

ESTG

João Marcelino

Examinador de patentes



REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

**NOVIDADE
ATIVIDADE INVENTIVA
APLICAÇÃO INDUSTRIAL**

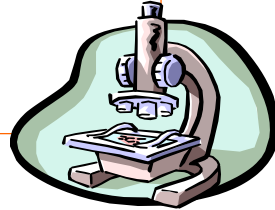
Portalegre | 26.04.2017

- I. Propriedade Industrial**
- II. Conceito de patente e modelo de utilidade**
- III. Critérios de patenteabilidade**
- IV. Definição de Novidade**
- V. Exemplos – Novidade**
- VI. Definição de Atividade Inventiva**
- VII. Conceito de “evidente” e “perito na especialidade”**
- VIII. Abordagem Problema – Solução**
- IX. Exemplos – Atividade Inventiva**
- X. Definição de Aplicação Industrial**
- XI. Exemplos – Aplicação Industrial**

PROPRIEDADE INTELECTUAL

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

INPI



Protege criações de carácter técnico,
de carácter estético ou sinais
distintivos de comércio.

- ✓ Desenhos ou Modelos
- ✓ Marcas e Logótipos
- ✓ Patentes e Modelos de Utilidade

DIREITOS DE AUTOR

IGAC

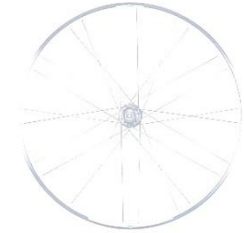


Protege a forma de expressão das ideias.
Ex: Literatura, música, fotografia,
quadros, etc.

NOTA: Tal como qualquer outra forma de propriedade, a PI pode ser vendida, comprada, alugada, licenciada.

INVENÇÃO

É uma nova solução para um problema técnico específico.



Proteção das invenções

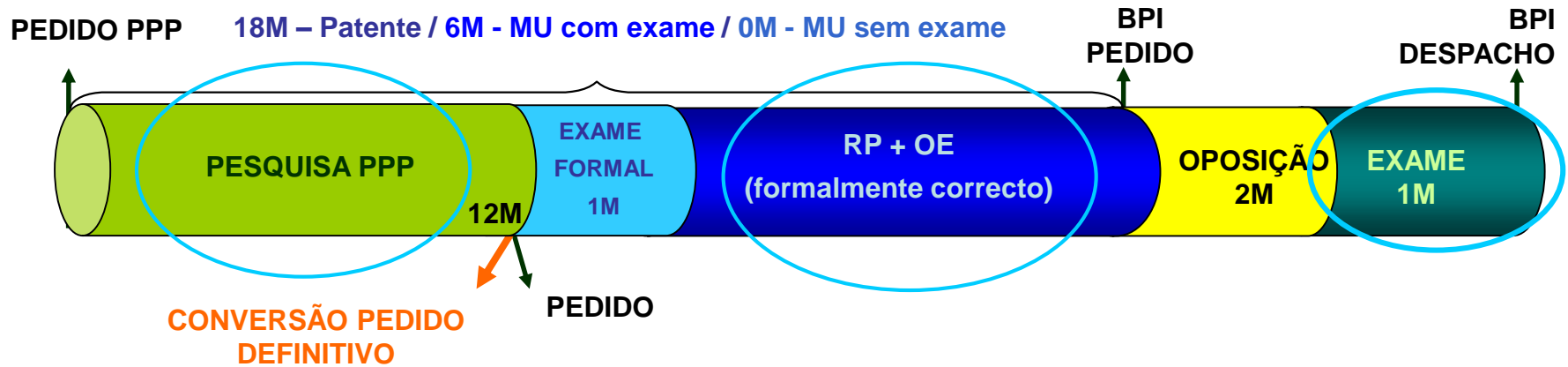
Patente

Duração: 20 A

Modelo de Utilidade

Duração: 6+2+2 A

- É um direito de PI, válido para um determinado território e período limitado.
- Em troca do direito é necessário o pagamento de taxas e a divulgação de toda informação técnica que permita a reprodução da invenção.
- A caducidade do direito permite que qualquer indivíduo reproduza e comercialize a invenção.
- Produtos, aparelhos, processos, métodos e utilizações (química).



VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE:

- ✿ Pesquisa PPP
- ✿ Relatório de pesquisa
- ✿ Exame de Fundo (Concessão ou Recusa)

Reivindicações

O PEDIDO

- DESCRIÇÃO
- REIVINDICAÇÕES
- DESENHOS
- RESUMO

1ª - A formulação do produto é baseada sempre em azeite virgem caracterizado por se adicionar extractos aromáticos de origem vegetal.

2ª - Formulação, de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo facto de os óleos essenciais serem extraídos por processo físico (elimina a presença de solvente orgânico): destilação por arrastamento pelo vapor, extracção supercrítica ou simples pressão.

3ª - Formulação de acordo com as reivindicações 1 e 2 caracterizada pelo facto da aromatização poder ser feita com um óleo essencial ou mistura de dois ou mais, extraídos de plantas aromáticas.



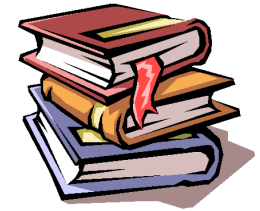
**Verificação dos Requisitos de
Patenteabilidade**

CRITÉRIOS DE PATENTEABILIDADE

Novidade

A invenção não está compreendida no estado da técnica.

Prazo gracioso de 6 meses (art. 57º CPI) - Convenção Relativa às Exposições Internacionais.



Atividade inventiva

A invenção não resulta de uma forma evidente do estado da técnica.

(ou se apresentar uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou do processo no caso dos MU)



Aplicação industrial

O objeto da invenção pode ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria.

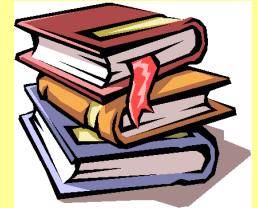


CRITÉRIOS DE PATENTEABILIDADE

Novidade

A invenção não está compreendida no estado da técnica.

Prazo gracioso de 6 meses (art. 57º CPI) - Convenção Relativa às Exposições Internacionais.



Atividade inventiva



A invenção não resulta de uma forma evidente do estado da técnica.

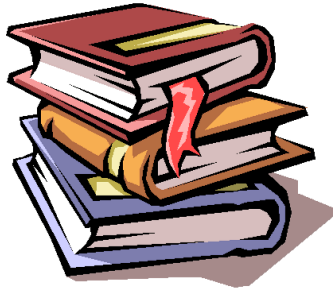
(ou se apresentar uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou do processo no caso dos MU)

Aplicação industrial



O objeto da invenção pode ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria.

Uma invenção é nova se não faz parte do estado da técnica.



Tudo o que foi disponibilizado, dentro ou fora do país, ao Público através de:



- divulgação escrita ou oral
- por utilização
- ou qualquer outra forma...

antes da data do pedido de patente.

Considera-se igualmente como compreendido no estado da técnica o conteúdo de pedidos de patente e de modelo de utilidade, apresentados no país onde se solicita proteção, mesmo que ainda não tenham sido publicados.

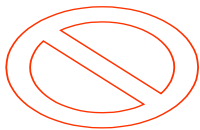
Uma divulgação só retira a novidade de uma invenção se contiver todas as características técnicas reivindicadas no pedido.

É NOVO?

Caraterísticas técnicas		
1	Lâmina	Lâmina
2	Cabo / Pega	Cabo / Pega
3		Caixa suporte da lâmina

Reivindicação: Um regador caracterizado por ser feito de metal

Estado da técnica: Um regador feito de alumínio



Estado da técnica divulga um regador de alumínio, o alumínio é um metal, logo a reivindicação não é nova.



Novidade?



Reivindicação: Um regador caracterizado por ser feito de alumínio

Estado da técnica: Um regador feito de metal

Estado da técnica divulga um regador de metal, a reivindicação define exactamente o metal do regador, alumínio, e por ser mais específica a reivindicação é considerada nova.

REIVINDICAÇÃO:

Dispositivo para regar plantas que tem:

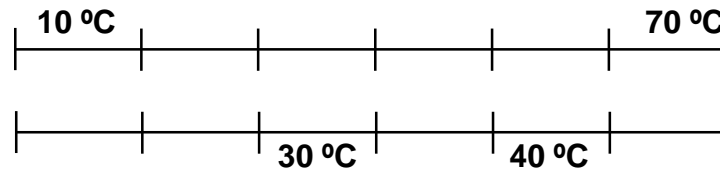
1. uma parte para conter água (1);
2. uma asa (2);
3. uma abertura com tampa (3); e
4. um tubo invertido (4).



Um subintervalo tem novidade quando é simultaneamente:

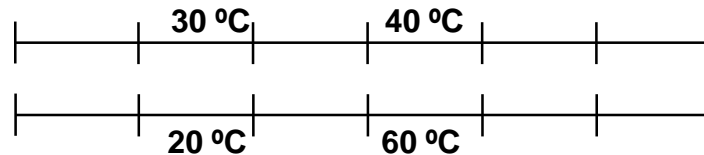
- Mais estreito que o intervalo conhecido;
- Suficientemente afastado dos extremos do intervalo conhecido.

Reivindicação
Estado da técnica



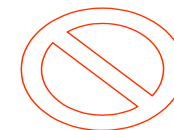
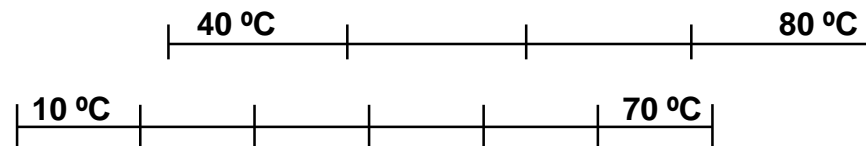
Novidade?

Reivindicação
Estado da técnica



Novidade?

Reivindicação
Estado da técnica



Novidade?

USO DA LINGUAGEM

“PARA”

- Reivindicações de entidade: não limitativo - “adequado para”

Ferramenta para cortar

- Reivindicações de actividade: claramente limitativo

Processo para obter o composto Z

“COMPREENDE” (não limitativo) VS “CONSISTE” (limitativo):



- Um veículo que compreende 3 rodas está antecipado num documento que divulgue um veículo com 4 rodas.

- Um procedimento que consiste nas etapas A e B não está antecipado num documento que divulgue um que consista nas etapas A, B e C.

CRITÉRIOS DE PATENTEABILIDADE

Novidade

A invenção não está compreendida no estado da técnica.

Prazo gracioso de 6 meses (art. 57º CPI) - Convenção Relativa às Exposições Internacionais.



Atividade inventiva



A invenção não resulta de uma forma evidente do estado da técnica.

(ou se apresentar uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou do processo no caso dos MU)

Aplicação industrial

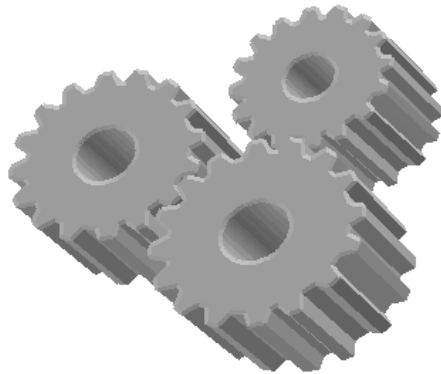
O objeto da invenção pode ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria.



Supondo que determinada invenção tem Novidade.

Terá Atividade Inventiva?

