



INPI - National Institute of Industrial Property



Ana Bandeira

Chefe Departamento Patentes e Modelos de utilidade



Session 1: Patent Application - The step-by-step process from patent application to granting

20 de Março de 2007, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Legal Framework

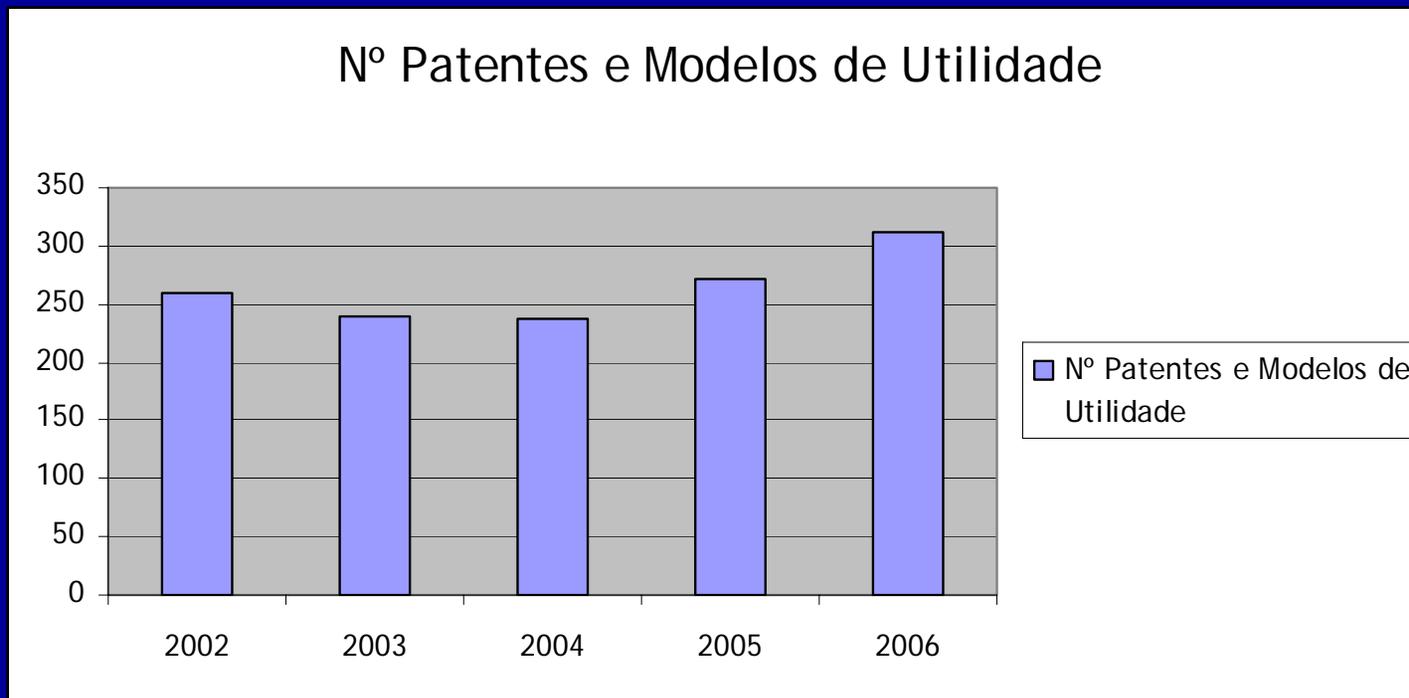
Industrial Property Code, approved by Law nº 36/2003, 5 th March. Entered in force at 1 st July 2003

Regulamentar Dispatch nº 12 701/2003, 2 nd July
Implements IPC and establishes formal rules for the making of te patent and utility model applications.

“first-to-file” rule: When two or more applicants require diferent patent applications for the same invention, the patent should belong to the first one that aply for

Industrial Property Use in Portugal

Years	2002	2003	2004	2005	2006
Nº of Patents and Utility Models	259	239	237	271	321



Financial Supports

Fee reductions art.351º IPC

The applicant needs to prove income insufficiency to pay application and renewal fees. INPI Administrative Council must approve the fee reduction request, therefore applicants may get fees for free until the 7th annuity.

No payable fees- Exemption

SIUPI



Fees

Patent and Utility Model costs

National Patent:

Filing fee: 118,92 €

Examination fee: 216,21 €

Total=335,13 € (includes 1st and 2nd annuities)

Annuities: 3rd- 41,07 €; 4th - 49,73 €,...etc

Utility Model:

Filing fee :118,92 €

Examination fee 216,21 €

Total=335,13 € (includes 1st and 2nd annuities)

Annuities: 1st up to 6th - 32,43 €....

Formal aspects for the patent application request?

