



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA	04/12/2013
RESOLUÇÃO	Nº 124/2013

Assunto: Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente - Conteúdo do Pedido de Patente.

O PRESIDENTE E O DIRETOR DE PATENTES do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, no uso de suas atribuições previstas nos Artigos 17 e 24 do Decreto nº 7.356, de 12 de Novembro de 2010, e,

Considerando a necessidade de se estabelecer as melhores práticas e procedimentos no processamento de um pedido de patente no âmbito do INPI,

Considerando a necessidade de se explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996 (adiante LPI), no que se refere ao exame dos pedidos de patente,

Considerando que a administração pública deve observar o princípio da eficiência com o objetivo de reduzir a burocracia e observar o princípio da publicidade como forma de garantir a segurança jurídica ao sistema de propriedade industrial no Brasil.

RESOLVEM:

Art. 1º Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente - Conteúdo do Pedido de Patente.

Art. 2º Esta Resolução revoga os itens 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.6, 1.9.1 e 1.10 e seus respectivos subitens, quando houver, das diretrizes de exame de patentes instituída na Resolução nº 64/2013.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA
DIRETOR DE PATENTES

JORGE DE PAULA COSTA ÁVILA
PRESIDENTE



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETRIZES DE EXAME DE PEDIDOS DE PATENTE

Conteúdo do Pedido de Patente
Título, Relatório Descritivo,
Quadro Reivindicatório,
Desenhos e Resumo

SUMÁRIO

CONTEÚDO DO PEDIDO DE PATENTE

Parágrafos

Capítulo I	
DO TÍTULO	1.01 – 1.02
Capítulo II	
DO RELATÓRIO DESCRIPTIVO	2.01 – 2.46
Modo de Apresentação	2.01 – 2.02
Estado da Técnica	2.03 – 2.05
Problema Técnico a Ser Resolvido pela Invenção e Comprovação do Efeito Técnico Alcançado	2.06 – 2.11
Aplicação Industrial	2.12
Da Suficiência Descritiva	2.13 – 2.16
Do Depósito de Material Biológico	2.17 – 2.18
Da Listagem de Sequências	2.19
Matéria Inicialmente Revelada no Relatório Descritivo	2.20 – 2.24
Uso de Nomes Próprios, Marcas Registradas ou Nomes Comerciais	2.25 – 2.26
Sinais de Referência	2.27 – 2.29
Terminologia	2.30 – 2.32
Valores Físicos e Unidades	2.33 – 2.37
Declarações Genéricas	2.38 – 2.39
Documentos de Referência	2.40 – 2.46
Capítulo III	
DO QUADRO REIVINDICATÓRIO – DAS REIVINDICAÇÕES	3.01 – 3.147
Geral	3.01 – 3.02
Numeração	3.03
Da Forma, Conteúdo e Tipos de Reivindicação	
Preâmbulo, Expressão Caracterizante e Parte Caracterizante	3.04 – 3.09
Características Técnicas	3.10 – 3.14
Fórmulas e Tabelas	3.15
Tipos de Reivindicações	3.16 – 3.19
Da Formulação das Reivindicações	
Das Reivindicações Independentes	3.21 – 3.29
Das Reivindicações Dependentes	3.30 – 3.35
Da Clareza e Interpretação das Reivindicações	
Geral	3.36 - 3.39
Inconsistências – Fundamentação no Relatório Descritivo e Figuras	3.40

Declarções Genéricas	3.41
Características Essenciais	3.42 – 3.44
Uso de Termos Relativos e/ou Imprecisos	3.45 – 3.47
Termos “Consistindo” versus “Compreendendo”	3.48 – 3.49
Características Opcionais	3.50
Nomes Próprios, Marcas Registradas ou Nomes Comerciais	3.51
Definição da Matéria de Proteção em Termos do Resultado a Ser Atingido	3.52 – 3.53
Definição da Matéria de Proteção em Termos de Parâmetros	3.54 – 3.57
Métodos e Meios para a Medição de Parâmetros Referidos nas Reivindicações	3.58 – 3.59
Reivindicações de Produto por Processo	3.60 – 3.61
Definição por Referência ao Uso ou a Outro Objeto	3.62 – 3.68
O termo “em”	3.69 – 3.72
Reivindicações de Uso	3.73 – 3.76
Referências ao Relatório Descritivo ou Desenhos	3.77
Sinais de Referência	3.78 – 3.82
Limitações Negativas	3.83 – 3.84
Da Fundamentação no Relatório Descritivo – artigo 25 da LPI	
Observações Gerais	3.85
Grau de Generalização em uma Reivindicação	3.86 – 3.87
Objeção à Falta de Fundamentação	3.88 – 3.90
Falta de Fundamentação versus Insuficiência Descritiva	3.91 – 3.92
Definição em Termos de Função	3.93 – 3.95
Matéria Contida no Quadro Reivindicatório e Não Mencionada no Relatório Descritivo	3.96 – 3.97
Unidade de Invenção – artigo 22 da LPI	
Considerações Gerais	3.98 – 3.103
Características Técnicas Especiais	3.104 – 3.111
Falta de Unidade de Invenção a <i>Priori</i> ou a <i>Posteriori</i>	3.112 – 3.118
Produtos Intermediários e Finais	3.119 – 3.125
Alternativas (“ <i>Grupamentos Markush</i> ”)	3.126 – 3.128
Características Individuais em uma Reivindicação	3.129 – 3.130
Reivindicações Dependentes	3.131 – 3.132
Análise do Pedido Dividido	3.133 – 3.137
Unidade de Invenção e Dupla Proteção	3.138 – 3.143
Capítulo IV	
DOS DESENHOS	4.01 – 4.06
Capítulo V	
DO RESUMO	5.01 – 5.02

Apêndice I – Fluxograma de Unidade de Invenção

CONTEÚDO DO PEDIDO DE PATENTE

Capítulo I DO TÍTULO

1.01 O título do pedido deve definir de forma concisa, clara e precisa o escopo técnico da invenção, e deve ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo, o resumo, e a listagem de sequências, se houver. O examinador deve avaliar se o título representa adequadamente as diferentes categorias de reivindicações. Não é obrigatório que todas as reivindicações independentes de uma mesma categoria estejam representadas no título.

Exemplo: Se um pedido pleiteia mais de uma alternativa para uma mesma categoria de reivindicação independente, tais alternativas poderão ser representadas em conjunto.

1.02 Se as reivindicações sofrerem alterações de categoria, o título deve ser alterado de forma correspondente. Em parecer em que seja feita exigência relativa ao título, o examinador poderá sugerir um novo título.

Capítulo II DO RELATÓRIO DESCRIPTIVO

Modo de Apresentação

2.01 O examinador deve verificar se o modo de apresentação do relatório descritivo atende ao que se segue:

- ser iniciado pelo título;
- referir-se a uma única invenção, ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira que constituam um só conceito inventivo;
- especificar o campo técnico ao qual a invenção se relaciona;

- Indicar e descrever o estado da técnica entendido como relevante pelo depositante para a compreensão da invenção; destacando os problemas técnicos existentes;
- revelar a invenção, tal como reivindicada, de modo que o problema técnico e sua solução possam ser entendidos, e estabelecer quaisquer efeitos vantajosos da invenção em relação ao estado da técnica relevante;
- ressaltar, nitidamente, a novidade e evidenciar o efeito técnico alcançado;
- relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas, tais como, vistas, cortes, esquemas de circuitos, diagramas em bloco, fluxogramas, gráficos e etc.;
- 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, quando apropriado, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, e relacionando-os com o estado da técnica;
- ressaltar, quando apropriado, a melhor forma de execução da invenção, conhecida pelo depositante, na data do depósito ou da prioridade, quando houver. A melhor forma de execução aplica-se a todos os elementos considerados essenciais à invenção ainda que não reivindicados.

Exemplo: Uma invenção se refere a um selo elastomérico e respectivo método de tratamento para fabricação do dito selo. Este método, embora não reivindicado, se considerado essencial para se atingir as características diferenciadas apresentadas pelo selo, deve ser descrito no relatório uma vez que, sem a descrição do método, o selo reivindicado não pode ser implementado.

- indicar, de modo explícito, se isto não for inerente à descrição ou da natureza da invenção, a forma pela qual a invenção pode ser utilizada ou produzida em qualquer tipo de indústria.

2.02 O examinador poderá permitir uma apresentação diferente do modo acima especificado somente quando possibilitar uma melhor compreensão da invenção.

Estado da Técnica

2.03 O relatório descritivo deve incluir o estado da técnica pertinente à invenção, o qual poderá ser de valia para a compreensão da invenção, à busca e ao exame da invenção.

2.04 Os documentos citados como representativos do estado da técnica devem ser identificados, seja literatura patentária ou não patentária, como por exemplo, artigos científicos, matérias jornalísticas e anais de congresso.

2.05 Em decorrência do exame, o examinador pode exigir que o depositante insira referências a documentos do estado da técnica no relatório descritivo do pedido, como por exemplo, documentos encontrados durante a busca, considerando que o conteúdo destes documentos não se estenda além da divulgação da invenção originalmente depositada no pedido.

Problema Técnico a Ser Resolvido pela Invenção e Comprovação do Efeito Técnico Alcançado

2.06 A invenção deve ser descrita de modo que o problema técnico possa ser compreendido, assim como a solução proposta. Para atender a esta condição, os detalhes considerados necessários para elucidação da invenção devem ser incluídos.

2.07 Em conformidade com a Instrução Normativa vigente é necessário que a invenção resolva problemas técnicos, constituindo a solução para tais problemas, e que possua efeito técnico. Assim, é necessário evidenciar o caráter técnico do problema a ser resolvido, pela solução proposta. Os efeitos alcançados para que se tenha uma invenção podem ser comprovados posteriormente desde que não configurem adição de matéria nova.

2.08 Um pedido de patente não necessariamente deve descrever a solução ótima do problema a que se refere, e não necessariamente implica que a solução técnica seja um avanço em relação ao estado da técnica. Assim, a solução proposta pode ser simplesmente a busca de uma alternativa, que pode atingir os mesmos resultados, por meio de caminhos técnicos diferentes, desde que atendidos os requisitos de patenteabilidade.

