização por um técnico no assunto. Caso contrário, deve verificar se a matéria contida no pedido permite que a suficiência descritiva seja alcançada com mero detalhamento ou complementação de informações, emitindo exigência (vide item 1.11.1) neste sentido, ou se isto apenas seria possível mediante inclusão de matéria nova, o que não é permitido, emitindo parecer desfavorável (vide item 1.11.3).

1.5.2 Proibições legais

Caso, na opinião do examinador, *todas* as reivindicações incidam em ao menos uma das exceções do artigo 10 ou proibições do artigo 18, então deve-se emitir parecer desfavorável quanto à patenteabilidade (vide item 1.11.3).

[LPI] Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

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

[LPI] Art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

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

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

[LPI] Art. 18 - Não são patenteáveis:

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

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

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

Parágrafo único - Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

[LPI] Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

[LPI] Art. 15 - A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

1.5.3 Não suscetível de aplicação industrial

O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais. O termo indústria deve ser compreendido, assim, como incluindo qualquer atividade física de caráter técnico, isto é, uma atividade que pertença ao campo prático e útil, distinto do campo artístico. A invenção deve pertencer ao domínio das realizações, ou seja, deve se reportar a uma concepção operável na indústria, e não a um princípio abstrato. Caso o examinador opine pela inexistência de aplicação industrial, emitirá parecer desfavorável.

[LPI] Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

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

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

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

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

A.N 127 - 7.2 SUBSÍDIOS

Os documentos apresentados por terceiros, a título de subsídios, serão tidos como se fossem referências identificadas na busca realizada pelo examinador, e como tal, se relevantes, anexadas ao parecer técnico, para conhecimento e manifestação do depositante.

1.5.4 Falta de novidade

Se documentos de uma petição de subsídios já permitem uma decisão inequívoca baseada em falta de novidade, então o examinador emite parecer desfavorável (vide item 1.11.3), [emitindo relatório de busca no qual cita os documentos dos subsídios (AN 127/97, item 7.2)]. Para tanto, contudo, é necessário que *toda* a matéria do pedido seja claramente antecipada pelos documentos considerados e que não haja dúvida quanto à validade destes documentos como anterioridades.

Como regra geral entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. No exame de novidade uma reivindicação dependente não necessita definir matéria que por si só seja nova, uma vez que sua validade será sempre condicionada a uma leitura em conjunto com a ou as reivindicações de que depende. O requisito de atividade inventiva depende, necessariamente, da preexistência de novidade. Em não havendo novidade, não há sequer como se questionar a existência de atividade inventiva.

No caso de um documento (primeiro documento) referindo-se explicitamente a um outro documento que fornece informação mais detalhada sobre certas características, o ensinamento deste último documento deve ser considerado como incorporado ao primeiro documento que contém a referência.

Caso os documentos da petição de subsídios antecipem apenas parte da matéria reivindicada ou apenas algumas reivindicações, deverá ser dado seguimento ao exame com a realização da busca de anterioridades, antes que um parecer, exigência ou decisão seja proferida.

A matéria de pedidos de patente brasileiros que ainda se encontravam em sigilo na data de depósito ou da prioridade, se reivindicada, de um pedido de patente posterior será considerada como pertencente ao estado da técnica apenas para fins de aferição de novidade. Portanto, não se pode combinar as informações contidas em um pedido que estava em sigilo com outras informações quaisquer, para fins de análise de atividade inventiva.

[LP1] Art. 12 - Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

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

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

Parágrafo único - O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

1.5.4.a) Período de graça

O período de graça estabelece uma exceção ao princípio geral da novidade. Divulgações feitas pelo próprio inventor ou por terceiros com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor não serão consideradas como integrantes do estado da técnica, desde que não tenham sido realizadas há mais do que 12 meses da data do depósito ou da prioridade reivindicada.

1.5.5 Não enquadramento na natureza

O examinador só deve emitir um parecer relativo ao não enquadramento na natureza reivindicada após analisar o resultado das buscas de anterioridades.

[LP1] Art. 22 - O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

1.5.6 Falta de unidade de invenção

Verificado que o pedido carece de unidade de invenção, ou seja, contém duas ou mais invenções que não estão ligadas pelo mesmo conceito inventivo, o examinador deve emitir parecer dando ciência ao depositante, de modo que este possa contestar o parecer, dividir seu pedido em dois ou mais, ou abandonar a matéria que excede a unidade.

A questão da unidade de invenção deve ser analisada apenas com base nas reivindicações independentes.

