



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: PI0912487-0 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 16/12/2009
Prioridade Unionista: -
Depositante: Universidade Federal de Minas Gerais (BRMG)
Inventor: Marcos Pinotti Barbosa, Lezek Antoni Szmuchrowski, Hosanna Rodrigues Silva, Bruno Pena Couto
Título: "Equipamento para exercício físico com vibração aplicada no sentido oposto ao encurtamento muscular "

PARECER

O presente parecer técnico de primeiro exame, tem como objetivo avaliar o pedido de patente de invenção acima identificado, considerando também a petição nº 870210013083 de 08/02/2021, na qual a requerente apresentou esclarecimentos e modificações no pedido em resposta ao parecer emitido no âmbito da Resolução Nº 240/2019, notificado na RPI 2601 de 10/11/2020 segundo a exigência preliminar (6.22). Diante disso, as vias do pedido que estão sendo consideradas válidas no presente parecer são listadas no Quadro 1 a seguir.

O INPI emitiu a exigência de código 6.6.1 na RPI nº 2506 de 15/01/2019, para fins de manifestação do depositante quanto à ocorrência de acesso ao Patrimônio Genético nacional e/ou Conhecimento Tradicional Associado para obtenção do objeto do presente pedido. Não tendo havido manifestação do depositante no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação na RPI, o INPI deu prosseguimento ao exame técnico com o entendimento de que não houve acesso ao patrimônio genético nacional e/ou conhecimento tradicional associado, conforme consta no texto do despacho de código 6.6.1 publicado na RPI, de acordo com entendimento firmado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI (PFE-INPI) no Parecer nº 00001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (Processo INPI nº 52400.002142/2018-30), publicado nas RPIs nº 2465 (03/04/2018), 2466 (10/04/2018) e 2467 (17/04/2018), ao qual foi atribuído caráter normativo na RPI nº 2485 de 21/08/2018.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas

Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 24	DEMG nº 014090005526	16/12/2009
Quadro Reivindicatório	1 a 2	870210013083	08/02/2021
Desenhos	1 a 15	DEMG nº 014090005526	16/12/2009
Resumo	1	DEMG nº 014100004302	07/12/2010

Quadro 2 – Considerações referentes aos Artigos 10, 18, 22 e 32 da Lei n.º 9.279 de 14 de maio de 1996 – LPI

Artigos da LPI	Sim	Não
A matéria enquadra-se no art. 10 da LPI (não se considera invenção)		X
A matéria enquadra-se no art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta Unidade de Invenção (art. 22 da LPI)	X	
O pedido está de acordo com disposto no art. 32 da LPI	X	

Comentários/Justificativas:-----

Quadro 3 – Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI

Artigos da LPI	Sim	Não
O relatório descritivo está de acordo com disposto no art. 24 da LPI	X	
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI		X

Comentários/Justificativas:

Diante da petição protocolada pela requerente, seu pedido foi reavaliado considerando o novo Quadro Reivindicatório apresentado. Contudo, ainda constata-se desconformidade com a Instrução Normativa 30 de 04 de dezembro de 2013, apesar da requerente afirmar o oposto. Assim, apresenta-se a seguir as referidas irregularidades e os principais motivos que justificam a presente contestação, a fim de dirimir quaisquer dúvidas por parte da requerente:

- a) A princípio julga-se relevante destacar que o novo Quadro Reivindicatório, aparentemente, apresenta-se em desacordo com o inciso I do Artigo 4º da IN 30/2013 e, portanto, considera-se que o pedido infringe o inciso I do Artigo 16 da mesma IN 30/2013, tendo em vista que o título descrito no novo Quadro Reivindicatório apresentado na petição nº 870210013083 de 08/02/2021 é diferente do título do pedido definido em sua petição de depósito (nº 014090005526 de 16/12/2009). Como não foram apresentados novos Relatório Descritivo e Resumo, entende-se que existe uma desarmonização entre os documentos do pedido, logo, recomenda-se que a requerente esclareça tal irregularidade, discernindo eventuais contradições;
- b) Ressalta-se que as reivindicações devem ser definidas de maneira tal que as características técnicas, já reveladas pelo estado da técnica, devem estar definidas no preâmbulo e, após a expressão caracterizante, somente devem ser definidas as características novas e inventivas, como será melhor esclarecido no Quadro 5 do presente parecer, sendo assim, a reivindicação 1 está em desconformidade com o Artigo 5º, incisos IV e V da IN 30/2013;
- c) Acredita-se que as reivindicações 2 a 8 não descrevem quaisquer características técnicas do produto, o que contraria o inciso III do Artigo 4º da IN 30/2013, dentre as principais contestações destaca-se que:

- Apresentam trechos que podem ser considerados explicativos em relação às vantagens e ao simples uso do objeto, contrariando o inciso VIII do Artigo 4º da IN 30/2013;
 - Utilizam-se de descrições consideradas como uma definição por meio do resultado a ser alcançado, não detalhando característica técnica, o que contraria o inciso III do Artigo 4º da IN 30/2013, e particularmente, não pode ser aceito segundo o item 3.52 da Resolução nº 124/2013;
- d) Observa-se também, que a reivindicação 8 não atende o Artigo 4º, inciso III da IN 30/2013, quando esse estabelece que cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma. Entende-se que a existência das expressões “*sem a utilização de pesos*”, não descreve positivamente uma característica técnica do referido produto, conforme estabelecido no item 3.83 da Resolução nº 124/2013, tais expressões não podem ser aceitas, pois não estabelecem com precisão a característica cuja proteção é pleiteada.

