

O exame técnico de pedidos de patente na perspectiva do examinador

Gislaine Zulli

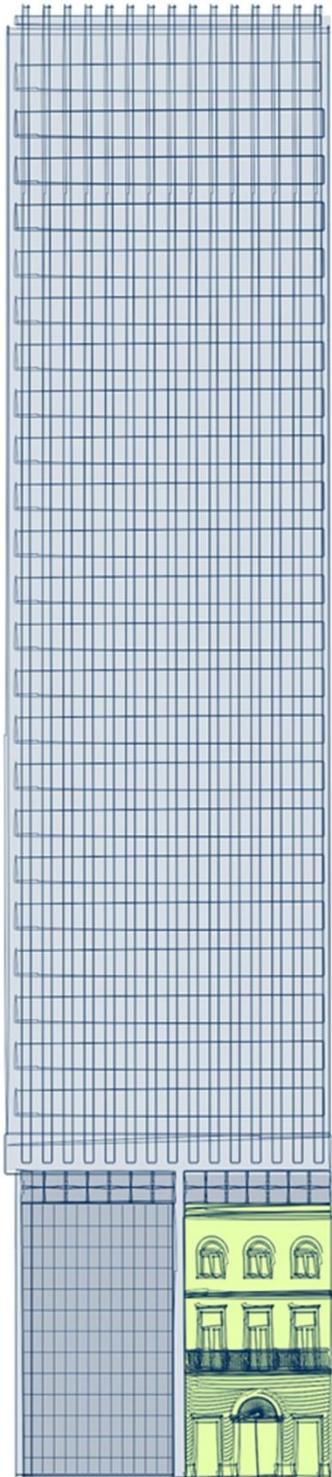
Pesquisadora em Propriedade Industrial

DIRPA / INPI

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2021

Sumário

- Os examinadores
- O exame técnico
- Deferir ou indeferir: eis a questão
- Como reverter um primeiro parecer desfavorável?
- Dica de ouro
- Outras dicas valiosas
- Minha Primeira Patente



Os examinadores

- Mestres ou doutores
- *Background* técnico
- Treinamento em PI durante 2 meses
- Exame técnico à luz da LPI e das Diretrizes de Exame
- Autonomia para decidir tecnicamente sobre o mérito de cada pedido