2.09 Documentos pertencentes ao estado da técnica, identificados posteriormente ao depósito, isto é, durante a busca ou apresentados em subsídios ao exame, podem fazer com que o pedido venha a ter seu problema técnico reformulado, e/ou substituído por outro problema técnico. Neste caso, desde que esta reformulação seja dedutível por um técnico no assunto e inerente à matéria inicialmente revelada, com base no pedido tal como depositado, tais documentos poderão ser incluídos no relatório descritivo, de modo a evidenciar a contribuição da invenção ao estado da técnica.

2.10 O termo “inerente” requer que a matéria não descrita esteja necessariamente implícita no pedido tal como depositado, e que a mesma seria reconhecida por um técnico no assunto. A inerência não pode ser estabelecida por probabilidades ou possibilidades. O simples fato de que algo possa resultar a partir de um dado conjunto de circunstâncias não é suficiente.

2.11 A reformulação do problema técnico, nos termos do parágrafo anterior, não poderá ser incorporada ao quadro reivindicatório. Entretanto, poderá resultar na introdução nas reivindicações de características originalmente presentes apenas no relatório descritivo, desenhos ou resumo, por ocasião do depósito, desde que isto não implique em ampliação do escopo da matéria reivindicada.

Aplicação Industrial

2.12 O relatório descritivo deverá indicar, de modo explícito, a forma pela qual a invenção pode ser explorada na indústria, se isto não for inerente ao relatório descritivo ou à natureza da invenção.

Suficiência Descritiva

2.13 A suficiência descritiva deve ser avaliada com base no relatório descritivo, que deverá apresentar a invenção de maneira suficientemente clara e precisa, a ponto de ser reproduzida por um técnico no assunto. O relatório descritivo deverá conter condições suficientes que garantam a concretização da invenção reivindicada.

2.14 A definição de técnico no assunto é abrangente. O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considera-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. Pode haver casos onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avançadas tais como computadores e nanotecnologia.

2.15 Neste contexto, deve ser assegurado que o pedido contenha informação técnica suficiente para permitir que um técnico no assunto:

- (i) coloque a invenção em prática, tal como reivindicada, sem experimentação indevida; e
- (ii) entenda a contribuição da invenção para o estado da técnica ao qual a mesma pertença.

Por experimentação indevida entende-se quando um técnico no assunto, a partir do revelado na invenção, necessita de experimentação adicional para realizar a mesma.

2.16 A descrição dos fundamentos teóricos que justifiquem o funcionamento e resultados alcançados da invenção deve ser apresentada no relatório descritivo como forma de se melhor entender a invenção, porém a mesma não é determinante para a suficiência descritiva, uma vez que este critério exige apenas que haja uma descrição que permita a implementação da invenção por um técnico no assunto. Nos casos em que tal descrição seja considerada essencial para a busca e análise do pedido, e para a melhor compreensão da invenção, a mesma deverá estar sempre presente.

Do Depósito de Material Biológico

2.17 Quando o pedido tratar de material biológico e esse for essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma do artigo 24 da LPI e que não estiver acessível ao público, o relatório deverá ser suplementado até a data de depósito do pedido de patente, por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

2.18 Na inexistência de instituição localizada no país, autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional vigente no país, a depositante poderá efetuar o depósito do material biológico em qualquer uma das autoridades de depósito

internacional reconhecidas pelo Tratado de Budapeste, devendo ser efetuado até a data de depósito do pedido de patente, e tais dados deverão integrar o relatório descritivo do pedido de patente.

Da Listagem de Sequências

2.19 A depositante de pedido de patente que contenha em seu objeto uma ou mais sequências de nucleotídeos e/ou de aminoácidos, que sejam fundamentais para a descrição da invenção, deverá representá-las em uma Listagem de Sequências, para possibilitar a aferição da suficiência descritiva de que trata o artigo 24 da LPI.

Matéria Inicialmente Revelada no Relatório Descritivo

2.20 O artigo 32 da LPI estabelece que para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, a depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. Entende-se matéria revelada como toda a matéria que consta do pedido de patente como um todo: relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos (se houver).

2.21 Não há objeções para que a depositante introduza emendas no relatório descritivo, relativas apenas a uma melhor descrição do estado da técnica, bem como a eliminação de incoerências no texto, a qualquer tempo.

2.22 A inclusão de dados, parâmetros ou características da invenção que não constavam do pedido originalmente depositado constitui acréscimo de matéria e como tal não pode ser aceita.

Exemplo : *Em pedido de patente que se refere a uma composição química contendo diversos ingredientes, um ingrediente adicional a esta composição seria considerado acréscimo de matéria indevido. Da mesma forma, um pedido de*

patente de invenção que descreva um quadro de bicicleta sem especificar o tipo de material, implicaria acréscimo de matéria, caso a depositante do pedido solicitasse emenda que descrevesse tal material como sendo alumínio, essencial para a invenção. No caso desta emenda representar apenas o estado da técnica, a mesma seria aceita. Exemplo 2: Em uma invenção que se refira a uma borracha, sem em nenhum momento revelar explicitamente, por exemplo, que a borracha é elástica, uma emenda no relatório descritivo que mencione esta característica pode ser aceita sem que isso se configure em acréscimo de matéria, uma vez que tal característica é inherente a qualquer borracha, para um técnico no assunto, por ocasião do depósito.

2.23 As emendas no relatório descritivo, decorrentes de exigência técnica ou ciência de parecer formulada pelo INPI deverão ser examinadas. Se nesta ocasião a depositante apresentar emendas voluntárias no relatório descritivo não diretamente decorrentes do exame, estas também deverão ser examinadas e serão aceitas desde que se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

2.24 Após o requerimento de exame, as emendas voluntárias apresentadas ao relatório descritivo poderão ser aceitas, desde que limitadas à matéria inicialmente revelada no pedido.

Uso de Nomes Próprios, Marcas Registradas ou Nomes Comerciais

2.25 O uso de nomes próprios, marcas registradas, nomes comerciais ou palavras similares quando tais palavras simplesmente se referirem à origem ou a um conjunto de diferentes produtos não é permitido.

2.26 Exceções ocorrem quando tais palavras são aceitas como termos descritivos padronizados. Neste caso, tais palavras são permitidas sem a necessidade de uma identificação complementar, no que se refere ao produto com a qual se relacionam.

Sinais de Referência

- 2.27 Os sinais de referência utilizados nos desenhos devem constar do relatório descritivo.
- 2.28 O relatório descritivo e os desenhos devem ser consistentes entre si e os sinais de referência devem estar definidos no relatório descritivo.
- 2.29 Os sinais de referência devem ser uniformes ao longo do pedido.

Terminologia

- 2.30 O relatório descritivo deve ser claro, devendo utilizar termos reconhecidos da técnica. Termos técnicos pouco utilizados ou especialmente formulados podem ser aceitos, desde que adequadamente definidos e que não haja um equivalente reconhecido na técnica.
- 2.31 A adoção deste critério deve ser estendida para termos estrangeiros quando não houver equivalentes na língua vernácula. Termos que já apresentam um significado estabelecido não devem ser utilizados para significar algo diferente, de modo a evitar confusão.
- 2.32 A terminologia deve ser uniforme ao longo do pedido.

Valores Físicos e Unidades

- 2.33 Quando propriedades são utilizadas para caracterizar um material, as unidades relevantes devem ser especificadas se considerações quantitativas estiverem envolvidas. Se isto é feito por meio de um padrão publicado (por exemplo, um padrão de tamanhos de peneiras), e um conjunto de iniciais ou

abreviação similar é utilizado para referenciar tal padrão, tal informação deve constar adequadamente no relatório descritivo.

2.34 As unidades de pesos e medidas devem ser expressas pelo sistema internacional de unidades, seus múltiplos e submúltiplos, salvo termos consagrados em áreas técnicas específicas, tais como Btu, mesh, barril, polegadas. Quando a unidade empregada diferir da prática consagrada no setor e do Sistema Internacional de unidades, a depositante deve apresentar a respectiva conversão para o sistema internacional de unidades.

2.35 Em relação às indicações geométricas, mecânicas, elétricas, magnéticas, térmicas, óticas e de radioatividade, deve ser observado o disposto no vigente Quadro Geral de Unidades de Medidas estabelecido pelo órgão nacional competente.

2.36 As fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como símbolos, pesos atômicos, nomenclatura e unidades específicas, não previstas no Quadro Geral de Unidades de Medidas estabelecido pelo órgão nacional competente, devem obedecer à prática consagrada no setor.

2.37 A terminologia e os símbolos, bem como o sistema de unidade adotado, devem ser uniformes em todo o pedido.

Declarações Genéricas

2.38 Declarações genéricas no relatório descritivo, que utilizam termos vagos e imprecisos, as quais implicam na extensão da matéria de proteção não serão admitidas, com base no artigo 24 da LPI.

2.39 De modo particular, deve ser levantada objeção a qualquer declaração que se refira à extensão da proteção de modo a cobrir o “espírito” da

invenção. Objeção também deve ser levantada para uma “combinação de características” ou para qualquer declaração que implique que a invenção se refira não somente à combinação como um todo, mas também para características individuais ou suas sub-combinações.

Documentos de Referência

2.40 Os documentos citados como referência nos pedidos de patentes podem se relacionar ao estado da técnica ou a uma parte da revelação da invenção. A referência a um documento, seja de literatura patentária ou não patentária, que se relaciona ao estado da técnica pode estar presente no pedido originalmente depositado ou ser introduzido em uma data posterior (vide 2.03).

2.41 Quando o documento de referência se relaciona com a invenção, o examinador deve considerar, em primeiro lugar se o que está no documento de referência é de fato essencial para a execução da invenção como entendido pelo artigo 24 da LPI:

(a) Se não for essencial, a expressão usual "que aqui é incorporado por referência", ou qualquer expressão do mesmo tipo, pode ser mantida no relatório descriptivo; e

(b) Se a matéria no documento referido é essencial para satisfazer a suficiência descriptiva, o examinador deve exigir a supressão da expressão acima mencionada e que a matéria seja expressamente incorporada ao relatório descriptivo, pois a especificação do pedido deve ser auto-suficiente, isto é, capaz de ser entendida em relação às características essenciais da invenção, sem referência a qualquer outro documento.

