

Uso de documentos da Internet para justificar anterioridade

Denis Borges Barbosa (2009)

Uso de documentos da Internet para justificar anterioridade.....	1
Falta de qualidade técnica das imagens apontadas como anterioridade 1	
Impossibilidade de precisar a data da anterioridade	1
Do direito aplicável quanto à certeza da data da anterioridade	2
Do dever do examinador em suscitar a prova adequada.....	5
Da imprestabilidade das provas sem definição mínima de imagem.....	5
Anexo I.....	8

Repetidamente os examinadores do INPI vem utilizando como fundamento para opinar pela nulidade dos DIs, anterioridades encontradas em sites da internet.

Falta de qualidade técnica das imagens apontadas como anterioridade

Segundo se pode verificar, muitíssimas vezes as imagens fornecidas pelo INPI como anterioridades impeditivas são de péssima qualidade.

Além disso, constata-se que os pareceres técnicos utilizam-se como documentos anteriores impeditivos:

- 1) fotos sem identificação segura da data de obtenção das imagens e
- 2) imagens de sites da internet que, apesar de apontarem a data das supostas anterioridades, não são sites oficiais de bancos de dados de desenhos industriais e têm imagens de péssima qualidade.

Impossibilidade de precisar a data da anterioridade

Ademais, coloca-se em dúvida a correção do INPI na utilização como provas legítimas de anterioridade as datas contidas nas páginas da internet, uma vez que não se tem como comprovar a veracidade e legitimidade dessas informações; se os objetos expostas no site atualmente eram os mesmos utilizados nas datas informadas como sendo a de início da comercialização do produto impeditivo; e a possibilidade de se verificar a perda da novidade de um DI por meio de uma foto do produto final na internet.

Do direito aplicável quanto à certeza da data da anterioridade

Há um conteúdo mínimo necessário quanto às características intrínsecas dos documentos para que eles possam ser aceitos como prova.

A aceitação de documentos cuja datação é incerta, quando a questão do momento da anterioridade é crucial - ou seja, quando as provas não se prestam a comprovar o que se alega -, viola o princípio do devido processo legal e, por consequência, os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Vide os precedentes:

“... os documentos com data posterior à patente não seriam admitidos como meios hábeis de prova do estado da técnica”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2000.51.01.005276-6, JC Márcia Helena Nunes, Decisão unânime publicada no DJ do dia 11.01.2008.

“Ressalte-se, inicialmente, que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a data que deve ser considerada para fins de verificação de anterioridade do estado da técnica deve ser a data do depósito e não a data da concessão da patente. Assim sendo, não há qualquer impedimento de se considerar a patente US567606-2 como anterioridade impeditiva, uma vez que, conforme documento de folha 108, esta foi depositada em 23/09/1996, ou seja, anteriormente ao depósito da patente MU 7702611-0, que somente foi realizado em 10/09/1997, conforme documento de folha 44”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, JC. Aluisio Mendes, AI 2009.02.01.013468-1, DJ 05.07.2010.

No que diz respeito ao processo administrativo, a ampla defesa dirige-se também ao prestígio do interesse público primário a ele vinculado: garantia do primor na obediência ao iter previsto em lei e da excelente prática do ato administrativo final, que assegure o exercício efetivo do direito discutido nos autos. A garantia processual não assegura o prestígio às pretensões materiais das partes envolvidas, mas sim a justiça e segurança jurídica da efetividade da decisão a ser proferida. O que resulta na constatação de que talvez seja justamente a Administração a maior beneficiária pela perfeição na obediência ao princípio ¹.

Ademais, especificamente no que diz respeito à matéria de propriedade intelectual, os meios de provas admissíveis à comprovação de nulidade de direitos de patentes e DI devem seguir alguns requisitos apropriados à especificidade da matéria.

Vejamos as regras do Manual de Exame do USPTO, que são *aplicáveis aos desenhos industriais* (design patents):

Date of Availability	Data de Disponibilidade
Prior art disclosures on the Internet	A divulgação da anterioridade na

¹ MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007., p. 317.

