



**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

# **STANDARDS DE QUALIDADE DO PRODUTO – PROCESSO N3**

**CÓD. DOC.: C020  
VERSÃO: 04 (Mar. 12)  
ELABORADO POR: Filipe Pedro  
RESPONSÁVEL: Ana Bandeira  
REVISTO POR: CGAP  
APROVADO POR: CD  
APROVADO EM: 15.Mar.2012**

<b><i>I – PADRÕES DE QUALIDADE PARA PRODUTOS</i></b> .....	<b>3</b>
INTRODUÇÃO.....	3
DEFINIÇÃO DE “PADRÃO” – A Lei é o padrão.....	4
<b><i>II. CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL</i></b> .....	<b>6</b>
PERSPECTIVAS DO DETENTOR DE DIREITOS E DE TERCEIRAS PARTES .....	6
CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DAS PATENTES CONSIDERADAS COMO PRODUTOS .....	6
ÂMBITO.....	7
<b><i>PRODUTO 1: CLASSIFICAÇÃO</i></b> .....	<b>9</b>
1. INTRODUÇÃO.....	9
2. NORMA DO INPI .....	10
<b><i>PRODUTO 2: RELATÓRIO DE PESQUISA</i></b> .....	<b>11</b>
1. INTRODUÇÃO.....	11
1.1 CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DOS RELATÓRIOS DE PESQUISA.....	11
2. NORMA DO INPI .....	15
<b><i>PRODUTO 3: OPINIÃO ESCRITA</i></b> .....	<b>19</b>
1. INTRODUÇÃO.....	19
2. NORMA DO INPI .....	22
<b><i>PRODUTO 4: PATENTES CONCEDIDAS</i></b> .....	<b>25</b>
1. INTRODUÇÃO.....	25
2. NORMA DO INPI .....	27
<b><i>PRODUTO 5: PATENTES RECUSADAS</i></b> .....	<b>29</b>
1. INTRODUÇÃO.....	29
2. NORMA DO INPI .....	30
<b><i>Anexo 1. Pesquisa ao estado da técnica</i></b> .....	<b>32</b>
<b><i>Anexo 2. Relatório de pesquisa</i></b> .....	<b>38</b>
<b><i>Anexo 3. Exemplos de Opinião escrita</i></b> .....	<b>46</b>

## I – PADRÕES DE QUALIDADE PARA PRODUTOS

### INTRODUÇÃO

O sistema de patentes na Europa está presentemente a sofrer transformações no sentido de reforçar a cooperação entre os organismos nacionais de patentes e a Organização Europeia de Patentes (EPO).

Os organismos nacionais são convidados a participar ativamente no processo de estudo das patentes europeias, contribuindo com os resultados da pesquisa feita a nível nacional, os quais são usados pelos examinadores europeus na fase de exame do pedido europeu que tenha resultado de um pedido nacional. Este enquadramento é designado por Rede Europeia de Patentes (European Patent Network).

Prevê-se que desta forma será possível contribuir para um melhor controlo dos volumes de trabalho, os quais se antecipa que aumentem progressivamente e por outro lado fazer subir os níveis de qualidade dos produtos originados no processo de patenteamento, sobretudo a nível nacional.

Considera-se que os produtos originados no processo de patenteamento, são quaisquer documentos produzidos pela autoridade que trata do pedido de patente: relatórios de pesquisa, opiniões escritas, notificações, classificações, entre outros.

É desejável que os organismos que participam na Rede Europeia de Patentes, funcionem de acordo com regras mutuamente acordadas e respeitadas. Se é verdade que as legislações nacionais contêm especificidades e diferenças, verifica-se também que existe um notável denominador comum, resultante do efeito normalizador da Convenção Europeia de Patentes (EPC).

Em qualquer caso, e independentemente das diferenças entre as legislações nacionais, é possível estabelecer padrões de qualidade que contribuam para o referido objetivo de aproveitar o esforço de pesquisa e exame nacional em benefício do processo europeu.

Os textos legais de referência são o Código da Propriedade Industria (CPI), a Convenção Europeia de Patentes e o Guia para o Exame da EPO.

O objetivo do referido padrão é melhorar a qualidade das pesquisas realizadas e a qualidade da decisão final tomada no âmbito do processo de patenteamento em ordem a contribuir para uma certeza legal melhorada.

#### DEFINIÇÃO DE “PADRÃO” – A Lei é o padrão

Considera-se que o termo “padrão” deve ser considerado no sentido clássico, designadamente o padrão é “algo que é visto como “o tamanho usual ou a forma mais comum do seu tipo”, ou “a regra ou princípio que é usada como base para um juízo”. Um padrão é portanto uma referência, em relação à qual os produtos podem ser comparados e medidos.

Tal como indicado acima, um padrão é qualquer coisa usada como medida, norma ou modelo que pode ser usado em avaliações comparativas. Padrões de Qualidade para produtos são necessidades há muito sentidas. Tal como o público procura um quadro de referência para a qualidade das patentes como produtos, as organizações de patentes também requerem orientação no que respeita ao nível de qualidade requerido.

No que respeita aos padrões de qualidade de produtos o objetivo final é que os mesmos estejam de acordo com a lei aplicável (CPI), e nos casos em que a legislação portuguesa é omissa utilizam-se como referência as melhores

práticas implementadas na EPO (definidas na EPC e Guidelines de Pesquisa da EPO).

O objetivo de qualidade dos produtos é mútuo, no sentido em que alcançá-lo vai de encontro às necessidades dos requerentes, fornecendo-lhes ferramentas válidas e legítimas no mercado mas também como defensor dos direitos de terceiros, ao garantir que apenas sejam concedidas as patentes que fornecem uma contribuição genuína para o estado da técnica.

Estas disposições corroboram o estabelecido no Art. 1.º do Código da Propriedade Industrial, que identifica a função do INPI: “(...)garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza.”.

## **II. CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DOS PRODUTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

### **PERSPECTIVAS DO DETENTOR DE DIREITOS E DE TERCEIRAS PARTES**

Em princípio, a qualidade de qualquer produto é considerada, tomando em consideração as expectativas dos utilizadores do produto em causa. Consequentemente, um produto de alta qualidade, geralmente é definido como um produto que preenche completamente as expectativas dos seus utilizadores. Todavia, para um produto emanado por uma organização de serviço público vinculada a um dado enquadramento legal, a definição de qualidade proposta tem as suas limitações. Por exemplo, não é possível para cada utilizador, selecionar o seu próprio padrão de qualidade, nem é possível para a organização conformar-se às expectativas individuais fora do enquadramento legal. Se assim fosse, não haveria certeza legal e seria pequena a probabilidade da qualidade do produto ser tal que satisfizesse todas as partes envolvidas. Portanto é útil estabelecer um âmbito alargado das expectativas dos utilizadores em termos de quais as características que um produto deve ter para ser considerado como tendo alta qualidade e preencher essas expectativas no contexto do enquadramento legal.

Por outro lado, é bom não perder de vista que os produtos originados no processo de patenteamento devem também corresponder, em termos de expectativas relativas à qualidade, ao interesse de terceiras partes, sejam elas empresas concorrentes, tribunais, organismos de investigação, inventores ou a sociedade em geral.

### **CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DAS PATENTES CONSIDERADAS COMO PRODUTOS**

A patente vista como um produto difere de outros produtos, designadamente de natureza industrial, porque não é possível proporcionar padrões no sentido

clássico de “objetos” ou “modelos” que possam ser vistos como o usual ou o tamanho ou forma mais comuns.

O objetivo de uma pesquisa de acordo com o padrão de qualidade vai para além da mera apresentação ou formato da informação contida no relatório de pesquisa, ainda que a padronização destes aspetos seja um fim útil.

Podem todavia ser descritas as características dos produtos que são necessárias para serem considerados de “alta qualidade”. Tal como referido antes, as limitações inerentes a fazê-lo devem ser tidas em linha de conta, e a mais importante é a da medida.

Considera-se que há cinco características que contribuem para a qualidade dos produtos resultantes do processo de patenteamento:

- exaustividade/abrangência/integridade.
- clareza.
- precisão.
- temporalidade/pontualidade.
- transparência.

A extensão com que cada uma destas cinco características é respeitada nos produtos emitidos, bem como nos processos pelos quais estes produtos são gerados, contribui para a qualidade do serviço proporcionado e dos produtos produzidos.

## ÂMBITO

De entre os vários produtos de patente tais como a classificação, pesquisas, comunicações, pedidos recusados e patentes concedidas, a qualidade das

patentes concedidas, e implicitamente a qualidade das decisões de recusa, são consideradas como as mais importantes.

No entanto, a qualidade de outros produtos no processo de concessão, não pode ser negligenciada. Tal como a qualidade das matérias-primas e dos materiais processados influenciam a qualidade final de qualquer produto fabricado, também a qualidade dos pedidos e dos relatórios de pesquisa têm um impacto nas patentes concedidas.

Consequentemente, são também objeto de atenção, a classificação, os relatórios de pesquisa, e a opinião escrita sobre se o pedido e a invenção parece cumprir os requisitos de patenteabilidade.