[LP1] Art. 37 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

1.6 Indeferimento antes das buscas

Tendo sido concedida a oportunidade para que o depositante se manifeste acerca das irregularidades apontadas em parecer desfavorável, o examinador poderá indeferir o pedido sem realização das buscas. Se o recurso revelar improcedentes as razões que motivaram o indeferimento, o examinador deverá realizar as buscas durante a fase do recurso e dar ciência ao depositante antes de emitir a decisão final.

1.7 Buscas

No seguimento do exame substantivo será determinado o campo e a estratégia de busca, quando será verificada a precisão no enquadramento na Classificação Internacional, já realizado antes da publicação do pedido para análise dos requisitos de novidade e de atividade inventiva.

A busca será então realizada com base no campo e estratégia determinados, visando o exame das reivindicações à luz do seu resultado e de possíveis subsídios.

[LPI] Art. 31 - Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

A.N 127 - 7.5 FINAL DE EXAME

Para os efeitos dos arts. 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame 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.

1.8 Exame de subsídios

A apresentação de subsídios não é publicada na RPI para ciência e manifestação do depositante. Para todos os efeitos, as informações ou documentos trazidos por intermédio de subsídios devem ser considerados da mesma forma como aqueles levantados pelo examinador em suas buscas e devem ser refletidos, se necessário em parecer.

Em qualquer caso, deverá ser mencionada a apresentação de subsídios e o nome de quem os apresentou. Contudo, serão desconsiderados os subsídios de caráter protelatório.

1.9 Possíveis irregularidades verificadas no pedido, quando do exame substantivo

[LPI] 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.

A.N. 127 - 15.1.3
Reivindicações

15.1.3.1 Quantidade, numeração e categorias

a) a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir correlatamente o objeto do pedido:

b) as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos:

c) as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, produto, processo e aparelho, etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais prática possível.

15.1.3.2.1 Reivindicações independentes

a) São aquelas que, mantida a unidade de invenção, visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente.

b) Cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo;

c) as reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, serão, de preferência, formuladas de modo a evidenciar sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação, expressões, como por exemplo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação..."

1.9.1 Redação das reivindicações

1.9.1.1 Do pedido de patente de invenção

Sendo as reivindicações independentes aquelas que definem de forma mais abrangente a invenção a proteger, estas devem definir com clareza todas suas características essenciais.

A reivindicação independente deve definir uma estrutura operante através da descrição de como os vários componentes cooperam entre si e não através da simples catalogação dos componentes, sem mostrar sua ação conjunta. De fato, a reivindicação independente deve definir a estrutura ou a combinação de meios que permitam obter o resultado desejado e não somente o resultado e a função.

Por outro lado, uma reivindicação dependente deve sempre ser lida em conjunto com a ou as reivindicações das quais depende, não gerando efeitos de proteção por si só. Por isso, uma reivindicação dependente pode definir características em si já conhecidas, pois é a sua combinação com as reivindicações de que depende que encerrará novidade e atividade inventiva.

Uma reivindicação dependente deve definir características que (i) se somam àquelas das reivindicações das quais depende ou que (ii) detalham características definidas de forma mais abrangente naquelas reivindicações, seja no preâmbulo, seja na parte caracterizante. De modo algum uma reivindicação dependente pode definir uma característica que se sobreponha ou que conflite com uma característica das reivindicações das quais depende. Por exemplo: se a reivindicação 1 define um lápis tendo um corpo de madeira, uma reivindicação dependente pode definir que o lápis compreende uma borracha em sua extremidade (característica adicional) ou que o corpo do lápis é hexagonal (detalhamento); contudo uma reivindicação dependente não pode definir que o corpo é de plástico, pois isso contradiz a característica da reivindicação 1 quanto ao fato de que o corpo é de madeira.

As reivindicações devem estar plenamente suportadas pelo relatório descritivo e desenho(s), se for o caso, e estar redigidas de uma forma que, com o auxílio destes permitam identificar a matéria para a qual se requer proteção. As reivindicações devem definir as características técnicas da invenção, evitando, sempre que possível, trechos explicativos. Tampouco devem ser incluídos trechos aludindo às vantagens obtidas, sendo, porém, admitidas indicações do propósito de certas características, caso isto auxilie sua compreensão.

