

INSTRUÇÕES PARA RESPOSTA AO RELATÓRIO DE EXAME

Neste documento encontrará informação útil acerca do relatório de exame realizado após publicação do pedido de patente ou modelo de utilidade. Tem como objetivo ajudar a compreender o relatório e sua fundamentação, assim como elucidar acerca de como poderá responder a uma notificação em fase de exame de fundo.

É importante ainda realçar que este documento pretende ser um manual de fácil consulta, não tendo qualquer valor legal, pelo que não deverá ser descurada a consulta da legislação em vigor (Código da Propriedade Industrial disponível em <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=423>), assim como o Manual de aplicação do CPI (disponível em http://marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/43/471/Manual%20de%20Aplicacao%20do%20CPI.pdf).

ATENÇÃO AO PRAZO PARA RESPOSTA

Atenção!

Tem um período de tempo limitado para decidir o que fazer

Se, após o exame da invenção apresentada no pedido de patente, o examinador concluir que a patente não pode ser imediatamente concedida, é enviado ao requerente o relatório de exame, acompanhado da cópia de todos os documentos nele citados, juntamente com uma notificação onde são solicitadas as devidas correções/alterações.

Nessa notificação o requerente é informado do prazo legal para entrega da resposta às objeções que se encontram descritas na fundamentação do relatório de exame e na própria notificação. Nessa mesma notificação são fornecidos todos os detalhes de como entregar a sua resposta.

EM QUE CONSISTE O RELATÓRIO DE EXAME

O relatório de exame consiste no registo dos resultados da pesquisa realizada pelo examinador, seguido de uma fundamentação onde são apresentadas as razões pelas quais o examinador considera que o pedido de patente reúne ou não os três requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial). Nessa fundamentação, caso seja necessário, o examinador também inclui informação acerca da clareza e concisão do seu pedido, especificamente, em relação às reivindicações. Por exemplo, o examinador identifica se as características técnicas de um produto ou as etapas de um processo são identificadas de forma clara, ou se por outro lado recorrem à descrição de vantagens e objetivos, não sendo por isso clara a matéria técnica submetida.

No relatório de exame é ainda dada informação acerca das bases de dados que foram pesquisadas, assim como a data das reivindicações que foram analisadas. Outra informação importante que consta no relatório de exame corresponde à data de prioridade, a qual é a data considerada para efeitos de pesquisa ao estado da técnica, ou seja, para a pesquisa de documentos anteriores a essa data que possam obstar à concessão do pedido de patente. A data de prioridade é muito importante uma vez que a patente ou modelo de utilidade é concedido a quem primeiro tiver apresentado um pedido regular.

COMPREENDER O RELATÓRIO DE EXAME E A SUA FUNDAMENTAÇÃO

Para ajudá-lo a compreender o nosso relatório de exame, referem-se de seguida as objeções mais pertinentes que poderão constar num relatório, assim como uma breve explicação de cada objeção e como poderá ultrapassá-la.

Se o relatório de exame contém alguma outra objeção que não consegue compreender, poderá contactar o examinador através dos contactos (telefone ou e-mail) presentes na notificação enviada juntamente com o relatório.

OBJEÇÕES QUE PODERÃO SURTIR NO RELATÓRIO DE EXAME

AS REIVINDICAÇÕES NÃO POSSUEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As reivindicações definem o objeto da proteção através das características técnicas novas, que se pretendem proteger.

Quando o examinador refere que as reivindicações não possuem características técnicas, significa que estas se encontram redigidas em termos de objetivos, funções, resultados ou vantagens, em vez de apresentarem as características que definem a invenção. E atenção, os objetivos, funções, resultados ou as vantagens de uma invenção não são consideradas características técnicas e portanto não devem constar nas reivindicações, mas sim na descrição.

Neste caso, para efectuar a resposta à notificação deverá reescrever as reivindicações de forma a definirem corretamente a invenção em termos de características técnicas concretas e não de vantagens ou objetivos que se pretendem alcançar com a invenção.

Exemplo de uma reivindicação sem características técnicas

“Filtro de papel caracterizado por permitir separar sólidos de líquidos.”