<p>or on an on-line database are considered to be publicly available as of the date the item was publicly posted. *>Absent evidence of the date that the disclosure was publicly posted, if< the publication >itself< does not include a publication date (or retrieval date), it cannot be relied upon as prior art under 35 U.S.C. 102(a) or (b)*>. However<, it may be relied upon to provide evidence regarding the state of the art. Examiners may ask the Scientific and Technical Information Center to find the earliest date of publication >or posting<. See MPEP § 901.06(a), paragraph IV. G.</p>	<p>internet ou em um banco de dados online pode ser considerada como publicamente disponível a partir da data que o item foi postado publicamente. *> Ausente a prova da data em que essa divulgação foi publicamente postada, se a própria publicação não mencionar uma data de publicação, não poderá ser invocada a anterioridade de acordo com o artigo 35 U.S.C. 102(a) or (b). Mas, ela pode ser invocada para suprir provar relativa ao estado da técnica. Os examinadores devem solicitar ao Centro de Informações Científicas e Tecnológicas que sejam encontradas as datas de publicação ou postagem mais recentes. Ver MPEP § 901.06(a), parágrafo IV. G.</p>
--	--

Em suma, se não há prova da data em que o documento foi colocado na Internet, a prova da anterioridade só é válida se o órgão do USPTO “Centro de Informações Científicas e Tecnológicas” providenciar para que “sejam encontradas as datas de publicação ou postagem mais recentes.”

Tal prescrição, ainda que de fonte estrangeira, descreve com precisão o que a lei brasileira exige. O requisito de *certeza* da anterioridade importa em que só sejam utilizados os indícios que, sob a ótica da segurança jurídica, efetiva e ineludivelmente possam assegurar a *data* da anterioridade ².

De novo, os precedentes:

"No que se refere especificamente o requisito da novidade, o Denis Borges Barbosa salienta que:

“a noção de novidade e estado da técnica é bastante uniforme no direito comparado, permitindo trazer à análise da lei brasileira o aporte doutrinário e jurisprudencial estrangeiro. Aproveitando-nos desta profusão de fontes doutrinárias, acompanharemos a Chavanne e Brust na definição dos caracteres necessários da anterioridade. Dizem os autores que a anterioridade deve ser:

2 Como diz o documento do USPTO encontrado em <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/oed/regrades/R2001-294.pdf>, p. 5, “The question of whether an internet document is a publication is not at issue, but rather the question of sufficient evidence to show that such a document predated, i.e. was prior to the date of the claimed invention”.

Certa, quanto a existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Suficiente: um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento, com base nos dados já tornados públicos.

Total: a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

Pública: a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.”

(Uma Introdução à Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 369)

E prossegue o autor:

“Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Tal princípio se estende também aos outros elementos do estado da técnica – um só uso público, ou uma só citação, em certos casos, mesmo a combinação de elementos reivindicados separadamente num só documento (se a citação é naturalmente complexa, como longas listas, separadas, de elementos químicos) não consistiria anterioridade.” (Ob. Cit. p. 369-370)

Diferentemente do que alega o embargante, na aferição do preenchimento dos requisitos da novidade e da atividade inventiva exigidos para o deferimento da patente, deve-se proceder à apreciação do invento sob o aspecto global e não sob a ótica dos elementos que a compõem, que poderão, isoladamente, estar abrangidos pelo estado da técnica.” Embargos de Declaração ao AC 20015101536752-8. Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade, 28 de agosto de 2007.

E, especialmente, enfatizando a necessidade de certeza quanto à data da anterioridade:

"A r.sentença julgou procedente o pleito autoral, decretando a nulidade do registro supramencionado a partir de duas premissas: 1^a) que o Catálogo apresentado pelo apelante teria sido confeccionado em 12/03/2003, portanto, em momento anterior ao depósito do registro datado de 18/12/2003; 2^a) a análise das válvulas angulares para dreno, donde extraiu a grande similaridade entre as mesmas. Entretanto, não há nos autos elementos que comprovem que o catálogo do apelante apresentado pela apelada, tenha sido confeccionado em 12/03/2003, como consta da fotocópia constante às fls.64/74. Ainda que a data do referido catálogo esteja correta, não dá para verificar, com precisão, que a data em que a apelada teve acesso a este catálogo, tenha sido o mesmo dia da sua confecção, principalmente porque o ajuizamento da ação ocorreu 30/09/2005, ou seja, data bem posterior ao depósito, que é de 18/12/2003. Ressalte-se que, às fls. 183/184, em 31/03/2005, foi exarado parecer pelo INPI, examinando administrativamente o

pedido de nulidade referente ao DI-6304708-0, objeto desta lide, cujo entendimento foi no sentido de não haver comprovação da data de publicação do referido catálogo acima". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Antonio Ivan Athie, AC 2005.51.01.522111-4, DJ 11.05.2012

Do dever do examinador em suscitar a prova adequada

Já dissemos, inúmeras vezes, que o monopólio deferido ao titular de um invento deve ser interpretado sempre contra ele, e em favor da sociedade e do Estado – na tradição da hermenêutica de Carlos Maximiliano. Isso traça um princípio de interpretação das patentes – e dos registros de DI – que reage à natureza excepcional dos direitos de exclusiva, sempre contrários às liberdades gerais do povo.