15.1.3.2.2 Reivindicações dependentes

a) são aquelas que, mantida a unidade de invenção, incluem características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e, se necessário, a expressão "caracterizado por";

b) as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem;

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..." , ou similares;

A.N 127 - 15.2.1.2 Reivindicações

15.2.1.2.1 Quantidade e Numeração

a) cada pedido deve conter uma única reivindicação independente que descreva o modelo, definindo integralmente todas as características da forma ou disposição introduzidas, essenciais à obtenção da melhoria funcional;

b) somente serão aceitas reivindicações dependentes quando:

b.1. referirem-se a elemento complementar de uso opcional que não altere ou modifique as condições de utilização e funcionamento do objeto;

b.2. referirem-se a variação de forma ou a detalhe relacionados a elementos componentes do modelo, definidos na primeira reivindicação, e que não alterem a unidade do modelo (unidade técnico-funcional e corporal do objeto) e seu funcionamento;

b.3. referirem-se ao objeto em sua forma tridimensional nos casos em que a configuração final seja secundária e decorrente da montagem de uma estrutura inicial planificada caracterizada na primeira reivindicação;

c) as reivindicações deverão ser enumeradas consecutivamente em algarismos arábicos.

1.9.1.2 Do pedido de patente de modelo de utilidade

De acordo com a própria conceituação a proteção de modelo de utilidade só pode ser conferida a um objeto concreto. Processos e métodos ou produtos químicos não são patenteáveis como modelo de utilidade. Nessa natureza o objeto é caracterizado por sua aplicação ou utilização e deve ser um fim em si próprio, com uma função definida.

O pedido de modelo de utilidade só pode ter uma reivindicação independente. O não atendimento a esta proposição implicaria na existência de dois ou mais modelos diferentes, que deveriam ser objeto de dois ou mais pedidos separados .

A reivindicação independente deve conter todas as características introduzidas, de forma ou disposição, responsáveis pela melhoria funcional no uso ou na fabricação do objeto.

As reivindicações dependentes, se necessárias, podem referir-se a variantes construtivas com relação a um elemento ou mais do modelo, desde que não interfiram na utilização do mesmo e estejam no escopo da reivindicação principal. São também permitidos os aspectos descritos no item 15.2.1.2.1 b) do AN 127/97.]

1.9.2 Requisitos de patenteabilidade

[LPI] Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

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

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

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

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

1.9.2.1 Novidade

O examinador analisará as referências apontadas na busca com relação à novidade de cada reivindicação independente do pedido. Uma reivindicação independente será considerada desprovida de novidade quando todos os seus elementos, tanto do preâmbulo como da parte caracterizante, estão presentes em uma única referência.

Sempre que, ao ver do examinador, uma reivindicação não apresentar novidade, o seu parecer técnico deverá apontar o fato, apoiado em justificativa, indicando a referência e as razões para a conclusão .

Observe-se que se o examinador conclui que uma reivindicação independente é nova, não há necessidade de investigar se as reivindicações dela dependentes possuem também tal requisito.

[LPI] Art. 8º - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
[LPI] Art. 13 - A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

1.9.2.2 Atividade inventiva

Uma vez aferida a novidade de determinada invenção de um pedido de patente de invenção, o examinador verificará a existência de atividade inventiva. A existência de novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva.

Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido.

Algumas situações onde há falta de atividade inventiva podem ser elencadas, sem no entanto serem exaustivas. Nesses casos, em princípio, há falta de atividade inventiva *quando não há efeito técnico novo*:

- mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas;
- mera mudança de forma e/ou proporção;
- mera justaposição de meios conhecidos;

Alguns fatores podem ser considerados como indícios da existência da atividade inventiva:

- dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;
- existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade;
- a solução apresentada pela invenção é contrária às atividade normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;
- sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade.

LPI - Art. 9º - É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

LPI - Art. 14 - O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

1.9.2.3 Ato inventivo:

Considera-se que existe ato inventivo quando a modificação introduzida num objeto resulta em melhoria funcional de seu uso ou fabricação, facilitando a atividade humana, e/ou melhorando sua eficiência.

O ato inventivo é da mesma natureza que a atividade inventiva, mas com menor grau de inventividade.

O fato da modificação ser considerada óbvia não exclui a possibilidade de ser patenteada como modelo de utilidade. Possíveis exemplos de ato inventivo são:

- (a) substituição de parafusos por encaixes de pressão,
- (b) a modificação de forma e estrutura de um aparelho telefônico inicialmente utilizado, em que a modificação consistiu em integrar o transmissor e o receptor numa só peça, visando seu uso prático,
- (c) combinação/conjunto de elementos conhecidos (kits, pré-moldados, etc.) ou até de uma disposição específica de fibras, em se tratando de trama de urdidura e entrelaçamento de fio (tecidos e similares).

Por outro lado, quando um documento descreve um objeto tendo uma disposição diferente do modelo de utilidade reivindicado mas ambas apresentam as mesmas condições de aplicação ou uso prático pode-se alegar que o modelo de utilidade não apresenta ato inventivo.