2.42 Essa incorporação de matéria essencial ou características essenciais é, no entanto, sujeita às restrições do artigo 32 da LPI, de modo que:

(a) a proteção foi inicialmente reivindicada para tais características, de modo

a atender ao artigo 25 da LPI;

(b) tais características contribuem para resolver o problema técnico subjacente à invenção;

(c) tais características pertencem de modo claro à descrição da invenção constante no pedido e, assim, ao conteúdo do pedido tal como depositado; e

(d) tais características são definidas com precisão e identificáveis dentro de toda a informação técnica no documento de referência.

2.43 Se o documento de referência for essencial para a realização da invenção, e não se encontrava disponível ao público na data do depósito do pedido, o mesmo só pode ser aceito como referência se foi disponibilizado ao público até a data da publicação do pedido. Em caso desta indisponibilidade, o examinador deverá questionar a suficiência descritiva do pedido com base no artigo 24 da LPI.

2.44 No caso excepcional do pedido citar um documento publicado, porém não acessível ao examinador, e o documento é julgado ser essencial para um correto entendimento da invenção, de modo que não seja possível realizar uma busca significativa sem o conhecimento do teor deste documento, o examinador deve emitir exigência para que a depositante apresente o documento. Neste caso, se o documento de referência estiver em idioma estrangeiro, este documento de referência deve ser acompanhado de tradução para o português.

2.45 Se a cópia deste documento não for apresentada no tempo devido para o cumprimento desta exigência, e a depositante não convence o examinador que o documento não é essencial para a realização de uma busca significativa, o examinador deve emitir ciência de parecer, fundamentada na insuficiência descritiva, com base no artigo 24 da LPI, que a indisponibilidade deste documento traz ao pedido.

2.46 Se um documento é referido num pedido tal como originalmente depositado, o conteúdo relevante do documento de referência deve ser considerado como parte do conteúdo do pedido para o propósito de servir como anterioridade contra pedidos posteriores.

Capítulo III **DO QUADRO REIVIDICATÓRIO** **DAS REIVINDICAÇÕES**

Geral

3.01 O pedido deve conter uma ou mais reivindicações, a(s) qual(is) deve(m):

- definir a matéria para a qual se requer a proteção;
- ser clara e precisa; e
- ser fundamentada pelo relatório descritivo.

3.02 Com base no exposto acima, a quantidade de reivindicações independentes e dependentes deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido.

Numeração

3.03 As reivindicações devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos.

Da Forma, Conteúdo e Tipos de Reivindicação

Preâmbulo, Expressão Caracterizante e Parte Caracterizante

3.04 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 invenção, uma reivindicação independente deve ser formulada por:

- (i) parte inicial, que corresponde, preferencialmente, ao título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria;
- (ii) quando necessário, um preâmbulo contendo as características já compreendidas pelo estado da técnica; e
- (iii) obrigatoriamente a expressão "caracterizado por", seguida de uma parte caracterizante contendo as particularidades da invenção.

3.05 Esta separação entre elementos conhecidos e elementos novos visa apenas 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.

3.06 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.

3.07 Se o preâmbulo define características A e B associadas entre si, 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, ou seja, não somente com A, nem somente com B, mas com ambos. Por exemplo, uma máquina que possui 4 elementos distintos A, B, C e D, sendo todos conhecidos do

estado da técnica. Entretanto, a máquina constitui uma associação desses quatro elementos, que pode apresentar novidade e atividade inventiva.

3.08 A formulação de um preâmbulo pode não ser adequada em uma série de situações quando a invenção tratar de:

- (i) combinação específica de componentes em si conhecidos;
- (ii) modificação de processos conhecidos pela omissão ou substituição de uma etapa, em contraposição ao acréscimo de uma etapa;
- (iii) modificação de produtos conhecidos pela omissão ou substituição de um constituinte, em contraposição ao acréscimo de um constituinte; e
- (iv) um sistema complexo de partes funcionalmente inter-relacionadas, a essência da invenção residindo neste inter-relacionamento.

3.09 Para o caso específico de patentes de processo, o conjunto das etapas sequenciais é que vem a definir corretamente o pleito. Assim, ainda que parte das etapas deste processo faça parte do estado da técnica, é possível que seja inviável transpor as mesmas de modo isolado para o preâmbulo da reivindicação, sem trazer desordem e falta de lógica ao processo pleiteado. Deve-se observar, neste caso, o correto posicionamento da expressão “caracterizado por”.

Características Técnicas

3.10 As reivindicações devem ser redigidas em função das “características técnicas da invenção”, o que significa que reivindicações não devem conter características associadas a vantagens comerciais ou outros aspectos não técnicos.

Exemplo: *Uma reivindicação que descreva um tênis dotado de sola e meios para fixação da sola, deve apresentar no relatório descritivo os meios que poderiam ser usados para tal finalidade, tais como, botões, velcro, etc.*

3.11 Em uma reivindicação de “meios mais função”, o pedido de patente deve conter em seu relatório descritivo ao menos uma forma de realização em que apresente os elementos estruturais utilizados para alcançar tais funcionalidades.

3.12 De acordo com a Instrução Normativa vigente, não são aceitas reivindicações com trechos explicativos em relação às vantagens e ao simples uso do objeto. Neste sentido, deve ser feita a diferenciação entre os trechos meramente explicativos e as características funcionais relevantes.

3.13 Não é necessário que cada uma das características da invenção seja expressa somente em termos de seus elementos estruturais, mas características funcionais também podem ser incluídas, desde que um técnico no assunto não tivesse dificuldade em dispor dos elementos para realizar a função, à época da invenção.

3.14 Reivindicações relacionadas ao uso da invenção, no sentido de sua aplicação técnica conforme contido no relatório descritivo, são permitidas.

Fórmulas e Tabelas

3.15 As reivindicações, assim como o relatório descritivo, podem conter fórmulas químicas ou matemáticas, mas não desenhos. As reivindicações podem conter tabelas somente quando imprescindível à clareza da matéria pleiteada.

Tipos de Reivindicações

3.16 Existem apenas dois tipos de reivindicações: as “reivindicações de produto”, que se referem a uma entidade física, e as “reivindicações de processo”, que se referem a toda atividade na qual algum produto material se faz necessário para realizar o processo. A atividade pode ser exercida sobre produtos materiais, sobre energia e/ou sobre outros processos, como em processos de controle.

3.17 São exemplos de categorias de “reivindicações de produto”: produto, aparelho, objeto, artigo, equipamento, máquina, dispositivo, sistema de equipamentos co-operantes, composto, composição e kit; e de “reivindicações de processo”: processo, uso e método.

3.18 Para todos os efeitos, processo e método são sinônimos.

3.19 Um mesmo pedido pode apresentar reivindicações de uma ou mais categorias, desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo.

Da Formulação das Reivindicações

3.20 A formulação das reivindicações deve:

(a) ser preferencialmente iniciada pelo título do pedido e conter obrigatoriamente uma única expressão “caracterizado por”;

(b) definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma;

(c) estar totalmente fundamentada no relatório descritivo;

(d) não 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) vir acompanhada, quando o pedido contiver desenhos, de suas características técnicas, 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) ser redigida sem interrupção por pontos;

(g) não apresentar trechos explicativos com relação às vantagens e ao simples uso do objeto, uma vez que não serão aceitas.

Das Reivindicações Independentes

- 3.21 Reivindicações independentes são aquelas que visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral.
- 3.22 Para cada categoria de reivindicação pode haver pelo menos uma reivindicação independente.
- 3.23 O examinador deve ter em mente que a presença de reivindicações de diversas categorias redigidas de modo diferente, mas aparentemente de efeito similar, é uma opção de proteção da depositante à qual o examinador não deve se opor por meio de uma abordagem rigorosa, mas sim se atendo a uma proliferação desnecessária de reivindicações independentes.
- 3.24 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.
- 3.25 As reivindicações independentes inter-relacionadas de categorias diferentes e ligadas pelo mesmo conceito inventivo, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, deverão ser formuladas de modo a evidenciar sua interligação, ou seja, empregando-se na parte inicial da reivindicação, expressões do tipo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação...".

- 3.26 Exemplos de reivindicações inter-relacionadas são:
- (i) plugue e soquete, para interconexão;
 - (ii) transmissor e receptor respectivos;
 - (iii) produto químico final e intermediário(s);
 - (iv) gene, construção gênica, hospedeiro, proteína e medicamento; e
 - (v) produto e uso do produto.
- 3.27 As reivindicações independentes devem conter, entre a sua parte inicial e a expressão "caracterizado por", um preâmbulo, quando necessário, explicitando as características essenciais à definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica (vide 3.04).
- 3.28 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 (vide 3.04).
- 3.29 As reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes, devendo ser agrupadas por categoria.
- Das Reivindicações Dependentes***
- 3.30 As reivindicações dependentes são aquelas que incluem todas as características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais que não sejam consideradas características essenciais da invenção, devendo conter uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões) e a expressão "caracterizado por".
- 3.31 As reivindicações dependentes não devem exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem.

3.32 Nas reivindicações dependentes devem ser definidas, precisa e comprehensivelmente, as suas relações de dependência, não sendo admitidas formulações do tipo "de acordo com uma ou mais das reivindicações...", "de acordo com as reivindicações anteriores/precedentes...", "de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores/precedentes", "de acordo com uma das reivindicações anteriores/precedentes" ou similares. A formulação do tipo "de acordo com qualquer uma das reivindicações anteriores/precedentes" é aceita.

3.33 Qualquer reivindicação dependente que se referir a mais de uma reivindicação, ou seja, reivindicação de dependência múltipla, deve se reportar a essas reivindicações na forma alternativa ou na forma aditiva, desde que as relações de dependência das reivindicações estejam estruturadas de maneira que permitam o imediato entendimento das possíveis combinações resultantes dessas dependências.

3.34 As reivindicações de dependência múltipla, seja na forma alternativa ou aditiva, 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.