Novidade



Atividade inventiva?

Porquê outro requisito para além da Novidade?

- Pequenas diferenças da invenção em relação ao estado da técnica levam a que não se possa atacar a novidade de uma reivindicação;
- As reivindicações comprometidas em termos de novidade são facilmente ultrapassáveis;
- Necessidade de haver um critério mais restrito.



***Basta acrescentar ou alterar um
pequeno pormenor***

O QUE SIGNIFICA “EVIDENTE”?

- que não vai mais além que o progresso normal da tecnologia;
- que segue simplesmente o percurso lógico do desenvolvimento do estado da técnica.
- que não implica exercício de nenhuma habilidade acrescida mais, do que aquela que é esperada de qualquer pessoa



Considera-se que uma invenção tem atividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma forma óbvia do estado da técnica.

O que é o Perito na Especialidade:

- Um praticante comum
- Conhecedor do que é o conhecimento geral comum na área técnica em questão
- Tem acesso a tudo o que está disponível no estado da técnica
- Tem as capacidades normais para a realização de trabalho de rotina, mas não tem capacidade inventiva
- Em certas áreas técnicas o perito pode ser idealizado como uma equipa, em vez de uma só pessoa.

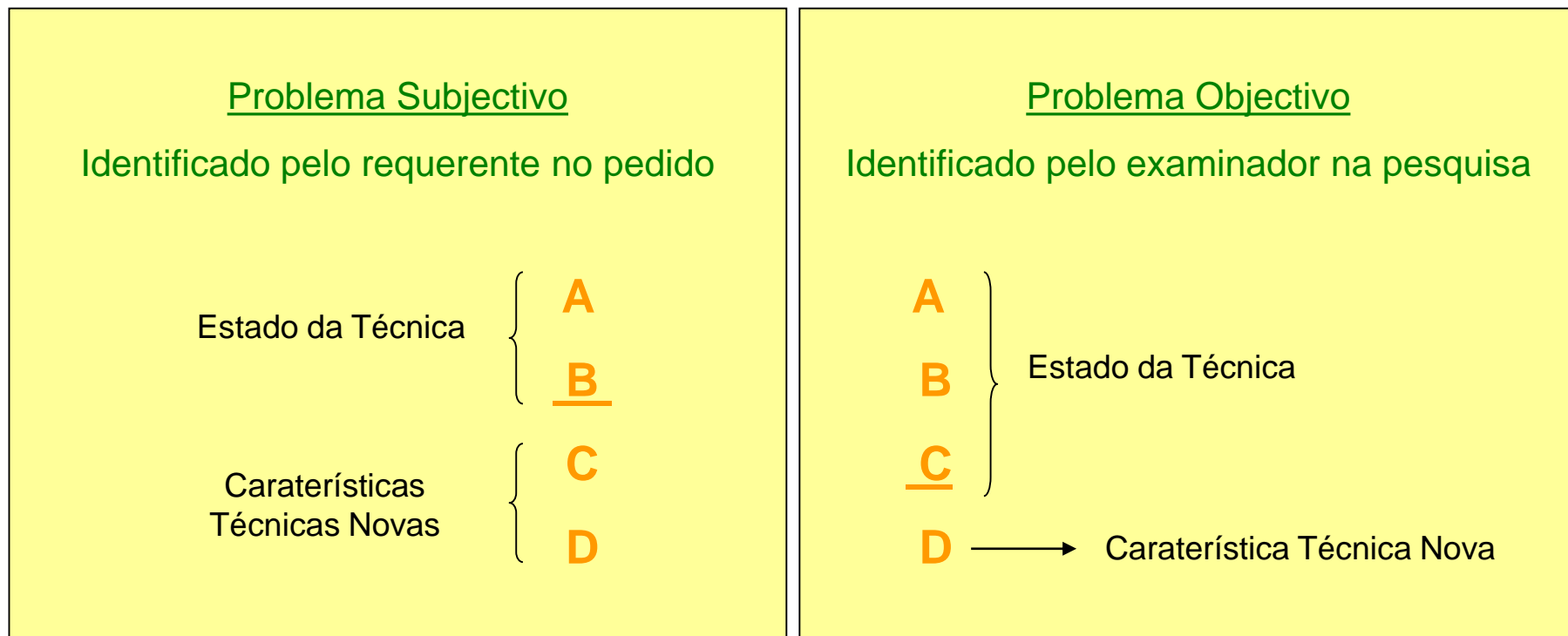
***Não consegue
prever um resultado
inesperado!***