É o caso também de pequenas modificações na forma do objeto que são óbvias e resultam em objetos tendo a mesma melhoria funcional de objetos conhecidos do estado da técnica, como mudança de forma redonda para quadrada.

1.10 Aspectos de Forma e Conteúdo

1.10.1 Erros datilográficos

Em princípio os erros serão identificados. No entanto se o examinador constatar que existem erros em demasia, poderá solicitar uma revisão completa do pedido.

[LPI] Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

A.N 127 - 15.1.2 Relatório DeScritivo;

O relatório descritivo deverá:

- a) ser iniciado pelo título;
- b) referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo;
- c) precisar o setor técnico a que se refere a invenção;
- d) descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o rellitam, destacando os problemas técnicos existentes;
- e) definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica;
- f) ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado;
- g) relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos...);
- h) especificar, nos casos em que houver inclusão de reprodução de fotografias (tais como estruturas metalográficas), as características peculiares a esse tipo de representação gráfica, como por exemplo, ampliação, condições e natureza do material fotografado, etc. .
- i) descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica;
- j) ressaltar, quando a natureza da invenção for tal que englobe mais de uma forma de execução, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depósito;

1.10.2 Relatório Descritivo

O relatório descritivo deverá satisfazer as condições estabelecidas pelo INPI quanto à sua formulação, assim como proporcionar uma base para as reivindicações.

Isto significa que a descrição do estado da técnica deve se referir aos desenvolvimentos mais recentes na área da invenção. Se esta informação é tirada de uma publicação ou pedido de patente publicado, patente publicada, livro de consulta ou artigo periódico científico deve estar indicada a fonte de informação assim como descrito de forma resumida o seu conteúdo.

No caso da invenção ser uma modificação ou aperfeiçoamento de um processo ou dispositivo convencional não é necessária a indicação de fonte de informação. Finalmente quando não se tem informação alguma pode-se omitir a descrição do estado da técnica, esta sendo uma condição desejável porém não imprescindível. Se necessário esta informação poderá ser introduzida mais tarde, pois serve para esclarecer e não constitui adição de matéria fora dos limites do inicialmente revelado.

Os exemplos apresentados no relatório descritivo podem ser representados pelos desenhos nas áreas técnicas como a mecânica, eletricidade, eletrônica, engenharia civil, enquanto na área química podem ser ilustrados por resultados de testes laboratoriais, ensaios, etc. Muitas das invenções nesta área não comportam desenhos, sendo os mesmos perfeitamente dispensáveis.

No relatório descritivo também devem estar presentes as características contidas nas reivindicações.

[AN 127/97]

15.3.1 - O título deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias (tais como "novo", "melhor", "original" e semelhantes), ou quaisquer denominações de fantasia, e ser o mesmo para o requerimento, o relatório e o resumo.

1.10.3 Título do pedido

O título, que deve ser conciso, claro e preciso, deve identificar o objeto do pedido, e ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo e o resumo. Deve também espelhar cada uma das categorias de reivindicação existente no pedido, sendo formulado, na medida do possível, mediante reprodução das primeiras palavras de cada categoria de reivindicação, embora uma transcrição fiel não seja obrigatória).

[AN 127/97]

15.3.2 Terminologia e símbolos

15.3.2.1 - As unidades de pesos e medidas devem ser expressas pelo sistema internacional de unidades, seus múltiplos e submúltiplos.

15.3.2.2 - Em relação às indicações geométricas, mecânicas, elétricas, magnéticas, térmicas, ópticas e de radioatividade, deve ser observado o disposto no vigente Quadro Geral de Unidade de Medida estabelecido pelo órgão nacional competente.

15.3.2.3 - As fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como símbolos, pesos atômicos, nomenclatura e unidades específicas, não previstas no Quadro Geral de Unidade de Medida, devem obedecer à prática consagrada no setor.

15.3.2.4 - A terminologia e os símbolos devem ser uniformes em todo o pedido.

1.10.4 Terminologia e símbolos

As unidades de medidas empregadas devem ser aquelas do sistema internacional ou aquelas consagradas no respectivo setor (ex.: barris de petróleo).

É importante, ainda, que a terminologia seja mantida uniforme ao longo de todo o pedido, de modo a facilitar a compreensão da invenção descrita.

[LPI] 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.

[AN 127/97]

15.1.3 - Reivindicações

15.1.3.1 - Quantidade, numeração e categorias

a) a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido;

b) as reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos;

c) as reivindicações podem ser de uma ou várias categorias (tais como produto e processo, processo e aparelho, produto, processo e aparelho, etc.), desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais prática possível.

