

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIOS E SUGESTÕES

CONSULTA PÚBLICA Nº01/2015

NOME: Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Rede Brasileira pela
Integração dos Povos (GTPI/Rebrip)

<input type="checkbox"/> agente <input type="checkbox"/> usuário <input type="checkbox"/> representante de órgão de classe ou associação	<input type="checkbox"/> representante de instituição governamental <input type="checkbox"/> representante de órgãos de defesa do consumidor <input checked="" type="checkbox"/> outros, especificar: Organização da Sociedade Civil	
Consulta Pública relativa às Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Módulo II – Patenteabilidade.		
ARTIGO DA MINUTA	PROPOSTA DE ALTERAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1.04	Um produto que apresente aquela propriedade, mesmo conferindo-lhe um uso prático, não pode ser considerado invenção.	Somente o uso prático não faz de um produto uma invenção. A Lei 9.279/96, em seu artigo 42, somente garante proteção patentária para um produto ou para um processo, e não para o seu uso. Para um produto ou processo ser uma invenção, o mesmo deve cumprir os critérios de patenteabilidade estabelecidos em lei (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), além de se enquadrar nos artigos 10 e 18 da Lei 9.279/96. Como estabelecido no item 1.03, uma nova propriedade de um produto já conhecido é uma descoberta e não uma invenção. Assim, ainda que a nova propriedade tenha um uso prático, se o produto já for conhecido, não pode haver proteção patentária em razão do uso conferido pela propriedade descoberta.
3.05	O relatório de busca deve citar mesmo os documentos em que há dúvidas em relação à disponibilidade dos mesmos ao público, e à data precisa da publicação de qualquer documento. Esses documentos em princípio são aceitos e o ônus de provar o contrário será do depositante e uma evidência circunstancial pode	Todos os documentos relevantes encontrados devem ser citados no relatório de busca, mesmo com dúvidas sobre a disponibilidade ao público e sobre a data de divulgação, a fim de que o processo seja o mais transparente possível.

	ser necessária para estabelecer ou confirmar a anterioridade dos mesmos.	
4.03	O atendimento ao requisito de novidade deve ser observado para cada reivindicação do pedido de patente. Mesmo que uma reivindicação independente apresente novidade, é necessário examinar a novidade de suas reivindicações dependentes, uma vez que não se sabe se todas estas apresentam ou não novidade.	Todas as reivindicações devem ser analisadas quanto à novidade, mesmo sendo dependentes. Não se pode pressupor novidade em uma reivindicação sem analisar cada uma.
4.04	Por outro lado, se a reivindicação independente não apresenta novidade, as suas reivindicações dependentes não precisam ser examinadas, pois também não apresentarão novidade.	As reivindicações dependentes estão diretamente vinculadas à reivindicação independente a qual se relacionam, cabendo-lhes a função apenas de detalhamento das características. Segundo as diretrizes de exame de pedido de patente do INPI, bloco I, item 3.30, as reivindicações dependentes mantêm uma relação de dependência com a reivindicação independente. Assim, se a reivindicação independente não apresenta novidade, suas reivindicações dependentes também não apresentarão.
5.08	Se uma reivindicação independente envolve atividade inventiva, ainda assim é necessário examinar a atividade inventiva de suas reivindicações dependentes, pois podem conter elementos específicos que não atendam ao requisito de atividade inventiva.	Da mesma forma quanto à análise de novidade, todas as reivindicações devem ser analisadas quanto à atividade inventiva, mesmo sendo dependentes. Não se pode pressupor atividade inventiva em uma reivindicação sem analisar cada uma.
5.09	Se a reivindicação independente não apresenta atividade inventiva, as suas reivindicações dependentes não precisam ser examinadas, pois também não apresentarão atividade inventiva.	As reivindicações dependentes estão diretamente vinculadas à reivindicação independente a qual se relacionam, cabendo-lhes a função apenas de detalhamento das características. Segundo as diretrizes de exame de pedido de patente do INPI, bloco I, item 3.30, as reivindicações dependentes mantêm uma relação de dependência com a reivindicação independente. Assim, se a reivindicação independente não apresenta atividade inventiva, suas reivindicações dependentes também não apresentarão.
5.10.1	O estado da técnica mais próximo é constituído por todos os documentos relevantes relacionados com a invenção pleiteada em cada reivindicação independente, e devem ser a base para avaliar a presença de atividade inventiva. O estado da técnica mais	Não se pode limitar o número de documentos a serem apresentados na determinação do estado da técnica. Ao contrário: quanto mais documentos e informações sobre o estado da técnica, mais embasada fica essa

	próximo pode ser:	determinação.
5.13 até 5.15	Exclusão	A combinação de elementos já disponíveis no estado da técnica não cumpre o requisito de atividade inventiva e não pode ser objeto de proteção patentária. Patentes de combinação não devem ser concedidas. Por isso, propomos a retirada de todo o capítulo que trata de combinações.
5.15.4	Se as características técnicas combinadas interagem funcionalmente entre si e produzem um efeito técnico inesperado, ou, em outras palavras, se o efeito técnico após a combinação é diferente que o somatório dos efeitos técnicos das características individuais e não esperado por um técnico no assunto, então tal combinação apresenta atividade inventiva. O fato de quaisquer das características técnicas em si na invenção por combinação ser conhecida não compromete a atividade inventiva da dita invenção.	Em outros artigos das diretrizes de exame usa-se o termo “efeito técnico inesperado” e não o termo “efeito novo”. É importante o uso da mesma linguagem e a garantia do atendimento ao critério de atividade inventiva.
5.16 até 5.22	Exclusão	Patentes de seleção não cumprem o requisito de novidade, uma vez que já estão contidas em documentos disponíveis no estado da técnica. Assim, não deve haver proteção patentária para as chamadas “patentes de seleção”. Por isso, propomos a retirada de todo o capítulo que trata de patentes de seleção.
5.23 até 5.26	Exclusão	Reivindicações de novo uso não são invenções. O que é passível de patenteabilidade na legislação brasileira são produtos e processos, não “usos” (artigo 42, Lei 9.279/96). Por isso, propomos a retirada de todo o capítulo que trata de reivindicações de novo uso.
5.32 e 5.33	Exclusão	A obtenção de sucesso comercial ou de prêmios não está relacionada ao cumprimento ou não do requisito de atividade inventiva. Dessa forma, é desnecessário e até prejudicial ao exame do pedido de patente a manutenção desses artigos.
6.08	Exclusão	O exemplo colocado nesse artigo não corresponde a um efeito técnico inesperado, por isso deve ser excluído. Para o caso de medicamentos, diretrizes de exame específicas podem tratar mais detalhadamente do que corresponde ao efeito técnico inesperado.

7.01 até 7.31	Exclusão	Reivindicações de composições não patenteáveis, já que tratam essencialmente de uma mistura de componentes químicos ou biológicos já conhecidos. Assim, não cumprem os requisitos de patenteabilidade. Por isso, propomos a retirada de todo o capítulo que trata de composições.
----------------------	----------	---

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI para o endereço eletrônico: saesp@inpi.gov.br, fax (21) 3037-3638, ou diretamente a uma das recepções do INPI indicadas no Art. 2º do Aviso dessa Consulta Pública.