Assim, nas próximas secções será definida a forma como os parâmetros de qualidade acima definidos são interpretados e aplicados aos produtos de patente, designadamente:

1. Classificação
2. Relatório de Pesquisa
3. Opinião escrita
4. Patentes concedidas após exame
5. Recusa



## PRODUTO 1: CLASSIFICAÇÃO

### 1. INTRODUÇÃO

A classificação de documentos de patente tem como objetivo facilitar a identificação do domínio técnico de uma invenção através da atribuição de um símbolo (código). Existem diversos sistemas de classificação, alguns deles definidos pelos Offices nacionais (ex.: sistema USPC no Office dos EUA, F-terms no Office Japonês), outros por organizações transnacionais (ex.: ECLA da EPO) ou empresas especializadas em PI (Manual Codes da Derwent). O sistema de classificação adotado por Portugal é, desde 1978, a Classificação Internacional de Patentes (IPC). Este sistema de classificação estabelecido pelo Acordo de Estrasburgo de 1971 foi ratificado por 56 países membros da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (até Maio de 2006), entre eles os tecnologicamente mais expressivos. Existem dois níveis de classificação, o nível básico (*core*) e o nível avançado (*advanced*). O nível avançado deriva do nível básico e distingue-se deste por conter um nível de subdivisões mais detalhado, ou seja, a classificação é mais refinada e específica em relação à área temática em que a invenção se enquadra. O INPI classifica os documentos de patente segundo o nível avançado da IPC, estabelecendo internamente dois tipos de classificação para os documentos: inventiva e não-inventiva. Todos os documentos de patentes classificados recebem uma classificação do tipo inventiva que deve definir com o maior rigor possível a área técnica (quando existe apenas uma) ou a principal área técnica da invenção (ou invenções), sendo esta definida como a primeira classificação (ou classificação principal). Quando a invenção abrange mais do que um domínio técnico existe a possibilidade de acrescentar outras classificações adicionais (utilizando os mesmos símbolos da IPC), que poderão ser qualificadas como inventivas se corresponderem a matéria técnica nova (e também inventiva) ou qualificadas como não-inventivas se estiverem relacionadas com informação adicional contida no pedido, relevante para o enquadramento e compreensão da invenção, que não tenha carácter inventivo,

i.e. que não contribua (ou não contribua significativamente) para o estado da técnica.

A importância da atribuição correta de um símbolo IPC aos pedidos de patente reflete-se na qualidade da pesquisa (por classificação) que tem repercussões óbvias na qualidade do relatório de pesquisa, opinião escrita e naturalmente na decisão final de atribuição ou não do direito de patente.

## 2. NORMA DO INPI

1. A classificação deverá ser realizada segundo o nível avançado da IPC.
2. A classificação deve estar em conformidade com as instruções contidas na versão mais atual da Classificação Internacional de Patentes (IPC).
3. É obrigatório a atribuição de um símbolo de classificação apropriado que identifique o campo técnico da invenção reivindicada (ou invenções no caso de existir mais do que uma). Adicionalmente, podem ser atribuídos símbolos de classificação (não-obrigatórios) a informação suplementar contida no documento a classificar.

## **PRODUTO 2: RELATÓRIO DE PESQUISA**

### **1. INTRODUÇÃO**

O Relatório de Pesquisa é o documento elaborado pelo examinador que identifica o estado da técnica que este considerou como sendo mais relevante para a avaliação da patenteabilidade da invenção (na forma como é reivindicada) resultante da pesquisa que este efetuou.

#### **1.1 CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DOS RELATÓRIOS DE PESQUISA**

O INPI adotou na sua prática um modelo de Relatório de Pesquisa que incorpora elementos do Relatório de Pesquisa Internacional, que deve conter os seguintes elementos (fig. 2 do anexo 2):

- A classificação segundo a IPC atribuída ao pedido.
- a data do termo da pesquisa.
- a data das reivindicações que foram analisadas.
- As classes IPC (e outras) pesquisadas e as bases de dados consultadas.
- identificação inequívoca e exaustiva dos documentos relevantes nele mencionados (segundo a norma ST.14 da OMPI) bem como as secções relevantes e as reivindicações com que se relacionam.
- categoria atribuída pelo examinador a cada documento pertencente ao estado da técnica segundo as instruções do Patent Cooperation Treaty (PCT) contidas na secção 507 do documento “Administrative Instructions Under The Patent Cooperation Treaty”, sendo estas designadas pelas letras X, Y, A, E, P, L, T, O, D e & (ver Anexo 2).

Se no decorrer da pesquisa o examinador detetar falta de unidade de invenção, a pesquisa subsequente deve incidir sobre a primeira invenção reivindicada. O relatório de pesquisa elaborado na sequência desta pesquisa deve mencionar apenas os documentos pertencentes ao estado da técnica relevantes para a

avaliação da patenteabilidade da invenção pesquisada (a primeira reivindicada). Fica ao critério do requerente a solicitação de pedidos divisionários sobre as restantes invenções que serão posteriormente individualmente estudadas.

*Exaustividade:*

A exaustividade da pesquisa é condição para uma correta avaliação do estado da técnica e condiciona dessa forma a qualidade do relatório de pesquisa a opinião escrita e a decisão final de concessão ou recusa de uma patente.

Tendo em conta as limitações técnicas, económicas e temporais de qualquer pesquisa (ver Anexo 1) o examinador deve exercer o seu sentido crítico na avaliação da suficiência da pesquisa, com base no seu conhecimento do domínio técnico em estudo adquirido durante o processo de pesquisa. A decisão de o examinador alargar o âmbito da pesquisa a áreas técnicas adjacentes ou análogas deve ser considerada individualmente para cada pedido. Na base desta decisão deve estar o contributo técnico essencial da invenção e não apenas as funções expressamente definidas no pedido e esta pesquisa justifica-se quando há probabilidade elevada de encontrar documentação relevante para a avaliação da atividade inventiva do pedido (guidelines EPO secção B-III, 2.4).

*Clareza:*

O examinador deve referir cuidadosamente quais as partes dos documentos que são mais relevantes e, conseqüentemente, quais as reivindicações que são afetadas pelas mesmas, para cada um dos documentos citados no relatório de pesquisa. Desta forma o requerente fica esclarecido as passagens concretas do estado da técnica citado que foram relevantes para o estudo do seu pedido e pode facilmente identificar nos documentos citados as passagens relevantes.

*Precisão:*

Todas as afirmações contidas no relatório de pesquisa devem ser factualmente corretas, isto é, todos os factos apresentados têm de ser exatos, o que pressupõe por parte do examinador a leitura integral dos documentos pesquisados (ou caso este requisito seja impraticável, o examinador deve obter o máximo de informação técnica dos documentos a partir de resumos fornecidos por empresas/entidades fornecedoras destes conteúdos cujos serviços o INPI subscreva) e a sua correta interpretação e comparação com a invenção a patentear, de forma a verificar se aspetos como a novidade ou a atividade inventiva são comprometidos por estes. O examinador deve apenas apresentar os factos que tem a certeza que podem afetar a atribuição da patente (por exemplo, os documentos classificados como X ou Y) ou que são representativos do estado da técnica (por exemplo, os documentos classificados como A).

Outro fator importante a referir acerca da precisão é que a pesquisa efetuada e, conseqüentemente, o relatório de pesquisa elaborado dizem sempre respeito às últimas reivindicações apresentadas, no caso de o requerente ter realizado alterações às mesmas.

Sempre que necessário, na apresentação do parecer o examinador deve apresentar os requerimentos legais nacionais que justificam a sua opção, segundo o estipulado nos artigos 52.º e 53.º do CPI.

*Temporalidade:*

Nos casos em que é solicitada a antecipação de publicação prevista no nº 3 do Artigo 66.º do Código da Propriedade Industrial, não é efetuado o relatório de pesquisa, sendo o pedido publicado no próximo BPI disponível.

Quanto ao relatório de exame final, para pedidos regulares, estes são executados após 20 meses a contar da entrada do pedido no INPI ou da data de prioridade, como resultado da denominada pesquisa “top-up” que já

contempla todo o estado da técnica relevante para o exame da invenção, incluindo os eventuais pedidos ainda não publicados aquando da elaboração do relatório de pesquisa.

*Transparência:*

A informação detalhada acerca do processo de pesquisa está disponível para consulta interna, através do sistema informático interno, SGPI, para efeitos de controlo de qualidade da pesquisa executada. Este documento funciona como um registo da pesquisa, através do qual se pode verificar os principais passos adotados. Este documento é interno e assegura a rastreabilidade do processo de pesquisa.

Sempre que é realizada uma pesquisa, o seu histórico deverá ser guardado em minuta própria para o efeito. Neste documento, denominado “Registo de Pesquisa”, é referido o objeto da pesquisa, o âmbito da pesquisa (bases de dados e classes IPC pesquisadas) e o histórico da pesquisa onde estão dispostas as palavras-chaves utilizadas (quando a base de dados utilizada assim o permita) e a respetiva base de dados pesquisada).

Nesta minuta, para além do histórico da pesquisa, devem estar presentes outros aspetos importantes como o número do pedido, a data da pesquisa, o nome do examinador, a classificação IPC, a língua ou línguas em que foi realizada a pesquisa e a identificação de limitação de pesquisa e sua justificação, de falta de clareza das reivindicações e de falta de unidade, quando aplicável.

Esta minuta foi criada para facilitar a sua examinação posterior por parte do mesmo, outro examinador ou o decisor, na interpretação da estratégia usada na pesquisa (ver fig. 3 do anexo 2).

De forma a garantir a transparência dos factos apresentados pelo examinador é enviada ao requerente uma cópia de cada um dos documentos considerados

importantes (nº 5 do Artigo 68.º do Código da Propriedade Industrial – CPI), para que este possa identificar os excertos sobre os quais foi baseado o relatório de pesquisa.

## 2. NORMA DO INPI

### 1. Exaustividade

- a) O relatório de pesquisa deve mencionar aqueles documentos, incluindo os relacionados com divulgações orais ou não-escritas ou utilização anterior, disponíveis ao examinador, no momento de elaboração do relatório, que possam ser tomados em consideração na avaliação se a invenção considerada no pedido em estudo tem novidade e atividade inventiva.
- b) O relatório de pesquisa deve mencionar o âmbito da pesquisa definindo quais as “fontes de informação/bases de dados” e quais as classes dentro da classificação IPC e de quaisquer outros sistemas de classificação utilizadas/pesquisadas.
- c) O relatório de pesquisa deve, sempre que possível, mencionar qualquer documento que se refira a uma divulgação oral, uso, ou qualquer outra forma de divulgação que tenha ocorrido antes da data do pedido de patente, conjuntamente com uma indicação da data de publicação do documento e a data da divulgação não-escrita, utilizando os critérios definidos na norma ST.14 da OMPI.
- d) O relatório de pesquisa deve declarar que a pesquisa não é possível ou deve ser elaborado um relatório de pesquisa parcial se for impossível levar a cabo uma pesquisa efetiva a todas ou parte das reivindicações, respetivamente.
- e) O relatório de pesquisa de um pedido de patente que apresente mais do que uma invenção, ou grupo de invenções (i.e. com falta de unidade de invenção) deve ser elaborado com base nas secções do pedido relacionadas com a invenção, ou grupo de invenções, indicada em

primeiro lugar nas reivindicações e deve indicar os documentos relativos ao estado da técnica relevantes para a avaliação da primeira invenção reivindicada.

- f) O examinador deverá ter executado uma pesquisa eficiente até que tenham sido encontrados documentos, pertinentes para a patenteabilidade de todas as reivindicações, suficientes ou até que as referidas classes e bases de dados (alínea 1(b)) tenham sido exaustiva e completamente pesquisadas.

## 2. Clareza

- a) O relatório de pesquisa não deve deixar dúvidas quanto aos documentos do estado da técnica ou partes destes citados e a(s) reivindicação(ões) a que se aplicam, ou até que ponto cada documento do estado da técnica se aplica.
- b) O relatório de pesquisa deve listar os documentos relevantes, com uma indicação da categoria e pertinência. O relatório de pesquisa deve fazer distinção entre os documentos citados publicados: antes da data de prioridade reivindicada; entre a data de prioridade e a data do pedido; e na data ou após a data do pedido.
- c) Cada citação deve reportar-se à(s) reivindicação(ões) com que se relaciona. As secções relevantes dos documentos citados devem ser identificadas, referências a “todo o documento” devem ser evitadas.
- d) O relatório de pesquisa deve conter a classificação completa da matéria técnica do pedido de patente segundo a Classificação Internacional de Patentes (IPC) atual. O relatório de pesquisa deve também indicar o domínio da pesquisa, pelo menos em termos de classes IPC e bases de dados pesquisadas.
- e) O relatório de pesquisa deve ser acompanhado por uma opinião escrita sobre se o pedido obedece aos requisitos legais relevantes.



### 3. Precisão

Cada afirmação constante do relatório de pesquisa deve ser factualmente correta e legal e tecnicamente precisa.

### 4. Temporalidade

- a) O relatório de pesquisa deve ser executado logo que o pedido esteja formalmente correto.
- b) Relativamente à pesquisa em exame de fundo (top-up), nos casos em que exista um relatório de pesquisa internacional, o examinador deverá analisar os documentos encontrados no referido relatório e, caso concorde com a opinião do examinador internacional, poderá não efetuar pesquisa na Epoquet, podendo, no entanto, efetuar uma pesquisa no SI-INPI, pois esta pode ser essencial para encontrar eventuais documentos portugueses, entretanto publicados, que possam obstar à patenteabilidade da invenção. Para além disso, o examinador deverá ainda ter em conta os seguintes fatores:

Quando o relatório internacional revelar **apenas documentos A**, é obrigatório a realização da pesquisa top-up, com o objetivo de tentar encontrar documentos X ou Y;

Quando o relatório internacional revelar **apenas documentos Y**, é obrigatório a realização da pesquisa top-up, com o objetivo de tentar encontrar documentos X;

Quando o relatório internacional revelar **apenas documentos X**, a decisão de realizar a pesquisa top-up fica a cargo do examinador;

Quando o relatório internacional revelar **vários documentos X e Y**, a decisão de realizar a pesquisa top-up fica a cargo do examinador.

No entanto, a dispensa de executar a pesquisa nos casos acima citados, não implica a dispensa de redigir uma opinião escrita, tal como é feito para os restantes processos.

## 5. Transparência

- a) O INPI disponibiliza ao público utilizador as linhas de orientação definidas para os procedimentos de pesquisa.
- b) O INPI disponibiliza ao público utilizador a extensão da documentação de pesquisa que tem à sua disposição. No caso de esta ser inferior à documentação mínima PCT esta informação deverá ser revelada ao público.
- c) Após a publicação do pedido qualquer interessado pode pedir certidão das inscrições efetuadas e dos documentos e processos arquivados, bem como cópias fotográficas ou ordinárias dos elementos constantes do processo, dos desenhos, fotografias, plantas, e modelos apresentados com os pedidos de patente e de modelo de utilidade, quando os respetivos processos estiverem na fase de publicação, isto é, quando tiverem sido publicados no Boletim da Propriedade Industrial (BPI), exceto quando exista prejuízo de direitos de terceiros, e quando estejam em causa documentos classificados ou que revelem segredo comercial ou industrial (número 4 do art. 29.º e número 3 do art. 66.º do CPI).
- d) O relatório de pesquisa deve referir o nome do examinador que executou a pesquisa.
- e) O relatório de pesquisa deve referir a data da sua emissão.
- f) O relatório de pesquisa deve indicar as reivindicações, e a data da sua apresentação, sobre as quais a pesquisa incidiu.

## **PRODUTO 3: OPINIÃO ESCRITA**

### **1. INTRODUÇÃO**

A opinião escrita é o documento elaborado pelo examinador que fundamenta a opinião deste quanto à patenteabilidade da invenção, quanto ao seu objeto (art. 51.º, 52.º, 53.º e 54.º do CPI), em termos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 55.º do CPI) e onde também são avaliadas a unidade de invenção, suficiência da descrição, suporte das reivindicações na descrição e eventuais falhas formais do pedido (concisão, clareza, etc.).

Se no decorrer da pesquisa o examinador detetar falta de unidade de invenção, a pesquisa subsequente deve incidir sobre a primeira invenção reivindicada. A opinião escrita elaborada na sequência desta pesquisa deve discriminar as diferentes invenções presentes no pedido, no entanto, no que respeita à avaliação dos critérios de patenteabilidade esta deve apenas debruçar-se sobre a invenção pesquisada (i.e. a primeira reivindicada). Fica ao critério do requerente a solicitação de pedidos divisionários sobre as restantes invenções que serão posteriormente individualmente estudadas.

#### *Exaustividade:*

Na opinião escrita, o examinador deve descrever todas as objeções existentes relativamente ao pedido, quer em termos de matérias formais quer em termos de matérias substantivas. Desta forma o requerente recebe a informação completa sobre o estado do seu pedido, permitindo-lhe: planear ações futuras no sentido de corrigir/reformular o pedido (sem adição de matéria técnica em relação ao pedido inicial); delinear uma estratégia de promoção de uma eventual patente concedida em termos de parcerias; e por outro lado equacionar o alargamento da proteção a outros territórios. O examinador deve fundamentar as objeções indicadas na opinião escrita de uma forma exaustiva e sem omissões de forma a permitir uma compreensão integral e inequívoca das mesmas pelo requerente.

#### *Clareza:*

No sentido de produzir um produto de qualidade é essencial que por um lado na opinião escrita estejam claras quais as objeções ao pedido e por outro estas devem ser fundamentadas de forma clara e precisa, em termos de redação e conteúdo, para não suscitar dúvidas por parte do requerente, relativamente à sua leitura e correta interpretação. A fundamentação da opinião escrita deve sempre que possível reportar-se aos artigos do CPI relevantes.

#### Precisão:

Para garantir a qualidade do produto as afirmações constantes da opinião escrita devem ser legal e tecnicamente precisas e factualmente corretas. Só assim o produto recebido pelo requerente cumprirá os seus objetivos e permitirá que este tome as medidas que considere adequadas para o prosseguimento do seu processo.

A argumentação elaborada na opinião escrita deve ser consistente com as categorias atribuídas aos documentos citados no relatório de pesquisa.

#### *Conteúdo Técnico:*

Como documento complementar do relatório de pesquisa, a função da opinião escrita é sustentar por via argumentativa as conclusões indicadas no relatório, obedecendo rigorosamente às características de qualidade acima descritas. De forma a delinear uma argumentação clara e convincente (pelo menos sustentável em termos técnicos) o examinador deve utilizar os procedimentos técnicos adequados para a análise da matéria constante dos pedidos. A correta aplicação destes procedimentos deve refletir-se no conteúdo da opinião escrita, nomeadamente na forma como é abordada cada objeção. Assim é essencial que a opinião escrita obedeça ao seguinte conteúdo:

- Para cada objeção referida deve ser feita menção à legislação relevante (artigos do CPI).
- A falta de clareza, concisão ou qualquer outro facto que dificulte ou impeça uma correta apreensão do âmbito/objeto de proteção deve

ser referida na opinião escrita, com a devida justificação e se possível e/ou aplicável com uma alternativa aceitável.

- A falta de unidade de invenção deve ser referida discriminando-se as diferentes invenções presentes no pedido. A fundamentação da falta de unidade deve ser redigida segundo as regras de uma das seguintes abordagens: 1) conceito inventivo geral único; 2) características técnicas especiais (CTE), ambas conforme as práticas correntes na EPO. Deve ser indicado explicitamente que a opinião escrita se refere à primeira invenção (reivindicada) e deve ser feita menção à possibilidade de requerer pedidos divisionários para as restantes invenções do pedido inicial.
- A falta de atividade inventiva deve ser referida utilizando-se a argumentação padrão da abordagem problema solução (APS) para sustentar as conclusões defendidas, conforme a prática corrente na EPO.
- As exceções à patenteabilidade devem ser mencionadas e identificadas na opinião escrita. Caso seja aplicável deve ser feita referência a eventuais limitações na pesquisa.
- A falta de suporte das reivindicações na descrição e insuficiência de descrição deve ser justificada com recurso aos exemplos e formas de realização preferencial da invenção apresentados na descrição.
- Caso as reivindicações independentes não cumpram os critérios de patenteabilidade de novidade, atividade inventiva ou aplicação industrial (art. 55.º do CPI), o examinador pode, quando aplicável e a título opcional, indicar na opinião escrita quais as reivindicações dependentes que parecem cumprir tais requisitos.
- Caso não existam objeções à concessão do pedido de patente o examinador deve descrever na opinião escrita as razões pelas quais considera que o pedido cumpre os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, como definidos pelo art. 55.º do CPI.

No sentido de uniformizar os procedimentos e minutas da opinião escrita e de forma a cumprir os requisitos de qualidade atrás definidos, no anexo 3 vêm exemplificadas as normas a seguir na opinião escrita para as seguintes situações:

- a) Exceções e limitações à patenteabilidade (art. 52.<sup>o</sup> e 53.<sup>o</sup> do CPI)
- b) falta de novidade e/ou atividade inventiva
- c) falta de clareza/concisão
- d) falta de unidade de invenção

## 2. NORMA DO INPI

### 1. Exaustividade

Todas as objeções ao pedido relativas a matérias substantivas ou formais devem ser formuladas na opinião escrita. Como matérias substantivas entendem-se não só o objeto da invenção e os requisitos de patenteabilidade da invenção (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), mas também a unidade de invenção, falta de clareza e/ou concisão das reivindicações, falta de suporte das reivindicações na descrição e insuficiência de descrição.

### 2. Clareza

a) A opinião escrita deve ser enquadrada com referência aos artigos do CPI relevantes e ser absolutamente inequívoca na identificação das partes do pedido que são alvo de objeção. A fundamentação deve ser redigida de forma clara e não ambígua.

b) As citações devem ser reportadas às reivindicações a que correspondem. As partes relevantes dos documentos citados devem ser identificadas na opinião escrita.

### 3. Precisão

Cada afirmação formulada na opinião escrita deve ser factualmente correta e legal e tecnicamente precisa.

#### 4. Temporalidade

Nas situações em que o relatório é acompanhado da opinião escrita, estes dois elementos devem ser disponibilizados em conjunto no prazo estipulado para a elaboração do relatório de pesquisa, isto é, imediatamente após o pedido estar formalmente correto.

#### 5. Transparência

- a) O INPI disponibiliza as linhas de orientação utilizadas na elaboração da opinião escrita.
- b) Após a publicação do pedido qualquer interessado pode pedir certidão das inscrições efetuadas e dos documentos e processos arquivados, bem como cópias fotográficas ou ordinárias dos elementos constantes do processo, dos desenhos, fotografias, plantas, e modelos apresentados com os pedidos de patente e de modelo de utilidade, quando os respectivos processos estiverem na fase de publicação, isto é, quando tiverem sido publicados no Boletim da Propriedade Industrial (BPI), exceto quando exista prejuízo de direitos de terceiros, e quando estejam em causa documentos classificados ou que revelem segredo comercial ou industrial (número 4 do art. 29.º e número 3 do art. 66.º do CPI).
- c) A opinião escrita identifica sempre o examinador responsável pela sua elaboração.
- d) A opinião escrita indica sempre a data em que foi emitida.
- e) A opinião escrita indica as reivindicações, e a sua data de apresentação, sobre as quais a opinião foi elaborada.

#### 6. Conteúdo técnico

- a) Para cada objeção referida deve ser feita menção à legislação relevante (artigos do CPI).

- b) A falta de clareza, concisão ou qualquer outro facto que dificulte ou impeça uma correta apreensão do âmbito/objeto de proteção deve ser referida na opinião escrita, com a devida justificação e se possível e/ou aplicável com uma alternativa aceitável.
- c) A falta de unidade de invenção deve ser referida discriminando-se as diferentes invenções presentes no pedido. A fundamentação da falta de unidade deve ser redigida segundo as regras de uma das seguintes abordagens: 1) conceito inventivo geral único; 2) características técnicas especiais (CTE), ambas conforme as práticas correntes na EPO. Deve ser indicado explicitamente que a opinião escrita se refere à primeira invenção (reivindicada) e deve ser feita menção à possibilidade de requerer pedidos divisionários para as restantes invenções do pedido inicial.
- d) A falta de atividade inventiva deve ser referida utilizando-se a argumentação padrão da abordagem problema solução (APS) para sustentar as conclusões defendidas, conforme a prática corrente na EPO.
- e) As exceções à patenteabilidade devem ser mencionadas e identificadas na opinião escrita. Caso seja aplicável deve ser feita referência a eventuais limitações na pesquisa.
- f) A falta de suporte das reivindicações na descrição e insuficiência de descrição deve ser justificada com recurso aos exemplos e formas de realização preferencial da invenção apresentados na descrição.
- g) Caso não existam objeções à concessão do pedido de patente o examinador deve descrever na opinião escrita as razões pelas quais considera que o pedido cumpre os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, como definidos pelo art. 55.º do CPI.



## **PRODUTO 4: PATENTES CONCEDIDAS**

### **1. INTRODUÇÃO**

A informação técnica contida no documento (fascículo) de patente deve permitir a um perito na especialidade reproduzir toda a matéria reivindicada sem dificuldade, de forma que o monopólio concedido pela patente seja proporcional à contribuição para o estado da técnica.

Deve existir uma descrição detalhada de pelo menos uma forma de execução da invenção. Uma vez que o documento de patente se destina a um perito na especialidade, não é necessário ou desejável que contenha detalhes sobre matéria técnica já conhecida, mas a descrição deve revelar todas as características essenciais para a execução da invenção com detalhe suficiente para um especialista compreender e pôr em prática a invenção, ou seja é necessário garantir a suficiência da divulgação da invenção. Quando as reivindicações cobrem um largo espectro, o número de exemplos apresentado deve ser suficiente para que a realização da invenção não seja difícil ou implique um passo inventivo por parte de um especialista na área.

É necessário que a invenção não seja descrita não só em termos da sua estrutura, mas também em termos da sua função, a não ser que esta seja imediatamente perceptível. Em algumas áreas técnicas (ex.: computadores), uma descrição clara da função pode ser mais apropriada que uma descrição demasiado exaustiva da estrutura.

A matéria reivindicada deve ser corretamente delimitada tendo em conta o estado da técnica mais próximo de acordo com as provisões legais relevantes. Uma vez que a extensão da proteção é definida pelas reivindicações (art. 97.º do CPI e art. 69.º da EPC 2000) a precisão na forma como são redigidas previne a inclusão no âmbito de proteção da patente matéria pertencente ao estado da técnica e assim contribui para a correta avaliação da novidade e

atividade inventiva do pedido (art. 55.º do CPI e artigos 54.º e 56.º da EPC 2000).

As reivindicações definem a matéria que é protegida pela patente. Devem ser claras e concisas e baseadas na descrição (art. 62.º do CPI e art. 84.º da EPC 2000).

A clareza das reivindicações aceites deve ser de tal forma que qualquer pessoa especializada possa compreender sem qualquer sombra de dúvidas o que se pretende proteger pela patente.

O protocolo de interpretação do art. 69º da EPC detalha no entanto que a leitura das reivindicações não deve ser feita no sentido estrito e literal das palavras. Por outro lado as reivindicações também não podem ser tomadas como uma mera indicação e que a proteção se pode estender até ao que o proprietário da patente contemplou na descrição e desenhos, quando analisadas sob o ponto de vista de um especialista da área. A interpretação correta das reivindicações situa-se numa posição intermédia entre estes dois casos extremos, que combina uma proteção justa para o titular da patente com um razoável grau de certeza legal para partes terceiras.

Em termos de temporalidade, a nível nacional, uma vez concluído o exame da invenção o aviso de concessão é publicado no boletim da propriedade industrial e passado um mês do prazo de recurso ou, interposto este, depois de conhecida a decisão judicial ou arbitral definitiva, é disponibilizado ao público o fascículo da patente no site do INPI via espacenet.

## 2. NORMA DO INPI

### 1. Geral

a) A matéria técnica contida numa patente concedida não se estende além do conteúdo técnico do pedido inicial.

b) As reivindicações sobre as quais uma patente é concedida têm de corresponder a uma invenção numa área técnica.

Cada reivindicação deve ser clara para um perito na especialidade quanto ao seu âmbito e a patente deve conter uma descrição que permita a um perito a execução da invenção.

c) A matéria técnica de cada reivindicação independente deve ser suscetível de aplicação industrial, nova e demonstrar atividade inventiva, no sentido de não ser óbvia para um perito da especialidade tendo em conta o estado da técnica conhecida do examinador. Qualquer reivindicação dependente que reporte a uma reivindicação independente que preencha estes requisitos considera-se que os cumpre igualmente.

d) As reivindicações sobre as quais a patente foi concedida devem ter sido alvo de pesquisa aos pedidos de patente efetuados antes do pedido que lhes deu origem.

### 2. Precisão

a) A epígrafe ou título do fascículo de patente deve ser precisa, concisa e refletir o conteúdo da invenção, em termos das reivindicações independentes (ex.: se for reivindicado um produto e o processo do seu fabrico estes devem ser refletidos na epígrafe).

b) O resumo deve ser uma descrição clara e concisa da invenção, contendo o domínio técnico do invento e uma breve explicação das principais características da invenção, que permitam uma fácil apreensão da mesma, não devendo exceder as 150 palavras.

### 3. Temporalidade

Na ausência de oposição, o INPI compromete-se a executar o exame 21 meses após a data do pedido inicial. No caso de existir oposição a execução de exame pode ser adiada pelos períodos previstos no art. 17.º de CPI, sendo o exame realizado um mês após a entrega da última peça processual definida no mesmo artigo.