1.10.5 Reivindicações

As reivindicações deverão satisfazer as condições estabelecidas pelo INPI, assim como estarem baseadas no relatório descritivo.

15.1.3.2 - Formulação das reivindicações

a) as reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão "caracterizado por";

b) cada reivindicação deve delimitar, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação;

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

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

e) quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem ir acompanhadas entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações.

f) cada reivindicação deve ser redigida sem interrupção por pontos.

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

[AN 127/97]

15.1.3.2.1 - Reivindicações independentes

a) são aquelas que, mantida a unidade de invenção visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente;

b) cada reivindicação independente deve corresponder a um determinado conjunto de características essenciais à realização da invenção, sendo que somente será admitida mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo;

c) as reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, serão, de preferência, formuladas de modo a evidenciar sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação, expressões, como por exemplo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação ...";

d) as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;

e) após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger;

f) as reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo, preferencialmente, ser agrupadas na ordem correspondente ao título do pedido.

1.10.5.1 Reivindicações independentes

Cada pedido conterá ao menos uma reivindicação independente, definindo em termos precisos a invenção a proteger. Desde que mantida a unidade de invenção, o pedido pode conter mais do que uma reivindicação independente, de diversas categorias, sendo admitida ainda mais do que uma reivindicação independente de uma mesma categoria.

A formulação de duas ou mais reivindicações independentes de uma mesma categoria, que definam mais limitadamente e com clareza cada conjunto desejado de características, pode ser mais conveniente do que a formulação de uma única reivindicação.

Preferivelmente cada reivindicação independente será iniciada pelo título ou pela parte do título relacionada com sua categoria, contendo, *quando necessário*, um preâmbulo definindo as características já pertencentes ao estado da técnica, seguido pela expressão "caracterizado por" e por uma parte caracterizante contendo as características inovadoras do objeto do pedido (vide também "expressão caracterizante", item 1.10.5.4).

Para efeito de demarcação do estado da técnica, o preâmbulo deve conter a descrição da matéria conhecida em um único documento do estado da técnica pertinente à invenção, sendo que o componente modificado pelo inventor deve ser descrito após a expressão caracterizante.

A proteção é conferida para a matéria definida na reivindicação como um todo posicionamento da expressão caracterizante serve apenas para a delimitação da novidade da invenção.

Eventuais reivindicações dependentes devem ser agrupadas à reivindicação independente com a qual se relacionam, formando uma seqüência lógica.

Nos casos em que uma reivindicação de uma categoria remete a outra de categoria distinta, de modo apenas a denotar ser uma adaptada à outra (ex.: Aparelho para a realização do processo definido nas reivindicações ...), deve ficar claro que a remissão não trata de uma dependência, mas de uma simples interligação. Além disto, é admitido que uma reivindicação independente esteja interligada a uma reivindicação dependente de outra categoria.

[AN 127/97]

15.1.3.2.2 - Reivindicações dependentes

a) são aquelas que, mantida a unidade de invenção, incluem características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e, se necessário, a expressão "caracterizado por";

b) as reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem;

[AN 127/97]

15.1.3.2.2 - Reivindicações dependentes

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 ...", ou similares;

d) qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação (reivindicação de dependência múltipla) deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa ou na forma cumulativa (formuladas aditivamente), sendo permitida somente uma das formulações, ou alternativa ou cumulativa, para todas as reivindicações de dependência múltipla;

e) as reivindicações de dependência múltipla na forma alternativa podem servir de base a qualquer outra reivindicação de dependência múltipla, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências.

1.10.5.2 Reivindicações dependentes

As reivindicações dependentes reportam-se a concretizações opcionais, preferenciais, variações ou detalhamentos das características essenciais da invenção ou modelo de utilidade. Uma reivindicação dependente inclui, necessariamente, todas as limitações das reivindicações das quais depende por referência direta ou indireta.

Quanto à sua formulação, uma reivindicação dependente deve ser iniciada pelas palavras introdutórias do preâmbulo da respectiva reivindicação independente. A seguir deve ser indicada sua relação de dependência e ser, se necessário, aposta a expressão "caracterizado por" e definidas as características que se deseja proteger em conjunto com aquelas das reivindicações das quais depende.

1.10.5.3 Dependência

A dependência das reivindicações deve ser estabelecida de forma precisa e compreensível, permitindo o entendimento de cada conjunto de características que se deseja proteger.

Reivindicações de dependência múltipla, isto é, que se reportam a mais do que uma reivindicação, podem ser feitas na forma aditiva (ex.: de acordo com as reivindicações 1 e 2) ou na forma alternativa (ex.: de acordo com a reivindicação 1 ou 2).

