

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

DEMIAN OLIVER VIDAL

VÍDEOS INTRODUTÓRIOS SOBRE “REDAÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTES”.

UBERABA – MG

2019

DEMIAN OLIVER VIDAL

VÍDEOS INTRODUTÓRIOS SOBRE “REDAÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTES”.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica (PMPIT), da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre.

Linha de Pesquisa: Gestão de Operações.

Orientadora: Profa. Dra. Ana Claudia Granato Malpass.

UBERABA - MG

2019

Catálogo na fonte: Biblioteca da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

V691v Vidal, Demian Oliver
Vídeos introdutórios para redação de pedidos de patentes / Demian
Oliver Vidal -- 2019.
113 f. : il., tab.

Dissertação (Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica) -- Uni-
versidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, 2019
Orientador: Profª. Dra. Ana Cláudia Granato Malpass

1. Patente. 2. Patente - Redação. 3. Gravações de vídeo. I. Malpass, Ana
Cláudia Granato. II. Universidade Federal do Triângulo Mineiro. III. Título.

CDU 347.779.1(086.8)

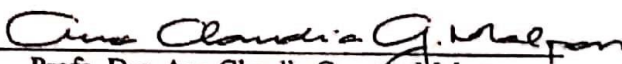
DEMIAN OLIVER VIDAL

VÍDEOS INTRODUTÓRIOS SOBRE "REDAÇÃO DE PEDIDOS DE
PATENTES"

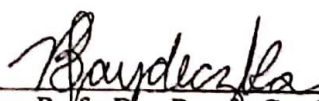
Trabalho de conclusão apresentado ao
Programa de Mestrado Profissional em
Inovação Tecnológica da Universidade Federal
do Triângulo Mineiro, como requisito para
obtenção do título de mestre.

Uberaba, 12 de novembro de 2019

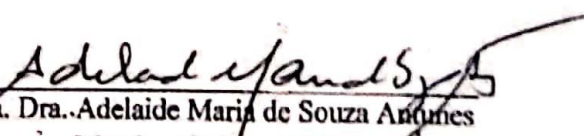
Banca Examinadora:



Profa. Dra. Ana Claudia Granato Malpass
Orientadora – UFTM



Profa. Dra. Beatriz Gaydeczka
Membro Titular – UFTM



Profa. Dra. Adelaide Maria de Souza Antunes
Membro titular – INPI

Deus, família e amigos.

AGRADECIMENTOS

A minha querida mãe, Maria Zélia, grande guerreira, por me educar e ensinar a enfrentar os desafios da vida.

A minha amada esposa, Monalisa, cuja alegria contagia a todos e a compaixão é a sua marca, por ter administrado com paciência e sabedoria, a minha ausência durante o período de estudos, além do apoio e incentivo constantes.

Ao meu grande amigo, e filho muito amado, Enzo, por banhar minha vida com luz, emoção e alegria, agradeço a paciência de criança, mesmo que algumas vezes “forçada” por dividir seu pai com os estudos.

À Profa. Dra. Ana Claudia Granato Malpass, orientadora desta pesquisa, pela dedicação, empenho, incentivo, ensinamentos e, sobretudo, por apontar os caminhos a seguir.

À amiga Profa. Dra. Mônica Hitomi Okura, por sua incansável sede de ensinar e pesquisar, que tornou possível minha vinda ao NIT e evolução na carreira e vida.

Aos estagiários do NIT, Lucas, Letícia, Henrique, Nicolas, Tatiane e Vitor, pela ajuda inestimável na edição dos vídeos.

Ao CNPq por viabilizar a compra de novos computadores e softwares para o NIT.

À FAPEMIG e à CAPES.

Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que, mesmo não sendo citados, contribuíram de alguma forma para que eu vencesse todos os desafios e alcançasse essa meta tão significativa em minha vida.

Muito obrigado!