Tais parâmetros, no entanto, que se aplicam às *patentes concedidas* e – em particular – *ao alcance das reivindicações*, não resultam em que o exame das pretensões de um depositante ou titular de um registro de desenho industrial tenham de ser examinadas *com má vontade* ou sem atribuir ao requerente ou titular a mesma apreciação isonômica e impessoal que se deve a todos:

A Administração não pode comportar-se como se defendesse um interesse secundário, buscando suprimir as chances de êxito do administrado ³.

Aqui vale citar um autor curiosamente relevante:

“Para sustentar qualquer tipo de alegação de falta de novidade de um objeto de registro, deve-se sempre anexar documentos ilustrativos desse objeto com datas comprovadas, pois se estas provas forem apenas citadas, mesmo que elas realmente existam, a nulidade requerida não será acatada e o registro será mantido.” ⁴

Da imprestabilidade das provas sem definição mínima de imagem

Para se apontar a anterioridade, o requisito de *certeza* presume não só a existência da data certa e atribuível ao documento, mas que o documento seja preciso, compreensível e adequado a fixar a anterioridade. O requisito de certeza não é compatível com o “talvez”, o “quem sabe?” ou o “parece que é”.

Assim discutimos a questão da adequabilidade da prova, num contexto de proceso civil, mas não menos aplicável ao contexto de que se fala ⁵:

A verdade real em relação às provas apresentadas em um processo, seja na esfera civil ou penal ocorre quando o magistrado utilizando-se dos poderes a ele outorgados para apurar a verdade dos fatos utilizando-se do meio de prova e da prova mais adequados aos fatos narrados. Pois desta maneira ele estará buscando

³ MOREIRA, Egon Bockmann. op. Cit, p. 303.

⁴ Frederico Carlos da Cunha A Proteção Legal do Design II – Marketing e Web Design, Rio de Janeiro, Ed. Lucerna, p. 178.

⁵ BARBOSA, Denis Borges ; MACHADO, Ana Paula Buonomo, A Qualificação Necessária dos Peritos em ações de nulidade de Patente. Revista da ABPI - Edição Especial, Rio de Janeiro, p. 27 - 48, 01 ago. 2007.

pelos meios mais seguros e indicados em cada caso a obtenção da verdade real dos fatos.

Não desprezamos aqui os outros meios de prova, tampouco ignoramos o princípio do artigo 332 do CPC, que defende a validade de todos os meios de provas admitidas em direito. Argumentamos, entretanto, que embasado no princípio da verdade real e do acesso a justiça, o juiz deve utilizar os seus poderes para perseguir a verdade dos fatos utilizando-se dos instrumentos mais adequados ao caso concreto, desde que esses instrumentos estejam disponíveis.

Caso não estejam, ele é livre para utilizar-se de todos os outros meios de provas e de todas as outras provas disponíveis, conforme os artigos 131 e 332 do CPC, mas a prioridade deve ser dada, quando possível, ao meio de prova e à prova mais adequada para a verificação da verdade dos fatos alegados no processo.

Neste sentido temos a lição de Barbosa Moreira⁶ :

Sabemos que o princípio fundamental na valoração das provas é o da liberdade do juiz, é o da livre apreciação das provas consagrado no artigo 131 do CPC, mas liberdade de valoração não significa arbítrio. Todos sabemos que a liberdade que o juiz goza é sujeita a determinados limites e, sobretudo, sujeita à possibilidade de controle; do contrário ele se converte ou se subverte em arbítrio judicial, que é coisa detestável. Ninguém mais do que os juízes devem detestar o arbítrio, inclusive o judicial. Há uma série de regras lógicas que não podemos deixar de observar na apreciação das provas. Há leis da natureza que não podemos desconhecer, e há as máximas de experiência, às quais o Código mesmo faz referência, em outro dispositivo.

Refiro-me aqui, à necessidade, - esta sim impostergável - de o juiz, em qualquer nível, por o maior empenho possível na fundamentação de sua decisão, sobre tudo no tocante à matéria de fato e, portanto, à valoração das provas.