Deve-se atentar para o fato de que, qualquer que seja a natureza da dependência múltipla, aditiva ou cumulativa, não há proibição absoluta à remissão de uma destas reivindicações a outra ou outras do mesmo tipo, sendo este tipo de relação vedado apenas quando resulte no prejuízo da compreensão dos conjuntos de características a proteger.

[AN 127/97]

15.1.3.2 - Formulação das reivindicações

a) as reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão "caracterizado por";

[AN 127/97]

15.1.3.2.1 - Reivindicações independentes

d) as reivindicações independentes devem, quando necessário, conter entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica;

e) após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger;

1.10.5.4 Preâmbulo, expressão caracterizante e parte caracterizante

Uma vez que, de um modo geral, uma invenção compõe-se de características já conhecidas e de características novas, de modo a facilitar a compreensão daquilo que representa a inovação, uma reivindicação independente deve ser formulada, *quando necessário*, com um preâmbulo contendo as características já compreendidas pelo estado da técnica e uma parte caracterizante contendo as particularidades da invenção, sendo estas partes separadas pela expressão "caracterizado por".

Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa apenas a facilitar esta distinção, uma vez que não altera a abrangência ou escopo da reivindicação, que será sempre determinado com base no somatório das características contidas no preâmbulo e na parte caracterizante.

Deve-se atentar para o fato de que a novidade das características contidas após a expressão "caracterizado por" deve sempre ser estabelecida em relação ao conjunto de características tidas como conhecidas e definidas no preâmbulo. Assim, se o preâmbulo define características A e B e a parte caracterizante define características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidos, mas sim se são conhecidos em associação com A e B (não somente com A, nem somente com B, mas com ambos).

A formulação de um preâmbulo pode não ser adequada em uma série de situações, por exemplo quando a invenção trata de:

- (a) combinação de componentes em si conhecidos e com igual importância, a atividade inventiva residindo unicamente na combinação específica reivindicada;
- (b) modificação de, em contraposição ao acréscimo a, processos químicos conhecidos, por exemplo, pela omissão de uma substância ou substituição de uma substância por outra; e
- (c) um sistema complexo de partes funcionalmente inter-relacionadas, a atividade inventiva relacionando-se a alterações em diversas destas partes ou em seu inter-relacionamento.

No caso do modelo de utilidade o preâmbulo não é adequado quando se trata de uma disposição de elementos conhecidos onde a melhoria funcional está justamente em referida disposição.

[AN 127/97]

15.1.3.2 - Formulação das reivindicações

e) quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem ir acompanhadas entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações.

1.10.5.5 Números de referência

Quando o pedido contém figuras e a compreensão de reivindicações que não contém números de referência das figuras for prejudicada por esta circunstância, pode o examinador emitir exigência (ver item 1.11.1) para que o depositante inclua os números nas reivindicações. Contudo, tal decisão apenas deve ser tomada se, após analisar o relatório descritivo, inclusive os exemplos de execução descritos com base nas figuras, ainda persistir a dificuldade de compreender as reivindicações.

[AN 127/97]

15.1.4 - Desenhos

15.1.4.1 - Os desenhos, fluxogramas, diagramas, esquemas gráficos deverão:

- a) ter as folhas numeradas consecutivamente, acima e ao centro das páginas, em algarismos arábicos, indicando o número da página (de desenhos) separados por uma barra oblíqua (p. ex.: 1/3, 2/3, 3/3);
- b) ser executados com traços indeléveis firmes, uniformes e sem cores, preferivelmente, com auxílio de instrumentos de desenho técnico, de forma a permitir sua reprodução;
- c) ser isentos de textos, rubricas ou timbres, podendo conter, apenas termos indicativos (tais como "água", "vapor d'água", "aberto", "fechado", corte "AA", etc), e, palavras-chave, no caso de circuitos elétricos, diagramas em bloco, fluxograma e gráficos; que os identifiquem;
- d) ter os termos indicativos, se houver, dispostos de maneira a não cobrir qualquer linha das figuras;
- e) ter cortes indicativos por hachuras oblíquas que permitam a fácil leitura dos sinais de referência e das linhas diretrizes;
- f) ser executados com clareza e em escala que possibilite redução com definição de detalhes, podendo conter, em uma só folha, diversas figuras, cada uma nitidamente separada da outra, numeradas consecutivamente e agrupadas, preferivelmente, seguindo a ordem do relatório descritivo;
- g) manter a mesma escala para todos os elementos de uma mesma figura, salvo quando proporção diferente for disponível à sua compreensão;
- h) conter, sempre que foram utilizadas figuras parciais para compor uma figura completa, sinais de referência que permitam a clara visualização da continuidade das mesmas;
- i) ter as figuras, sempre que possível, dispostas na folha, de maneira vertical e, quando na posição horizontal, com a parte superior voltada para o lado esquerdo;
- j) conter todos os sinais de referência constantes do relatório descritivo, observando o uso dos mesmos sinais de referência para identificar determinada característica em todos os desenhos sempre que esta apareça.

