

COMO INTERPRETAR O RELATÓRIO DE PESQUISA COM OPINIÃO ESCRITA

Neste documento encontrará informação útil acerca do relatório de pesquisa com opinião escrita (RPOE) realizado após a conclusão do exame formal; isto é, quando o pedido de patente ou modelo de utilidade se encontra formalmente correto e pronto para publicação no Boletim da Propriedade Industrial. O RPOE tem como objetivo elucidar e ajudá-lo a compreender a opinião do examinador responsável pelo seu pedido de patente ou modelo de utilidade em relação à patenteabilidade do mesmo.

É importante ainda realçar que este documento tem como objetivo constituir 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).

EM QUE CONSISTE O RELATÓRIO DE PESQUISA COM OPINIÃO ESCRITA

O relatório de pesquisa é constituído por duas partes principais: o relatório de pesquisa em si e uma opinião escrita acerca dos três requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial).

No relatório de pesquisa, são identificados os documentos encontrados durante a pesquisa que se realizou ao estado da técnica e que mais se aproximam da sua invenção, ou seja, a pesquisa foi realizada a tudo o que foi tornado público, dentro ou fora do País, antes da data do seu pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio.

A opinião escrita é baseada no relatório de pesquisa e tem como objetivo fundamentar o porquê da posição do examinador relativamente à patenteabilidade da sua invenção, tendo em conta os documentos selecionados para constarem no relatório de pesquisa.

Neste relatório, o examinador também realiza uma avaliação da unidade de invenção, clareza e concisão do seu pedido de patente.

COMPREENDER O RELATÓRIO DE PESQUISA COM OPINIÃO ESCRITA

O relatório de pesquisa com opinião escrita encontra-se dividido em várias secções e para ajudá-lo a compreender melhor, cada uma delas vai ser explicada em detalhe.

CLASSIFICAÇÃO DA MATÉRIA/ DOMÍNIOS TÉCNICOS PESQUISADOS

Esta secção destina-se à inserção da informação referente à classificação do seu pedido de patente. Esta classificação é realizada pelo examinador responsável pelo seu pedido aquando da fase de exame formal e é publicada no Boletim da Propriedade Industrial juntamente com o resumo da sua invenção.

Esta classificação consiste numa atribuição de símbolos de letras e números de acordo com a Classificação Internacional de Patentes publicada pela Organização Mundial da Propriedade Industrial. Esta classificação tem como objetivo identificar a área técnica da invenção reivindicada. E é importante tanto para a qualidade da pesquisa (por classificação) como também para a localização correta do documento de patente nas bases de dados, nacionais e internacionais, pesquisáveis por classificação.

BASES DE DADOS

Neste campo é dada informação acerca das bases de dados que foram pesquisadas pelo examinador aquando da realização da pesquisa ao estado da técnica. Estas bases de dados incluem não só documentos de patentes, como também, artigos científicos e atas de conferências. É ainda relevante referir que a pesquisa também é realizada na base de dados interna do INPI.

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Os documentos apresentados nesta secção consistem nos que foram seleccionados pelo examinador por se aproximarem mais da sua invenção.

A cada documento corresponde um código indicativo da relevância do documento a respeito da patenteabilidade da sua invenção (ver “*Opinião Escrita*”), assim como a identificação da ou das reivindicações que os documentos seleccionados afetam.

UNIDADE DE INVENÇÃO

Unidade de invenção significa que um pedido de patente ou modelo de utilidade deve abranger apenas uma invenção.

Quando o examinador deteta falta de unidade de invenção, ou seja, quando o seu pedido de patente reivindica mais que uma invenção, nesta secção vêm detalhadas as invenções encontradas pelo examinador.

Normalmente, a falta de unidade de invenção acontece quando o seu pedido tem mais que uma reivindicação independente na mesma categoria (produto, processo ou utilização) e também porque as reivindicações não estão a definir adequadamente a sua invenção.

Atenção que, quando o examinador deteta falta de unidade de invenção, a pesquisa incide sobre a primeira invenção reivindicada, tendo sido avaliada a patenteabilidade apenas para essa invenção.

MEMBROS DA FAMÍLIA DE DOCUMENTOS DE PATENTE

Por sua vez, no relatório de pesquisa é também fornecida informação acerca da família de patentes dos documentos citados no relatório. Uma família de patentes consiste num grupo de invenções que, tal como uma família, estão todas relacionadas entre si, neste caso através da prioridade, ou prioridades, de um documento de patente específico. Assim, são todos os documentos possuindo exatamente a mesma prioridade ou combinação de prioridades.