Quando em uma demanda existirem vários meios de provas e várias provas para comprovar os fatos alegados, pelo princípio da verdade real, o juiz deve utilizar-se do meio mais adequado para apurar os fatos objeto da demanda, deve buscar, enfim, a prova mais adequada.

E entenda-se – a mais adequada para se obter a verdade dos fatos. Utilizar-se da prova menos custosa, ou de mais fácil produção, em detrimento daquela que melhor esclareça as questões discutidas no processo implica negar a parte uma decisão judicial justa, viola não só a verdade real, mas o próprio direito de acesso a justiça na sua acepção de conferir à parte a decisão judicial justa, conferir o direito àquele que o tem.

Tais ponderações se ajustam precisamente ao tipo de procedimento que os examinadores do INPI reiteradamente tem empregado. Para que um documento seja utilizável como prova de anterioridade, é preciso que tenha, pelo menos, o mínimo de informação gráfica que permita discernir os detalhes e características pertinentes; e é preciso que tenha a amplitude de representação que – no caso de um objeto tridimensional – permita ter a noção da tridimensionalidade.

⁶ MOREIRA, José Carlos Barbosa, Revista de Processo V. 76, "Provas Atípicas". São Paulo: RT, 1994, p. 125-126.

Quanto a este último ponto, não posso deixar de transcrever, adotando-as, as ponderações da manifestação sobre nulidade do DI6702002-0:

Além disso, apenas uma única vista de cada garrafa é reproduzida na manifestação do INPI. Estas vistas não permitem a completa reprodução dos objetos tridimensionais aos quais as imagens correspondem, prejudicando assim a análise de novidade e originalidade do registro de DI, o qual, por sua vez, necessariamente inclui todas as vistas necessárias à sua completa reprodução, conforme exigido pelo próprio INPI com base no AN 161/02, item 11.4.1.(b) que determina que os desenhos ou fotografias deverão conter perspectiva sempre que se tratar de objeto tridimensional e vistas frontal, lateral, superior e inferior, para perfeita visualização do objeto.

Mas, como nota técnico de desenho industrial em obra privada:

“Como deixei claro no primeiro livro ‘A proteção do design – propriedade industrial’, o que determina a esfera de proteção de um registro é o que está sendo revelado através das figuras constantes do pedido. Portanto, é importante que essas figuras sejam apresentadas de maneira que atendam a certas condições, no que diz respeito à sua qualidade gráfica tanto na forma de representação quanto na sua resolução.

Para ilustrar um objeto de que possa caracterizar todos os elementos componentes de sua forma, a fim de colocá-los dentro do campo de proteção, julgo necessário que esse objeto seja mostrado basicamente nas seguintes vistas: vista frontal; vista lateral; vista superior e vista em perspectiva”.⁷

⁷ Frederico Carlos da Cunha A Proteção Legal do Design II – Marketing e Web Design, Rio de Janeiro, Ed. Lucerna, p. 178.

Anexo I

<p>GUIDELINE USPTO</p> <p>Chapter 700 Examination of Applications</p> <p>Patentability Reports</p> <p>707.05(a) Copies of Cited References[R-3]</p> <p>Copies of cited >foreign patent documents and non-patent literature< references (except as noted below) are automatically furnished without charge to applicant together with the Office action in which they are cited. Copies of the cited references are also placed in the application file for use by the examiner during the prosecution.>Copies of U.S. patents and U.S. patent application publications are not provided in paper to applicants and are not placed in the application file.</p> <p>Copies of references cited by applicant in accordance with MPEP § 609, § 707.05(b) and § 708.02 are <i>not</i> furnished to applicant with the Office action. Additionally, copies of references cited in continuation applications if they had been previously cited in the parent application are not furnished. The examiner should check the left hand column of form PTO-892 if a copy of the reference is not to be furnished to the applicant.</p> <p>Copies of foreign patent documents and nonpatent literature (NPL) which are cited by the examiner at the time of allowance will be furnished to applicant with the Office action, and copies of the same will</p>	<p>DIRETRIZES USPTO</p> <p>Capítulo 700 Exame dos Pedidos</p> <p>Relatório de Patenteabilidade</p> <p>707.05(a) Cópias de Referências Citadas[R-3]</p> <p>As cópias das referências citadas – patentes estrangeiras e literaturas que não são patentes – são automática e gratuitamente fornecidas ao requerente junto com o ofício no qual eles são citados. As cópias das referências citadas são anexadas ao formulário do pedido para que o examinador as utilize durante o processo. Cópias de patentes americanas e publicações de pedidos de patentes americanas não são fornecidos aos requerentes e não são anexados aos formulários de pedido.</p> <p>As cópias das referências citadas pelo requerente em concordância com MPEP § 609, § 707.05(b) and § 708.02 não são fornecidas ao requerente juntamente com o ofício do Instituto. Além disso, as cópias dessas referências citadas na continuação dos pedidos não serão fornecidas se foram previamente citadas nesse pedido. O examinador deve checar a coluna da esquerda do formulário PTO-892 quando uma cópia de referência não deve ser fornecida ao requerente.</p> <p>Cópias de documentos de patentes estrangeiras e de literatura que não é patente que</p>
--	---