3.35 Todas as reivindicações dependentes que se referirem a uma ou mais reivindicações prévias, deverão ser agrupadas de modo a trazer concisão à estrutura do quadro reivindicatório.

Da Clareza e Interpretação das Reivindicações

Geral

3.36 A condição de que as reivindicações devem ser claras se aplica para reivindicações individuais bem como para o quadro reivindicatório como um todo. A clareza das reivindicações é de fundamental importância, já que as mesmas definem a matéria objeto da proteção. Assim, o significado dos termos das reivindicações deve ser claro para um técnico no assunto a partir da redação da reivindicação, com base no relatório descritivo e desenhos, se houver. Tendo em vista as diferenças no escopo da proteção alcançada por diversas categorias de reivindicações, o examinador deve assegurar que a redação da reivindicação é clara para a categoria que representa.

3.37 As reivindicações são interpretadas com base no relatório descritivo e desenhos (e listagem de sequências, se houver), assim como nos conhecimentos gerais do técnico no assunto à data do depósito. Quando o relatório descritivo define um termo particular qualquer que aparece na reivindicação, então essa definição é usada para interpretar a reivindicação.

3.38 Para o caso de reivindicações do tipo Markush o examinador deverá assegurar que os processos de obtenção descritos no relatório capacitem substancialmente a preparação de todos os compostos reivindicados, isto é, os exemplos devem ser representativos de todas as classes dos compostos reivindicados, ou todas estas classes devem apresentar suficiência descritiva no relatório descritivo.

3.39 Nos casos em que o técnico no assunto não possa realizar a invenção conforme reivindicada, ou que isto represente um esforço indevido de experimentação, as reivindicações genéricas deverão ser restringidas às formas de execução mencionadas no relatório descritivo.

Inconsistências — Fundamentação no Relatório Descritivo e Figuras

3.40 Qualquer inconsistência entre o relatório descritivo e o quadro reivindicatório não deve ser aceita, já que traz dúvidas à extensão da proteção e faz com que o quadro reivindicatório não seja claro ou não tenha fundamentação no relatório descritivo. Tal inconsistência pode ser dos seguintes tipos:

- (i) Inconsistência verbal simples – Quando o relatório descritivo necessariamente se limitar a uma característica específica, mas as reivindicações não seguirem esta limitação, a inconsistência pode ser sanada por meio da adaptação do quadro reivindicatório ao relatório descritivo, de modo a restringir seu escopo, com base no artigo 25 da LPI e especial atenção ao artigo 32 da LPI. No caso do relatório descritivo se referir a uma característica específica, por exemplo, parafusos, e o quadro reivindicatório pleitear meios de fixação em geral, e o examinador entender que a invenção necessariamente não se limita a parafusos, entende-se que não há inconsistência entre o relatório descritivo e o quadro reivindicatório. Outra situação ocorre quando a reivindicação apresenta uma limitação, mas o relatório não dá ênfase particular a esta característica. Em tal caso, não há inconsistência entre o relatório descritivo e o quadro reivindicatório.
- (ii) Inconsistência referente a características aparentemente essenciais - Se for do conhecimento geral da técnica ou do estabelecido ou implícito na invenção, que determinada característica técnica presente no relatório descritivo é considerada essencial para a realização da invenção, mas não for mencionada em uma reivindicação independente, tal reivindicação não deve ser permitida pelo examinador, com base no artigo 25 da LPI.

Declarações Genéricas

3.41 Assim como no relatório descritivo, declarações genéricas no quadro reivindicatório que implicam que o escopo de proteção pode ser ampliado de modo vago e não precisamente definido se constitui em objeto de irregularidade, com base no artigo 25 da LPI. De modo particular, deve ser levantada objeção a qualquer declaração que se refira ao escopo da proteção sendo ampliado de modo a cobrir o “espírito” da invenção. Objeção também deve ser levantada para reivindicações dirigidas para uma combinação de características, para qualquer declaração que pareça implicar que a proteção seja pleiteada não somente para a combinação como um todo, mas também para características individuais ou suas sub-combinações.

Características Essenciais

3.42 Uma reivindicação independente deve especificar explicitamente todas as características essenciais necessárias para definir a invenção, exceto se tais características forem implícitas por meio dos termos genéricos usados. Ou seja, uma “bicicleta” não precisa mencionar a presença de rodas.

3.43 Se uma reivindicação se refere a um produto que é de um tipo bem conhecido e a invenção reside na modificação de determinados aspectos, é suficiente que a reivindicação identifique claramente o produto, especifique o que é modificado e de que forma o faz. Considerações análogas se aplicam a reivindicações para um aparelho.

3.44 A patenteabilidade da invenção depende do efeito técnico alcançado, logo as reivindicações devem ser formuladas de modo a incluir todas as características técnicas que são consideradas essenciais para o alcance do efeito técnico, contidas no relatório descritivo.

Uso de Termos Relativos e/ou Imprecisos

3.45 O uso de termos relativos tais como “grande”, “largo”, “forte”, entre outros, em uma reivindicação não é permitido, com exceção de um significado bem estabelecido na técnica em particular, por exemplo, “alta-frequência” em relação a um amplificador, e este seja o significado pretendido. O termo relativo que não tiver tal significado deve ser substituído por um termo mais preciso ou por outro já descrito no relatório tal como depositado.

3.46 Palavras ou expressões imprecisas, tais como "cerca de", "substancialmente", "aproximadamente", entre outras, não são permitidas em uma reivindicação, independentemente de serem consideradas essenciais à invenção.

3.47 No caso do uso de termos relativos ou expressões imprecisas na reivindicação, o examinador deverá alegar falta de clareza. Contra-argumentos da depositante no sentido de que elementos faltantes no texto pertencem ao estado da técnica não poderão ser aceitos, uma vez que persistirão os problemas de falta de clareza. Ainda, a inclusão destes elementos no texto é considerada acréscimo de matéria e, portanto, não permitida.

Termos “Consistindo” versus “Compreendendo”

3.48 Os termos “constituir de” e “consistir de”, bem como seus derivados, são considerados termos fechados de definição da invenção. Isto é, se uma reivindicação trata de uma “composição química caracterizada por consistir dos componentes A, B e C”, a presença de quaisquer componentes adicionais é excluída.

3.49 Os termos “compreender”, “conter”, “englobar” e “incluir”, bem como seus derivados, são considerados termos abertos de definição da invenção, ou

seja, no exemplo acima, a forma “caracterizada por compreender os componentes A, B e C” não se limita a apenas estes elementos, e pode ser aceita, desde que tais elementos sejam os essenciais para a realização da invenção.

Características Opcionais

3.50 Expressões como "preferivelmente", "por exemplo", "tal como", "mais particularmente", ou similares, devem ser examinadas com especial atenção para assegurar que as mesmas não introduzam ambiguidade. Tais expressões não apresentam efeito limitativo no escopo de uma reivindicação, ou seja, a característica que se segue a qualquer expressão como estas deve ser considerada como inteiramente opcional.

Exemplo: Em uma reivindicação de processo que pleiteia o parâmetro de temperatura “...na faixa de 80°C a 120°C, preferivelmente 100°C”, o termo “preferivelmente” não traz ambiguidade à mesma.

Nomes Próprios, Marcas Registradas ou Nomes Comerciais

3.51 Nomes Próprios, Marcas Registradas ou Nomes Comerciais em reivindicações não devem ser permitidas, uma vez que não há garantias que o produto ou característica associado a uma marca ou similar não possa vir a ser modificado durante a vigência da patente. Elas podem ser autorizadas, excepcionalmente, se a sua utilização for inevitável e se forem geralmente reconhecidas como tendo um significado preciso.

Definição da Matéria de Proteção em Termos do Resultado a Ser Atingido

3.52 Como regra geral, reivindicações que definem a invenção por meio do resultado a ser atingido não devem ser permitidas, em particular se elas se referem tão somente a reivindicar o problema técnico envolvido. Entretanto, elas

podem ser permitidas se a invenção só puder ser definida em tais termos ou não puder ser definida mais precisamente sem restringir de modo indevido o escopo das reivindicações, e se o resultado é tal que possa ser direta e positivamente verificado por testes ou procedimentos adequadamente especificados no relatório descritivo, ou conhecidos por um técnico no assunto, e que não requeiram experimentação indevida.

Exemplo: *Uma reivindicação que trata de um material caracterizado por ser capaz de extinguir chamas de cigarro e cujo relatório descritivo apresenta a composição química deste material não seria aceita, uma vez que o material pode ser caracterizado por sua composição química, e não pelo resultado a ser alcançado pela invenção.*

3.53 Deve-se notar que o requisito acima para a definição da matéria de proteção em termos do resultado a ser alcançado se diferencia daqueles para a definição da matéria de proteção em termos de características funcionais (vide 3.97).

Definição da Matéria de Proteção em Termos de Parâmetros

3.54 Parâmetros são valores característicos, que podem ser de propriedades diretamente mensuráveis, tais como, o ponto de fusão de uma substância, a resistência à flexão de um aço, a resistência de um condutor elétrico ou podem ser definidos como combinações matemáticas contendo diversas variáveis na forma de fórmulas.

3.55 A caracterização de um produto por meio de seus parâmetros só deve ser permitida nos casos em que a invenção não pode ser adequadamente definida de outra forma, desde que esses parâmetros possam ser clara e confiavelmente determinados, seja pelas indicações no relatório descritivo, seja através de procedimentos objetivos que são comuns no estado da técnica. O

mesmo se aplica a uma característica relacionada ao processo, que é definido por meio de parâmetros.

3.56 Casos em que parâmetros incomuns são empregados, ainda que suficientemente descritos, não são à primeira vista admissíveis, em razão da falta de clareza, visto que nenhuma comparação significativa com a tecnologia anterior pode ser feita. Tais casos também podem mascarar falta de novidade. Nestes casos, cabe à depositante comprovar, no relatório descritivo, a equivalência entre o(s) parâmetro(s) incomum(ns) empregado(s) e o(s) utilizado(s) no estado da técnica, o que não configura acréscimo de matéria.