### 4. Transparência

a) O INPI disponibiliza as linhas de orientação segundo as quais realiza o exame dos pedidos de patente.

b) Após a publicação do pedido qualquer interessado pode pedir certidão das inscrições efetuadas e dos documentos e processos arquivados, bem como cópias fotográficas ou ordinárias dos elementos constantes do processo, dos desenhos, fotografias, plantas, e modelos apresentados com os pedidos de patente e de modelo de utilidade, quando os respectivos processos estiverem na fase de publicidade, isto é, quando tiverem sido publicados no Boletim da Propriedade Industrial (BPI), exceto quando exista prejuízo de direitos de terceiros, e quando estejam em causa documentos classificados ou que revelem segredo comercial ou industrial (número 4 do art. 29.º e número 3 do art. 66.º do CPI).

c) O fascículo da patente está acessível ao público uma vez decorridos os prazos previstos no nº1 do art. 27.º do CPI, no site do INPI via espacenet.

## **PRODUTO 5: PATENTES RECUSADAS**

### **1. INTRODUÇÃO**

As decisões de recusa podem ser baseadas em objeções de índole formal e/ou substantivas ao pedido de patente, estando os fundamentos gerais de recusa definidos no art. 24.º do CPI. No capítulo formal podem ser invocadas como razões de recusa falhas na entrega de documentos obrigatórios, falta de resposta ou resposta insuficiente/insatisfatória a notificações do examinador (em fase de exame formal ou fase de exame) e no caso de invenções biotecnológicas falta de depósito de material biológico em conformidade com o Tratado de Budapeste como definido no número 3 do art. 65.º do CPI. Na fase de exame substantivo a recusa pode ser fundamentada com base, em falhas nos critérios de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), na exceção à patenteabilidade do(s) objeto(s) da invenção como definido nos art. 52.º e 53.º, em irregularidades quanto à legitimidade do requerente do pedido de patente conforme definido no art. 73.º do CPI.

Tal como na opinião escrita, também na decisão de recusa, todas as conclusões encontradas devem ser factualmente corretas e legais e tecnicamente precisas. A fundamentação da recusa deve ser redigida de forma clara, não ambígua e devidamente suportada pelos artigos relevantes do CPI, não deixando margem de dúvidas quanto às objeções à concessão do pedido. De forma a garantir a qualidade das decisões de recusa é necessário garantir que o requerente tenha oportunidade de contestar ou refutar os motivos desta.

## 2. NORMA DO INPI

### 1. Direito de resposta

A recusa só poderá ser baseada em argumentos ou provas os quais a parte interessada teve a oportunidade de comentar e/ou refutar.

### 2. Exaustividade

A recusa deve conter pelo menos uma objeção pertinente ao pedido segundo a legislação em vigor relativa a matérias substantivas e/ou formais (art. 24.º, 65.º e 73.º do CPI).

### 3. Clareza

A recusa deve ser enquadrada com referência aos artigos do CPI relevantes e não levantar dúvidas quanto às partes do pedido que são alvo de objeção. A argumentação deve ser redigida de forma clara e não ambígua.

### 4. Precisão

Cada afirmação expressa na recusa deve ser factualmente correta e legal e tecnicamente precisa.

### 5. Transparência

a) O INPI disponibiliza as linhas de orientação utilizadas no estabelecimento da recusa.

b) Após a publicação do pedido qualquer interessado pode pedir certidão das inscrições efetuadas e dos documentos e processos arquivados, bem como cópias fotográficas ou ordinárias dos elementos constantes do processo, dos desenhos, fotografias, plantas, e modelos apresentados com os pedidos de patente e de modelo de utilidade, quando os respetivos processos estiverem na fase de publicidade, isto é, quando tiverem sido publicados no Boletim da Propriedade Industrial (BPI), exceto quando exista prejuízo de direitos de terceiros, e quando estejam em causa documentos classificados ou que

revelem segredo comercial ou industrial (número 4 do art. 29.º e número 3 do art. 66.º do CPI).

- c) A recusa identifica a entidade responsável pela tomada de decisão.
- d) A recusa indica a data em que foi emitida.
- e) A recusa indica as reivindicações, e a sua data de apresentação, sobre as quais a decisão se baseou.

## Anexo 1. Pesquisa ao estado da técnica

O número 1 do artigo 56º do CPI define o estado da técnica como tudo o que, dentro ou fora do País, foi tornado acessível ao público antes da data do pedido de patente, por descrição, utilização ou qualquer outro meio. O número 2 do mesmo artigo acrescenta que os pedidos de patentes e modelos de utilidade requeridos em data anterior à do pedido em estudo, para produzir efeitos em Portugal e ainda não publicados pertencem também ao estado da técnica.

Tomando como ótimas as práticas em vigor na EPO (patente europeia), e tomando como base os textos da European Patent Convention (EPC) em vigor a partir de Dezembro de 2007, incluindo as regras de implementação da mesma convenção e as orientações de exame da EPO (Guidelines for Examination in the European Patent Office), podem resumir-se um conjunto de características desejadas, que adaptadas à realidade do INPI, definem os critérios que garantem a alta qualidade dos produtos de pesquisa produzidos.

Os requerimentos legais mais relevantes para as características de qualidade dos relatórios de pesquisa são as Regras 61 a 66 da EPC 2000 (ou 44 a 47 da EPC 1973) e os capítulos B-III, B-X e B-XII das Guia de Exame da Patente Europeia de Dezembro de 2007, criadas pela EPO.

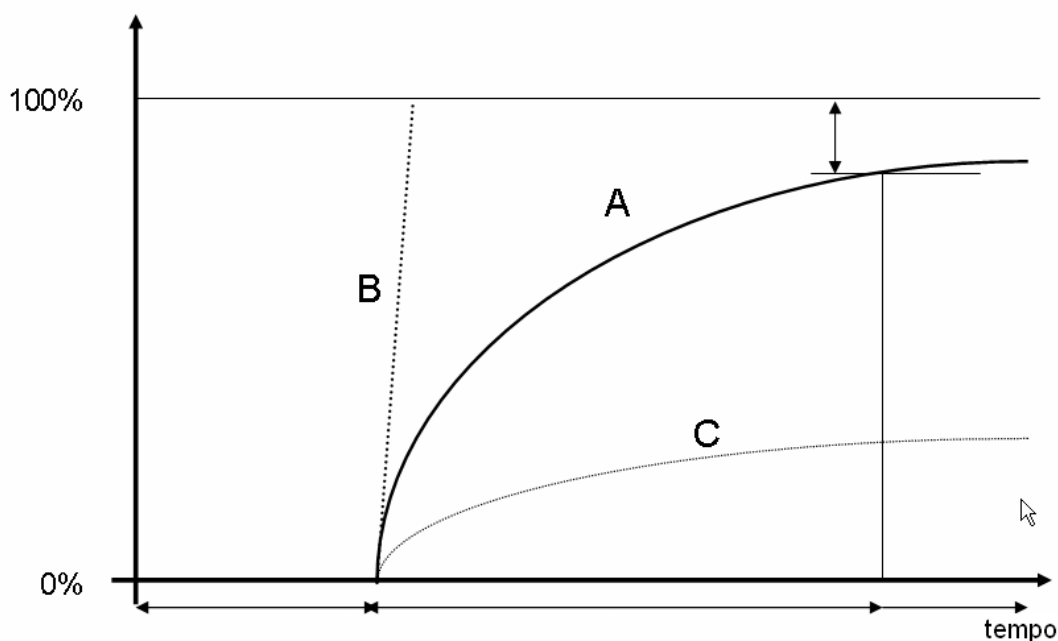
A pesquisa deve ser exaustiva, abrangente e de alta qualidade. Contudo, deve ser compreendido que uma pesquisa deste tipo, com 100% de eficácia, nem sempre pode ser obtida, devido a fatores como as imperfeições inevitáveis de qualquer sistema de obtenção de informação e sua implementação, e pode não se justificar economicamente se os custos tiverem que ser mantidos dentro de barreiras razoáveis. A pesquisa deve ser levada a cabo de forma a reduzir ao mínimo a possibilidade de falhar na descoberta de antecipações completas para qualquer uma das reivindicações, ou outra informação técnica anterior altamente relevante (ver anexo I.3) e que, conseqüentemente, tenha implicação direta na concessão ou recusa da patente.



O cumprimento do padrão estipulado para o relatório de pesquisa tem de ser adaptado às orientações gerais de pesquisa que o examinador aplica, isto é, enquanto o padrão é prescritivo e definitivo as orientações são gerais e interpretativas e entre todas as partes do processo é consensualmente aceite que há um compromisso entre o padrão (a pesquisa ideal com 100% de eficácia) e as limitações práticas do processo de pesquisa e os resultados dela obtidos. Sendo assim impõe-se definir formas de aferir a conformidade com o padrão estipulado para o relatório de pesquisa.

## Conteúdo do Relatório de Pesquisa

Probabilidade de conformidade com o relatório de pesquisa



**Figura 1:** Conformidade da Pesquisa com o padrão de pesquisa e as orientações de pesquisa.

A Figura 1 indica, diagramaticamente, um perfil de pesquisa típico. O eixo vertical indica a probabilidade do resultado de pesquisa ser concordante com o padrão de pesquisa. O eixo horizontal representa o tempo. Quando um examinador recebe um ficheiro é necessário algum tempo para a familiarização com o pedido, adquirindo uma compreensão do que está a ser reivindicado, preparando uma estratégia de pesquisa, etc., e algumas tarefas administrativas. Após o período de familiarização, é iniciado o processo de pesquisa ativa. À medida que o tempo progride a estratégia de pesquisa é refinada, são descobertas áreas técnicas a ser incluídas ou excluídas e são encontrados documentos. De um modo geral, à medida que o tempo progride a seguir à fase de familiarização, a curva de pesquisa segue a lei dos rendimentos decrescentes. Em algum estágio, o examinador deve tomar a decisão de cessar o seu esforço de pesquisa.

Claramente, nem todas as pesquisas seguem o perfil indicado pela curva A. Em alguns casos é imediatamente descoberto um documento anterior (curva B), e algumas aplicações são tão complexas e/ou pouco claras que o esforço de pesquisa é consideravelmente menos compensador (curva C). A maior parte das pesquisas, contudo, têm um perfil mais parecido com o da curva A.