also be retained in the file. For Image File Wrapper (IFW) processing, see IFW Manual section 3.7. This will apply to all allowance actions, including first action allowances and *Ex Parte Quayle* actions.

In the rare instance where no art is cited in a continuing application, all the references cited during the prosecution of the parent application will be listed at allowance for printing in the patent.

To assist in providing copies of , or access to, references, the examiner should:

(A) Type the citation of the references on form PTO-892, "Notice of References Cited" >using OACS<;

(B) Place the form PTO-892 in the front of the file wrapper;

(C) Include in the application file wrapper all of the references cited by the examiner which are to be furnished to the applicant

(D) Turn the application in to the technical support staff for counting. Any application which is handed in without all of the required references will be returned to the examiner. The missing reference(s) should be obtained and the file returned to the technical support staff as quickly as possible. In the case of design applications, procedures are the same as set forth in MPEP § 707.05 (a)-(g).

707.05(b) Citation of

são citados pelo examinador no momento da concessão serão fornecidos ao requerente junto com o ofício e outras cópias serão mantidas no arquivo. Para o processamento de Image File Wrapper (IFW) ver a seção 3.7 do Manual. Ela será aplicada a todas as ações de concessão, inclusive a primeira ação de concessão e as ações *Ex Parte Quayle*

Nos raros casos em que nenhuma arte é citada na continuação dos pedidos, todas as referências citadas durante o processo serão listadas na concessão para serem impressos na patente.

Para auxiliar no fornecimento ou acesso às cópias das referências, o examinador deve:

a) escrever a citação da referência no formulário PTO-892, usando OACS;

b) colocar o formulário PTO-892 na frente da sobrecapa do formulário.

c) incluir na sobrecapa do formulário do pedido todas as referências citadas pelo examinador que tenham sido fornecidas ao requerente

d) remeter o pedido à equipe de suporte técnico para contagem. Qualquer pedido que tenha sido entregue sem as referências necessárias serão retornados ao examinador. As referências que faltam devem ser obtidas o mais rápido possível para que o formulário possa retornar à equipe técnica. No caso de pedidos de desenho, os procedimentos são os mesmos, como estabelece o MPEP § 707.05 (a)-(g)

707.05(b) Citação de arte e informações relacionadas

Related Art and Information by Applicants [R-2]

I. CITATION OF RELATED ART BY APPLICANTS

MPEP § 609 sets forth guidelines for applicants, their attorneys and agents who desire to submit prior art for consideration by the U.S. Patent and Trademark Office.

Submitted citations will not in any way diminish the obligation of examiners to conduct independent prior art searches, or relieve examiners of citing >other< pertinent prior art of which they may be aware.**
Prior art submitted by applicant in the manner provided in MPEP § 609 will not be supplied with an Office action.

II.<CITATION OF RELATED INFORMATION BY APPLICANTS

37 CFR 1.105 and MPEP § 784.10 *et seq.* set forth procedures for examiners to require applicants, their attorneys and agents to submit information reasonably necessary for the Office to examine an application or treat a matter being addressed in an application.

Any such requirement, and any information submitted in reply thereto, will not in any way diminish the obligation of examiners to conduct independent prior art searches, or relieve examiners of citing >other< pertinent prior art of which they may be aware**.

Information submitted by applicant in the manner provided in MPEP § 784.10 *et seq.* will not be supplied with an Office action.

pelo requerente

I.< CITAÇÃO DE ANTERIORIDADE RELACIONADA PELO REQUERENTE

MPEP § 609 estabelece orientações para os requerentes, seus representantes e agentes que desejam submeter a anterioridade à apreciação pelo USPTO.