Application form

Claims

Description

Drawings

Abstract

Publication Drawing

Payment of application fees

www.inpi.pt

Invention: A new solution for a specific technical problem.

**Inventions:
How to protect?**

***Invention
Protection***

Patent

**Time Limit: 20
years**

**Utility
Model**

**Time Limit: 6+2+2
years**

There is a contract between the inventor **invention's publication** and the State which grants him an **exclusive right**:

- ✓ **A Time limitation**: a maximal time limit counting from application date.
- ✓ **A Territory limitation**: legal territorial effectiveness only for countries where application is presented, according to national legal framework.

Choosing an utility model?

Utility Model
with or without
Examination

Utility Model:

Without Examination:

Application Publication



Without opposition
phase



Provisional granting
title



- ✓ **Advantages:**
fastness and
cheapness;
- ✓ **Disadvantage:**
juridical insecurity.

With Examination:

Application Publication



Without opposition +
Exam



Granting



Title

- ✓ **Advantage:** juridical
security;
- ✓ **Disadvantages:** costs
(Examination fee); less
quicker.



Patentability criteria

Novelty : An invention is new when it doesn't exist in the state of the art.

State of the art: all that is made available to the public before the application date by means of publication, use, commercialization or any other mean; and

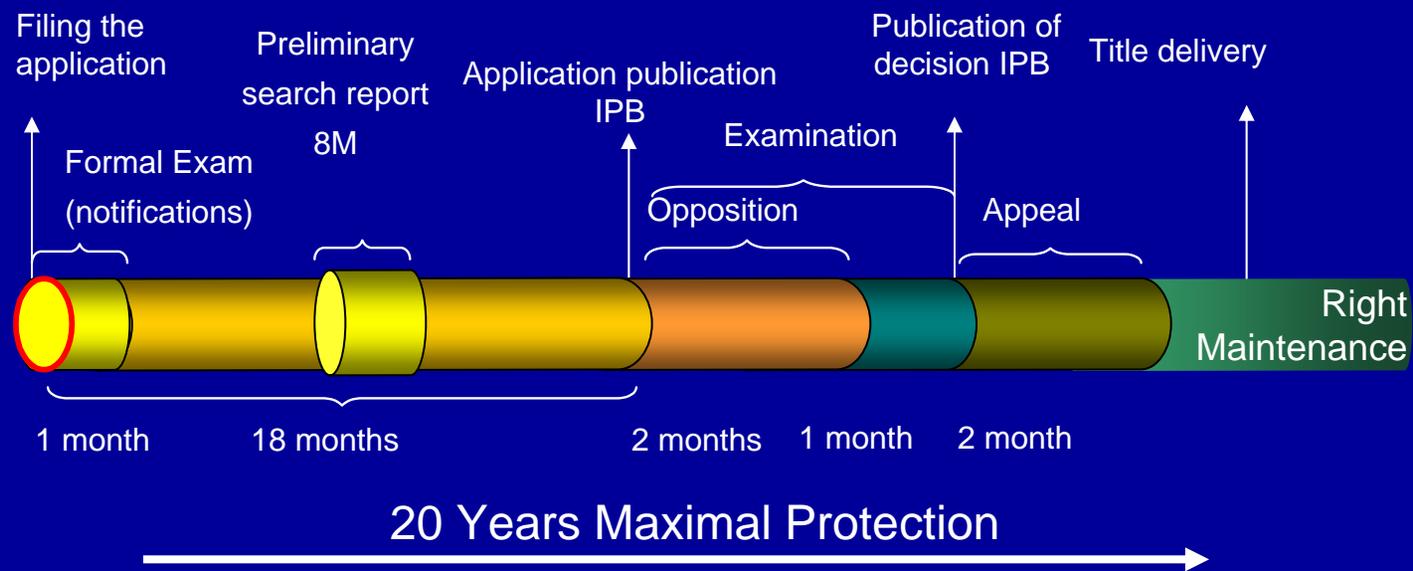
all patent and utility model applications entered to be valid in Portugal, before application date or priority date and not yet published.

Inventive Step: Not having an obvious modification from something already known

Industrial application: Being able to be made or used in any kind of industry, including agriculture