O exame técnico

Macro etapas



Ler e entender o pedido



Classificar o pedido - CPC



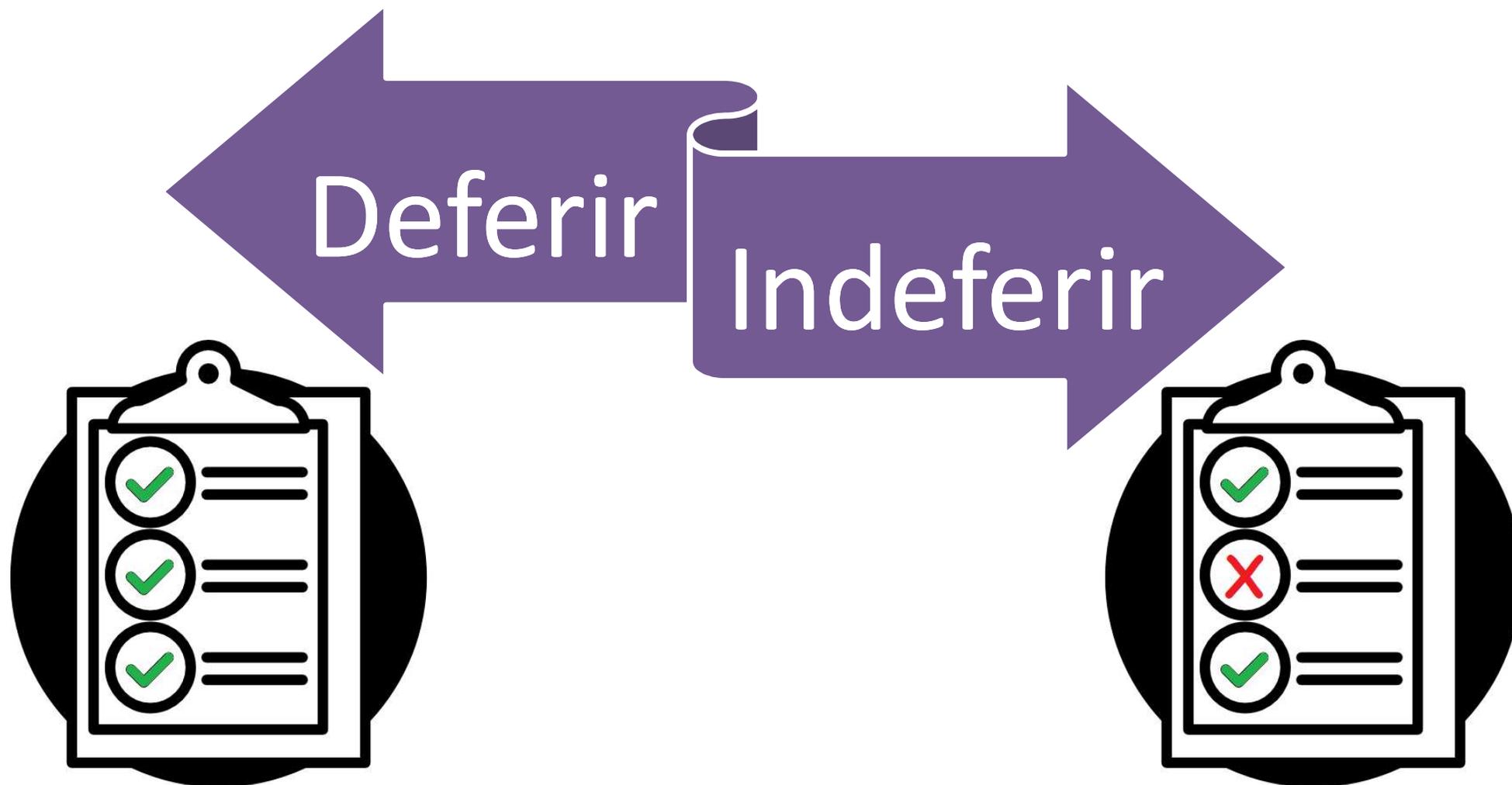
Fazer a busca por anterioridades



Elaborar o parecer

Vetores: Freepik.com

Deferir ou indeferir: eis a questão



Ícones: Freepik.com



*Como reverter um primeiro parecer
desfavorável?*

Vetor: Freepik.com

Reivindicações

- 1- Composição de agrotóxico, caracterizada por compreender:
 - a) um composto herbicida da classe X;
 - b) um composto herbicida da classe Y, selecionado de um dos compostos A, B, C, D e E;
 - c) ingredientes coadjuvantes.

Estado da técnica



Composição de agrotóxico, que compreende:

- a) um composto herbicida da classe X;
- b) um composto herbicida da classe Y, selecionado de um dos compostos A, B, C, D ou E;
- c) ingredientes coadjuvantes

Exemplo 1

Reivindicações

- 1- Composição de agrotóxico, caracterizada por compreender:
 - a) um composto herbicida da classe X, cujo tamanho de partícula está na faixa de 200-500 nm;
 - b) um composto herbicida da classe Y, selecionado de um dos compostos A, C ou D;
 - c) ingredientes coadjuvantes.

Exemplo 2

Reivindicações

- 1- Composição de agrotóxico, caracterizada por compreender:
 - a) um composto herbicida da classe Z;
 - b) o composto H na concentração de 2-15%;
 - c) ingredientes coadjuvantes.

Estado da técnica



- 1- Composição de agrotóxico, caracterizada por compreender:
 - a) um composto herbicida da classe Z;
 - b) o composto H na concentração de 2-15%;
 - c) ingredientes coadjuvantes.

Exemplo 2

Manifestação

- O composto H apresenta propriedades herbicidas, conforme apontado na Literatura 1.
- O composto H já foi associado à outros compostos herbicidas das classes A-C com resultados satisfatórios, conforme Literaturas 2, 3 e 4.
- O composto H tem performance comparável ao composto herbicida de referência, conforme Literatura 5.



