



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO

N.º do Pedido: PI1102443-7 **N.º de Depósito PCT:**
Data de Depósito: 06/05/2011
Prioridade Unionista: -
Depositante: Universidade Federal de Minas Gerais (BRMG)
Inventor: Tatiana Vargas de Castro Perilo, Estevam Barbosa de Las Casas,
Renata Maria Moreira Furlan, Amanda Freitas Valentim, Andréa
Rodrigues Motta
Título: “Dispositivo para reabilitar a força da língua ”

PARECER

O presente parecer técnico de segundo exame, tem como objetivo reavaliar o pedido de patente acima identificado, em decorrência da manifestação apresentada através da petição nº 870210012594 de 05/02/2021, na qual o requerente apresentou esclarecimentos e modificações no pedido em resposta ao parecer técnico de primeiro exame emitido, notificado na RPI 2601 de 10/11/2020 (despacho 7.1). Destaca-se que na referida petição o requerente solicita uma mudança de natureza do pedido, contudo, foi observado que o Quadro Reivindicatório apresentado na nova via do pedido encontra-se em desacordo com a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI), assim, é necessário regularizar o pedido para que a correta natureza seja atribuída posteriormente. Diante disso, as vias do pedido que estão sendo consideradas válidas no presente parecer são listadas no Quadro 1 a seguir.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 6	DEMG nº 014110001531	06/05/2011
Quadro Reivindicatório	1 a 2	870210012594	05/02/2021
Desenhos	1	DEMG nº 014110001531	06/05/2011
Resumo	1	DEMG nº 014110001531	06/05/2011

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:

Conforme foi destacado no parecer de primeiro exame, Quadro 3, o pedido não estava de acordo com o inciso III do Artigo 4º e os incisos IV e V do Artigo 5º da IN 30/2013. Devido a solicitação de mudança de natureza impetada pelo requerente, constata-se que o novo Quadro Reivindicatório (petição nº 870210012594 de 05/02/2021) ainda apresenta irregularidades, entretanto, agora com relação aos incisos III, V e VI do Artigo 13 da IN 30/2013, os quais correspondem as mesmas objeções anteriores.

Dessa forma, entende-se que o Quadro Reivindicatório apresentado não pode ser aceito, pois permanece em desacordo com o Artigo 25 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI), tendo em vista que a desconformidade mencionada leva a falta de clareza, o que dificulta a compreensão da matéria gerando imprecisão na definição do escopo de proteção.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	PI0901192-7	16/11/2010

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 a 7
	Não	-----
Novidade	Sim	1 a 7
	Não	-----
Atividade Inventiva	Sim	-----
	Não	1 a 7

Comentários/Justificativas:

Considerando a solicitação de mudança de natureza, requerida na petição nº 870210012594 de 05/02/2021, julga-se necessário reiterar a opinião do parecer técnico de primeiro exame, no qual o produto pleiteado é considerado que não atende ao critério de atividade inventiva, pois, as características descritas na reivindicação independente do pedido, em comparação com as anterioridades acima listadas, podem decorrer de maneira evidente ou óbvia para um técnico no assunto, sendo assim o presente pedido não atende o requisito de patenteabilidade definidos no Artigo 13 da LPI, conseqüentemente, também não está de acordo com o Artigo 8º da LPI.

Contudo, perante a solicitação feita pelo requerente, a avaliação de seu pedido será a partir de agora como um **Modelo de Utilidade**, dessa forma, os requisitos discutidos a seguir estão definidos nos Artigos 9º, 11, 14 e 15 da LPI:

- a) De modo particular, considerando que a matéria reivindicada, como já apontado no parecer de primeiro exame, possui os requisitos de aplicação industrial (Artigo 15 da LPI) e novidade (Artigo 11 da LPI), faz-se necessário apenas tecer comentários quanto ao ato inventivo (Artigo 14 da LPI);
- b) Tomando o documento D1 como o estado da técnica mais próximo e considerando também os esclarecimentos apresentados pelo requerente em sua manifestação, entende-se que a diferença entre os produtos estaria no fato do pedido aqui avaliado conter:

“... um elemento de fixação (4) e um elemento de apoio na cabeça formado por orifícios próximos aos vértices do elemento (4) onde será inserido pelo menos um elástico de fixação propiciando apoio ao dispositivo na cabeça ou pescoço; ...”.

O trecho acima destacado está presente na parte caracterizante da reivindicação 1 do novo quadro protocolado. Entende-se que as demais características descritas na referida reivindicação são encontradas na anterioridade D1, assim, apenas o trecho acima corresponde a uma diferença entre os produtos.

Entretanto, destaca-se que mesmo tal diferença pode ser considerada como uma mera opção construtiva, tendo em vista que a utilização de elementos elásticos para a fixação de objetos na cabeça é uma característica que pode decorrer de maneira comum ou vulgar para um técnico no assunto diante de seus conhecimentos prévios. Logo, acredita-se que essa diferença não parece que confere ao pedido o requisito de ato inventivo.

Diante disso, entende-se que a modificação realizada no Quadro Reivindicatório não poderia tornar a matéria reivindicada passível de proteção por patente de **Modelo de Utilidade**, uma vez que os esclarecimentos quanto a construtividade e/ou mudanças de forma e os consequentes efeitos funcionais parecem poder decorrer de maneira comum ou vulgar para um técnico no assunto, o que não atende ao requisito disposto no Artigo 14 da LPI, infringindo assim o Artigo 9º da LPI.

Julga-se necessário enfatizar, mais uma vez, que o novo Quadro Reivindicatório não poderia tornar a matéria reivindicada passível de proteção por patente de invenção, uma vez que os esclarecimentos anteriormente apresentados não possibilitam entender que os requisitos dispostos nos Artigos 13 e 8º da LPI possam ser atendidos.

Conclusão:

Diante dos esclarecimentos acima, ratifica-se a opinião emitida no primeiro exame técnico, logo, a matéria reivindicada no pedido aqui analisado não é passível de proteção por Patente de Invenção, uma vez que o requisito de atividade inventiva definido no Artigo 13 da LPI, é descumprido e, conseqüentemente, o Artigo 8º da mesma LPI também é contrariado. 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.

Entende-se, também, que mesmo com as modificações apresentadas no novo Quadro Reivindicatório, o pedido não pode ser passível de proteção por **Modelo de Utilidade**, tendo em vista que o requisito de ato inventivo descrito no Artigo 14 da LPI não é atendido, conseqüentemente, o Artigo 9º também não é cumprido.

Recomenda-se que caso o requerente apresente novo Quadro Reivindicatório adequado a IN 30/2013, a IN 31/2013 e a LPI, conforme acima detalhado, 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 do 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. Enfatiza-se que a não superação das objeções destacadas 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, 3 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