Essas citações não vão de nenhuma forma diminuir a obrigação dos examinadores de realizarem pesquisas independentes de anterioridade, ou eximir-lhes de citar outras anterioridades pertinentes.
A anterioridade submetida pelo requerente da maneira prevista no MPEP § 609 não será fornecida junto com um ofício.

II.< CITAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS PELO REQUERENTE

37 CFR 1.105 e MPEP § 784.10 *et seq.* estabelecem procedimentos para os examinadores pedirem aos requerentes ou seus representantes para que ofereçam informações razoavelmente necessárias para o Instituto analisar o pedido ou tratar de uma questão abordado no pedido.

Qualquer exigência nesse sentido e qualquer informação oferecida não diminuirão a obrigação dos examinadores na realização de pesquisas independentes de anterioridade ou eximi-los de citar outras anterioridades pertinentes ao caso.

A anterioridade submetida pelo requerente da maneira prevista no MPEP § 784.10 *et seq.* não será

707.05(c) Order of Listing

In citing references for the first time, the identifying data of the citation should be placed on form PTO-892 "Notice of References Cited," a copy of which will be attached to the Office action. No distinction is to be made between references on which a claim is rejected and those formerly referred to as "pertinent." With the exception of applicant submitted citations, MPEP § 609 and § 708.02, it is recommended that the pertinent features of references which are not used as a basis for rejection be pointed out briefly.
See MPEP § 1302.12.

707.05(d) Reference Cited in Subsequent Actions [R-5]

Where an applicant in an amendatory paper refers to a reference that is subsequently relied upon by the examiner, such reference shall be cited by the examiner in the usual manner using a form PTO-892, "Notice of References Cited," unless applicant has listed the reference on a form ** PTO/SB/08 that has been initialed by the examiner.

707.05(e) Data Used in Citing References [R-2]

37 CFR 1.104(d) (see also MPEP § 707.05 and § 901.05(a)) requires the examiner to provide certain data when citing references. The examiner should provide the citations on the "Notice of References Cited" form PTO-892 (copy at MPEP § 707.05).

I. U.S. PATENT DOCUMENTS

fornecida junto com um ofício.

707.05(c) Ordem de Listagem

Na citação de referências pela primeira vez, os dados de identificação da citação devem ser colocadas no formulário PTO-892 "Notice of References Cited," e uma cópia de cada um será anexado ao ofício. Nenhuma distinção será feita entre as referências cujo pedido foi rejeitado daqueles formalmente consideradas pertinentes. Com exceção das citações oferecidas pelo requerente, é recomendado que as ferramentas pertinentes que não serão utilizadas como base para rejeição, sejam brevemente analisadas.

707.05(d) Referências citadas nas ações subsequentes

Quando o requerente, através de uma emenda, se refere a uma referência que é posteriormente invocada pelo examinador, essa referência deve ser citada pelo examinador através da utilização do formulário PTO-892 "Notice of References Cited", a menos que o requerente tenha listado a referência no formulário PTO/SB/08 que foi rubricado pelo examinador.

707.05(e) Dados citados nas referências citadas

37 CFR 1.104(d) (ver também MPEP § 707.05 e § 901.05(a)) exige que o examinador, quando citar referências, forneça as citações no formulário PTO-892 "Notice of

If a U.S. patent application publication is cited by the examiner, the publication number, publication date, name of the applicant, class, and subclass should be cited under the section "U.S. Patent Documents" on the form PTO-892. For U.S. patents, the patent number, patent date, name of the patentee, class and subclass should also be cited under the same section. In addition, examiners are encouraged to cite the kind codes printed on U.S. patent application publications and patents. See MPEP § 901.04(a) for an explanation of the kind codes. See MPEP § 901.04 for details concerning the various series of U.S. patents and how to cite them. Note that patents of the X-Series (dated prior to July 4, 1836) are *not* to be cited by number. Some U.S. patents issued in 1861 have two numbers thereon. The larger number should be cited.