DICA DE OURO

Vetor: Freepik.com

Dica de ouro

Descrição da sua invenção:	Eixo do suporte inferior de uma bicicleta, o referido eixo é oco e tem um diâmetro interno de 28 mm e um diâmetro externo de 30 mm.		
Efeito dessa diferença:	Torna o eixo mais rígido		
Problema técnico que sua invenção resolve:	Aumenta a força de transmissão ao pedalar		
Suporte para essas informações no relatório descritivo:	Parágrafos [035] e [074]; Figuras 2 e 3		
Características técnicas da sua invenção	Documento de anterioridade 1 (D1)	Documento de anterioridade 2 (D2)	Documento de anterioridade 3 (D3)
Eixo	X	X	X
Oco	-	X	-
Diâmetro aumentado	-	-	X

Fonte: DKPTO

Outras dicas valiosas

Casos	Se o examinador disser que...	mas...	é recomendável que você...
1	sua invenção não apresenta novidade ...	existir alguma característica descrita em alguma das reivindicações dependentes que a diferencie do estado da técnica...	insira essa característica na reivindicação principal (reivindicação 1).
2	sua invenção não apresenta novidade ...	you understand that your invention is really new comparing with the state of the art presented by the examiner in the opinion...	explain in the clearest and most complete possible way what are the differences between your invention and the prior arts that are most similar to yours (you can use the Golden Rule table for this).*
3	sua invenção não apresenta novidade ...	you observe that the prior art cited predicts various forms of realization of the invention and the objective of it is different from that of your invention...	argue with the examiner that characteristics X or Y of your invention were not used in the examples of the prior art, since the objective of your invention is different (you can use the Golden Rule table for this) *. Probably you will need to specify this difference in the claims, either in the preamble or in the matter claimed.
4	sua invenção não apresenta atividade inventiva ...	you understand that it was not obvious to develop your invention based on what has already been revealed in the state of the art...	explain in the clearest and most complete possible way what are the benefits or technical effects that these differences confer to your invention. In the case, you can also reproduce your invention and the prior art closest to it and present the results of tests that prove the benefits of your invention (more flavor, more stable, faster, more effective, longer life etc).*
5	sua invenção é nova, inventiva e tem aplicação industrial, mas não apresenta suficiência descritiva ...	and you recognize this...	exclude from the claim set the claims or the parts of the claims that the examiner indicated that they do not have sufficient descriptiveness.

Outras dicas valiosas

6	sua invenção é nova, inventiva e tem aplicação industrial, mas não apresenta suficiência descritiva...	e você reconhece isso...	reduza o escopo das reivindicações que o examinador indicou que não têm suficiência descritiva, pleiteando apenas as características da invenção que foram suficientemente descritas no relatório descritivo (nos Exemplos, nas Figuras etc).
7	sua invenção é nova, inventiva e tem aplicação industrial, mas não apresenta clareza...	e você reconhece isso...	corrija os problemas de clareza apontados pelo examinador, conforme o caso. Se for: <ul style="list-style-type: none">• Redação confusa: reescreva a reivindicação de forma mais clara, alinhado com o que foi apresentado no relatório descritivo;• Imprecisão: exclua das reivindicações as expressões imprecisas.
8	sua invenção é nova, inventiva e tem aplicação industrial, mas não está fundamentada no relatório descritivo...	e você reconhece isso...	exclua do quadro reivindicatório as reivindicações ou as partes das reivindicações que o examinador indicou que não estão fundamentadas no relatório descritivo.
9	sua invenção não é nova ou inventiva, não tem aplicação industrial, não tem suficiência descritiva, não apresenta clareza ou que não está fundamentada no relatório descritivo...	não concordar com isso e não quiser realizar as modificações recomendadas acima...	apresente argumentos que revertam a opinião do examinador. Pode ser necessário que você aponte em que parte (parágrafo, página, figura etc) estão as informações que dão suporte aos seus argumentos. Mas lembre-se: se o examinador não concordar com os seus argumentos, seu pedido de patente poderá ser indeferido no próximo exame técnico. *

* Lembre-se: essas informações deverão constar apenas no documento de manifestação e/ou de cumprimento de exigência. Você não deve inserir essas informações no relatório descritivo do seu pedido ou no quadro reivindicatório, sob pena de infringir o disposto no artigo 32 da LPI por acréscimo de matéria.

Minha Primeira Patente

Conjunto de ferramentas:

- 1) Modelos do pedido de patente (RD, QR, Figuras, Resumo)
- 2) Requisitos específicos por tipo de invenção
- 3) Fluxo processual + Controle das anuidades

www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/minha-primeira-patente





INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

gislaine.zulli@inpi.gov.br

www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes