

XXXII Congresso Internacional da Propriedade Intelectual – ABPI

Patentes de Seleção

DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

Maria Carmen Brito

São Paulo – 27.08.2012

Patentes de Seleção

■ Definição

- seleção de elementos individuais, sub-conjuntos, ou sub-faixas numéricas, que não tenham sido explicitamente mencionados, dentro de um conjunto ou faixa mais amplo já conhecido (EPO – Diretrizes de Exame)

Patentes de Seleção

No que diz respeito aos campos técnicos onde invenções de seleção estão contempladas, a abordagem clara em praticamente todos os Grupos é a de que não existem limitações específicas para os tipos de inventos de seleção protegíveis.

AIPPI – Question Q 209 Summary Report (2009)

Patentes de Seleção

AIPPI – Question Q 209 Summary Report (2009)

- certas jurisdições estabelecem regras ou critérios especiais para invenções de seleção
- outras jurisdições não reconhecem um conceito especial para invenções de seleção – são examinadas segundo critérios usuais de patenteabilidade

Patentes de Seleção

Argentina

Nova diretriz de exame publicada em 08.05.2012
proíbe patenteamento de invenções incrementais na
área farmacêutica incluindo patentes de seleção

Patentes de Seleção

Brasil – LPI

O que é patenteável:

Art. 8 - É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Patentes de Seleção

Brasil – LPI

Art. 18 - Não são patenteáveis:

- I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
- II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
- III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Patentes de Seleção

Brasil – LPI

Art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Art. 25 - As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Patentes de Seleção

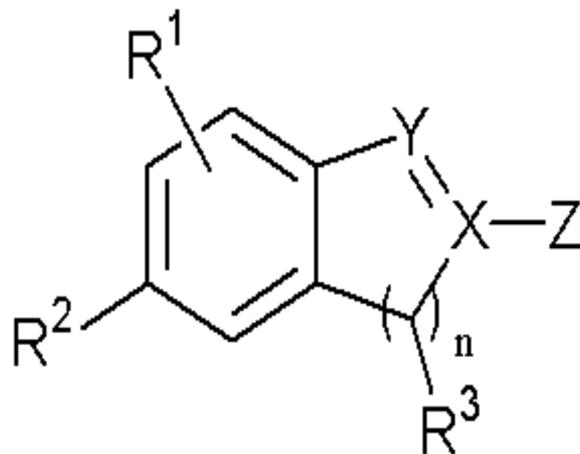
EPO – Diretrizes de Exame

- seleção de componentes/compostos
 - . Fórmulas Markush
- seleção de “faixas” numéricas

Patentes de Seleção

Fórmula Markush

- Fórmula ou descrição geral para um conjunto de compostos químicos relacionados



Patentes de Seleção

EPO – Diretrizes de Exame

Compostos

Novidade:

- seleção a partir de duas ou mais “listas”
- combinação resultante não pode ter sido especificamente descrita

Atividade inventiva – avaliação usual

Patentes de Seleção

EPO – Diretrizes de Exame

Faixa numérica

Novidade:

- estreita em relação à faixa mais ampla anteriormente conhecida
- suficientemente afastada dos limites da faixa anteriormente conhecida
- não representa uma mera concretização da matéria da técnica anterior

Atividade inventiva – avaliação da maneira usual

Patentes de Seleção

Muito Obrigada !

Maria Carmen Brito

(mcarmen@dannemann.com.br)