Nos casos em que um relatório de pesquisa cita corretamente documentos anteriores para todos os tópicos reivindicados ou potencialmente reivindicados, pode ser aceite que a pesquisa seja concordante com o padrão de 100% de eficácia. De facto, uma conformidade legal iria requerer a citação de todos os documentos relevantes, mas nos casos em que são citados documentos suficientes para recusar um pedido então não há valor acrescentado na continuação da pesquisa.

A situação é diferente, contudo, quando o relatório de pesquisa cita documentos que não antecipam (nenhum deles) a matéria reivindicada ou potencialmente reivindicada. Surge um dilema não do facto de o examinador

ter encontrado um ponto no qual ele pode razoavelmente decidir terminar a pesquisa (isto estaria em total conformidade com as orientações), mas do facto de num determinado ponto no tempo, não ser possível determinar até que ponto a pesquisa está em conformidade com o padrão definido de ser completa. Por outras palavras, quando um examinador termina a pesquisa, não é possível determinar onde na curva A da figura 1 ele o fez. Um esforço adicional levado a cabo pelo mesmo ou por outro examinador simplesmente move o ponto de finalização da pesquisa ao longo da curva. A posição do novo ponto de finalização na curva de pesquisa é de igual modo indeterminado.

Parece não haver um meio simples ou económico para determinar o grau de conformidade de uma pesquisa “completa” com o padrão teórico. De facto, poder-se-ia repesquisar um pedido de patente, fornecendo recursos ilimitados e os resultados do examinador que desenvolveu a pesquisa a um segundo examinador. O resultado seria uma confirmação de que a pesquisa foi aceitável, dado que não foram encontrados mais documentos relevantes, em cujo caso se assumiria que a pesquisa estava em conformidade com o padrão para a pesquisa completa, ou teriam sido encontrados documentos relevantes adicionais, indicando que a pesquisa teria sido de baixa conformidade. No último caso não haveria possibilidade de indicar o grau de conformidade, e pouca margem para determinar se o primeiro examinador exerceu de modo correto o seu julgamento sobre quando terminar a pesquisa.

## **FACTORES QUE AFECTAM A QUALIDADE DA PESQUISA**

É feita referência à curva da pesquisa na secção 6.2.2 do documento atual. A forma de cada parte da curva é afetada por uma série de parâmetros. De seguida são definidos os parâmetros que afetam cada parte do perfil da pesquisa.

### **a) Fatores que afetam a qualidade durante a fase de familiarização da pesquisa**

- A qualidade dos futuros pedidos, incluindo:

- Suficiência de divulgação
  - Clareza
  - Concisão
- As competências do examinador

#### **b) Fatores que afetam a qualidade durante a fase de pesquisa**

- Competência técnica dos examinadores para o campo pesquisado
- Competência dos examinadores para trabalhar com as ferramentas disponíveis
- A extensão da documentação
- A qualidade da documentação
- A correção da classificação
- Unidade de invenção
- Ferramentas de busca, incluindo:
  - Adequabilidade
  - Estabilidade
  - Ergonomia
- Adequabilidade e clareza das orientações e instruções
- Mecanismos de controlo de qualidade eficazes, incluindo a gravação e documentação da processo de pesquisa e uma revisão dessa documentação por, por exemplo, análise interpares.

### **FACTORES QUE AFECTAM A QUALIDADE DO EXAME**

Da mesma forma que podem ser identificados vários parâmetros que afetam a pesquisa realizada sobre pedidos de patentes, os seguintes parâmetros afetam a qualidade do trabalho realizado durante as várias fases de exame:

- Competência técnica dos examinadores para a área em questão.

- Competência dos examinadores para trabalhar com as ferramentas disponíveis
- A qualidade do relatório de pesquisa sobre a qual o exame é baseado
- Adequabilidade e clareza das orientações e instruções
- Mecanismos de controlo de qualidade eficazes
- Abertura para terceiros

## Anexo 2. Relatório de pesquisa

### **1. Informação básica**

O relatório de pesquisa deve identificar aspetos básicos relacionados com o pedido em estudo:

- A classificação segundo a IPC atribuída ao pedido.
- a data do termo da pesquisa.
- a data das reivindicações que foram analisadas.
- As classes IPC (e outras) pesquisadas e as bases de dados consultadas.
- identificação inequívoca e exaustiva dos documentos relevantes nele mencionados (segundo a norma ST.14 da OMPI) bem como as secções relevantes e as reivindicações com que se relacionam.
- categoria atribuída pelo examinador a cada documento pertencente ao estado da técnica segundo as instruções do Patent Cooperation Treaty (PCT) contidas na secção 507 do documento “Administrative Instructions Under The Patent Cooperation Treaty”, sendo estas designadas pelas letras X, Y, A, E, P, L, T, O, D e & (ver abaixo).

### **2. Áreas tecnológicas pesquisadas**

Quando, numa pesquisa, se consultam grupos específicos dentro da IPC, o examinador deve ter liberdade para os identificar, visto que muitas vezes uma invenção cruza vários campos tecnológicos e poderá existir a possibilidade de encontrar documentos relevantes em grupos da classificação que não se atribuíram à invenção (os grupos atribuídos devem, obviamente, ser sempre estudados).

### **3. Documentos apresentados no relatório de pesquisa**

Os documentos citados no relatório devem estar identificados sem espaço para dúvidas, recorrendo à indicação dos dados bibliográficos. Para a patente

européia, têm de ser cumpridos os padrões fixados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO), na norma ST. 14, ST.3 e ST. 16.

O examinador pode apresentar documentos isolados, documentos que pertencem a uma família ou resumos de documentos.

Os documentos de família são todos aqueles aos quais corresponde um pedido com uma reivindicação em comum, quer dentro do mesmo país ou diferentes países. Ao citar um destes documentos, o examinador pode citar apenas um dos documentos, visto que os outros são indicados num anexo ao relatório. Nalguns casos, o examinador pode citar outros documentos da família, indicando o organismo de origem. Estes casos podem ser:

- Um dos documentos da família foi publicado numa data prévia à da prioridade do pedido em estudo, mas numa língua desconhecida para o examinador (no caso do INPI, ao não existir uma língua oficial para citações, pode surgir o caso em que se cita, por exemplo, um documento em Italiano pertencente a uma família originária na Rússia, mesmo que não exista tradução em Português)
- Diferentes membros da mesma família que apresentem informação técnica diferente.

Os resumos de documentos estão tipicamente presentes em bases de dados proprietárias (Chemical Abstracts, DWPI, etc.), e podem estar relacionados com diversos tipos de documentos (patentes, artigos, teses, etc.). Os resumos apresentam as características técnicas mais importantes de um documento. Quando citados, os resumos são sempre acompanhados da indicação do documento original a que se referem.

#### **4. Categorias dos documentos**

O examinador, ao citar documentos, tem que atribuir uma categoria inequívoca a cada um, dentre as seguintes:

- a) Sempre que um documento citado no Relatório de Pesquisa se refere a uma divulgação oral, uso, exibição, ou outros meios, referidos na regra 33.1(b) do Regulamento PCT, a indicação separada requerida por essa regra consiste na letra "O", colocada antes da citação do referido documento.

- b) Quando algum documento citado no Relatório de Pesquisa é um pedido de patente tal como definido na regra 33.1(c), a menção especial requerida por essa regra consiste na letra “E” colocada antes da citação do referido documento.
- c) Quando um documento citado no Relatório de Pesquisa não for considerado como particularmente relevante, requerendo o uso das letras “X” ou “Y”, mas antes define o estado da técnica geral, deverá ser indicado com a letra “A” colocada a seguir à citação do referido documento.
- d) Quando um documento citado no Relatório de Pesquisa é um documento cuja publicação ocorreu antes da data do pedido em estudo, mas mais tarde que a data de prioridade reivindicada no pedido, deverá ser indicada a letra “P” a seguir à citação do referido documento. A categoria de documento “P” é sempre acompanhada pelo símbolo que indica a relevância do documento de acordo com 3.4.b) ou 3.4.c), por exemplo “P,X”, “P,Y”, ou “P,A”.
- e) Quando um documento citado no Relatório de Pesquisa é um documento cuja publicação ocorreu depois da data de pedido ou da data de prioridade do pedido em estudo e não está em conflito com o pedido, mas é citado por permitir uma melhor compreensão da invenção ou mostrar que os factos que suportam a invenção são incorretos, deverá ser indicada a letra “T” a seguir à citação do documento.
- f) Sempre que no Relatório de Pesquisa, um documento é citado por outras razões que não as dos parágrafos a) a e), por exemplo:  
- um documento que levanta dúvidas sobre a data de prioridade;  
- um documento citado para estabelecer a data de publicação de outra citação;  
tal documento deverá ser indicado pela letra “L” a seguir à citação do documento, bem como deve mencionar-se a razão de tal indicação.
- g) Quando um documento é um membro de uma família de patentes, deverá, sempre que possível, ser mencionado no Relatório de Pesquisa, em adição àquele que foi citado pertencendo também à mesma família, e deve ser precedido pelo sinal de “e comercial” (&). Os membros de uma família de patentes podem também ser mencionados numa folha separada, desde que a família a que pertencem seja claramente identificada.
- h) Um documento cujo conteúdo não tenha sido verificado pelo examinador mas relativamente ao qual se acredite que seja substancialmente idêntico a outro documento que tenha sido inspecionado pelo



examinador, pode ser citado no Relatório de Pesquisa, da maneira indicada para os membros de família, como explicado na primeira frase do parágrafo g). Como exemplo pode citar-se o caso dos documentos de patente Japoneses, os quais podem ser citados usando este procedimento, e recorrendo ao resumo do documento numa base de dados.