3.57 O caso no qual o método e os meios para a medição dos parâmetros também precisam ser apresentados na reivindicação é tratado no item 3.58.

Métodos e Meios para a Medição de Parâmetros Referidos nas Reivindicações

3.58 A invenção deve ser definida completamente na própria reivindicação. Em princípio, o método de medição é necessário para a definição inequívoca do parâmetro. Contudo, o método e os meios de medição dos valores de parâmetros não são necessários nas reivindicações, quando:

- (i) a descrição do método é tão longa que sua inclusão tornaria a reivindicação sem clareza por falta de concisão ou de difícil compreensão;
- (ii) um técnico no assunto saberia qual método a ser empregado, por exemplo, porque existe apenas um único método, ou porque um determinado método é rotineiramente usado; ou
- (iii) todos os métodos conhecidos alcançam o mesmo resultado — dentro dos limites de precisão da medição.

3.59 No entanto, em todos os demais casos, o método e os meios de medição devem ser incluídos nas reivindicações, visto que as mesmas definem a matéria pela qual se requer proteção.

Reivindicações de Produto por Processo

3.60 Reivindicações para produto definidas em termos de um processo de fabricação são permitidas somente se os produtos cumprirem os requisitos para patenteabilidade, ou seja, nomeadamente, que eles sejam novos e inventivos, desde que o produto não possa ser descrito de outra forma. Um produto não é considerado novo simplesmente pelo fato de que ele é produzido por meio de um novo processo. Quanto à análise de novidade, uma reivindicação de produto X obtido pelo processo Y é destituída de novidade quando encontrada uma anterioridade para o mesmo produto X, independente de seu método de obtenção.

3.61 Uma reivindicação definindo um produto em termos de um processo deve ser interpretada como uma reivindicação de produto como tal. A reivindicação poderá, por exemplo, assumir a forma "Produto X caracterizado por ser obtido por processo Y". Independentemente de o termo "obter", "obtido", "obtido diretamente" ou uma expressão equivalente ser utilizada na reivindicação de produto por processo, a reivindicação ainda é direcionada para o produto em si e confere proteção absoluta para o produto. Este tipo de reivindicação só deve ser aceita quando não se consegue definir de forma adequada o produto *per se*, mas apenas pelo processo de fabricação.

Exemplo: Um material é preparado incluindo uma nova etapa de sinterização. O produto resultante possui características diferenciadas de maior resistência mecânica em comparação ao estado da técnica de materiais com mesma composição nominal, porém a depositante não consegue descrever o material *per se*. Neste caso o produto pode ser descrito em termos de produto obtido pelo processo.

Definição por Referência ao Uso ou a Outro Objeto

3.62 Quando uma reivindicação de produto (vide 3.16) define a invenção por referência a características relacionadas ao seu uso, a mesma pode resultar em falta de clareza.

3.63 Considere o caso em que a reivindicação não define apenas o próprio produto, mas também especifique sua relação a um segundo produto que não faz parte do produto reivindicado.

Exemplo: Um cabeçote de um motor, onde o primeiro é definido por características de sua localização no último.

3.64 Antes de considerar uma restrição para a combinação dos dois produtos, deve ser lembrado que a depositante tem direito à proteção independente do primeiro produto.

Exemplo: Uma reivindicação de “Cabeçote conectado a um motor” não poderá ser modificada para “cabeçote conectável a um motor” ou para o cabeçote em si, pois entende-se como violação ao artigo 32 da LPI, ainda que esta mudança tenha suporte no relatório descritivo inicialmente revelado.

3.65 Por outro lado, uma vez que o primeiro produto pode muitas vezes ser produzido e comercializado independentemente do segundo produto, uma reivindicação de cabeçote conectável a um motor”, inicialmente pleiteada, poderá ser modificada para “Cabeçote conectado a um motor” ou para o cabeçote em si. Se não for possível prover uma definição clara do primeiro produto por si só, então a reivindicação deve ser direcionada para uma combinação do primeiro e segundo produtos — “Cabeçote conectado a um motor” ou “Motor com cabeçote”.

3.66 Também pode ser permitido definir as dimensões e/ou a forma de um primeiro objeto em uma reivindicação independente por referência geral às

dimensões e/ou forma correspondente de um segundo objeto que não faz parte da primeira entidade reivindicada, mas está relacionada a ela pelo uso. Isso se aplica especialmente quando o tamanho do segundo objeto é de alguma maneira padronizado.

Exemplo: No caso de um suporte de montagem de uma placa de número de veículos, onde a moldura do suporte e elementos de fixação são definidas em relação à forma externa da placa.

3.67 No entanto, referências a segundas entidades que não podem ser vistas como objeto de normalização podem também ser suficientemente claras em casos onde um técnico no assunto teria pouca dificuldade em inferir a restrição resultante do âmbito de proteção do primeiro objeto.

Exemplo: No caso de uma cobertura para uma baia redonda agrícola, onde o comprimento e largura da cobertura são definidos em função das dimensões da baia.

3.68 Não é necessário que tais reivindicações contenham as dimensões exatas da segunda entidade, nem que se refiram a uma combinação de primeira e segunda entidades. Especificar o comprimento, largura e/ou a altura da primeira entidade, sem referência à segunda, levaria a uma restrição indevida do escopo de proteção.

O termo "em"

3.69 Para evitar ambiguidade, a palavra “em” deve ser examinada com especial atenção em reivindicações onde a mesma defina uma relação entre diferentes entidades físicas (produto, equipamento), ou entre entidades e atividades (processo, uso), ou entre diferentes atividades. Exemplos de reivindicações que fazem uso da palavra “em” neste contexto são:

- (i) Cabeçote de motor em um motor de quatro tempos, caracterizado por...;

(ii) Detector de discagem por tom, em um aparelho telefônico com um discador automático, o detector de discagem por tom caracterizado por...;

(iii) Método para controlar a corrente e a tensão em um processo usando meios de alimentar um eletrodo de um equipamento de soldagem a arco, caracterizado pelas seguintes etapas:...; ou

(iv) Aperfeiçoamento X... em um processo/sistema/equipamento etc. caracterizado por...

3.70 Nas reivindicações do tipo indicado pelos exemplos (i) a (iii), a ênfase está na total funcionalidade das sub-unidades, ou seja, "cabeçote de motor, detector de discagem por tom, método para controlar a corrente e tensão da soldagem a arco", ao invés da unidade completa dentro da qual a sub-unidade está contida, motor de quatro tempos, telefone, o processo de soldagem. Isto pode se constituir em falta de clareza se a proteção pedida é limitada à sub-unidade por si só, ou se a unidade como um todo deve ser protegida.

3.71 Por uma questão de clareza, as reivindicações deste tipo devem ser direcionadas tanto para "uma unidade com — ou compreendendo — uma sub-unidade", ou seja, "motor de quatro tempos com um cabeçote", ou para a sub-unidade, por si só, especificando sua finalidade, "cabeçote para um motor de quatro tempos".

3.72 Nas reivindicações do tipo indicado pelo exemplo (iv), o uso da palavra "em" não deixa claro se a proteção é requerida somente para a melhoria, ou para todas as características definidas na reivindicação. Aqui, também, torna-se essencial garantir que o texto seja claro. No entanto, reivindicações como "Uso de uma substância X caracterizado por ser em uma composição de tinta ou verniz" são aceitáveis com base em um segundo uso.

Reivindicações de Uso

3.73 Para propósitos de exame, uma reivindicação de "uso" na forma de "uso da substância X como um inseticida", deve ser considerada como equivalente a uma reivindicação de "processo", da forma tal como "um processo de matar insetos usando a substância X" ou, ainda, "uso de uma liga X para fabricar determinada peça". Assim, uma reivindicação na forma indicada não deve ser interpretada como dirigida para a substância X, que é conhecida, mas como pretendida para o uso tal como definido, isto é, como inseticida, ou para fabricar determinada peça. Contudo, uma reivindicação direcionada para o uso de um processo é equivalente a uma reivindicação direcionada ao mesmo processo.

3.74 Reivindicações independentes do tipo "Produto caracterizado pelo uso", em que o produto já é conhecido do estado da técnica, não são aceitas por falta de novidade. No caso em que um produto não seja conhecido do estado da técnica, tal formulação de reivindicação não é aceita por falta de clareza, de acordo com o artigo 25 da LPI, uma vez que o produto deve ser definido em termos de suas características técnicas (vide 3.10).

3.75 Na área farmacêutica as reivindicações que envolvem o uso de produtos químico-farmacêuticos para o tratamento de uma nova doença utilizam um formato convencionalmente chamado de fórmula suíça:

*"Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para
preparar um medicamento para tratar a doença Y".*

3.76 Ressalta-se que este tipo de reivindicação confere proteção para o uso, mas não confere proteção ao método terapêutico, o qual não é considerado invenção de acordo com o inciso VIII do art. 10 da LPI. Reivindicações do tipo "Uso para tratamento", "Processo/Método para tratamento", "Administração para tratamento" ou seus equivalentes correspondem a reivindicações de método

terapêutico e, portanto, não são consideradas invenção de acordo com o inciso VIII do artigo 10 da LPI.

Referências ao Relatório Descritivo ou Desenhos

3.77 As reivindicações não devem, em relação às características técnicas da invenção, fazer referências ao relatório descritivo ou desenhos, tal como "como descrito na parte... ...do relatório descritivo", ou "como ilustrado na Figura 2 dos desenhos".

Sinais de Referência

3.78 Quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir 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. Se existir um grande número de alternativas para uma mesma característica, somente os sinais de referência necessários à compreensão da reivindicação devem ser incluídos.

3.79 Os sinais de referência, números e/ou letras devem ser inseridos não só na parte caracterizante, mas também no preâmbulo das reivindicações, desde que identifiquem de modo preciso os elementos referenciados nos desenhos.

3.80 Textos associados aos sinais de referência nas reivindicações, não são admitidos, entre parênteses. Expressões como "meios de fixação (parafusos 13, prego 14)" ou "conjunto de válvula (sede da válvula 23, elemento de válvula 27, a sede da válvula 28)" são características especiais, às quais o conceito de sinais de referência não é aplicável. Por conseguinte, não está claro se as características adicionadas aos sinais de referência são limitantes ou não. Neste sentido, a menção correta deve ser, por exemplo: "a mangueira (4) está conectada

à válvula (10)", ao invés de "a mangueira está conectada à válvula", ou "4 está conectada à 10".