Patent Administrative Procedure

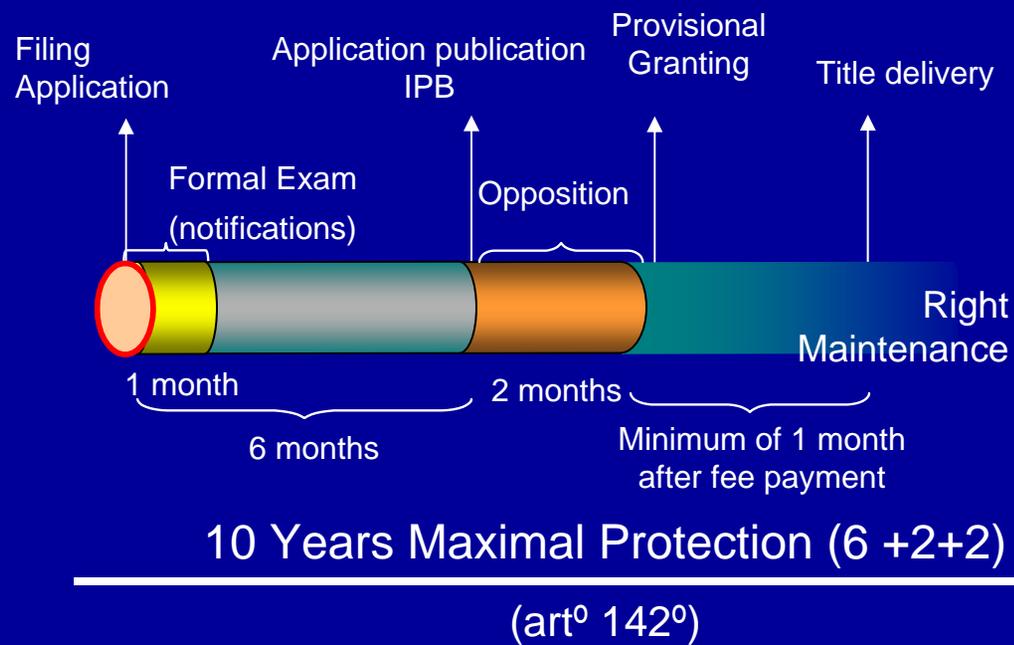
Publication could be anticipated by applicant request



Utility Model Administrative Procedure

Without Exam

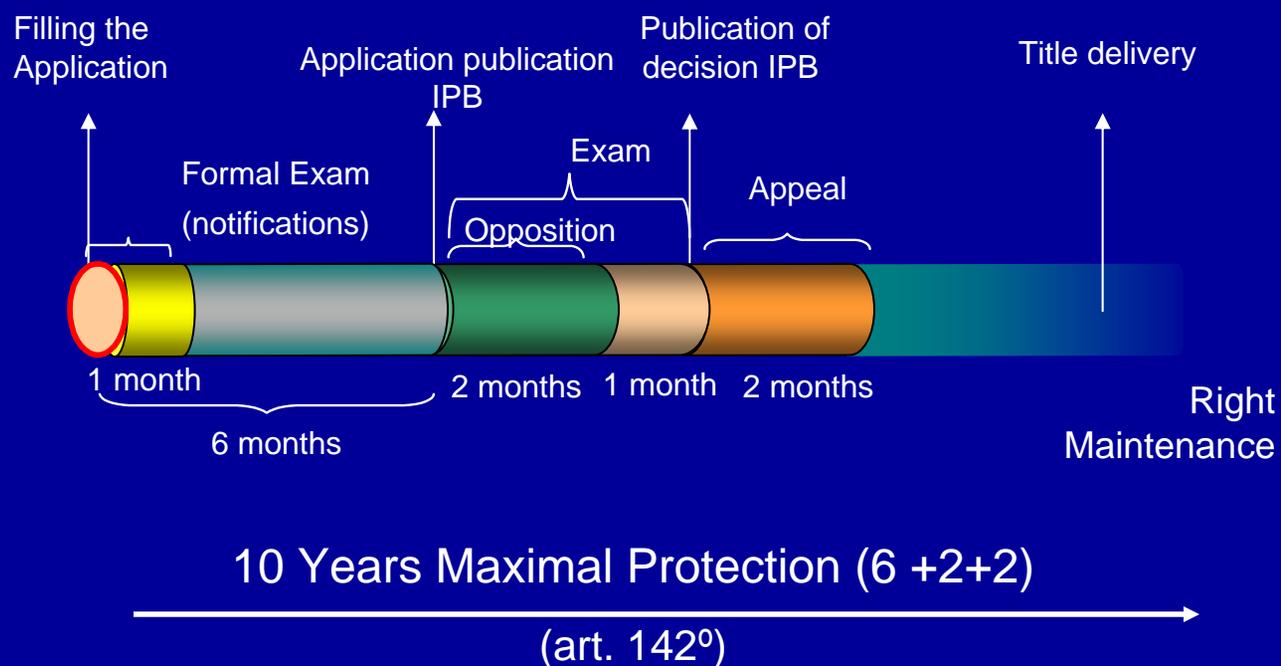
Publication could be anticipated or delayed by applicant request