## **5. Relação entre os documentos citados e as reivindicações**

Cada documento citado no relatório de pesquisa deve estar acompanhado por uma indicação (exceto no caso L) de a que reivindicação/ões se refere. O mesmo documento pode ser relacionado com várias reivindicações, e por várias categorias em relação a reivindicações diferentes.

## **6. Modelo do Relatório de Pesquisa em vigor no INPI:**

A exaustividade, clareza, precisão, transparência e temporalidade da pesquisa, relativamente à invenção em estudo, devem estar traduzidas no relatório de pesquisa.

Na figura 2 encontra-se representada um modelo de relatório de pesquisa onde são colocados os documentos pesquisados considerados mais importantes pelo examinador para a decisão da concessão ou recusa da patente.

Relatório de Pesquisa PORTUGAL		Ref. <sup>o</sup> do pedido #####
<b>A. CLASSIFICAÇÃO DA MATERIA</b> <b>A61K48/00</b> De acordo com a Classificação Internacional de Patentes		
<b>B. DOMÍNIOS PESQUISADOS</b> A61K (IPC) C12N (IPC)		
Documentação pesquisada para além da documentação mínima na medida em que essa documentação esteja incluída nos campos pesquisados		
Epodoc, WPI, Biosis, Caplus		
<b>C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES</b>		
Categoria*	Citação do documento, com indicação, sempre que apropriado, das passagens relevantes	Relevante para a reivindicação n.º
X, D	Teugels, E. <i>et al.</i> , <b>De novo Alu element insertions targeted to a sequence common to the BRCA1 and BRCA2 genes</b> , <i>Human Mutation</i> , Mutation in Brief, vol. 5, n.º 3, pp.54-58, 2005 (parte experimental, pág. 2 linhas 3-6, página 4 linhas 23-27)	1
A	US 5756294 A1 (Baratta, W. <i>et al.</i> , Resumo, coluna 1 linhas 4-5, Reivindicações)	1-6
A	WO 9719110 (Nuyken, O. <i>et al.</i> , Resumo, Reivindicações)	1-6
<input type="checkbox"/> Mais documentos estão indicados na caixa C. <input type="checkbox"/> Ver a família de docs. de patente em anexo.		
* Categorias especiais dos documentos citados:		
"A" documento que define o estado da técnica em geral e que não se considera ser de particular relevância	"I" documento publicado depois da data de pedido ou prioridade e que não está em conflito com o pedido mas que é citado para compreender o princípio ou teoria subjacente à invenção	
"E" pedido de patente anterior mas que é publicado na mesma data ou em data posterior à do pedido	"X" documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada novamem implicar actividade inventiva quando o documento é considerado isoladamente	
"L" documento que pode lançar dúvidas sobre a reivindicação de prioridade, ou que é citado para estabelecer a data de publicação de outra citação ou qualquer outra razão (especificar)	"Y" documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada como tendo implicado actividade inventiva quando o documento é combinado com um ou mais deste tipo de documentos, dado que a combinação é evidente para um perito na especialidade	
"O" documento que se refere a uma divulgação oral, uso, exibição ou qualquer outro meio	"Z" documento membro da mesma família de documentos de patente	
"P" documento publicado antes da data de pedido mas depois da data de prioridade		
Data do termo da pesquisa 21.03.2008	Data de expedição do relatório de pesquisa 22.03.2008	
INPI, Campo das Cebolas 1149-035 LISBOA	Técnico examinador:	
Fax:	Tel:	

**Figura 2:** Exemplo de um relatório de pesquisa elaborado de acordo com as normas internas do INPI.

Na Coluna 1 são introduzidas as categorias que identificam cada um dos documentos encontrados, classificando-os tendo em conta a sua relevância relativamente ao processo em estudo. Como se pode constatar pelo exemplo da figura 2, o artigo encontrado foi classificado como “X, D”, o que implica tratar-se de um documento particularmente relevante que, por si só, coloca em causa a novidade da invenção (X) e que também é citado na descrição do pedido de patente (D). Quanto aos dois documentos de patente encontrados estes foram classificados como sendo de categoria A, ou seja, são os documentos representantes do estado da técnica que não são prejudiciais à patenteabilidade da invenção.

Na Coluna 2, alusiva à identificação do documento, são colocados os elementos bibliográficos necessários ao reconhecimento dos documentos encontrados na pesquisa como, por exemplo, o número da publicação da patente (US 5 756 294 A1 ou WO 9719110) ou o nome do artigo (De novo Alu element insertions targeted to a sequence common to the BRCA1 and BRCA2 genes) de acordo com a norma ST.14 da WIPO, o(s) nome(s) do(s) autor(es) e entre parêntesis são identificadas as passagens relevantes de cada um dos documentos que se relacionam com as reivindicações referidas.

Finalmente, na Coluna 3, são inseridas as reivindicações associadas aos documentos citados. No exemplo acima produzido, pode-se verificar que o documento classificado por XD compromete a novidade da reivindicação nº 1, enquanto que os outros dois documentos designados pela letra A representam o estado da técnica associado às reivindicações número 1 a 6.

## **7. Cópias em anexo**

Anexadas ao relatório devem seguir cópias ou excertos dos documentos citados, excetuando aqueles que estão referidos em resumos (caso em que se enviará uma cópia do resumo).

No caso de famílias de patentes, apenas se enviará a cópia que se refere ao membro citado.

No caso de se citarem livros, revistas, etc., deve incluir-se uma cópia da página de título, e as páginas relevantes.

No caso de artigos, envia-se uma cópia do *abstract*.

### **9. Modelo do Registo de Pesquisa em vigor no INPI:**

Segue-se um exemplo da informação contida na minuta do registo de pesquisa (fig. 3), para melhor compreensão dos factos mencionados anteriormente.

Nº do pedido	Data da pesquisa	Examinador	IPC
XXXXX	3-11-2007; 4-11-2007	XXX XXXX	C07C29 /04
<b>Resumo do objecto da pesquisa</b>			
A INVENÇÃO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE LÍQUIDOS IÓNICOS (LIS) COMO UM NOVO MEIO REACCIONAL PARA A DI-HIDROXILAÇÃO OU AMINO-HIDROXILAÇÃO DE OLEFINAS (AD E AA) E COM SUBSEQUENTE UTILIZAÇÃO DE UM PROCESSO LIMPO, NO QUAL NÃO EXISTA CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO FINAL, QUE PERMITA A RECUPERAÇÃO E EXTRACÇÃO DE PRODUTOS USANDO DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) SUPERCRITICO.			
<b>Âmbito da pesquisa (bases de dados e classes pesquisadas)</b>			
Bases de Dados: WPI, ESP@GENET, SCIRUS, GOOGLE, ELSEVIER, SGPI			
Classes pesquisadas:C07C29/04/IC			
<b>Língua (s) da Pesquisa</b>			
Inglês, Português			
<b>Histórico da pesquisa</b>			
<pre> ? ..hi File : WPI  SS Results 1  96093 OLEFIN+ 2  1323 IONIC+ W (LIQUID+ OR FLUID+) 3  89058 CO2 OR (CARBON W DIOXIDE) 4    6 1 AND 2 AND 3 5    4 DIHYDROXYLATION AND AMINOHYDROXYLATION 6    2 5 AND 1 7    1 6 NOT 4 8    35 DIHYDROXYLATION AND 1 9    42 (DIHYDROXYLATION OR AMINOHYDROXYLATION) AND 1 10   1 9 AND 2 11  338968 CATALYST+ 12  21738 REUSE OR REUTILIZATION 13   16 11 AND 12 AND 2 14   8387 SUPERCRITIC+ 15   4015 14 AND 3 16    1 15 AND 13 </pre>			
<b>Limitação de Pesquisa e sua justificação</b>			
-			
<b>Falta de clareza das reivindicações</b>			
-			
<b>Falta de unidade</b>			
-			
<b>Observações</b>			

**Figura 3:** Exemplo de um registo de pesquisa.

### Anexo 3. Exemplos de Opinião escrita

**Exemplo 1.** Unidade de invenção (CTE), novidade, opinião parcial, outras observações

#### **1. Estado da técnica**

Nesta opinião escrita far-se-á referência aos seguintes documentos, citados no relatório de pesquisa:

D1: US4103774  
D2: WO9943574  
D3: US2975930  
D4: WO0117634

A numeração estabelecida será mantida ao longo da argumentação.

#### **2. Unidade de invenção**

O examinador determinou que o pedido em análise não tem unidade de invenção segundo o art. 71.º do CPI. A opinião foi elaborada em relação à primeira invenção reivindicada.

No presente pedido foram identificadas duas invenções:

Reivindicações 1,2,5-7: Um recipiente com forma oval que pode ser usado como suporte para ovos.

Reivindicações 3, 4: Um recipiente com forma oval que tens dois compartimentos separados.

As razões pelas quais as invenções não estão ligadas entre si de forma a constituir um único conceito inventivo geral, como definido pelo art. 71.º do CPI, são as seguintes:

O documento D1 que se considera representar o estado da técnica mais próximo, divulga todas as características técnicas da primeira reivindicação (ver relatório de pesquisa e a discussão da novidade abaixo).

#### Invenção 1:

As características técnicas das reivindicações 2, 5-7 abordam o seguinte problema técnico objetivo:

Como melhorar a estabilidade da ligação do suporte para ovos.

Por isso, as Características Técnicas Especiais (CTE) que parecem fazer uma contribuição em relação a D1 podem ser formuladas como:

“o segundo meio para conectar o primeiro elemento côncavo ao segundo elemento côncavo.... por meio de uma conexão de encaixe forçado”

Estas são as CTE que definam a primeira invenção.

#### Invenção 2:

As características técnicas das reivindicações 3, 4 resolvem o seguinte problema técnico objetivo:

Como aumentar a versatilidade do recipiente.