3.81 A falta de clareza surge também com expressões entre parênteses que não incluem sinais de referência, ou seja, "Tijolo (concreto) moldado". Em contraste, expressões entre parênteses com um significado geralmente aceito são admissíveis, como no caso, "(meta)acrilato", que é uma forma conhecida que abrange acrilato e metacrilato. O uso de parênteses em química ou fórmulas matemáticas também é admissível.

3.82 Porém, o contrário pode ser permitido, ou seja, os desenhos podem apresentar mais sinais de referência do que aqueles contidos no quadro reivindicatório.

Limitações Negativas

3.83 Cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma, evitando-se expressões que acarretem indefinição na reivindicação.

3.84 Entretanto, limitações negativas podem ser usadas somente se a adição de características positivas na reivindicação não define com clareza e concisão o objeto de proteção, ou se tal adição limita indevidamente o escopo do pedido.

Exemplo 1: *Processo para produção de poliestireno expansível em forma de contas (EPS) através da polimerização de estireno em suspensão aquosa na presença de estabilizadores de suspensão e de iniciadores de polimerização solúveis em estireno convencionais... caracterizado pelo fato de que a polimerização é conduzida na ausência de um agente de transferência de cadeia.*

Exemplo 2: *Composto de fórmula 1, caracterizado por R1 ser halogênio, com exceção de R1 ser cloro.*

Da Fundamentação no Relatório Descritivo - artigo 25 da LPI

Observações Gerais

3.85 O artigo 25 da LPI estabelece que 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. Isso significa que deve haver base no relatório descritivo da matéria objeto de cada reivindicação e que o escopo das reivindicações não deve ser mais amplo do que o conteúdo do relatório descritivo e desenhos, se houver, e com base na contribuição ao estado da técnica.

Grau de Generalização em uma Reivindicação

3.86 A formulação adequada de uma reivindicação deve atender à condição de precisão do artigo 25 da LPI. A maioria das reivindicações são generalizações de um ou mais exemplos particulares. O grau de generalização permitido é uma questão que o examinador deve analisar, em cada caso, à luz do estado da técnica pertinente.

3.87 Uma invenção que abre todo um novo campo tem direito a mais generalidades na reivindicação do que outra que se refere a avanços em uma tecnologia já conhecida.

Objeção à Falta de Fundamentação

3.88 Uma reivindicação de forma genérica, isto é, relativa a toda uma classe, como no caso de materiais ou máquinas, pode ser permitida, mesmo que de amplo alcance, se houver fundamentação no relatório descritivo. Sempre que a informação dada parecer insuficiente de modo a não permitir a um técnico no assunto implementar a matéria reivindicada, usando métodos de rotina de

experimentação ou análise, o examinador deve levantar uma objeção para que a depositante apresente argumentos no sentido de que a invenção pode de fato ser prontamente aplicada com base nas informações dadas no relatório descritivo ou, na falta destes, restringir a reivindicação nesse sentido.

3.89 Uma vez que o examinador tenha estabelecido que uma reivindicação ampla não é suportada pelo relatório descritivo, o ônus de demonstrar o contrário é da depositante. Neste caso, o examinador pode se apoiar em um documento publicado, de modo a fundamentar suas razões.

3.90 A questão da fundamentação é ilustrada pelos seguintes exemplos:

Exemplo 1: Uma reivindicação refere-se a um processo para tratar todas as espécies de mudas de plantas, sujeitando-as a um choque frio (*cold shock*) controlado, de modo a produzir resultados específicos, enquanto que, no relatório descritivo, o processo se aplica somente a uma espécie de planta. Uma vez que é bem conhecido que as plantas variam amplamente suas características, existem razões fundamentadas para crer que o processo não é aplicável a todas as mudas de plantas. A menos que a depositante possa fornecer evidências convincentes de que o processo é, contudo, de aplicação geral, ele deve restringir o quadro reivindicatório do pedido para a espécie de planta referida no relatório descritivo. A mera afirmação de que o processo é aplicável a todas as mudas de plantas não é suficiente;

Exemplo 2: Uma reivindicação refere-se a um método específico de tratar "moldes de resina sintética" para obter determinadas mudanças nas características físicas da resina. Todos os exemplos descritos dizem respeito a resinas termoplásticas e o método é tal que parece ser inadequado para resinas termofixas. A menos que a depositante possa demonstrar que o método é, no entanto, aplicável às resinas termofixas, ele deve restringir sua reivindicação a resinas termoplásticas; e

Exemplo 3: Uma reivindicação refere-se a composições de óleo combustível que têm uma determinada propriedade desejada. O relatório descritivo fornece fundamentação para uma forma de obtenção de óleos combustíveis com essa propriedade,

alcançada por meio da presença de quantidades definidas de um determinado aditivo. Nenhuma outra forma de obtenção de óleos combustíveis com a propriedade desejada é descrita no relatório. A reivindicação não faz nenhuma menção do aditivo. Neste caso, a reivindicação não é fundamentada em sua totalidade pelo relatório descritivo.

Falta de Fundamentação versus Insuficiência Descritiva

3.91 Deve-se notar que, apesar de uma objeção de falta de fundamentação ser uma objeção nos termos do artigo 25 da LPI, a mesma pode muitas vezes, como nos exemplos do item 3.94, também ser considerada como uma objeção de insuficiência descritiva da invenção nos termos do artigo 24 da LPI (vide item 2.13). Neste contexto, a objeção reside no fato de que o pedido, tal como revelado, é insuficiente para permitir a um técnico no assunto realizar a "invenção" ao longo de todo o campo reivindicado, embora suficiente em relação a uma "invenção" mais restrita. Ambas as condições são exigidas para fazer valer o princípio de que a redação de uma reivindicação deve ser fundamentada no relatório descritivo do pedido.

3.92 Note-se que a suficiência descritiva da invenção deve ser verificada somente no relatório descritivo, enquanto o artigo 25 refere-se à fundamentação do quadro reivindicatório no relatório descritivo.

Definição em Termos de Função

3.93 Uma reivindicação pode definir amplamente uma característica em termos de sua função, ou seja, como uma característica funcional, mesmo quando apenas um exemplo da característica foi dado no relatório descritivo, se o técnico no assunto considerar que outros meios possam ser utilizados para a mesma função (vide também 3.10 e 3.53).

3.94 A expressão "meios de detecção de posição terminal" em uma reivindicação poderá ser fundamentada por um único exemplo que compreende um interruptor de limite, sendo evidente para o técnico no assunto que, uma célula fotoelétrica ou um extensômetro também possam ser utilizados.

3.95 No entanto, se todo o conteúdo do pedido transmite a impressão de que uma função deve ser realizada de uma maneira particular, sem nenhum indício de que meios alternativos estão previstos, e uma reivindicação é formulada de tal forma a abranger outros meios, ou todos os meios, da realização da função, então tal reivindicação não é admissível. Neste caso, o relatório descritivo não traz suporte ao quadro reivindicatório quando o mesmo se limita a afirmar, em termos vagos, que outros meios podem ser utilizados, se não há clareza em relação ao que eles podem ser ou como eles podem ser usados, violando, desta forma o artigo 25. Caberá, deste modo, a reformulação da reivindicação com intuito de restringi-la.

Matéria Contida no Quadro Reivindicatório e Não Mencionada no Relatório Descritivo

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

3.97 A situação reversa, isto é, matéria contida no relatório descritivo e não pleiteada até o requerimento do exame do pedido, não poderá vir a ser reivindicada, salvo em caso de restrição do quadro reivindicatório.

Unidade de Invenção - artigo 22 da LPI

Considerações Gerais

3.98 O pedido de patente terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreender um único conceito inventivo. Quando um pedido de patente se referir a um grupo de invenções inter-relacionadas de modo a compreender um único conceito inventivo, pode dar origem a uma pluralidade de reivindicações independentes na mesma categoria, desde que definam diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção (vide 3.21).

3.99 Por conceito inventivo único, ou unidade de invenção, entende-se que as diversas invenções reivindicadas apresentam uma relação técnica entre si representada por uma ou mais características técnicas especiais que são as mesmas ou correspondentes para todas as invenções reivindicadas.

3.100 A expressão “características técnicas especiais” refere-se às *características técnicas que representam uma contribuição que a invenção reivindicada traz em relação ao estado da técnica, interpretada com base no relatório descritivo e nos desenhos, se houver, e que sejam comuns ou correlacionadas a cada uma das invenções reivindicadas*. Uma vez identificadas as características técnicas especiais para cada uma das invenções, deve-se determinar se existe ou não uma relação técnica entre as invenções conferida pelas referidas características técnicas especiais.

3.101 Cabe ressaltar que, em uma primeira análise, a unidade de invenção deve ser considerada entre as reivindicações independentes do pedido de patente.

3.102 No caso de falta de novidade ou atividade inventiva em uma reivindicação independente, as demais reivindicações dependentes deverão ser

analisadas não apenas no tocante ao mérito, mas também quanto à existência de um conceito inventivo comum (ver também 3.135).

3.103 Sempre que o pedido não apresentar unidade de invenção, o examinador deve apresentar objeção com base no artigo 22 da LPI.

Características Técnicas Especiais

3.104 A inter-relação entre as invenções exigida pelo artigo 22 da LPI deve ser uma relação técnica, que encontra expressão nas reivindicações em termos das mesmas características técnicas especiais ou correspondentes. A expressão "características técnicas especiais" significa, em qualquer reivindicação, uma ou mais características técnicas que representam uma contribuição que a invenção reivindicada traz em relação ao estado da técnica, interpretada com base no relatório descritivo e nos desenhos, se houver, e que sejam comuns ou correlacionadas a cada uma das invenções reivindicadas. Uma vez que as especificidades técnicas de cada invenção foram identificadas, é necessário determinar se existe ou não um relacionamento técnico entre as invenções, e se essa relação envolve ou não estas características técnicas especiais. Não é necessário que as características técnicas especiais em cada invenção sejam as mesmas. A inter-relação exigida pode ser encontrada entre as características técnicas especiais correspondentes.