II.< FOREIGN PATENTS AND FOREIGN PUBLISHED APPLICATIONS

In citing foreign patents, the patent number, kind code, citation date, name of the country, name of the patentee, and U.S. class and subclass, if appropriate, must be given. Foreign patents searched in those Technology Centers (TCs) filing by International Patent Classification (IPC) will be cited using the appropriate IPC subclass/group/subgroup. On the file wrapper "Searched" box and PTO-892, the IPC subclass/group/subgroup shall be cited in the spaces provided for "Classification." >For Image File Wrapper (IFW) processing, see IFW Manual section 3.7.<

Where less than the entire disclosure of the reference is relied upon, the sheet and page numbers

References Cited"

I. DOCUMENTOS DE PATENTES AMERICANAS

Se a publicação de um pedido de patente americana é citada pelo examinador, o número e a data da publicação, o nome do requerente, a classe e a subclasse devem ser citados embaixo da seção "U.S. Patent Documents" no formulário PTO-892. Para as patentes americanas, também devem ser citados abaixo da mesma seção, o número e a data da patente, o nome do titular, a classe a subclasse. Além disso, os examinadores são estimulados a citar os tipos de códigos impressos na publicação do pedido e da patente americana. Ver MPEP § 901.04(a) para explicação a respeito dos tipos de códigos. Ver MPEP § 901.04 para detalhes a respeito da variedade de séries das patentes americanas e como citá-las. Observe que as patentes da Série X (datadas antes de 4 de julho de 1836) não devem ser citadas pelo número.

II. PATENTES ESTRANGEIRAS E PEDIDOS ESTRANGEIROS PUBLICADOS.

Na citação de patentes estrangeiras, o número da patente, o tipo de código, a data da citação, o nome do país e do titular, a classe a subclasse devem ser fornecidos. As patentes estrangeiras pesquisadas nos Technology Centers (TCs) depositadas pelo International Patent Classification (IPC) serão citadas utilizando-se as subclasses, grupos ou subgrupos apropriados. Na sobrecapa do formulário, subclasses, grupos ou subgrupos do IPC serão citadas no espaço designado para a Classificação.

specifically relied upon and the total number of sheets of drawing and pages of specification must be included (except applicant submitted citations). If the entire disclosure is relied on, the total number of sheets and pages are not required to be included on the PTO-892.

See MPEP § 901.05(a) for a chart in which foreign language terms indicative of foreign patent and publication dates to be cited are listed.

III.< PUBLICATIONS

Abstracts, abbreviations, Alien Property Custodian publications, withdrawn U.S. patents, withdrawn U.S. patent application publications, and other non-patent documents should be cited under the section "Non-Patent Documents" on the form PTO-892). See MPEP § 711.06(a) for citation of abstracts, and abbreviations. See MPEP § 901.06(c) for citation of Alien Property Custodian publications. In citing a publication, sufficient information should be given to determine the identity and facilitate the location of the publication.

IV.< ELECTRONIC DOCUMENTS

An electronic document is one that can be retrieved from an online source (e.g., the Internet, online database, etc.) or sources found on electronic storage media (e.g., CD-ROM, magnetic disk or tape, etc.). Many references in paper format may also be retrieved as electronic documents. Other references are retrievable only from electronic sources.

Quando a divulgação da referência não é invocada por inteiro, devem ser incluídos a folha e o número das páginas especificamente invocados, bem como o total de páginas de desenho e páginas de especificação (com exceção de citações submetidas pelo requerente). Se a divulgação for invocada por inteiro, o número total de páginas não precisa ser incluído no PTO-892.

Ver MPEP § 901.05(a) para um gráfico listando os termos estrangeiros iindicativos de patentes estrangeiras e de datas de publicação.

III.< PUBLICAÇÕES

Resumos, abreviaturas, publicações de Alien Property Custodian, patentes americanas retiradas, publicações de pedidos de patentes americanas e outros documentos que não são considerados patentes devem ser citados abaixo da seção "Non-Patent Documents" no formulário PTO-892. Ver MPEP § 711.06(a) para citação de resumos e abreviaturas. Ver MPEP § 901.06(c) para citação de publicações de Alien Property Custodian. Na citação de uma publicação, devem ser dadas informações suficientes para identificar e facilitar a localização de uma publicação.

IV.< DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Um documento eletrônico é aquele que pode ser obtido de uma fonte online (por exemplo, a internet,

The U.S. Patent and Trademark Office follows the format recommended by World Intellectual Property Organization (WIPO) Standard ST.14, "Recommendation for the Inclusion of References Cited in Patent Documents." The format for the citation of an electronic document is as similar as possible to the format used for paper documents of the same type, but with the addition of the following information in the locations indicated, where appropriate:

(A)the type of electronic medium provided in square brackets [] after the title of the publication or the designation of the host document, e.g., [online], [CD-ROM], [disk], [magnetic tape];

(B)the date when the document was retrieved from the electronic media in square brackets following after the date of publication, e.g., [retrieved on March 4, 1998], [retrieved on 1998-03-04]. The four-digit year must always be given.