Devido a persistência de desconformidades, o novo Quadro Reivindicatório apresentado não pode ser aceito, pois está em desacordo com o Artigo 25 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI), tendo em vista que, devido a falta de clareza, tais irregularidades dificultam a compreensão da matéria gerando imprecisão na definição do escopo de proteção.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	US2009/0221402	03/09/2009

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	1
	Não	-----
Novidade	Sim	1
	Não	-----
Atividade Inventiva	Sim	-----
	Não	1

Comentários/Justificativas:

Considerando o novo Quadro Reivindicatório apresentado, bem como os esclarecimentos descritos pela requerente, foram avaliados os requisitos de patenteabilidade em comparação com os documentos do estado da técnica listados no Quadro 4, encontrando-se irregularidades quanto alguns aspectos tratados na LPI, tais desconformidades estão apresentadas a seguir, bem como os motivos que corroboram para a não aceitação do presente pedido, conforme está solicitado:

- a) Destaca-se que o objeto pleiteado na reivindicação independente 1, não pode ser considerado dotado de atividade inventiva, diante da divulgação do documento D1, no qual as mesmas características pleiteadas na reivindicação independente 1 são encontradas no dispositivo por ele revelado. A afirmação acima pode ser constatada observando a transcrição do texto da reivindicação independente 1 do pedido avaliado no presente parecer, feita a seguir, onde são destacados entre parênteses os sinais de referência das características do objeto revelado no documento de anterioridade D1:

- ***“EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO ISOMÉTRICO OU DINÂMICO, composto por um motor elétrico (item 10, Figura 4) caracterizado por compreender uma roldana excêntrica (item 211, Figura 4) acoplada ao motor elétrico (item 10, Figura 4) através do eixo (item não sinalizado, vide Figura 4) do motor (item 10, Figura 4); base para ajuste da altura do equipamento (vide Figura 3); peça (item evidente perante a aplicação desejada) para fixação no equipamento de musculação; cabo (item 221, Figura 4) ou correia ou outro elemento de ligação entre a resistência externa e o indivíduo; e inversor de frequência (item 31, Figura 4) para o controle da frequência a ser utilizada no exercício, compreendida entre 8 Hz e 26 Hz, podendo essa frequência ser fixa em todo o exercício ou randomizada.”;***

Logo, parece ser óbvio para um técnico no assunto a existência de um equipamento para exercício físico com as características definidas na reivindicação independente 1, pois, tais características são reveladas no documento D1 (parágrafo [0020] ao parágrafo [0054] e Figuras 2 a 9);

- b) A análise dos requisitos de patenteabilidade não é possível de ser realizada para as reivindicações 2 a 8, tendo em vista que as mesmas não apresentam nenhuma característica técnica do produto reivindicado, descrevendo-o apenas a partir de trechos explicativos com referências a vantagens, uso do produto ou objetivo a ser alcançado.

Portanto, em resposta a requerente, suas alegações não foram acolhidas, pois, considera-se que a matéria pleiteada pode decorrer de maneira evidente, frente ao estado da técnica, para um técnico no assunto, sendo assim, o pedido de patente de invenção avaliado no presente parecer infringe o requisito de patenteabilidade definido no Artigo 13 da LPI, consequentemente, também não está de acordo com o Artigo 8º da LPI.

Conclusão:

Considerando todos os argumentos expostos acima, conclui-se que, devido ao conteúdo do pedido aqui analisado não possuir o requisito de atividade inventiva definido no Artigo 13 da LPI, dessa forma contrariando também o Artigo 8º da mesma LPI, o referido pedido não pode ser agraciado com a patente requerida. Acrescenta-se, com base nos esclarecimentos anteriormente realizados, que o Quadro Reivindicatório apresentado encontra-se em desacordo com o Artigo 25 da LPI, diante da falta de clareza e precisão nas reivindicações do pedido, por consequência, o escopo da matéria, cuja proteção é pleiteada, não está bem definido.

Caso a requerente opte por manifestar-se quanto as objeções alegadas no presente parecer técnico, recomenda-se que esta venha acompanhada de uma explicação clara e detalhada da maneira como as características técnicas da invenção solucionam o problema técnico apresentado, indicando o efeito técnico novo alcançado e as vantagens em relação ao estado da técnica, citando, inclusive, as linhas e as páginas do relatório descritivo que contém tal esclarecimento. As anterioridades citadas neste parecer técnico também deverão ser comentadas, esclarecendo as diferenças entre a matéria do presente pedido e o estado da técnica citado.

Deve-se ressaltar que qualquer alteração que venha a ser feita no pedido original (Relatório Descritivo, Quadro Reivindicatório, Desenhos e/ou Resumo), em resposta ao presente parecer técnico, deverá ser apontada na manifestação da requerente, acompanhadas de suas devidas fundamentações, sempre com o objetivo de restringir a matéria cuja proteção é reivindicada, a fim de não infringir o Artigo 32 da LPI.

Recomenda-se, ainda, a harmonização do título, a fim de atender ao inciso I do Artigo 16 da IN 30/2013. Enfatiza-se que a não superação de qualquer objeção aqui presente, não deixará alternativas a não ser o indeferimento do pedido.

O depositante deve se manifestar quanto ao contido neste parecer em até 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI.

Publique-se a ciência de parecer (7.1).

Rio de Janeiro, 1 de março de 2021.

José Carlos Guedes da Silva Júnior
Pesquisador/ Mat. Nº 2325678
DIRPA / CGPAT IV/DINEC
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 006/18