Exemplo: Em uma dada reivindicação, a característica técnica especial que proporciona a resiliência é uma mola de metal, considerando que, em uma outra reivindicação, é um bloco de borracha.

3.105 No caso de elementos inter-relacionados, estes devem ser especialmente adaptados um ao outro. No caso onde estes elementos possuem diversas outras aplicações e a relação citada constitui apenas uma dentre diversas possíveis, entende-se que não se configure a inter-relação necessária para que haja unidade de invenção.

Exemplo: Em uma reivindicação que trate de um gramado artificial antiderrapante é apresentado junto com uma outra que trate de bola de futebol fabricada com material especialmente apropriado a este gramado, que também pode ser usada em outros gramados. Neste caso, entende-se que não há unidade de invenção, ainda que a bola possua melhor desempenho no gramado citado.

3.106 Uma pluralidade de reivindicações independentes em categorias diferentes pode constituir um grupo de invenções inter-relacionadas entre si de modo a formar um único conceito inventivo. São permitidas as seguintes combinações de reivindicações de categorias diferentes em um mesmo pedido, conforme exemplos a seguir:

Exemplo 1: uma reivindicação independente para um dado produto, uma reivindicação independente para um processo especialmente adaptado para a fabricação do referido produto, e uma reivindicação independente para um uso do referido produto; ou

Exemplo 2: uma reivindicação independente para um dado processo, e uma reivindicação independente para um aparelho ou meios especificamente concebidos para realizar o referido processo; ou

Exemplo 3: uma reivindicação independente para um dado produto, uma reivindicação independente para um processo especialmente adaptado para a fabricação do dito produto, e uma reivindicação independente para um aparelho ou meios especificamente concebidos para a realização desse processo.

3.107 Na reivindicação do tipo indicado pelo exemplo (i), o processo é especialmente adaptado para a fabricação do produto, se o processo resulta no produto reivindicado, ou seja, se o processo é de fato adequado para alcançar o produto reivindicado e, portanto, define uma característica técnica especial entre o produto e processo reivindicados. Um processo de fabricação e seu produto não podem ser considerados como desprovidos de unidade de invenção simplesmente em virtude do fato de que o processo de fabricação não é limitado à fabricação do produto reivindicado.

3.108 Na reivindicação do tipo indicado pelo exemplo (ii), o aparelho ou meio é especificamente concebido para a realização do processo se o aparelho ou meio é adequado para realizar o processo e, assim, define uma característica técnica especial entre o aparelho ou meio reivindicado e o processo reivindicado. Por outro lado, é irrelevante se o aparelho ou meio também poderia ou não ser utilizado para a realização de outro processo ou se o processo também poderia ser realizado usando um aparelho ou meio alternativos.

3.109 Pode existir unidade de invenção em um pedido que pleiteia reivindicações em um ou mais diferentes campos técnicos, desde que haja uma “característica técnica especial” comum ou correspondente entre estas reivindicações. *Exemplo: Um pedido apresenta uma reivindicação independente referente a um polímero G, bem como uma outra independente referente a uma grama artificial constituída pelo polímero G, utilizada em campos de futebol. Neste caso, apesar de se tratar de diferentes campos técnicos, há unidade de invenção no pedido, uma vez que o polímero G é a “característica técnica especial” comum entre estas reivindicações.*

3.110 Um pedido pode conter mais de uma reivindicação independente na mesma categoria somente se a matéria objeto da proteção envolver um dos seguintes casos:

- (i) uma pluralidade de produtos inter-relacionados;
- (ii) diferentes usos de um produto ou equipamento; ou
- (iii) diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção, ligadas pelo mesmo conceito inventivo.

3.111 Além disso, é essencial que um único conceito inventivo geral interligue as reivindicações em diversas categorias. A presença em cada reivindicação de expressões como "especialmente adaptado" ou "especificamente

"concebido" não implica necessariamente que um único conceito inventivo geral esteja presente.

Falta de Unidade de Invenção a Priori ou a Posteriori

3.112 A falta de unidade de invenção pode ser evidenciada diretamente *a priori*, isto é, considerando as reivindicações sem realizar a busca de anterioridades, ou pode ser visível apenas *a posteriori*, ou seja, depois de levar o estado da técnica em consideração, constituído pelos documentos eventualmente apresentados no pedido, bem como os levantados por ocasião da busca realizada.

3.113 Numa análise de unidade de invenção *a posteriori*, se um ou mais documentos no estado da técnica pertinente à invenção demonstram que a característica técnica especial é conhecida, as reivindicações independentes deverão ser analisadas quanto à existência de outra característica técnica especial comum entre elas (ver também 3.135 com referência a reivindicações dependentes).

3.114 Um fluxograma de processamento no que tange à análise de unidade de invenção é apresentado no Apêndice I destas Diretrizes.

3.115 Uma vez considerada *a priori* a falta de unidade de invenção em um pedido, a mesma deverá ser reportada pelo examinador em ciência de parecer técnico, que tecerá considerações de modo a identificar de modo claro e preciso as diferentes unidades de invenção presentes no pedido, ou grupos interligados e unificados de invenções, dando ciência à depositante da necessidade da exclusão das reivindicações que excedem a unidade de invenção, e/ou a divisão do pedido, com base no artigo 22 da LPI [item (i) do fluxograma]. Neste caso, o relatório de busca e o parecer técnico deverão ser emitidos com base na primeira unidade de invenção reivindicada. O examinador deve aguardar a resposta da depositante, após a qual poderá:

- (i) indeferir o pedido por falta de unidade, devido à falta de fundamentação técnica provida pela depositante em justificar a existência de unidade de invenção no pedido sem modificações; ou
- (ii) dar prosseguimento ao exame do pedido caso a depositante apresente argumentos convincentes para a existência da unidade de invenção, ou o quadro reivindicatório tenha sido restrinido a um único conceito inventivo.

3.116 Considerada a existência de unidade de invenção *a priori*, por meio da identificação da característica técnica especial entre as reivindicações, o examinador deve proceder à busca desta característica entre as reivindicações independentes [item (ii) do fluxograma]. Se tal característica não é conhecida do estado da técnica, o pedido apresenta unidade de invenção *a posteriori*, devendo o examinador complementar a busca para todo o quadro reivindicatório [item (iii) do fluxograma], e posteriormente proceder ao exame de mérito do pedido [item (iv) do fluxograma]. Se tal característica é conhecida do estado da técnica, o examinador deve avaliar se a busca realizada foi suficiente para abranger toda a matéria pleiteada no quadro reivindicatório [item (v) do fluxograma]. Em caso positivo, o examinador deve proceder ao exame de mérito do pedido [item (iv) do fluxograma]. Em caso negativo, o pedido não apresenta unidade de invenção *a posteriori*, devendo o examinador dar ciência à depositante com base no artigo 22 da LPI [item (vi) do fluxograma] e com a apresentação de um relatório de busca, procedendo da mesma forma que no caso de falta de unidade de invenção *a priori* com a realização de busca [item (i) do fluxograma].

3.117 A falta de unidade de invenção não deve ser levantada nem persistida com base em uma interpretação rigorosa. Isso é particularmente válido nos casos em que o examinador observar que o esforço adicional a ser despendido na busca do pedido for reduzido (vide item (iv) do fluxograma do Apêndice I).

3.118 Um pedido que apresenta diversas classificações referentes às suas reivindicações independentes não indica necessariamente que não há unidade de invenção. Deve existir uma consideração prática e abrangente do grau de interdependência das invenções apresentadas, em relação ao estado da técnica revelado pelo relatório de busca.

Produtos Intermediários e Finais

3.119 A condição de unidade de invenção deve ser considerada presente no contexto de produtos intermediários e finais, onde:

- (i) os produtos intermediários e finais têm o mesmo elemento estrutural essencial, ou seja, suas estruturas químicas básicas são as mesmas ou suas estruturas químicas são técnica e estreitamente inter-relacionadas, o produto intermediário incorporando um elemento estrutural essencial no produto final; e
- (ii) os produtos intermediários e finais são tecnicamente inter-relacionados, ou seja, o produto final é produzido diretamente a partir do intermediário ou é separado do mesmo por um pequeno número de intermediários, todos contendo o mesmo elemento estrutural essencial.

3.120 A unidade de invenção também pode estar presente entre produtos intermediários e finais cujas estruturas não sejam conhecidas, como por exemplo, entre um intermediário que tem uma estrutura conhecida e um produto final com estrutura desconhecida, ou entre um intermediário de estrutura desconhecida e um produto final de estrutura desconhecida. Nesses casos, de modo a atender o critério de unidade de invenção, deve haver prova suficiente para a conclusão de que os produtos intermediário e final são técnica e estreitamente inter-relacionados como, por exemplo, quando o intermediário contém o mesmo elemento essencial que o produto final ou incorpora um elemento essencial no produto final.

3.121 Diferentes produtos intermediários utilizados em diferentes processos para a preparação do produto final podem ser reivindicados, desde que tenham o mesmo elemento estrutural essencial. Os produtos intermediários e finais não devem ser separados, no processo que leva de um a outro, por um intermediário que não seja novo, o qual representa a característica técnica especial que confere unidade de invenção entre os produtos intermediários e finais. Quando diferentes intermediários para as diferentes partes estruturais do produto final são reivindicados, a unidade não está presente entre os intermediários. Se os produtos intermediários e finais são famílias de compostos, cada composto intermediário deve corresponder a um composto reivindicado na família de produtos finais. No entanto, alguns dos produtos finais podem não ter um composto correspondente na família dos produtos intermediários, de modo que as duas famílias não precisam ser absolutamente congruentes.

3.122 O simples fato de, além da capacidade de ser usado para produzir produtos finais, os intermediários também apresentarem outros eventuais efeitos ou propriedades, não deve prejudicar a unidade de invenção.