(C)identification of the source of the document using the words "Retrieved from" and its address where applicable. This item will precede the citation of the relevant passages.

(D)specific passages of the text could be indicated if the format of the document includes pagination or an equivalent internal referencing system, or by the first and last words of the passage cited.

Office copies of an electronic document must be retained if the same document may not be available for retrieval in the future. This is especially important for sources such as the Internet and online databases.

If an electronic document is also

base de dados online, etc) ou fontes encontradas em mídias eletrônicas de armazenamento (por exemplo, CD-ROM, discos ou fitas magnéticas, etc). Várias referências no papel podem ser obtidos de documentos eletrônicos. Outras referências são obtidas apenas por meios eletrônicos.

O USPTO segue o formato recomendado pela WIPO Standard ST.14, "Recommendation for the Inclusion of References Cited in Patent Documents". O formato das citações de documentos eletrônicos deve ser o mais semelhante possível ao formato usado para os documentos em papel do mesmo tipo, devendo conter, ainda, as seguintes informações no local indicado, quando apropriado:

a) o tipo de suporte eletrônico, fornecido entre colchetes depois do título da publicação, por exemplo [online], [CD-ROM], etc.

b) a data quando o documento foi obtido da mídia eletrônica, entre colchetes depois da data da publicação, por exemplo [obtido em 4 de março de 1998]

c) identificação da fonte dos documentos, usando as palavras "Obtido de " e seu endereço, quando aplicável. Esse item vai preceder a citação das passagens relevantes.

d) passagens específicas do texto podem ser identificadas se o formato do documento incluir paginação ou um sistema de referências internas equivalente, ou pela primeira e última palavra da página citada. As cópias do Instituto de um documento eletrônico deve ser retido se o mesmo documento não estiver disponível para recuperação futura. Isso é

available in paper form it does not need to be identified as an electronic document, unless it is considered desirable or useful to do so.

707.06 Citation of Decisions, Orders Memorandums, and Notices

In citing court decisions, the USPQ citation should be given and, when it is convenient to do so, the U.S., CCPA or Federal Reporter citation should also be provided.

The citation of manuscript decisions which are not available to the public should be avoided.

It is important to recognize that a federal district court decision that has been reversed on appeal cannot be cited as authority.

In citing a manuscript decision which is available to the public but which has not been published, the tribunal rendering the decision and complete data identifying the paper should be given. Thus, a decision of the Board of Patent Appeals and Interferences which has not been published but which is available to the public in the patented file should be cited, as "*Ex parte* — — , decision of the Board of Patent Appeals and Interferences, Patent No. — — — , paper No. — — — , — — — pages."

Decisions found only in patented files should be cited only when there is no published decision on the same point.

When a Director's order, notice or memorandum not yet incorporated into this manual is cited in any official action, the title and date of the order, notice or memorandum

especialmente importante para as fontes como a internet e base de dados online.

Se um documento eletrônico também está disponível em um formulário de papel, ele não precisa ser identificado como um documento eletrônico, a menos que isso seja considerado interessante.

707.06 Citação de decisões, memorandos e observações

Na citação de decisões judiciais, deve ser fornecida a citação da USPQ e, quando for conveniente, as citações de U.S, CCPA ou Federal Reporter também devem ser fornecidas.

A citação de decisões manuscritas que não estão disponíveis ao público devem ser evitadas.

É importante reconhecer que uma decisão judicial da corte de um distrito federal que foi revertida em recurso não poderá ser citada como autoridade. .

Na citação de decisões judiciais manuscritas que estão disponíveis ao público mas que não foram publicadas, devem ser fornecidas a apresentação da decisão pelo tribunal e uma data completa identificando o documento. Assim, uma decisão do Board of Patent Appeals and Interferences que esteja disponível para o público no arquivo de patentes deve ser citada como "*Ex parte* — — , decisão da do the Board of Patent Appeals and Interferences, Patent No. — — — , documento No. — — — , — — — páginas."

<p>should be given.</p>	<p>Decisões encontradas apenas em arquivos de patentes devem ser citadas apenas quando não houver nenhuma outra decisão publicada sobre esse mesmo assunto.</p> <p>Quando um despacho, notícia ou memorando do diretor que ainda não tenha sido incorporado a este manual for citada em qualquer ofício, devem ser fornecidos o título e a data do despacho. Quando apropriado, outras informações, como um assunto específico do Journal of the Patent and Trademark Office Society ou do Official Gazette deve ser fornecido.</p>
-------------------------	---