RESUMO

Devido à falta de pessoal e treinamento técnico específico sobre o tema “redação de pedidos de patentes”, os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) encontram dificuldade em desenvolver estes pedidos. A presente pesquisa propõe a busca e análise de estatísticas oficiais relacionadas a qualidade dos pedidos, no que se refere à redação de patentes, bem como o desenvolvimento de vídeos técnicos introdutórios sobre os principais temas que envolvem este tipo de redação. Metodologicamente, após o estudo da legislação e literatura pertinente, passando pela organização do material encontrado, definiu-se uma estrutura básica de apresentação dos vídeos, em conjunto com regras gerais a serem utilizadas durante sua elaboração. Partiu-se então para construção detalhada dos slides e roteiros, edição dos efeitos visuais e sonoros, culminando na renderização dos vídeos. Paralelamente, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) forneceu estatísticas desagregadas, entre 2014 e 2017, que foram consolidadas e analisadas sob luz dos códigos de despacho. A interpretação das estatísticas, sugerem que o indeferimento do INPI, relacionado a falhas nas redações de pedido de patente, pode chegar a 42% do total de pedidos, quando excluídos a desistência homologada e arquivamentos, e considerados somente as concessões e indeferimentos. Quatro vídeos foram elaborados com os seguintes temas: Antes de Iniciar a Redação do Pedido de Patentes, Estrutura da Redação do Pedido de Patentes, Desenho na Redação do Pedido de Patentes e Reivindicações na Redação do Pedido de Patentes (Regras Gerais e Específicas). A série de vídeos sobre redação de pedido de patentes promove o aperfeiçoamento e sistematização do processo para elaboração destes pedidos, fornecendo aos profissionais envolvidos, sejam alunos, docentes, técnicos etc, por meio de uma mídia atualizada, conhecimentos básicos que certamente evitam erros comuns e, conseqüentemente, melhoram a qualidade da redação, bem como devido este conhecimento adquirido, a comunicação entre o redator e o inventor ocorre de modo mais prático e rápido.

Palavras-chave: Redação, Patentes, Vídeos.

ABSTRACT

Due to the lack of staff and specific technical “patent drafting” training for, University Patent Offices (Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT) have found some difficulty to develop these skills. This study proposes the investigation and analysis of official statistics related to patent drafting, as well as the development of introductory videos on the main topics involved in this type of writing. Methodologically, after the study of the relevant legislation and literature, passing through the document’s organization, a basic structure for videos was defined, together with general rules to be used during their filming. Subsequently, detailed construction of the slides and scripts, editing of visual and sound effects, was performed, culminating in the rendering of the videos. At the same time, The Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) provided disaggregated statistics between 2014 and 2017, which were consolidated and analysed based on the dispatch codes. Statistical interpretation suggests that claim rejection by the INPI, was related to failures in patent drafting, up to 42% of total applications, considering only concessions and rejections (when withdrawal and filing are excluded). Four videos were produced with the following themes: Before Starting Patent Drafting, Patent Drafting Structure, Patent Drafting Design and Patent Drafting Claims (General and Specific Rules). The patent drafting video series promotes the refinement and systematization of the writing process, providing for professionals involved, whether students, teachers, technicians, etc., through updated media, basic knowledge that helps avoid common mistakes and consequently improves writing quality. As a result, due to this acquired knowledge, communication between the editor and the inventor occurs more conveniently and quickly.

Keywords: Patents Drafting, Videos.

LISTA DE SIGLAS

AECON	Assessoria de Assuntos Econômicos
ANCINE	Agência Nacional do Cinema
CPF	Cadastro de Pessoa Física
EAD	Educação à Distância
ICT	Institutos de Ciência e Tecnologia
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPE	Instituto Europeu de Patentes
LPI	Lei de Propriedade Industrial
NIT	Núcleo de Inovação Tecnológica
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PCT	Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes
PI	Propriedade Intelectual
PMPIT	Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica
PROTEC	Pró-Inovação na Indústria Brasileira
PUC	Pontifícia Universidade Católica
RUB	<i>Ruhr-University Bochum</i>
TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio Internacional
UFABC	Universidade Federal do ABC
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFTM	Universidade Federal do Triângulo Mineiro
UNICAMP	Universidade de Campinas
USPTO	Instituto Norte Americano de Patentes e Marcas

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2 OBJETIVOS	16
2.1 OBJETIVO GERAL	16
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	16
3 REFERENCIAL TEÓRICO	17
3.1 DEFINIÇÕES QUE PRECEDEM A REDAÇÃO DE PATENTES	17
3.2 LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO “PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE” E USO DE “BOAS PRÁTICAS” INTERNACIONAIS.....	19
3.3 VÍDEO COMO FERRAMENTA DE TREINAMENTO E ENSINO	22
3.4 REDAÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTES	24
3.5 NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT)	26
4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO	27
4.1 ANÁLISE DAS ESTATÍSTICAS DO INPI	27
4.2 ELABORAÇÃO E EDIÇÃO DOS VÍDEOS.....	27
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	30
5.1 ESTATÍSTICAS OFICIAIS DO INPI, RELACIONADAS A PEDIDOS DE PATENTES DEFICIENTES.	30
5.2 APRESENTANDO OS VÍDEOS	34
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	36
REFERÊNCIAS	37
APÊNDICE A – Memorando NIT/UFTM para AECON/INPI	40
APÊNDICE B – Tabulação dos “Códigos de Despacho”.....	43
APÊNDICE C – Roteiro dos vídeos (script), separado por vídeo.....	44
ANEXO A – Termo de Compromisso INPI.....	106
ANEXO B – Resposta por e-mail da AECON/INPI.....	108
ANEXO C – Planilhas “Estatísticas Desagregadas” AECON/INPI.....	109
ANEXO D – Termo de Uso de Imagem e Voz.....	113
ANEXO E – Protocolo de Registro dos Roteiros na Biblioteca Nacional	114