Cada invenção é uma solução para um problema técnico

1. Determinar o Estado da Técnica mais Próximo (CPA)
2. Baseado neste CPA, estabelecer o problema técnico objectivo (OTP).
3. Considerar se a invenção reivindicada, partindo do CPA e tendo em conta o OTP, seria óbvia para um perito na matéria.

Eleição do documento mais relevante do estado da técnica, que descreva o efeito técnico, propósito ou utilização pretendida mais semelhante ao da invenção.

- Como modificar ou adaptar o CPA para alcançar o(s) mesmo(s) efeito(s) técnico(s) que a invenção fornece sobre o CPA.
- Diferença entre:



Há alguma indicação no estado da técnica que iria permitir a um perito na matéria resolver o OTP modificando ou adaptando o CPA para chegar à invenção reivindicada?

Questão 1 – Qual é o CPA?

Questão 2 – Qual é a diferença, em termos de características técnicas, entre a invenção reivindicada e o CPA?

Questão 3 – Que efeito técnico é causado por esta diferença?

Questão 4 – Qual é então o OTP resolvido pela invenção?

Questão 5 – Seria um perito na matéria capaz de resolver este problema da forma indicada com base na totalidade do estado da técnica, sem em alguma altura aplicar capacidades inventivas?

- Se a CPA não fornecer todos os efeitos da invenção que se referem às características técnicas, então a questão é “como modificar ou adaptar a CPA para alcançar os efeitos técnicos que a invenção fornece sobre a mesma?”
- Se a CPA fornece todos os efeitos da invenção então o problema passa a ser “como modificar ou adaptar a CPA de forma a fornecer uma forma alternativa de obter o mesmo efeito técnico que a CPA alcança?”

- **Exercício 1**

- ✓ Problema – o objeto da invenção é fornecer uma mesa de jantar com apenas três pernas, que possa ser colocada em superfícies irregulares, sem abanar.
- ✓ Reivindicação 1 – Mesa de jantar caracterizada por um tampo suportado por apenas três pernas, com o centro de gravidade da mesa situado entre as ditas pernas.
- ✓ Estado da técnica –
 1. Mesa de jantar normal, com quatro pernas.
 2. Banco de ordenha com três pernas, utilizado em superfícies irregulares, sendo que tem apenas três pernas por questões de estabilidade.

1. Qual o documento mais próximo do estado da técnica (CPA)?

Invenção	D1	D2
Mesa de jantar	+	-
Tampo da mesa	+	-
Apenas 3 pernas	-	+
Centro de gravidade entre as pernas	+	+
Estável em superfícies Irregulares	-	+

- ✓ O CPA é o D1, uma vez que tem o mesmo uso/objetivo geral da invenção.

2. Qual a diferença, em termos de características técnicas, entre a invenção reivindicada e o CPA?

- ✓ A presença de três pernas

3. Qual o efeito técnico causado por esta diferença?

- ✓ A mesa pode ser colocada em superfícies irregulares, sem abanar.

4. Qual o problema técnico objetivo?

- ✓ Como adaptar ou modificar a mesa de D1, de modo a esta não abanar em superfícies irregulares.

5. O perito na especialidade resolveria este problema, apenas com base no estado da técnica, sem aplicar um passo inventivo?