Utility Model Administrative Procedure

With Exam

Publication could be anticipated or delayed by applicant request



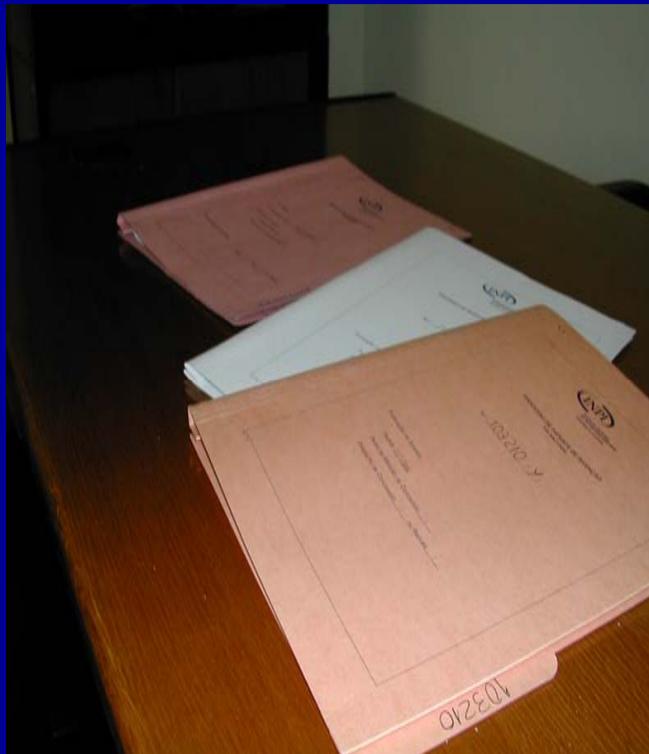
Examination and granting requirements?

Step-by- Step process

1st - Patent Application Examination

- Reading of description, claims and drawing's analysis.
- Understanding of the invention technical contribution based on all the information contained in the patent application
- Understanding the scope of the claims.
- Identifying any possible lack of invention unity.

Examination and granting requirements? Step-by- Step process



← Paper applications

SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL

ID do Processo: PAT 103200 V
 Caderno: Cad.Exame Formal (DPMU)
 Tipo Pág:
 Pág. Subst:

Nº Doc.	Acto	Data-Hora	Pág.	Est.	Tipo	Pág(s)	Subst.
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	6	F	Resumo (DPMU)	1	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	6	F	Resumo (DPMU)	2	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	7	F	Descrição (DPMU)	1	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	8	F	Descrição (DPMU)	2	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	9	F	Descrição (DPMU)	3	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	10	F	Descrição (DPMU)	4	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	11	F	Descrição (DPMU)	5	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	12	F	Descrição (DPMU)	6	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	13	F	Descrição (DPMU)	7	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	14	F	Descrição (DPMU)	8	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	15	F	Descrição (DPMU)	9	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	16	F	Descrição (DPMU)	10	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	17	F	Descrição (DPMU)	11	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	18	F	Descrição (DPMU)	12	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	19	F	Descrição (DPMU)	13	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	20	F	Descrição (DPMU)	14	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	21	F	Descrição (DPMU)	15	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	22	F	Descrição (DPMU)	16	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	23	F	Descrição (DPMU)	17	N
30989	0199	30-09-2004 15:00:47	24	F	Descrição (DPMU)	18	N

1 a 20

Atributos

PEDIDO DE PATENTE NACIONAL

RESUMO

"SISTEMA DE TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRÕES (PET)"

Sistema de Tomografia por emissão de positrões (PET) dedicado a exames de partes do corpo humano tais como a mama, axila, a cabeça, o pescoço, o fígado, o coração, os pulmões, a região da próstata, e outras extremidades do corpo ou, em particular para a detecção e ao seguimento de vários tipos de cancro em diferentes regiões do corpo humano, podendo ainda ser usado para produzir imagens funcionais do interior de várias partes do corpo humano ou em corpos de pequenos animais, baseado na afinidade de moléculas específicas marcadas com um emissor de positrões, para certas regiões, órgãos, tecidos, actividades ou funções do corpo humano, caracterizado por compreender: pelo menos duas placas de detecção (cabeças de detecção) com dimensões optimizadas para a mama, a região da axila, o cérebro e a região da próstata ou outras extremidades; meios mecânicos motorizados para permitir o movimento das placas sob controlo manual ou via computador permitindo a recolha de dados em diferentes orientações necessárias para a reconstrução da imagem tomográfica; um sistema electrónico composto por um sistema electrónico "front-end", localizado fisicamente nas cabeças do detector, e um

Computerized
(paperless) process

servimos a inovação com qualidade!