Exemplo de uma reivindicação com características técnicas

“Filtro de papel para separar sólidos de líquidos caracterizado por conter uma resina permeável à água”.

CLAREZA DAS REIVINDICAÇÕES
AS REIVINDICAÇÕES NÃO SÃO CLARAS

A clareza das reivindicações é de máxima importância, pois são estas que definem a matéria técnica para a qual se deseja a proteção.

Esta é a objecção mais comum num relatório de exame e pode ter base em vários factores: as palavras utilizadas não fazem sentido lógico ou gramatical; ou as palavras utilizadas são ambíguas.

Por exemplo, a utilização de termos relativos como “baixo”, “largo”, “elevado”, etc. não é permitida quando não permite a comparação das suas reivindicações com o estado da técnica, não sendo claras as reivindicações com este tipo de termos. O mesmo se verifica para a utilização de termos de aproximação como “aproximadamente 20.ºC” ou “substancialmente circular”.

Um outro exemplo de uma reivindicação com falta de clareza é quando esta apresenta valores numéricos para caracterizar um determinado produto e estes não vêm associados a unidades - Exemplo: “*Extrato vegetal caracterizado por ter concentrações de 90 do composto X e 10 do composto Y*”. Neste caso não há a unidade de concentração e portanto a reivindicação não é clara.

Para ultrapassar esta objecção poderá alterar as reivindicações que o examinador aponta como não sendo claras, escolhendo palavras ou expressões mais correctas e não ambíguas.

Um outro motivo para falta de clareza é a combinação na mesma reivindicação de uma reivindicação de entidade (produto, aparelho) com uma reivindicação de atividade (processo, utilização) - Exemplo: “*A melhoria de um sistema de transmissão envolvendo um controlador*”. Esta matéria não é clara, pois a melhoria pode ser uma atividade (transmissão/método), bem como uma entidade (controlador). Nestes casos poderá reformular a reivindicação fazendo uma reivindicação de entidade e se pretender poderá redigir outra reivindicação independente, neste caso reivindicação de atividade.

AS REIVINDICAÇÕES NÃO TÊM SUPORTE NA DESCRIÇÃO

As reivindicações devem encontrar-se fundamentadas na descrição, ou seja, deve haver uma base na descrição para toda a matéria ou características técnicas presentes nas reivindicações.

Neste caso, a sua invenção, tal como definiu nas reivindicações, não está de acordo com o mencionado na descrição, podendo ser devido a vários fatores:

- uma determinada característica técnica presente nas reivindicações não está contida na descrição;
- ou, por exemplo, na descrição refere-se que uma certa característica técnica é essencial para o funcionamento da sua invenção, mas esta não consta nas reivindicações.

Para responder a este tipo de objeção poderá optar por alterar a descrição, ou alterar as reivindicações de modo a ficarem de acordo com o redigido na descrição.

Exemplo de reivindicação sem suporte na descrição

[Característica técnica que não se encontra suportada nas reivindicações:] nas reivindicações refere-se que um elemento da invenção é um cilindro de aço que liga dois pistões, mas na descrição apenas é dito que os dois pistões se encontram ligados, não se especificando de que forma é feita essa ligação. Daqui resulta que a característica técnica “cilindro de aço que faz a ligação entre os dois pistões” não tem suporte na descrição.

FALTA DE UNIDADE DE INVENÇÃO

Um pedido deve dizer respeito a apenas uma patente, assim como uma patente deve abranger apenas uma invenção.

Quando é apontada esta objecção significa que o seu pedido de patente reivindica mais do que uma invenção. Normalmente, isto sucede quando o seu pedido tem mais do que uma reivindicação independente na mesma categoria (produto, processo ou utilização) e também porque as reivindicações não estão a definir adequadamente a sua invenção. Neste caso, para ultrapassar esta objecção deverá rever cuidadosamente as reivindicações.

No entanto, se descreveu mais do que uma invenção no pedido de patente e pretende protecção para todas as invenções, poderá realizar pedidos divisionários sobre as restantes invenções que serão, posteriormente, estudadas individualmente.

Atenção que quando o examinador deteta falta de unidade de invenção, a pesquisa presente no relatório de exame incide sobre a primeira invenção reivindicada, tendo sido avaliada a patenteabilidade apenas para essa invenção.