1.10.6 Desenhos

Os desenhos deverão satisfazer à condições estabelecidas pelo INPI.

Exigência (vide item I.11.1) pode ser emitida para que o depositante apresente desenhos com melhor qualidade ou saneie erros nos desenhos, tais como referências numéricas repetidas ou omissão de referências contidas no relatório descritivo, desde que tais erros dificultem a correta compreensão daquilo que é ilustrado em conjunto com a respectiva descrição no relatório.

15.1.4.2 - A apresentação de reprodução de fotografias em substituição às figuras, é aceita apenas nos casos em que esta for a única maneira possível de representar graficamente o objeto do pedido, tais como estruturas metalográficas, e desde que tais reproduções apresentem nitidez de detalhes.

15.1.4.2.1 - As fotografias devem manter sua qualidade durante, pelo menos, o prazo de vigência da patente;

15.1.4.3 - Os números e letras nos desenhos devem ter altura mínima de 3,2 mm.

15.1.4.4 - Todos os sinais de referência (tais como: algarismos, letras, alfanuméricos) e linhas diretrizes que figurem nos desenhos devem ser simples e claros, sendo que os sinais de referência não podem conter parênteses, círculos ou aspas.

15.1.4.5 - Os desenhos não podem ser emoldurados ou delimitados por linhas, ficando dispostos no papel com as seguintes margens mínimas:
superior : 2,5 cm
(preferencialmente 4 cm)
esquerda: 2,5 cm
(preferencialmente 3 cm)
direita: 1,5 cm
inferior: 1 cm

[AN 127/97]

15.1.5 - Resumo

15.1.5.1 - Quanto ao conteúdo, o resumo deverá:

- a) ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos;
- b) indicar o setor técnico ao qual pertence a invenção;
- c) ser redigido de forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico, da essência da solução desse problema por meio da invenção e do uso principal ou dos usos principais da invenção;
- d) ser redigido de forma a poder servir de instrumento eficaz na pré-seleção para fins de pesquisa em determinado setor técnico, especialmente ajudando o usuário a formular uma opinião quanto à conveniência ou não de consultar o documento na íntegra;
- e) sendo o caso, conter as fórmulas químicas e/ou equações matemáticas que, entre todas as constantes no pedido, melhor caracterizem a invenção.

1.10.7 Resumo

1.10.7.1 Conteúdo

O resumo deverá satisfazer às condições estabelecidas pelo INPI.

Na medida em que o resumo é publicado na RPI, em conjunto com uma figura, se houver, o propósito básico do resumo é permitir ao leitor, assim como permitir a um usuário externo ou interno do banco de patentes do INPI, identificar se o pedido trata de assunto de seu interesse, permitindo-lhe decidir se deve consultar o pedido ou patente na íntegra.

Assim, o resumo deve expor, de forma sucinta, o campo técnico a que pertence a invenção e em que consiste a inovação proposta, assim como outras informações úteis à compreensão do objeto do pedido, mantendo-se, contudo, a objetividade, concisão e clareza na exposição.

15.1.5.2 - Quanto à forma, o resumo deve:

- a) ser iniciado pelo título;
- b) ser tão conciso quanto a exposição permitir (de preferência de 50 a 200 palavras), preferivelmente não excedendo 20 linhas de texto;
- c) conter sinais de referência, entre parênteses, correspondentes a cada uma das principais características técnicas, quando ilustradas por desenho constante do pedido;
- d) não fazer menção ao mérito ou ao valor da invenção requerida.

1.10.7.2 Forma, números de referência

O resumo deve ser iniciado pelo título, ser conciso, de preferência não ultrapassar 20 linhas, deve conter, entre parênteses, números de referência dos desenhos e não fazer menção ao mérito ou ao valor da invenção requerida.

O examinador deve evitar a emissão de exigência apenas voltada à reformulação do resumo por não atendimento de alguma destas prescrições, caso entenda que o objetivo do resumo, como explicitado no item anterior, é todavia alcançado.

1.11 Emissão de exigência, parecer desfavorável ou decisão

Todas as exigências, pareceres ou decisões deverão sempre estar fundamentados, citando a respectiva base na lei de propriedade industrial e/ou ato normativo, bem como as conseqüências de seu não cumprimento.

[LPI] Art. 35 - Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

- I - patenteabilidade do pedido;
- II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
- III - reformulação do pedido ou divisão; ou
- IV - exigência técnicas.

1.11.1 Emissão de exigência

Quando não forem encontradas anterioridades que antecipem integralmente o pedido mas este estiver irregular, exigências podem ser formuladas com base no Art.36 da LPI, para sanear o pedido ou delimitar corretamente os direitos do inventor.

Antes de emitir qualquer exigência em qualquer etapa do exame, o examinador deve ter analisado completamente o pedido, de modo a incluir nesta ocasião, todas suas objeções.

Cada objeção deve ser fundamentada e deve apontar com clareza a forma pela qual o depositante poderá atendê-la. Devem ser evitadas exigências de caráter genérico, como referir-se a existência de erros datilográficos sem, contudo, apontá-los.

Da mesma forma, não se deve exigir a reformulação das reivindicações pelo fato do examinador considerá-las demasiadamente amplas, sem que antes tenham sido efetuadas as buscas de anterioridades.

Mesmo que documentos trazidos aos autos por meio de uma petição de subsídios revelem a necessidade de restringir as reivindicações, uma exigência neste sentido apenas deve ser feita após efetuadas as buscas, de modo a evitar a emissão de nova exigência após a busca.

1.11.2 Exigência com base no artigo 34(I) da LPI

Antes de iniciar o exame substantivo, sempre que o examinador julgar conveniente a apresentação dos resultados de buscas e do exame relativos a pedidos correspondentes depositados em outros países de exame técnico, poderá emitir exigência para que o depositante os apresente.

[LPI] Art. 34 - Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

- I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

[LPI] Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

1.11.3 Emissão de parecer desfavorável

O examinador deve sempre emitir parecer desfavorável, de modo a conceder ao depositante a oportunidade de manifestar-se adequadamente e/ou de reformular seu pedido de modo a colocá-lo em condições de obter o privilégio requerido.

Os fundamentos da opinião desfavorável devem ser expostos de forma clara, relacionando-se a ou as respectivas disposições legais e, se for o caso, os documentos do estado da técnica pertinentes.

Ao final do parecer, o examinador deve indicar o prazo de 90 dias para que o depositante se manifeste.

1.11.4 Indeferimento

Uma decisão de indeferimento pode ser emitida se o depositante não se manifestar sobre o parecer desfavorável, não cumprir satisfatoriamente as exigências emitidas, se as razões que fundamentam sua manifestação forem consideradas improcedentes ou, ainda, se as emendas apresentadas juntamente com a manifestação forem consideradas como insuficientes para colocar o pedido em condições de obter o privilégio pretendido.

Como no caso de parecer desfavorável, os fundamentos provenientes desta decisão devem ser expostos de forma clara, relacionando-se a ou as respectivas disposições legais e, se for o caso, os documentos do estado da técnica pertinentes.

[LPI] Art 18 - Não são patenteáveis:

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

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico;

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

[LPI] Art. 36 - Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§2º - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

1.12 Análise de resposta à exigência, parecer desfavorável

Ao analisar a resposta à exigência ou ao parecer desfavorável, o examinador deve verificar se as eventuais emendas apresentadas têm base no pedido como originalmente depositado.

[LPI] Art. 36 §1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente o arquivado.

[LPI] Art. 36 §2º - Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

1.13 Arquivamento

O arquivamento do pedido poderá ocorrer se o depositante não responder, dentro do prazo legal de 90 dias, uma exigência que tenha sido formulada pelo examinador com base no Art. 36 da LPI. Neste caso o arquivamento é definitivo.

Do arquivamento do pedido com base do Art. 34 da LPI cabe interposição de recurso no prazo de 60 dias contados da publicação deste arquivamento na RPI.

Quando o depositante contesta integralmente a exigência formulada, caso discorde da contestação, o examinador decidirá se

- (a) indefere o pedido, caso entenda que a contestação é totalmente infundada, situação esta em que cabe recurso, ou
- (b) emite nova exigência, caso discorde das razões oferecidas com a contestação, porém admita que estas não são totalmente infundadas.

Esta última situação pode ocorrer quando existe divergência quanto à interpretação de alguma disposição legal ou normativa. Se o examinador discorda da interpretação dada pelo depositante, deve ser emitida nova exigência, explicitando as razões pelas quais o examinador dela discorda e reiterando a exigência anterior.

1.14 Deferimento

O pedido será deferido, após a realização do exame, quando está completo e atende às formalidades estabelecidas pelo INPI, e quando o seu objeto não incide em qualquer proibição legal, e atende aos requisitos de patenteabilidade.