Opções x

Marcadores

- Bibliography
- Claims
- Drawings
- Description
- Abstract

Assinaturas

Camadas

Páginas

73 654

-2-

MEMÓRIA DESCRITIVA

Actualmente, para o processamento e quase todas as utilizações possíveis de toros e ramos das várias espécies florestais resultantes da poda, os mesmos têm de ser despidos ou devem ser despidos do seu revestimento exterior, a casca. A madeira assim obtida é processada das mais diversas formas (por exemplo, a produção de papel, mobiliário, carvão, etc.), sendo a casca aproveitada para fins energéticos (por exemplo, a queima em caldeiras) ou em utilizações com maior valor acrescentado (por exemplo, como revestimento, no caso da cortiça).

Certos tipos de casca, nomeadamente a cortiça dos ramos podados ou de sobreiros abatidos, são de difícil extracção, especialmente quando ainda verdes, dado não haver ainda degradação das células da zona de crescimento da casca, o que leva a uma elevada resistência ao descolamento, e também devido à curvatura dos troços e à absorção da energia de impacto e corte, factores estes que conduzem muitas vezes ao enpancamento das máquinas de descasque clássicas.

Sendo a poda uma prática característica dos montados, esta reflecte-se na melhoria da produção e exploração da cortiça, permitindo que as receitas obtidas com os seus produtos (benefícios indirectos) cubram os encargos da sua execução e permitam ainda algum rendimento cumulativo à exploração do montado. Para além desta prática, há ainda a referir os desbastes culturais de árvores, que dão origem a muito material para extracção da cortiça e aproveitamento da madeira.

Esta extracção, é hoje em dia executada manualmente, com recurso a machados ou a enxós, obtendo-se um produto, a falca, constituído maioritariamente por grandes pedaços de cortiça com entrecasco e lenho, e a madeira limpa daí resultante. A falca, é habitualmente utilizada na produção do aglomerado negro de cortiça, tendo que ser triturada e limpa das impurezas (entrecasco e lenho), para não haver problemas na fase de fabricação.

Opções x

Marcadores

- Bibliography
- Claims
- Drawings
- Description
- Abstract

Assinaturas

Camadas

Páginas

73 654

-8-

REIVINDICAÇÕES

1 - Máquina para separação e destroçamento da casca de toros ou ramos de árvores de difícil extracção, caracterizada por compreender uma estrutura de suporte que suporta e liga os montantes esquerdo e direito (1, 2), ligados paralelamente e fixados entre si, um primeiro rolo inferior fixo (3), montado em respectivas chumaceiras (4, 5), uma antepara (6), um segundo rolo superior oscilante (7), um suporte (8) para suspensão do dito rolo superior (7), um suporte (9) para suspensão do dito suporte (8), uma mola helicoidal (10), alojada entre os ditos suportes (8 e 9), um cilindro hidráulico (26) ligado ao dito suporte (9) e montado na parte superior da dita estrutura de suporte, dois conjuntos de tensores (14, 15), que incluem os contrapesos (19) para o equilíbrio do dito rolo superior (7), dois moto-redutores (27, 28) para accionarem respectivamente os ditos primeiros e segundos rolos (3, 7), por os eixos de rotação horizontais dos ditos rolos (3, 7), se encontrarem em planos diferentes e não paralelos, e por o comando do dito rolo superior (7) ser realizado pela acção quer do dito cilindro hidráulico (12), quer da dita mola helicoidal (10), de modo que o dito rolo superior (7) se adapta, em cada momento, às irregularidades dos troços (29) a descascar.

2 - Máquina de acordo com a reivindicação 1, caracterizada por o movimento de rotação dos ditos rolos (3, 7) conjugado com o ângulo formado entre os respectivos eixos imprimir um movimento de rotação e avanço aos troços (29).

3 - Máquina de acordo com as reivindicações 1 e 2, caracterizada por os ditos rolos (3, 7) serem accionados com velocidades de rotação diferentes, cujo diferencial permite a acção de descasque.

4 - Máquina de acordo com as reivindicações 1 a 3, caracterizada por os motores que equipam os ditos moto-redutores (27, 28) poderem ser eléctricos ou de qualquer outro tipo, e as respectivas transmissões serem transmissões de corrente ou