OPINIÃO ESCRITA

A opinião escrita é baseada no relatório de pesquisa e tem como objetivo explicar e fundamentar a patenteabilidade da sua invenção, sendo feita uma análise detalhada da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial do seu pedido de patente.

NOVIDADE

Uma invenção é considerada nova se não estiver compreendida no estado da técnica. Quando, no relatório de pesquisa, o examinador refere que a invenção definida nas reivindicações não é nova quando comparada com 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 documento revela 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 produzam efeitos em Portugal. 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, pelo facto de já existir, não poderá ver concedido o seu pedido de patente.

(Continua na página seguinte)

Deverá ter ainda em atenção que quando o examinador cita falta de novidade, no relatório de pesquisa o documento pertinente para tal é citado como “X”, classificando o documento como sendo relevante por si só, ou seja, quando o documento é tomado isoladamente, a invenção reivindicada deixa de poder ser considerada nova ou implicar atividade inventiva.

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

Atenção que quando se indica falta de atividade inventiva, no relatório de pesquisa, 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.

DIVULGAÇÕES NÃO ESCRITAS

Este campo destina-se à apresentação da informação relativa a divulgações não escritas que poderão ter sido realizadas antes da data do seu pedido de patente e colocar em causa a patenteabilidade da sua invenção. Quando um documento citado no relatório de pesquisa se refere a uma divulgação não escrita são classificados com a letra “O”. Exemplos de tais publicações incluem atas de conferências.

CERTOS DEFEITOS NO PEDIDO

Este campo destina-se a informá-lo de algumas lacunas ou defeitos formais que o seu pedido de patente ou modelo de utilidade possa ainda conter e que deverão ser corrigidos para uma concessão do direito.

CERTAS OBSERVAÇÕES ACERCA DO PEDIDO

Nesta secção o examinador pretende informá-lo de alguns aspetos relativos à clareza das reivindicações, descrição ou desenhos ou sobre se as reivindicações estão integralmente sustentadas pela descrição. Os aspetos que poderão constar neste campo e que constituem os mais pertinentes são a seguir enunciados, assim como uma breve explicação.

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 com objetivos, funções, resultados ou vantagens, em vez de apresentarem as características que definem a invenção.

Deverá ter em atenção que os objetivos, funções, resultados ou as vantagens de uma invenção não são considerados características técnicas e portanto não devem constar nas reivindicações, mas sim na descrição.

As reivindicações da sua invenção deverão ser reescritas de forma a definirem corretamente a invenção com características técnicas e não vantagens ou objetivos.

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 objeção mais comum num relatório de exame e pode ter base em vários fatores: 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”.

Neste caso, as reivindicações que o examinador aponta como não sendo claras, deverão ser redigidas escolhendo palavras ou expressões mais corretas 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”. Não é claro, 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, o que pode 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.

Neste tipo de objeção poderá optar por alterar a descrição, adicionando a matéria técnica que falta ou alterar as reivindicações de modo a ficarem de acordo com o redigido na descrição.

Exemplo de reivindicação sem suporte na descrição

Um exemplo de uma característica técnica que não se encontra suportada nas reivindicações consiste: nas reivindicações está descrito que um elemento da invenção é um cilindro de aço que liga dois pistões e na descrição apenas é referido que os dois pistões se encontram ligados e não se especifica de que forma é feita essa ligação. Assim sendo, a característica técnica “cilindro de aço que faz a ligação entre os dois pistões” não tem suporte na descrição.

POSSIBILIDADE DE SUBMETER COMENTÁRIOS E/OU ALTERAÇÕES

Não está previsto a apresentação de alterações ou observações nesta fase do seu pedido de patente; todavia poderá submetê-las, sendo estas apenas analisadas posteriormente em sede de exame de invenção.

Pode responder ao relatório de pesquisa submetendo alterações aos documentos do pedido (quando as reivindicações alteradas são submetidas antes da publicação). Poderá ainda submeter as suas observações às objeções levantadas na opinião escrita, ou em adição, ou no lugar, dessas alterações. Essas alterações e/ou observações apenas serão examinadas durante o exame da invenção.

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.

Alternativamente, pode ainda esclarecer eventuais dúvidas referentes às objeções levantadas na opinião escrita, com o examinador, por telefone ou e-mail.

CARÁCTER NÃO VINCULATIVO DO RELATÓRIO DE PESQUISA

Este relatório de pesquisa com opinião escrita não possui carácter vinculativo e pode ser alterado em sede de exame. A informação constante neste relatório não corresponde à informação completa, pois a pesquisa que é feita nesta altura não abrange todo o estado da técnica anterior. No entanto, constitui uma indicação importante que lhe permite decidir mais fundamentadamente sobre o interesse de incorrer em despesas com proteção da invenção noutros países.