1 INTRODUÇÃO

A “Propriedade Intelectual” pode ser definida, de maneira prática, como um sistema de normas que visa proteger as criações resultantes do “espírito humano”, sejam elas de caráter científico, industrial, literário ou artístico. Dentre as suas diversas subdivisões, a patente é uma das criações mais utilizadas no mundo, existindo no Brasil desde 1809, tendo como objetivo garantir ao inventor e/ou organização, diante da aprovação legal do estado, o direito exclusivo de explorar comercialmente seu invento, por um determinado tempo, propiciando assim, um ambiente favorável aos investimentos e desenvolvimento tecnológico. Este invento somente poderá ser chamado de patente, quando receber o título de “carta-patente” emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), após a avaliação legal e técnica de seus examinadores, sendo que durante o período de avaliação, o invento, será denominado de “pedido de patente” (MAGALHÃES, 2016; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI), 2016b).

Para que o “pedido de patente” tenha sucesso nas avaliações do INPI, bem como, durante toda a sua vida útil comercial e jurídica, sobrevivendo inclusive aos ataques de terceiros interessados no seu indeferimento por motivos comerciais, ou mesmo na cópia do invento, faz-se necessário que o pedido seja redigido dentro de uma estrutura padronizada, escrita atenta aos detalhes técnicos do objeto e formais das normas, mérito (requisito de patenteabilidade), limites de abrangência do objeto que não invadam o campo de outras técnicas conhecidas (estado da técnica), e por fim, reivindicações claras e objetivas de acordo com a estratégia comercial adotada pelo redator e inventor (MAGALHÃES, 2016; OMPI, 2018a).

De fato, construir uma “redação de pedido de patente” adequada, não é uma tarefa fácil, devendo ser realizada por pessoas treinadas, a fim de se evitar uma redação deficiente¹. Assim, aponta a diretora da Divisão de Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Maria Beatriz Amorim, ao revelar em sua primeira aula de um curso sobre o tema na Pontifícia Universidade Católica (PUC), da cidade do Rio de Janeiro/RJ em 2008, que do total de pedidos de patentes depositadas no Brasil, 70% são de origem estrangeira (não residentes), e que das 30% de origem nacional (residentes), apenas 10% eram concedidas. A causa, muitas vezes, esta atribuída simplesmente a uma redação de pedido de patente deficiente (PRÓ-INOVAÇÃO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA [PROTEC], 2008).

Corroborando com esta estatística e reafirmando o problema na qualidade de redação de

¹Redação de pedido de patentes **deficiente** é justamente aquela que não obteve aprovação do INPI (requisitos formais e de mérito), devido a uma falha técnica na sua estruturação e/ou nos requisitos de patenteabilidade, estando, portanto, em desacordo com as normas legais e/ou infralegais que regem o processo de aprovação.

pedidos de patentes no Brasil, está o então presidente do INPI, o Sr. Jorge Ávila, que no mesmo evento em 2008 declarou que “o ambiente tecnológico do País conta com mais pessoas capacitadas em traduzir patentes vindas do exterior do que de redigir o primeiro texto de uma patente nacional. O curso pretende preencher uma mão-de-obra ainda escassa no Brasil”. (PROTEC, 2008). Ávila afirmou que o curso pretendia reduzir um dos gargalos no sistema brasileiro de inovação, no qual pesquisadores de universidades, empresas e núcleos tecnológicos ainda encontram dificuldades para redigir de forma precisa uma patente (PROTEC, 2008).

Atualmente, as estatísticas e depoimentos sobre os registros de “pedidos de patentes” estrangeiras (não residentes) e nacionais (residentes), bem como sua concessão e indeferimento, mudaram muito pouco do ponto de vista percentual no Brasil. O “Relatório de Atividades (INPI) 2017”, apresenta um percentual aproximado de 75%, quanto ao registro de patentes estrangeiras e de 25% para nacionais, entre 2013 a 2017, contra 70% e 30%, respectivamente em 2008 (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), 2018a). Acrescenta-se, ainda que as concessões não ultrapassaram os 15% para os pedidos de origem nacional, no mesmo período (ASSESSORIA DE ASSUNTOS ECONÔMICOS [AECON/INPI], 2018).