209,9 x 297 mm

10 de 14

Opções

- Bibliography
- Claims
- Drawings
- Description
- Abstract

Marcadores

- Assinaturas
- Camadas
- Páginas

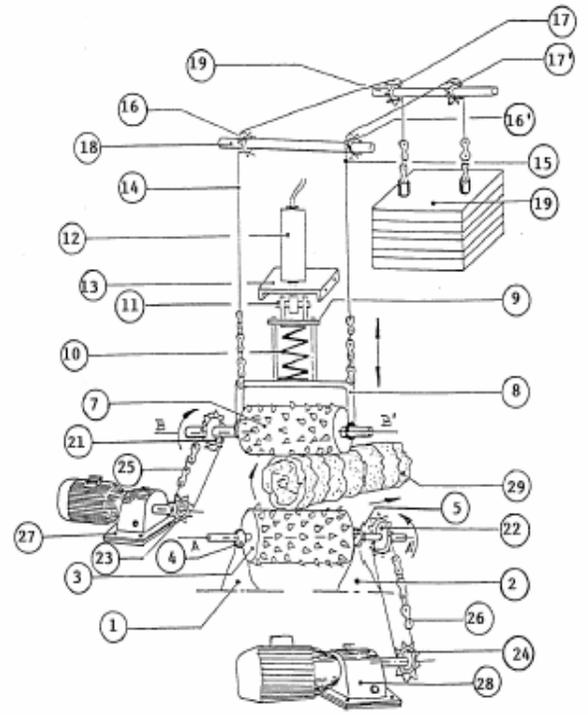


FIG. 1

ES2170689

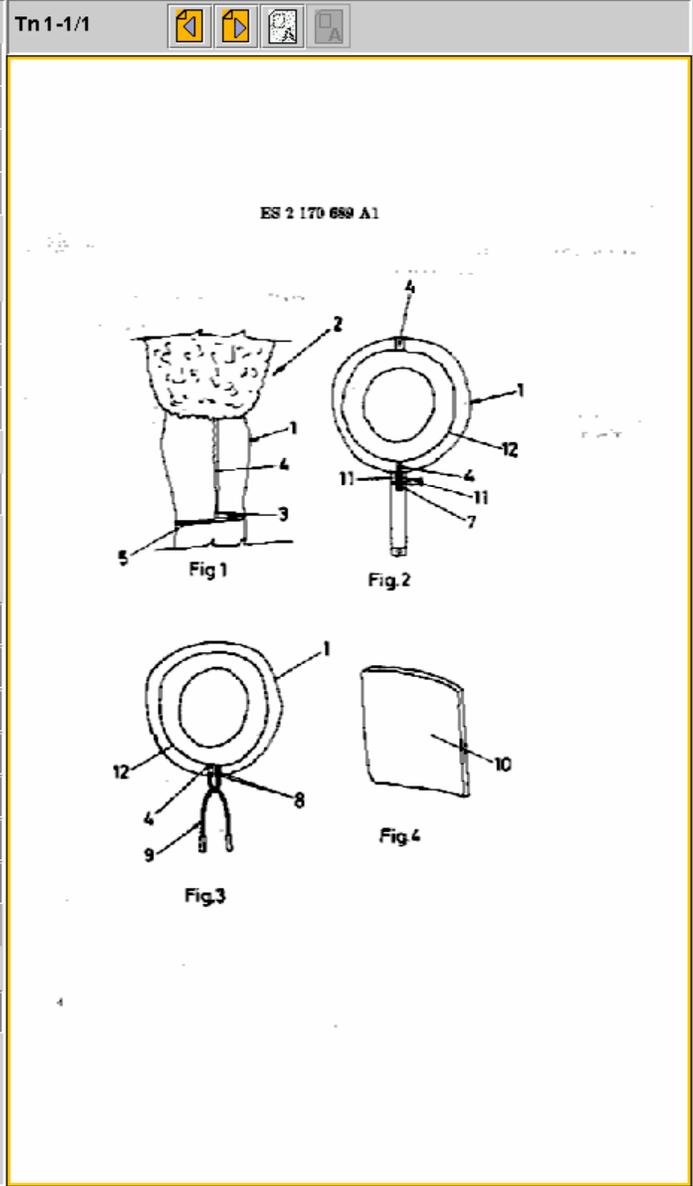
- Biblio
- All Available
- EPODOC
- WPI
- Other
- Full Text
- Description
- Claims
- Translate into english
- First Page
- BNS
- A1 5p
- Bibliography
- Abstract
- Description
- Claims
- Figure
- SearchRep
- Amendment
- Thumbnails

© EPODOC / EPO

PH - ES2170689 A1 20020801
 PHEP - ES2170689 B1 20031216
 TI - (A1) Procedure for extracting cork from cork trees in sheet form
 AB - (A1) Procedure for extracting cork from cork trees in sheet form that includes making a cut in the bark of the tree: at least one vertical cut and, at least, another horizontal cut, to delimit the area of the sheet of cork to be separated. The cuts are made with a tool that has a minimal cut width but has to be fitted and positioned correctly so that each of the scissor blades fit in the end of a vertical cut through which pressure is then applied on the inside edges of the vertical cut making the separation of the set sheet between two consecutive vertical cuts. <IMAGE>
 PA - (A1 B1) NUNEZ GARCIA MANUEL [ES]
 IN - (A1 B1) NUNEZ GARCIA MANUEL [ES]
 CT - (A1) ES2018947 A6 [A]; ES2094691 A1 [A]; ES1029613U U1 [A]
 AP - ES20000002017 20000807
 PR - ES20000002017 20000807
 DT - II
 FAMN - 8494628
 IC - (A1 B1) B27L1/06; A01G23/00
 ICAI - (A1 B1) A01G23/00; B27L1/06
 ICCI - (A1 B1) A01G23/00; B27L1/00
 LA - en es
 NPR - 1
 OPD - 2000-08-07
 PD - 2002-08-01
 TIOL - (A1 B1) PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER CORCHO DEL ALCORNOQUE EN FORMA DE PLANCHAS.