Exemplo de reivindicações com unidade de invenção

Reiv. 1: “Procedimento para produção da substância X caracterizado por envolver as seguintes etapas: ...”

Reiv. 2: “Substância X caracterizada por...”

Reiv. 3: “Utilização da substância X caracterizada por ser aplicada como insecticida”

Neste caso, existe unidade de invenção pois existe uma característica comum entre as reivindicações que é a substância X.

Exemplo de reivindicações sem unidade de invenção

Reiv. 1: “Procedimento de produção caracterizado por envolver as etapas A e B”

Reiv. 2: “Aparelho caracterizado por realizar a etapa A”

Reiv. 3: “Aparelho caracterizado por realizar a etapa B”

Neste caso, não existe unidade de invenção entre as reivindicações 2 e 3, pois não têm nenhum elemento técnico em comum.

FALTA DE NOVIDADE

Uma invenção é considerada nova se não estiver compreendida no estado da técnica.

Quando o examinador refere, no relatório de exame, que a invenção definida nas reivindicações não é nova quando comparada o estado da técnica, isto significa que foi encontrado um documento cuja data de publicação é anterior à data do seu pedido de patente (data de prioridade) e que esse mesmo documento relata uma invenção que contém as mesmas características técnicas que definem a sua invenção. É de ter em atenção ainda que também são considerados os pedidos cuja data do pedido é anterior à da sua invenção, ainda que tenham sido publicados posteriormente, desde que estes produzam efeitos em Portugal.

Neste caso, para uma eventual regularização, terá que alterar as reivindicações do seu pedido de patente, de forma a incluir outras características técnicas importantes da sua invenção, mas apenas desde que estas estejam referidas na descrição.

Alternativamente, se considera que a sua invenção é nova face aos documentos apresentados pelo examinador, poderá apresentar razões que justifiquem a sua posição, de modo a esclarecer sobre o porquê de considerar que a sua invenção apresenta novidade, face aos documentos detetados.

É importante realçar que se todas as características técnicas da sua invenção, tal como descritas no seu pedido, se encontram contempladas no documento que o examinador aponta, significa que a sua invenção não é nova e, como tal, pelo facto de ser algo que já existe não poderá obter o seu pedido de patente.

Quando é invocada falta de novidade, no relatório de exame, o documento pertinente para tal é citado como “X”, sendo o documento relevante por si só, ou seja, quando o documento é tomado isoladamente, a invenção reivindicada deixa de poder ser considerada nova.

Exemplo de uma invenção que apresenta novidade

Uma invenção de um motor eléctrico para impulsionar um submarino que tem as características técnicas X e Z possui novidade, quando o estado da técnica corresponde a um motor eléctrico para um relógio de pulso com as características técnicas Y e A, pois são motores eléctricos com características técnicas distintas.

Exemplo de uma invenção sem novidade

Uma invenção de uma composição para ser utilizada para hidratar a pele e que está divulgada no estado da técnica como sendo adequada para o cabelo, a sua novidade seria afectada pelo estado da técnica.

FALTA DE ATIVIDADE INVENTIVA

Uma invenção tem atividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica. No caso dos modelos de utilidade, a definição de atividade inventiva é diferente, considerando-se, neste caso, que deverá, para um perito da especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica ou alternativamente, apresentar uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou do processo em causa.

No caso de se considerar que a invenção reivindicada não tem atividade inventiva, tal significa que a invenção é óbvia tendo em conta o que já é conhecido. No relatório de exame são dadas as razões pelas quais o examinador considera haver falta de atividade inventiva, sendo citados os documentos que a colocam em causa. Neste caso, aconselha-se a leitura e análise dos documentos, assim como do relatório de exame.

Para responder à notificação, de forma a ultrapassar esta objeção e para uma eventual regularização, poderá alterar as reivindicações após a análise dos documentos citados pelo examinador como sendo relevantes para a atividade inventiva da sua invenção.

Alternativamente, poderá optar por não alterar as reivindicações e apresentar um documento em que apresente razões pelas quais considera que a sua invenção possui atividade inventiva.