- ✓ O perito na especialidade tem conhecimento que o problema de equilíbrio diz respeito a todas as mobílias em geral, e consideraria D2, sendo que em D2 o problema da estabilidade é resolvido exatamente da mesma forma que na nossa invenção, utilizando apenas 3 pernas.

- ✓ Problema – o objeto da invenção é fornecer uma mesa de jantar com quatro pernas, que possa ser colocada em superfícies irregulares, sem abanar, sendo que pelo menos uma das pernas é extensível/retrátil.
- ✓ Reivindicação 1 – Mesa de jantar caracterizada por um tampo suportado por quatro pernas, com o centro de gravidade da mesa situado entre as ditas pernas, sendo que pelo menos uma das pernas é extensível/retrátil.
- ✓ Estado da técnica –
 1. Mesa de jantar normal, com quatro pernas.
 2. Banco de ordenha com três pernas, utilizado em superfícies irregulares, sendo que tem apenas três pernas por questões de estabilidade.

1. Qual o documento mais próximo do estado da técnica (CPA)?

Invenção	D1	D2
Mesa de jantar	+	-
Tampo da mesa	+	-
Quatro pernas	+	-
Centro de gravidade entre as pernas	+	+
Perna extensível/retrátil	-	-
Estável em superfícies Irregulares	-	+

- ✓ O CPA é o D1, uma vez que tem o mesmo uso/objetivo geral da invenção.

2. Qual a diferença, em termos de características técnicas, entre a invenção reivindicada e o CPA?

- ✓ Pelo menos uma das pernas ser extensível/retrátil.

3. Qual o efeito técnico causado por esta diferença?

- ✓ A mesa pode ser colocada em superfícies irregulares, sem abanar.

4. Qual o problema técnico objetivo?



- ✓ Como adaptar ou modificar a mesa de D1, de modo a esta não abanar em superfícies irregulares.

5. O perito na especialidade resolveria este problema, apenas com base no estado da técnica, sem aplicar um passo inventivo?

- ✓ No estado da técnica não há referência que leve um perito na especialidade a encontrar a solução apresentada na invenção, mesmo tendo conhecimento dos documentos D1 e D2.



Uma invenção tem atividade inventiva se, para um perito na especialidade, não resultar de uma forma óbvia do estado da técnica.

Caraterísticas técnicas		
1	1 Lâmina	2 Lâmina
2	Cabo / Pega	Cabo / Pega
3	Caixa suporte da lâmina	Caixa suporte da lâmina

Novo?
Sim!

Óbvio?



Não tem atividade
Inventiva



Protecção por PAT:
Não, porque é Óbvio

Tem atividade
Inventiva



Protecção por MUT:
Sim, porque tem uma
vantagem prática em
relação ao estado da
técnica

Novo?
Sim!

Óbvio?
Sim!

Tem uma vantagem prática?
Sim!

WO 2004/035027 A1

PHARMACEUTICAL FORMULATION OF OLANZAPINE

Claims

1. A pharmaceutical formulation comprising a homogeneous mixture of (a) olanzapine or a pharmaceutically acceptable salt thereof as an active ingredient, (b) a monosaccharide and/or oligosaccharide, and (c) a polysaccharide.

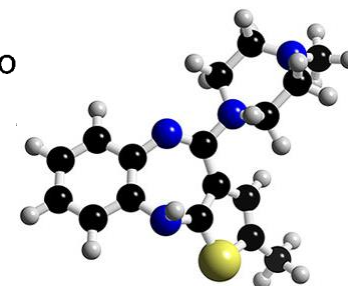
Estado da técnica:

EP 0 830 858

D1 (page 5, line 1-51; example 3) discloses tablets obtainable by direct compression from olanzapine particles coated with HPMC, lactose, HPC, microcrystalline cellulose, Crospovidone and Mg stearate. In contrast thereto the tablets according to the claims on file are obtainable from olanzapine without coating

Novo?

Sim!