3.123 Produtos intermediários são ilustrados nos exemplos a seguir:

Exemplo 1: Reivindicação 1: Novo composto tendo uma estrutura A — composto intermediário

Reivindicação 2: Produto preparado pela reação do composto intermediário de estrutura A com um composto X — produto final

Exemplo 2: *Reivindicação 1: Produto da reação de A e B — intermediário;*

Reivindicação 2: Produto preparado pela reação do composto intermediário com as substâncias X e Y — produto final.

3.124 Nos tipos indicados pelos exemplos 1 e 2 as estruturas químicas dos produtos intermediários e/ou final não são conhecidas. No exemplo 1, a estrutura do produto da reivindicação 2 — produto final — não é conhecido. No exemplo 2,

as estruturas dos produtos da reivindicação 1 — intermediário — e a reivindicação 2 — produto final — são desconhecidas.

3.125 Existe unidade de invenção se há prova que leve a concluir que a característica do produto final que é a característica inventiva depende das características do intermediário. Se a finalidade para usar os intermediários nos tipos indicados pelos exemplos 1 e 2 é modificar certas propriedades do produto final. A prova pode estar nos dados apresentados no relatório descritivo mostrando o efeito do intermediário sobre o produto final. Se não há tal prova, então não existe unidade de invenção com base na relação produto intermediário e final.

Alternativas - “Grupamentos Markush”

3.126 Quando o Grupamento Markush tratar de alternativas para compostos químicos, os mesmos serão considerados como sendo de natureza similar, desde que os seguintes critérios sejam atendidos:

- (i) todas as alternativas tenham uma propriedade ou atividade em comum; e
- (iii) que uma estrutura comum esteja presente, ou seja, que um elemento estrutural significativo seja compartilhado por todas as alternativas, ou, em casos onde a estrutura comum não pode ser o critério que traz unidade de invenção, todas as alternativas pertençam a uma classe reconhecida de compostos químicos do estado da técnica ao qual a invenção pertence.

3.127 A verificação se um grupo de invenções está interligado de modo a formar um único conceito inventivo geral deve ser feita independentemente se as invenções são reivindicadas em reivindicações separadas ou na forma de alternativas contidas em uma única reivindicação.

3.128 Formas alternativas de uma invenção podem ser reivindicadas tanto em uma pluralidade de reivindicações independentes, como indicado em 3.108, ou em uma única reivindicação. Uma reivindicação, independente ou dependente, pode se referir a alternativas, desde que o número e a apresentação das alternativas em uma única reivindicação não torne a reivindicação obscura ou de difícil entendimento, e desde que a reivindicação apresente unidade de invenção, por exemplo, motor caracterizado por engrenagem A fabricada com material X ou Y ou Z. No caso de uma única reivindicação, a presença das alternativas como formas independentes pode não ser imediatamente evidente. Em ambos os casos, no entanto, os mesmos critérios devem ser aplicados para decidir se há ou não unidade de invenção, e a falta de unidade de invenção poderá então existir, ainda, dentro de uma única reivindicação.

Características Individuais em uma Reivindicação

3.129 A unidade de invenção está presente em uma reivindicação que consiste de uma combinação de características individuais, em que essas características apresentam um inter-relacionamento técnico.

3.130 Nos casos em que esta inter-relação técnica não existe, mas o que ocorre é uma mera justaposição de elementos, não cabe alegar falta de unidade de invenção.

Reivindicações Dependentes

3.131 Nenhuma objeção por motivo de falta de unidade de invenção *a priori* é justificável em relação a uma reivindicação dependente, com base no conceito geral que o que elas têm em comum é o objeto da reivindicação independente, que também está contida na reivindicação dependente.

Exemplo: Suponha que a reivindicação 1 pleiteie uma lâmina de rotor de turbina em uma forma especificada, enquanto a reivindicação 2 é uma "lâmina de rotor da

turbina como pleiteado na reivindicação 1 e composta pela liga Z". A característica técnica especial ligando a dependente com a independente é "lâmina de rotor da turbina conformada de uma maneira específica".

3.132 Quando uma reivindicação independente não é patenteável, a unidade de invenção entre suas reivindicações dependentes deve ser cuidadosamente considerada. Deve ser avaliado se as demais reivindicações remanescentes dependentes apresentam "as características técnicas especiais", de modo a trazer unidade de invenção ao quadro reivindicatório.

Análise do Pedido Dividido

3.133 Para efeitos do artigo 26 da LPI, considera-se "pedido original" o primeiro pedido depositado, só podendo ser dividido até o final de exame em primeira instância. Divisões de pedidos já divididos não serão aceitas.

3.134 A questão que diz respeito à análise das reivindicações, quanto aos requisitos de patenteabilidade, à violação do artigo 32 da LPI com aumento do escopo reivindicado no pedido original, e à dupla proteção, é matéria que deve ser examinada no exame substantivo, ou seja, após o pedido dividido ter a notificação sob o código de despacho 2.4 publicada na RPI.

3.135 Além disso, durante o exame substantivo de um pedido dividido, com notificação sob o código de despacho 2.4 publicada na RPI, o Examinador deve analisar o inciso II do artigo 26 da LPI, verificando se a matéria do pedido dividido excede a revelada no pedido original. Atendido este critério, dar-se-á prosseguimento ao exame. Caso contrário, o pedido dividido será arquivado, através da publicação sob código de despacho 11.12 na RPI, apontando as razões do arquivamento. No caso da matéria do pedido exceder a matéria revelada no pedido original, o Examinador deverá indicar um ou mais trechos onde foi constatado o acréscimo de matéria.

3.136 Tal como previsto na Instrução Normativa vigente, “O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame:

- a) a requerimento do depositante, *mesmo em caso do pedido apresentar um grupo de invenções inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo;*
- b) em atendimento a ciência de parecer, quando o exame técnico revelar que o pedido contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade”.

3.137 Em caso de um pedido dividido ter sido gerado a partir de matéria já examinada e que não apresente mérito de patenteabilidade, o mesmo deverá ser indeferido, persistindo as mesmas objeções relativas a este mérito.

Unidade de Invenção e Dupla Proteção

3.138 O procedimento de divisão de um pedido de patente deve consistir na retirada de parte da matéria reivindicada que consta do pedido original para compor o(s) pedido(s) dividido(s). A simples replicação de parte da matéria reivindicada no pedido original para compor um pedido dividido, na verdade, compõe uma multiplicação de pedido e não uma divisão.

3.139 No exame substantivo de um pedido dividido, em caso de aumento do escopo reivindicado em relação ao pedido original, o Examinador deverá emitir ciência de parecer com base no artigo 32 da LPI, um vez que as alterações no quadro reivindicatório se restringem até o momento do pedido de exame do pedido original.

3.140 A Instrução Normativa vigente estabelece que a divisão de pedidos não poderá implicar em dupla proteção da invenção ou modelo de utilidade. O artigo 6º da LPI estabelece que ao autor de invenção ou modelo de utilidade será

assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade. Para fins do entendimento deste artigo, para uma mesma invenção ou modelo de utilidade, não podem ser concedidas duas patentes.

3.141 A análise da existência de dupla proteção em um pedido dividido deve ser realizada por meio da comparação de seu quadro reivindicatório com o quadro do pedido original e com os quadros dos demais pedidos divididos, se existirem. Neste caso, o pedido dividido deve ser indeferido por não atender ao disposto no artigo 6º da LPI.

3.142 No caso de um pedido dividido reivindicar uma matéria mais específica que a do pedido original do qual decorre, na ocasião do exame técnico deste pedido dividido, o mesmo deve ser indeferido por não atender ao disposto no artigo 6º da LPI uma vez que implica em dupla proteção, tendo em vista que a matéria mais ampla reivindicada no pedido original já abrange o detalhamento reivindicado no pedido dividido.

3.143 Uma reivindicação considerada como uma implementação alternativa da invenção, pleiteada no quadro reivindicatório do pedido original, poderá ser retirada do pedido original e pleiteada em pedido dividido por opção da Depositante, ainda que esta reivindicação esteja dentro do mesmo conceito inventivo do reivindicado no pedido original.

Capítulo IV **DOS DESENHOS**

4.01 No caso de haver desenhos, os mesmos deverão ser relacionados no relatório descritivo, especificando suas representações gráficas, tais como, vistas, cortes, perspectivas e esquema do circuito elétrico. Quando o relatório citar um elemento do(s) desenho(s), o elemento deve vir acompanhado de seu sinal de referência, como por exemplo: “a mangueira (4) está conectada à válvula (10)”.

4.02 Observa-se que a terminologia e os símbolos devem ser uniformes em todo o pedido.

4.03 Se os desenhos apresentados não possuírem qualidade para visualização, o examinador deverá emitir exigência, com base no artigo 24 da LPI e com atenção ao artigo 32 da LPI.

4.04 Os desenhos devem, preferivelmente, seguir o estabelecido nas normas brasileiras para desenho técnico. Neste sentido, o examinador poderá formular exigência, por exemplo, no caso de desenhos manuscritos.

4.05 A apresentação de reprodução de fotografias, tais como estruturas metalográficas, ou imagens tridimensionais geradas por softwares eletrônicos, será aceita desde que tais reproduções apresentem nitidez e que permitam uma melhor compreensão da invenção.

4.06 São aceitas fotografias coloridas ou desenhos coloridos somente quando essa for a única maneira possível de representar graficamente o objeto do pedido. Em caso das fotografias apresentadas não possuírem qualidade para visualização, o examinador não deve emitir exigência para a apresentação de fotografias com melhor qualidade, dado o risco de acréscimo de matéria. O material inicialmente apresentado deverá ser aceito para o exame.

Capítulo V **DO RESUMO**

5.01 Uma vez que muitas bases de dados são utilizadas consultando-se apenas resumos e títulos, o resumo deve conter palavras-chave para fácil recuperação. Tal fato se deve à necessidade da correta divulgação da tecnologia abrangida pela invenção, para toda a sociedade.

5.02 Ainda, considerando-se que o usuário utiliza o conteúdo do resumo para decidir se deve consultar o documento na íntegra, o mesmo deve ser uma descrição concisa que contenha uma indicação do campo técnico da invenção, uma explicação técnica da invenção propriamente dita, e eventualmente sua principal aplicação.

Apêndice I

Fluxograma de Processamento de Análise de Unidade de Invenção