ES2170689

- Biblio
- All Available
- EPODOC
- WPI
- Other
- Full Text
- Description
- Claims
- Translate into english
- First Page
- BNS
- A1 5p
- Bibliography
- Abstract
- Description
- Claims
- Figure
- SearchRep
- Amendment
- Thumbnails



Examination and granting requirements?

Step-by- Step process

2nd - Classification

- **PT uses IPC- International Patent Classification – based on Strasbourg Agreement, in order to classify patent applications.**
- **IPC allows the aggregation of several patent documents regarding different technical fields.**
- **Examiners must understand the disclosed invention in order to establish novelty and inventive step, and in order to classify it accordingly to IPC.**

Examination and granting requirements?

Step-by- Step process

3rd - Definition of a search strategy

- **Selecting the appropriate Databases**
- **Selecting IPC classes/groups and/or key-words**

Examination and granting requirements?

Step-by- Step process

4th - Implementing the search strategy

Search results are extracted from DB's and they consist on a group of documents (patent applications and scientific articles) published before the application patent date. In other words, these documents show all the technical subjects that are known before the application date: this is the state of the art

These documents are analyzed right at the monitor and then, only the relevant ones are selected for a subsequent substantial and detailed examination (around 20)

Examination and granting requirements? Step-by- Step process

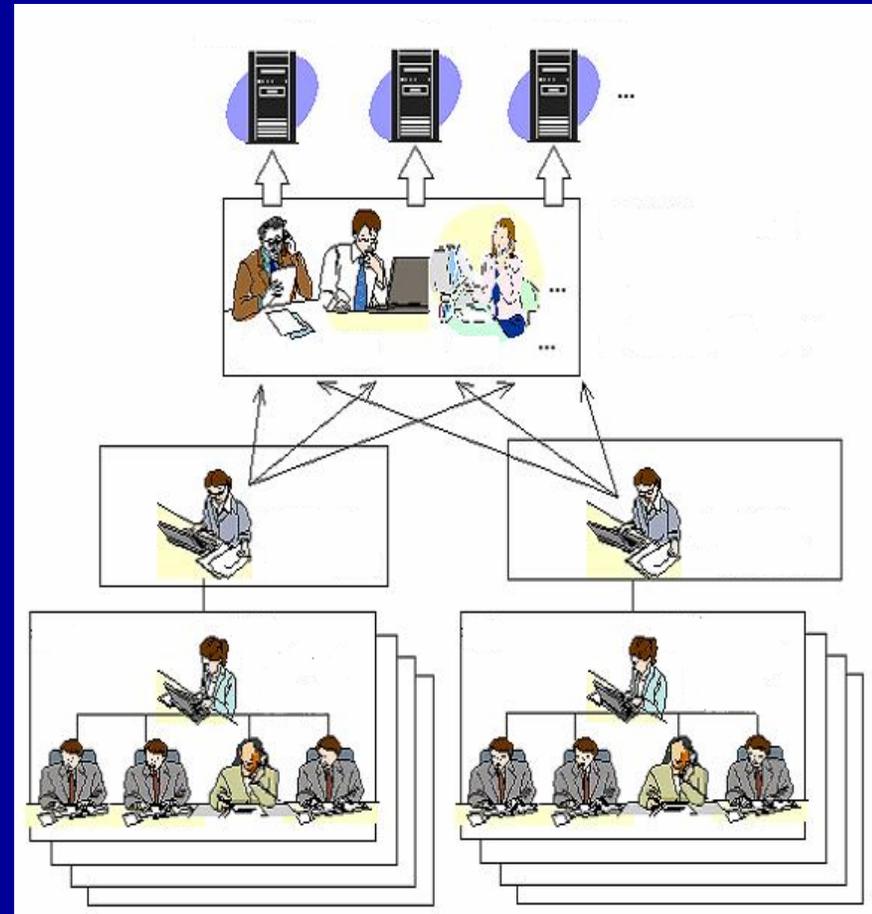
Search

Utilization of the EPOQUE System - European Patent Organization

Establishing a specific query by means of IPC and key-words

Selection and retrieval of documents that could attack patentability by lack of novelty or inventive step

Other means: internet, books and technical reviews



Examination and granting requirements?