Passados 10 anos, deste curso na PUC/RJ (2008), o problema continua crônico, conforme aponta a reunião realizada entre o INPI e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 2018, contando com a então, presença do presidente do instituto, o Sr. Luiz Otávio Pimentel, cuja finalidade do encontro foi a de abrir discussões sobre ações que visam aprimorar os serviços de propriedade industrial no Brasil, buscando justamente uma melhoria na qualidade das redações de pedidos de patentes no país (INPI, 2018b).

Afunilando o contexto geral do problema de qualidade das patentes para a realidade dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), responsáveis pela gestão da propriedade intelectual nas universidades federais, perceber-se-á continuação da deficiência na redação de pedidos de patentes, principalmente, nos núcleos de pequeno porte². Neste caso especificamente, a falha na qualidade ocorre devido a uma estrutura física, de pessoal e de recursos financeiros muito limitada, que não abre espaço para contratação de serviços especializados na elaboração dos pedidos decorrentes de projetos de pesquisa das instituições (SOUZA, 2011), bem como a falta de treinamentos específicos na área. Desta maneira, opta-se pela utilização de estagiários e

²Núcleos de inovação tecnológica de **pequeno porte**, não possuem recursos para contratação de escritório especializado em propriedade intelectual ou contratação direta de pessoal técnico experiente, a fim minimizar a existência de “redações de pedidos de patentes deficientes”.

e bolsistas como “redatores de patentes”, porém a falta de experiência, tempo reduzido de estágio e, principalmente, de um treinamento adequado não ajudaram a resolver este problema.

Este trabalho, portanto, orientou-se no sentido de encontrar as informações e técnicas atuais para a construção de um treinamento básico sobre “redação de pedido de patentes”, buscando sua padronização e redução de falhas técnicas. Este treinamento será apresentado por meio de uma série de vídeos, pois além de ser uma tecnologia contemporânea e de uso comum atualmente, trata-se de uma ferramenta de ensino e aprendizagem usada com sucesso no sistema Educação à Distância (EAD) e que fornece mais estímulos do que os textos ou um simples áudio, sendo possível combinar o contexto visual, música, entre outros efeitos com a linguagem falada e escrita e ainda ser assistido conforme a conveniência do usuário, tornando o aprendizado mais intuitivo, recorrente e atemporal (SAMBATECH, 2012).

JUSTIFICATIVA

A elaboração e edição de uma série de vídeos introdutórios sobre “redação de pedidos de patente” para treinamento é justificada por diversos motivos, nos quais destacam-se:

- Uma solução economicamente viável, devido ao baixo custo, cerca de 100 dólares, para aquisição de softwares de edição de vídeos e custo “zero” para treinamento, quando comparados ao elevado custo, cerca de 5 mil reais por pessoa, somente com cursos sobre o tema, ministrados geralmente em São Paulo/SP ou Rio de Janeiro/RJ.
- Economia quanto aos custos de elaboração de um pedido de patente, que podem chegar a 10 mil reais, quando se contrata um escritório especializado.
- Tempo reduzido, para aproximadamente 30 dias, de treinamento dos estagiários e bolsistas, quando comparados ao treinamento convencional (*online*) por meio dos cursos apostilados da OMPI, que podem chegar até a 8 meses, para um único profissional.
- Aumentar as chances de se obter o deferimento do INPI e, conseqüentemente, a “carta patente”, devido à melhoria na qualidade técnica dos pedidos.
- Aumentar as chances de defesa em “possíveis” demandas judiciais, principalmente quanto abrangência do objeto nas reivindicações, devido à melhoria na qualidade técnica dos pedidos.
- Aumento das chances de uma negociação de sucesso, uma vez que, os pedidos são apresentados de forma clara, objetiva e estruturada, aos interessados, facilitando, portanto, a sua compreensão e tramite comercial.
- Ampliar o acesso livre a informação a toda comunidade, especialmente a comunidade universitária.
- Quantidade indefinida de pessoas que podem ser treinadas simultaneamente em qualquer lugar e a qualquer tempo.
- Diminuição do tempo gasto pelo NIT na avaliação pedidos de patentes e no retrabalho de processos devolvidos pelo INPI.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Elaborar e editar uma série de vídeos introdutórios sobre o tema “redação de pedidos de patentes”, baseado na legislação pertinente, manuais e treinamentos do INPI e OMPI, bem como, literatura a respeito do tema, com o intuito de otimizar o aprendizado dos redatores iniciantes e, conseqüentemente, elevar o nível de qualidade das redações, aumentando a possibilidade de deferimento pelo INPI e reduzindo a probabilidade de perda de direitos em demandas judiciais que envolvam a abrangência técnica do pedido.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar e interpretar estatísticas oficiais do INPI, relacionadas a pedidos de patentes deficientes.
- Elaborar e editar o **1º Vídeo**: Antes de Iniciar a Redação do Pedido de Patentes.
- Elaborar e editar o **2º Vídeo**: Estrutura da Redação do Pedido de Patentes.
- Elaborar e editar o **3º Vídeo**: Desenho na Redação do Pedido de Patentes.
- Elaborar e editar o **4º Vídeo**: Reivindicações na Redação do Pedido de Patentes. – Regras Gerais e Específicas.
- Registrar os vídeos na Agência Nacional do Cinema (ANCINE);
- Registrar roteiros na BIBLIOTECA NACIONAL;
- Publicar vídeos no site do NIT-UFTM (www.uftm.edu.br/nit).