WO 2004/035027 A1

PHARMACEUTICAL FORMULATION OF OLANZAPINE

Estado da técnica:

The closest prior art D1 (page 2, line 6-21) tries to overcome the metastable properties of olanzapine by coating the olanzapine substance with a polymer. As shown by the experimental data on file (example 2 and 3) for the tablets according to the present claims the stabilisation is achieved in the absence of any olanzapine coating by direct compression of the components (a) to (c).

The objective technical problem to be solved in the light of D1 was, therefore, to provide an alternative, more economic solution to the problem of stabilising olanzapine, in particular against discolouration.

None of the prior art documents available points to the direct compression of olanzapine as defined in claims 1 and 16 for solving the above problem.

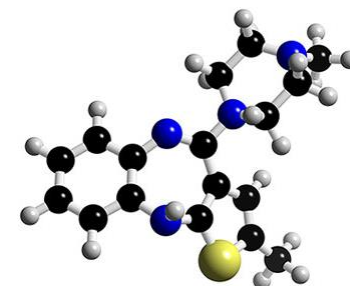
Novo?

Sim!

Óbvio?

Sim!

EP 0 830 858



CRITÉRIOS DE PATENTEABILIDADE

Novidade

A invenção não está compreendida no estado da técnica.

Prazo gracioso de 6 meses (art. 57º CPI) - Convenção Relativa às Exposições Internacionais.



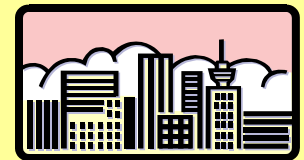
Atividade inventiva



A invenção não resulta de uma forma evidente do estado da técnica.

(ou se apresentar uma vantagem prática ou técnica para o fabrico ou utilização do produto ou do processo no caso dos MU)

Aplicação industrial

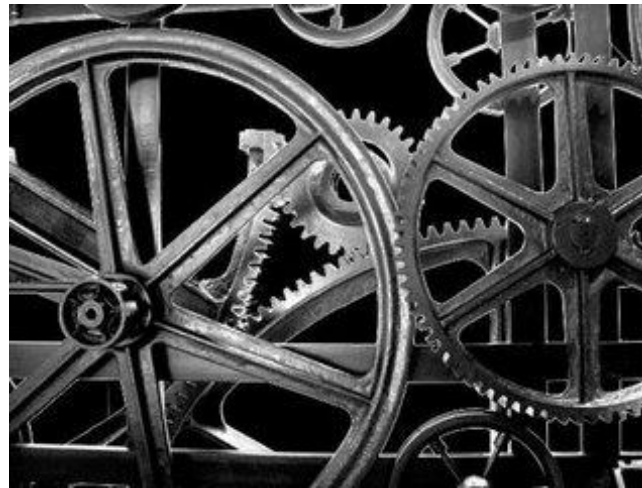
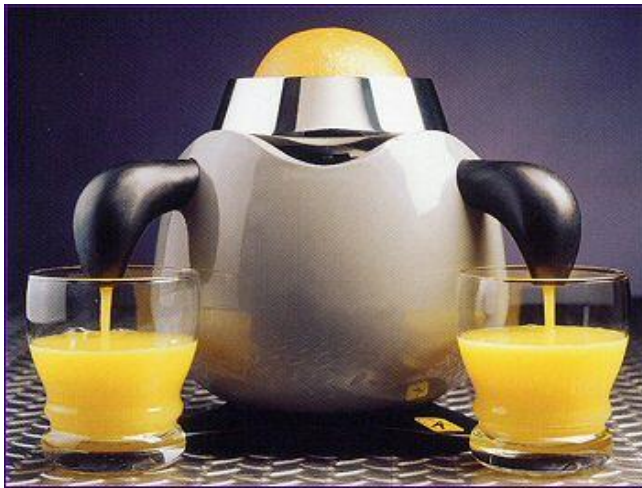


O objeto da invenção pode ser fabricado ou utilizado em qualquer tipo de indústria.