Step-by- Step process

5th- Substantive examination

The examiner:

Must prepare a preliminary search report to send to the applicant in order to establish the search results which will allow him (or his Official Representative) to decide to proceed, or not, with the application and to do, or not, subsequent applications in other countries.

Performs a substantive examination, which includes a detailed examination of the description and claims (claims define the scope of the invention protection).

Writes a final decision by means of a written Examination Report.

Argues and negotiates with the applicant, or his official representative, any possible subjects of discussion pointed out in the Examination Report.

SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL



Pesq Processos | Pesq Documentar

Atributos Doc Interno

ID do Processo : PAT 103:
 Data/Hora : 2006/08,
 Tipo Documento : DIVERSO
 Estado Doc : Fechado
 Confid. Externo : Confid
 Publicar P&B :
 Referência :
 Assunto :
 ág. Substituída :
 Observações :

RELATÓRIO DE EXAME DO PEDIDO DE PATENTE Nº 103394

Pedido nº 103394		Data de prioridade: 29/11/2005		
Requerente : MARTIFER ENERG A, EQUIPAMENTOS PARA ENERGIA, S.A.		Data das referências examinadas: 03/01/2006		
Pesquisa (Data: 25/08/2006 ; Bases de dados: EPO DOC, WPI)				
Categoria*	Número de publicação	Data de publicação	Fonte	Referências relacionadas
A	US 4209283	1980/06/24	EPODOC	1-5
A	GB 2262572	1993/06/23	.	.

*Categorias dos documentos:
 X particularmente pertinente para si
 Y particularmente pertinente quando combinado com outro documento da mesma categoria
 A estado da técnica
 D citado no pedido
 O desenvolvimento óbvio
 P documento interclasser
 E documento de patente anterior, publicado na data do pedido ou posteriormente

Exame
 Na sequência do exame ao presente pedido de patente, sou de parecer que:
 Não há objeções à concessão do pedido.
 Há objeções à concessão do pedido por:
 carecer de novidade.
 carecer de actividade inventiva.
 carecer de aplicação industrial.
 o seu objecto se incluir no previsto nos art. 52º e art. 53º do C.P.I.
 outros motivos previstos no art. 73º do C.P.I.

Fundamentação
 A invenção segundo as referências apresenta novidade porque os documentos citados, considerados os que revelam invenções mais próximas da mesma de este os pertencentes ao estado da técnica, não põem em causa as suas características essenciais. Implica actividade inventiva porque não resulta óbvia do estado da técnica, para um perito na especialidade. Tem aplicação industrial porque o seu objecto pode ser colocado na indústria.

Refª. DP/01/2005/7571

PATENTE DE INVENÇÃO
NACIONAL n.º 102929

Data: 2005.06.30

NOTIFICAÇÃO / RELATÓRIO DE EXAME

Informa-se V. Exa. que o pedido de patente apresentado em 2003.03.26, publicado no Boletim da Propriedade nº 7/2004 de 2004.07.30 e que foi objecto de notificação em fase de exame, ainda não preenche os requisitos de concessão estabelecidos no Código da Propriedade Industrial. Para a sua regularização deverá:

REIVINDICAÇÕES

- Substituir as reivindicações feitas, por outras que descrevam concretamente o objecto do invento. (Nota: sugere-se a adopção das reivindicações em anexo).

Assim, de acordo com o artigo 24º e o nº 6 do artigo 68º do Código da Propriedade Industrial, deverá V. Exa. proceder à regularização dos aspectos mencionados, até ao dia 2005.08.01. O incumprimento desta notificação, no prazo estabelecido, implica a recusa do respectivo pedido, nos termos do artigo 24º com referência ao nº 9 do artigo 68º do Código da Propriedade Industrial.

A resposta à presente notificação deverá ser apresentada, nos nossos serviços, acompanhada de formulário próprio (que também pode ser obtido através do nosso site na [Internet, www.inpi.pt](http://www.inpi.pt)) e de um cheque ou vale postal à ordem do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no valor de 10,33 € (**com a entrada em**

Conclusions

Industrial Property Rights are acquired by the conferred protection of inventions:

- ✓ that turn inventions profitable (monopoly);
- ✓ that turn inventions into negotiable goods when dealing with technology transfers, throughout licenses or selling;
- ✓ that encourages a progressive and continuous pursuit of new solutions.



My contacts:

**Ana Margarida
Bandeira**

**Chefe de Departamento
Patentes e Modelos de
Utilidade**

Phone N.º: 218818100

Fax: 218883720

e-mail:

ana.bandeira@inpi.pt

Ours contacts:

Phone N.º Linha Azul: 808 200 689

fax: 21 886 98 59

e-mail: atm@inpi.pt

Site: www.inpi.pt

**adress: Campo das Cebolas
1149-035 Lisboa**