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 DEFINIÇÕES QUE PRECEDEM A REDAÇÃO DE PATENTES

Para que o tema “Redação de Patentes”, faça sentido como um todo é necessária à sua contextualização dentro de um conceito mais amplo, que inicia na compressão da “Propriedade Intelectual” e suas subdivisões, com foco na subdivisão chamada de “Propriedade Industrial”, que por sua vez abriga a “Patente”, na qual exige “Requisitos de patenteabilidade” e a conexão das patentes com a “Inovação”.

O termo "Propriedade Intelectual" não possui uma definição formal, visto que na sua própria criação durante a “Convenção de Estocolmo (1967)”, que instituiu inclusive a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, preferiu-se por apresentar uma lista exhaustiva sobre o tema ao invés de tal definição, conforme Artigo 2, § VIII, dos direitos relativos a este tipo de propriedade. São eles:

às obras literárias, artísticas e científicas; às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções em todos os domínios da atividade humana; as descobertas científicas; os desenhos e modelos industriais; às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como, às firmas comerciais e denominações comerciais; à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. (ESTOCOLMO, 1967).

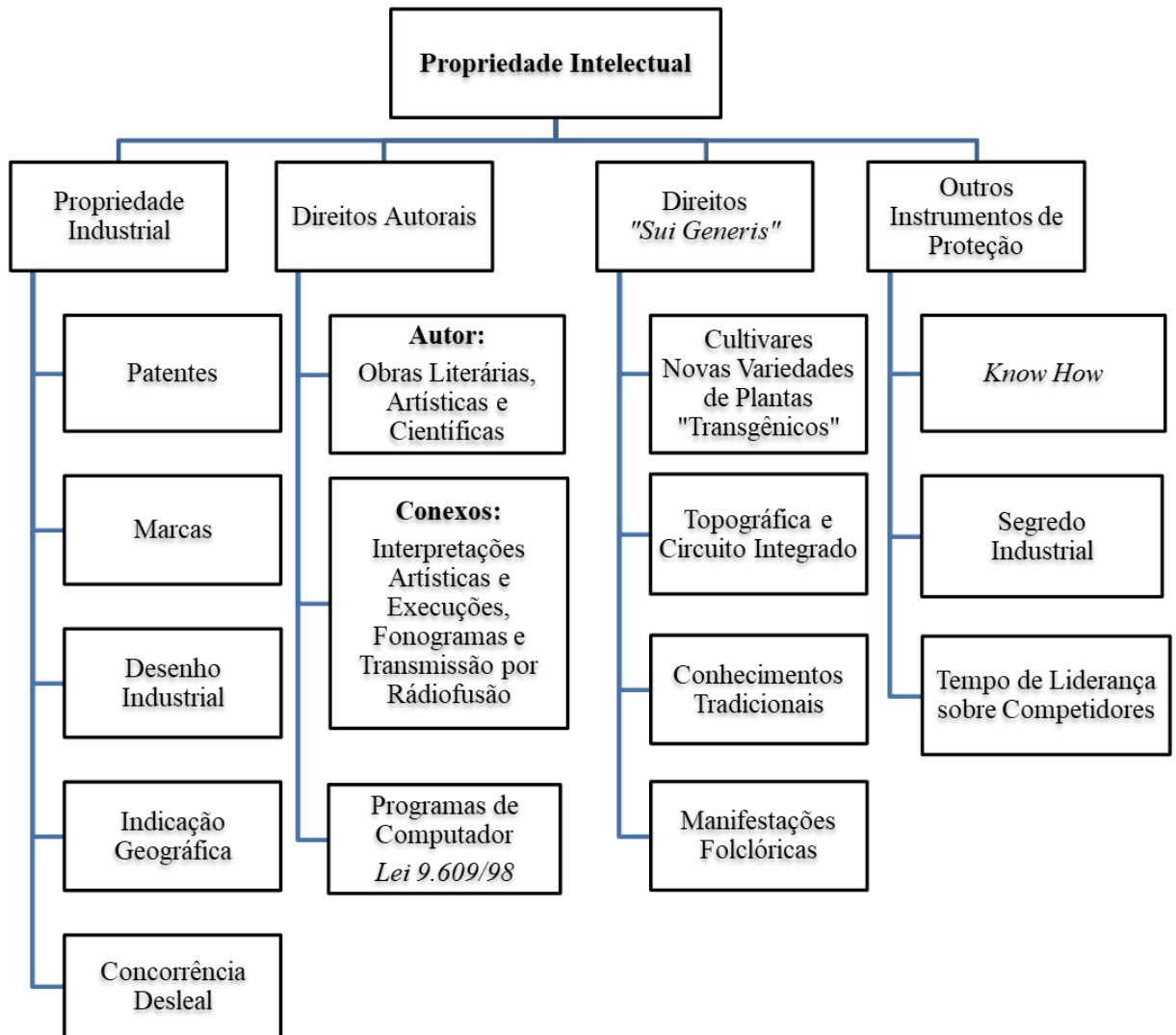
Em outras palavras, pode-se dizer que a propriedade intelectual é um ramo do Direito que trata da proteção do conhecimento concedida a todas as criações resultantes do espírito humano, seja de caráter científico, industrial, literário ou artístico. A **Figura 1**, apresenta de forma objetiva, as principais áreas de trabalho da Propriedade Intelectual (BARBOSA, 2009; SUGUIEDA, 2011; OMPI, 2016a).