Uma invenção tem aplicação industrial se pode ser fabricada ou utilizada em qualquer tipo de indústria ou na agricultura.

Espremedor de laranjas

Gerador de energia auto-sustentado em que o mecanismo de produção de energia é alimentado pela electricidade que ele próprio gera (moto contínuos).

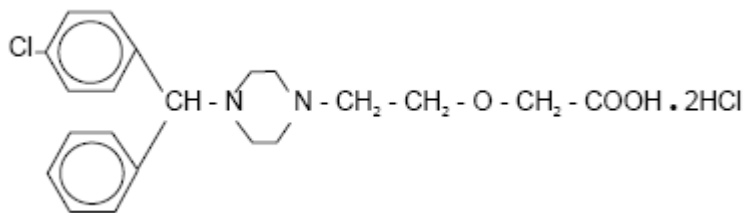


Aplicação Industrial?

Sim?

Não?

Dicloridrato de cetirizina



API com propriedades anti-alérgicas indicado para o alívio de:

- Sintomas nasais e oculares da rinite alérgica sazonal e perene
- Urticária crónica idiopática

Aplicação Industrial?

■ Utilização do API para o fabrico de um medicamento anti-alérgico.

SIM



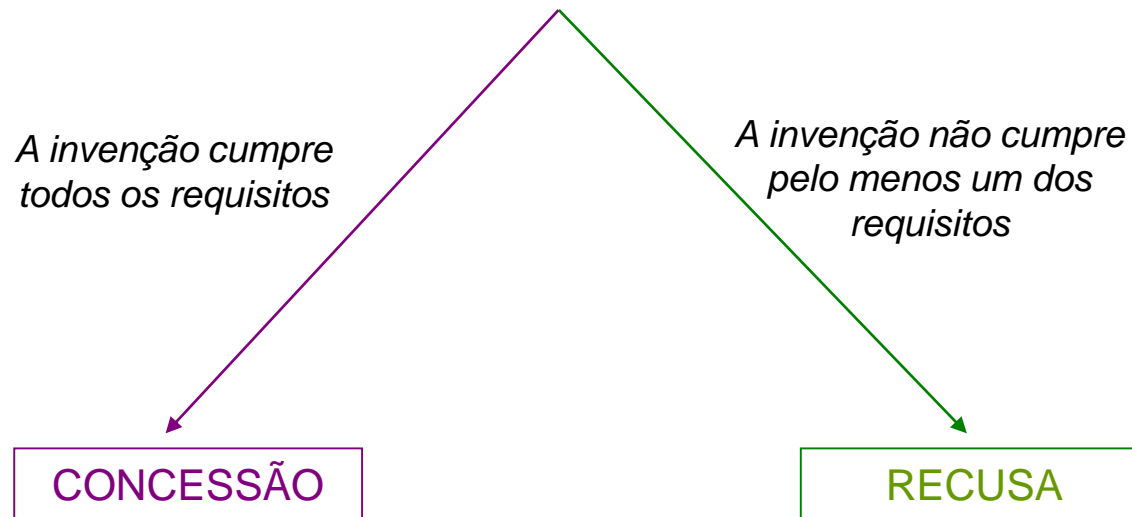
■ Utilização do API em estudos de investigação.

NÃO



CRITÉRIOS DE PATENTEABILIDADE

- **Novidade**
- **Atividade inventiva**
- **Aplicação industrial**



OBRIGADO PELA
VOSSA ATENÇÃO!



OS NOSSOS CONTACTOS

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Campo das Cebolas 1149-035 Lisboa

Linha de informações: 808 200 689 / Site: www.inpi.pt

Tel: (+351) 218 818 100 / Fax: (+351) 218 869 859

OS MEUS CONTACTOS

DEPARTAMENTO DE PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE

<Nome>

Tel.: (+351) 21 881 81 00 / Email: <email>@inpi.pt