Por isso as seguintes Características Técnicas Especiais (CTE) parecem fazer uma contribuição sobre D1:

“O recipiente compreendendo também um meio para selar o primeiro elemento côncavo para formar um primeiro compartimento e um meio para selar o segundo elemento côncavo para formar um segundo compartimento”

Estas CTE definem a segunda invenção.

As CTE da conexão de encaixe forçado para melhorar a estabilidade e as CTE dos compartimentos dentro dos recipientes não são as mesmas ou correspondentes e por isso as duas invenções não podem ser ligadas de forma a formarem um conceito inventivo único.

Por esta razão o pedido tem falta de unidade de invenção (art. 71.º CPI). A opinião escrita foi por isso redigida em relação à primeira invenção reivindicada. Caso o requerente o deseje, a segunda invenção poderá ser estudada, tendo para isso de solicitar um pedido divisionário. Este pedido conservará a data do pedido original (ou da prioridade), tendo o requerente de pagar as taxas de um novo pedido.

### **3. Patenteabilidade da invenção**

#### **3.1 Clareza e concisão (nº 3 do art. 62.º CPI)**

O examinador considera que as reivindicações são claras e concisas e por isso cumpre os requisitos do nº3 do art. 62.º CPI.

#### **3.2 Novidade (nº 1 do art. 55.º e art. 56.º CPI)**

Reivindicação 1:

O pedido não satisfaz os requisitos do nº1 do art. 55.º CPI uma vez que a matéria técnica da primeira reivindicação não tem novidade.

Utilizando dentro do possível a redação e termos empregues na primeira reivindicação, o documento D1 divulga o seguinte; as referências em parêntesis referem-se às passagens do documento D1:

Um recipiente de forma oval (Fig.5) compreendendo

- um primeiro elemento côncavo (Fig. 2(16)),
- um segundo elemento côncavo (Fig. 2(15)),
  - o referido primeiro elemento côncavo contendo uma extremidade aberta e uma extremidade fechado,
  - o referido segundo elemento côncavo contendo uma extremidade aberta e uma extremidade fechada,
- um primeiro meio para conectar a extremidade aberta do referido primeiro elemento côncavo à extremidade aberta do segundo elemento côncavo para formar o recipiente de forma oval (Fig. 2(18)(19)),



- um segundo meio para conectar a extremidade fechada do referido primeiro elemento côncavo à extremidade fechada do referido segundo elemento côncavo para formar um suporte para ovo (Fig. 2(17)(20)),
  - o referido segundo meio de conexão compreendendo meios para permitir que o referido recipiente com forma oval poder ser suportado na referida extremidade fechada de um dos referidos primeiro e segundo elementos côncavos (Fig. 2(20)).

Uma vez que todas as características técnicas da reivindicação 1 são conhecidas do documento D1, a matéria da reivindicação não é nova e por isso o requisito do nº 1 do art. 55.º CPI não é cumprido.

Reivindicação 2:

O veio anelar, como reivindicado na segunda reivindicação está descrito no documento D1, coluna 2, linhas 61-65. Por esta razão a reivindicação não tem novidade não cumprindo o requisito do nº1 do art. 55.º do CPI.

Reivindicações 5 e 7:

O documento D1 descreve apenas uma saliência e depressão como meios para encerramento. Por essa razão a matéria técnica das reivindicações 5-7 é nova (nº 1 do art. 55.º CPI).

O problema técnico objetivo a ser resolvido pela invenção é como aumentar a estabilidade da ligação.

Este problema é resolvido em D2; É óbvio para um perito na especialidade que combinar o sistema de encaixe descrito em D2 com o ensinamento de D1 resolverá o problema da estabilidade da ligação chegando assim à solução apresentada nas reivindicações 5-7, e por isso estas reivindicações não têm atividade inventiva (nº 2 do art. 55.º).

**4. Outros pontos que podem ser relevantes para posteriores fases de exame.**

A utilização de sinais de referência entre parêntesis tornaria a leitura/interpretação das reivindicações mais fácil.

**Exemplo 2.** Exceção à patenteabilidade, falta de unidade (conceito inventivo único), novidade, atividade inventiva, patenteabilidade

### **1. Estado a técnica**

Nesta opinião escrita far-se-á referência aos seguintes documentos, citados no relatório de pesquisa:

D1: Monici, M. C., et al., Activation of nuclear factor-kappa B in inflammatory myopathies and Duchenne muscular dystrophy.” Neurology, 25 Mar 2003, vol. 60, nº 6 (2003-03-25), pp. 993-997, XP002445878.

D2: Bernier, M. et al., Binding of manumycin A inhibits I kappa B kinase beta activity”, Journal of Biological Chemistry, vol. 281, nº 5 (2006-02), pp. 2551-2561, XP002446163.

A numeração estabelecida será mantida ao longo da argumentação.

### **2. Unidade de invenção (art. 71.º CPI)**

O pedido em estudo apresenta falta de unidade de invenção (art. 71.º CPI) , pois nele estão contidas 3 invenções:

Invenção 1: reivindicações 1-2 (em parte), 3, e 6-7 (em parte)

Um método de tratamento de miopatia inflamatória num indivíduo, o método compreendendo a administração ao indivíduo de um inibidor de ativação do NF-kappaB, em que o inibidor de ativação do NF-kappaB é a Manumicina A or qualquer inibidor de ativação do NF-kappaB que não seja a curcumina ou a talidomida.

Invenção 2: reivindicações 1-2 (em parte), 4, e 6-7 (em parte)

Um método de tratamento de miopatia inflamatória num indivíduo, o método compreendendo a administração ao indivíduo de um inibidor de ativação do NF-kappaB, em que o inibidor de ativação do NF-kappaB é a curcumina.

Invenção 3: reivindicações 1-2 (em parte), 5, e 6-7 (em parte)

Um método de tratamento de miopatia inflamatória num indivíduo, o método compreendendo a administração ao indivíduo de um inibidor de ativação do NF-kappaB, em que o inibidor de ativação do NF-kappaB é a talidomida.

O conceito comum que liga as três invenções entre si é o tratamento de uma miopatia inflamatória por administração a um indivíduo um inibidor de ativação do NF-kappaB. Este conceito é divulgado por D1 e por isso, ao não ser novo (ou inventivo) não pode ser considerado como o conceito inventivo único que liga as invenções. Pelas considerações anteriores o pedido não apresenta unidade de invenção.

A presente opinião escrita foi por isso elaborada para a primeira invenção reivindicada. Caso o requerente o deseje, as restantes invenções poderão ser estudadas, tendo para isso de solicitar pedidos divisionários (nº 11 do art. 12.º CPI). Estes pedidos conservarão a data do pedido inicial, tendo o requerente de pagar as taxas equivalentes a um novo pedido.

### **3. Patenteabilidade da invenção**

#### **3.2 Patenteabilidade do objeto da invenção (art. 52.º e 53.º CPI)**

As reivindicações 1–2 (em parte), 3, 6-7 (em parte) referem-se a matéria-objeto considerado pelo examinador como sendo coberta pelo disposto no art. 53.º CPI por se tratar de um método de tratamento/diagnóstico do corpo humano. Os métodos de tratamento e/ou diagnóstico constituem exceções à patenteabilidade, contudo o CPI prevê como sendo patenteáveis substâncias, produtos ou composições utilizados nesses métodos. As reivindicações referentes a substâncias ou composições para utilização num primeiro ou em tratamentos médicos adicionais podem ser reivindicadas como tal. A presente opinião é baseada nos alegados efeitos do composto/composição.

### 3.2 Novidade (nº 1 do art. 55.º CPI)

O presente pedido de acordo com a invenção 1 não preenche os requisitos de novidade (nº1 do art. 55.º CPI).

Reivindicações 1 e 2:

O documento D1 descreve a utilização de inibidores da ativação de NF-KB tais como glucocorticóides, ciclosporina, tacrolimus, aspirina e outros fármacos anti-inflamatórios não-esteroides para o tratamento de miopatias inflamatórias, incluindo polimiosite e dermatomiosite. Uma vez que contém todas as características técnicas das reivindicações 1 e 2 este documento destrói a novidade destas reivindicações, segundo o nº 1 do art. 55.º CPI.

Reivindicação 3:

A matéria-objeto da reivindicação 3 é nova segundo o nº2 do art. 55.º CPI. Nenhum documento do estado da técnica descreve o composto Manumicina A associado ao tratamento de miopatias inflamatórias.

### 3.3 Atividade inventiva (nº2 do art. 55.º)

Reivindicação 3:

A matéria-objeto da reivindicação 3 não preenche os requisitos do CPI no que respeita à atividade inventiva (nº 2 do art. 55.º) pelas seguintes razões:

O documento D1, que é considerado como o estado da técnica mais próximo, descreve que a ativação da via de NF-KB está subjacente à patologia de miopatias inflamatórias tais como a polimiosite e dermatomiosite, e propõe a utilização de inibidores da ativação de NF-KB tais como glucocorticóides, ciclosporina, tacrolimus, aspirina e outros fármacos anti-inflamatórios não-esteroides para o tratamento das referidas doenças. A Invenção 1 de acordo

com a reivindicação 3 difere do documento D1 no sentido em que o inibidor da ativação de NF-KB é a Manumicina A.

Assim, o problema técnico objectivo a ser resolvido pela invenção 1 é encontrar um inibidor da ativação de NF-KB alternativo útil para o tratamento de miopatias inflamatórias.

A solução fornecida de acordo com a reivindicação 3 é considerada óbvia pelo documento D2. Este documento descreve que a Manumicina A é um inibidor da ativação de NF-KB (via IKK) e sugere explicitamente a utilização de Manumicina A no tratamento terapêutico de condições associadas com a ativação patológica do NF-KB. Assim, o perito na especialidade, combinando as divulgações de D2 com as do D1, consideraria que a manumicina A é útil como agente terapêutico para o tratamento de miopatias inflamatórias. A matéria-objeto da reivindicação 3 é assim óbvia, tendo em vista o estado da técnica.