Por sua vez, a propriedade industrial, uma das diversas áreas da propriedade intelectual, abrange as criações intelectuais de natureza utilitária, industrial ou comercial, como as patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e concorrência desleal, com destaque para patentes no qual o tema “Redação de Pedidos de Patentes” está inserido. Ressalta-se que no Brasil a propriedade industrial é protegida pelo Art. 5º da Constituição Federal de 1988, possuindo inclusive uma legislação própria por meio da lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996, também chamada de “Lei da Propriedade Industrial ou LPI”.

Assim sendo, a patente, pode ser definida como um documento que descreve uma invenção, seguindo uma determinada ordem de apresentação e priorizando a clareza no texto técnico, com o devido cuidado jurídico e estratégico, garantindo assim, ao seu titular os direitos exclusivos para explorá-la economicamente por um determinado tempo em um

determinado país. No Brasil, a concessão é emitida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e qualquer pessoa física ou jurídica pode depositar um pedido de patente, desde que tenha legitimidade para obtê-la, sendo chamado de depositante ou requerente (MELO, 2011; OMPI, 2016b;).

Figura 1 – Propriedade Intelectual e suas subdivisões.



Fonte: Adaptado de OMPI (2016a).

Ainda dentro do contexto da patente, faz-se importante destacar que a LPI, no seu art. 40, apresenta dois tipos de patentes adotadas no Brasil, patentes de invenção e de modelo de utilidade, e adota 20 e 15 anos, respectivamente, como prazos de vigência para proteção, contados a partir da data do depósito do pedido da patente. A mesma LPI, também define que os três requisitos legais de patenteabilidade, apresentados como novidade (novo), atividade inventiva ou ato inventivo e aplicação industrial, devem ser atendidos simultaneamente para que se obtenha uma concessão.

Aprofundando na definição dos três requisitos legais de patenteabilidade, pode-se estabelecer que a “aplicação industrial” implica em dizer que o invento deve ser propício para produção ou utilização em escala industrial. Quanto a “atividade inventiva” ou “ato inventivo”, estas são definidas respectivamente para a “patente de invenção” e “modelo de utilidade”, sendo que, no primeiro requisito, o invento não pode decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, e no segundo requisito, o invento não pode decorrer de maneira comum e vulgar do estado da técnica. O último requisito e talvez o mais importante, a “novidade”, afirma que uma invenção somente é concretizada quando a mesma não “esbarra” no “Estado da Técnica Anterior”, ou seja, em qualquer informação publicamente disponível (livro, artigo, dissertação, tese, etc.), que possa ser idêntica ao da invenção em questão ou tão semelhante que poderia ser facilmente modificada para produzir a própria invenção (OMPI, 2016b; OMPI, 2018a).