Atenção que quando é indicada falta de atividade inventiva no relatório de exame, os documentos pertinentes para tal são citados com a letra “Y”, significando que esses documentos quando combinados tornam a invenção evidente para um perito na especialidade e portanto a invenção reivindicada deixa de poder ser considerada como tendo atividade inventiva. Salienta-se ainda o facto de o examinador poder colocar em causa a atividade inventiva da sua invenção com um documento citado com a letra “X”, significando que esse documento, quando combinado com o conhecimento geral comum na área da sua invenção, coloca em causa a atividade inventiva.

Exemplo de uma invenção com falta de atividade inventiva

A invenção reivindicada refere-se a uma estrutura de edifício em alumínio. Um documento anterior expõe a mesma estrutura de edifício e refere que é feita com um material leve, mas não menciona o uso do alumínio. Tendo também em atenção que o alumínio é um material leve cuja utilização na construção já é conhecida, apesar de a invenção reivindicada diferir do estado da técnica, é contudo evidente para um perito na especialidade a utilização do alumínio para a construção da estrutura de edifício.

Exemplo de uma invenção com atividade inventiva

A invenção consiste numa mistura de dois compostos químicos para uso medicinal para tratar a dor e, em simultâneo, consiste num tranquilizante. A adição do tranquilizante, que por si só não tem um efeito analgésico, intensifica o efeito analgésico do produto para eliminar a dor de uma forma que não seria possível prever através das propriedades conhecidas das substâncias ativas. Assim sendo, a invenção reivindicada não é evidente para um perito na especialidade e como tal tem atividade inventiva.

SE DECIDIR NÃO CONTINUAR

Caso decida não continuar com o pedido de patente, não é obrigado a responder à notificação/relatório de exame ou qualquer outro ato. Neste caso, o seu pedido de patente será recusado por falta de resposta a notificação.

No entanto, poderá informar o examinador responsável que não pretende continuar com o pedido de patente através dos contactos (e-mail ou telefone) que são enviados na notificação do relatório de exame.

ENTREGA DE ALTERAÇÕES

Como forma de responder ao relatório de exame, poderá realizar alterações ao seu pedido de patente, nomeadamente às reivindicações ou descrição, desde que não altere o âmbito da proteção, ou seja, desde que não altere de tal forma o pedido de patente a ponto de este passar a proteger outra invenção diferente daquela que tinha inicialmente aquando do pedido. Assim, poderá alterar as reivindicações desde que as alterações estejam contempladas na descrição original do seu pedido.

É necessário ter em atenção que, em algumas situações de entrega de alterações, especialmente quando há alteração do âmbito da proteção, poderá haver alteração da data de pedido.

Neste caso em que há alteração das reivindicações deverá enviar um documento com o novo conjunto de reivindicações. Para o caso de alteração da descrição, deverá também enviar um documento com a descrição completa alterada.

SE NÃO CONCORDAR COM AS OBJEÇÕES LEVANTADAS NO RELATÓRIO

Face às objeções apresentadas pelo examinador no relatório de exame, poderá não concordar com elas e, como tal, não pretender alterar as reivindicações. Neste caso, poderá enviar apenas um documento onde apresente argumentação face ao que consta no seu relatório de exame, de forma a prestar os necessários esclarecimentos ao examinador, podendo este eventualmente alterar a sua posição inicial, se assim se justificar.

O QUE ACONTECE APÓS A SUA RESPOSTA

O examinador irá analisar novamente o seu pedido de patente tendo em consideração as alterações efetuadas ao pedido e/ou razões apresentadas. Se não houver mais objeções, o seu pedido de patente será concedido e receberá um ofício a informá-lo da situação. Se o examinador considerar que ainda subsistem objeções, ser-lhe-á enviado novo relatório de exame/notificação para que possa alterar ou apresentar argumentação, naquela que será a última hipótese de ultrapassar as objeções suscitadas.

EM CASO DE DESACORDO COM A DECISÃO DO INPI

Se não concordar com a decisão do INPI e o seu pedido de patente ou modelo de utilidade seja recusado, dispõe de um prazo de 2 meses para apresentar recurso junto do Tribunal da Propriedade Intelectual ou Tribunal Arbitral.