Somando-se a estas definições, destaca-se que o fato do pedido ser deferido pelo INPI, não confere ao mesmo, o “*status*” de inovação. Para que isto ocorra, faz-se necessário a aplicação do invento na sociedade, conforme definição legal contida no inciso IV, do art. 2º da Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que define:

IV - Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho (BRASIL, 2004).

3.2 LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO “PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE” E USO DE “BOAS PRÁTICAS” INTERNACIONAIS

O objetivo deste item é de explicar e fundamentar, o porquê da não utilização direta de “modelos/estruturas” de pedidos de patentes desenvolvidas por outros países, apresentadas por meio da sua legislação pertinente, bem como, o de limitar o escopo de pesquisa desta dissertação a nível nacional.

Inicialmente, para que se possa entender quais são limitações quanto ao uso da legislação internacional, na confecção de um pedido de patente nacional, necessita-se da apresentação do “princípio da territorialidade” estabelecido na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) de 1883 e adotado pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio Internacional (TRIPS) de 1994, no qual o Brasil é um dos países signatários do acordo (OMPI, 2016b).

A Territorialidade estabelece, por meio de legislação específica de cada país, que a proteção patentária conferida pelo Estado tem validade somente dentro dos limites territoriais

do país que a concede. A existência de acordos regionais específicos não constitui em uma exceção ao princípio, pois cada país signatário deverá reconhecer o pedido de patente individualmente por meio de sua instituição regional (OMPI, 2016b).

Portanto, diante do “Princípio da Territorialidade”, os pedidos de patentes no Brasil, deverão seguir as regras solicitadas pela legislação e normas do país, uma vez que a desobediência a estas regras poderá acarretar no indeferimento do pedido pelo INPI.

Como exemplo, da interferência da legislação de cada país na patenteabilidade de um mesmo objeto, apresenta-se no **Quadro 1**, algumas patentes de vários países, aprovadas por seus respectivos institutos, mas em parte reprovadas pela legislação brasileira, especificamente sobre o tema “energia nuclear”, tratado pela LPI no inciso II, art. 18 (MAGALHÃES, 2016).

Quadro 1 – Patenteabilidade e Legislação

Não patenteáveis a luz do artigo 18, inciso II da LPI (segundo o INPI)	Patenteáveis a luz do artigo 18, inciso II da LPI (segundo o INPI)
US6137073; US20110194662; WO2009142530;	WO2012078939; US20120076254; WO2012003524.

Fonte: Magalhães (2016, grifo nosso).

Obviamente, que não há impedimento quanto ao uso de “boas práticas”, ou seja, técnicas de escrita mais refinadas, principalmente sobre as reivindicações de um pedido de patentes, utilizadas por institutos internacionais, como o Instituto Norte Americano de Patentes e Marcas (USPTO), Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), e Instituto Europeu de Patentes (IPE), apresentadas em diversos materiais e cursos ministrados pela OMPI e INPI, desde que a legislação e normas nacionais sejam respeitadas (MAGALHÃES, 2016; OMPI, 2018a).

Quadro 2 – Resumo das Patentes citadas no Quadro 1

US6137073	<p>Método para Enriquecimento de Isótopos Radioativos - No método desta invenção, um isótopo radioativo, por exemplo, U238, é colocado dentro de uma região. Elétrons de alta energia ou fótons de alta energia na forma de raios X, raios gama ou excitação a laser são aplicados à região. Essa energia é absorvida pelo núcleo do isótopo, colocando o núcleo em um estado excitado. Após o relaxamento, o núcleo ejeta um nêutron, ou nêutrons, através da reação gama-nêutron, resultando em um isótopo do produto, ou seja, U235.</p>
US20110194662	<p>Acelerador Baseado no Método de Produção de Isótopos - A invenção fornece um método usando aceleradores para produzir isótopos de rádio em grandes quantidades. O método compreende: fornecer um "núcleo" de material físsil de baixo enriquecimento disposto em uma matriz esférica de LEU combinada com moderador de água. A matriz é cercada por substratos que servem como multiplicadores e moderadores, bem como substratos de proteção de nêutrons. Um fluxo de nêutrons entra no material físsil de baixo enriquecimento e causa fissões nele por um tempo suficiente para gerar quantidades desejadas de isótopos a partir do material físsil. Os radioisótopos são extraídos do referido material físsil por processamento químico ou outros meios.</p>
WO2009142530	<p>Método de Fusão Nuclear de Elemento Leve - O método inventivo de fusão nuclear de elemento leve se refere à física nuclear e pode ser usado como uma fonte de nêutrons intensiva controlável para a análise de ativação de nêutrons de diferentes elementos. A invenção pode ser usada como produtora de elementos leves para ser usada como combustível para futuros reatores nucleares e como fonte de energia térmica. A essência da invenção consiste em que o conjunto esteja na forma de um conjunto de câmaras de reação de tipo único dispostas em um cobertor, em que cada câmara de reação receba feixes de íons de deutério em colisão pré-concentrados acelerados ou porções em dois lados opostos, ou íon de deutério feixes ou porções de um lado e feixes de íons de trítio ou porções que vêm do outro lado ou feixes de íons de deutério ou porções de um lado e feixes de íons de hélio-3 ou porções do outro lado. Os íons são acelerados para a energia que permite que os referidos íons superem uma repulsão de coulomb durante a colisão dos mesmos, de modo que os núcleos em colisão possam ser envolvidos em uma reação de fusão nuclear com uma probabilidade máxima. Os íons acelerados entram simultaneamente na entrada da câmara de reação, que é um eletrodo de aceleração comum, em que os referidos íons são desviados pela ação de um campo elétrico</p>

WO2012078939	<p>Sistema de Acionamento Elétrico Interno da Haste do Reator Nuclear - Sistema de acionamento de haste de acionamento de haste de controle de macaco magnético, tendo as bobinas magnéticas que operam as partes móveis do sistema de acionamento enroladas em fio magnético de alumínio anodizado ou cobre revestido a níquel revestido de cerâmica e encerrado dentro de um alojamento hermeticamente fechado que é pressurizado com hélio.</p>
US2012076254	<p>Reator Nuclear Compacto - Um reator nuclear de água pressurizada (PWR) inclui um gerador de vapor de passagem única (OTSG) disposto em um vaso de pressão geralmente cilíndrico e uma placa divisória afastada da extremidade aberta de um riser central. Uma porção de vedação do vaso de pressão e a placa divisória definem um volume integral do pressurizador que é separado pela placa divisória do volume interior restante do vaso pressurizado. Um mecanismo de acionamento da haste de controle interno (CRDM) possui todos os componentes mecânicos e eletromagnéticos, incluindo pelo menos um motor e um parafuso de avanço disposto no interior do vaso de pressão. Opcionalmente, as unidades CRDM são escalonadas em dois ou mais níveis diferentes, de modo que não haja duas unidades CRDM vizinhas no mesmo nível. As bombas de refrigerante primário interno têm todos os componentes mecânicos e eletromagnéticos, incluindo pelo menos um motor e pelo menos um impulsor dispostos dentro do vaso de pressão. Opcionalmente, as bombas e / ou CRDM estão dispostas abaixo do OTSG.</p>
WO2012003524	<p>Reator para Fusão Nuclear Controlada - Um aparelho de confinamento eletrostático para produção de fusão nuclear compreende um conjunto de capacitores, tendo um elemento catódico (230) definindo uma câmara de reação (238) e um elemento anódico (220) circundando substancialmente o elemento catódico (230). Uma fonte elétrica (280) fornece um potencial de corrente direta entre o elemento anódico (220) e o elemento catódico (230). Um conjunto de suprimento de combustível (240, 242, 244, 246) inclui um receptáculo de combustível (24) que é acoplado eletricamente ao elemento catódico (230) de modo que, em uso, o combustível reativo à fusão flua para a câmara de reação (238) tendo o mesmo potencial elétrico do elemento catódico (230). Um meio com uma constante dielétrica alta ocupa a cavidade (260) entre os elementos ânodo e cátodo (220, 230). Um tubo de escape do acelerador (250) pode fazer parte de um motor de empuxo.</p>

Fonte: espacenet.com (2019).

3.3 VÍDEO COMO FERRAMENTA DE TREINAMENTO E ENSINO

Nos anos 1990, o uso de vídeos nas instituições de ensino passou a ganhar força, com a popularização do formato *Video Home System (VHS)*, iniciada nos anos 80. Relacionado diretamente à televisão e ao cinema, o vídeo no ambiente educacional era visto inicialmente como momento de lazer e entretenimento (MORAN,1995).

Sobre como lidar com essa ideia de vídeo, Moran (1995, p. 1) acrescenta que “precisamos aproveitar essa expectativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso planejamento pedagógico. Mas, ao mesmo tempo, saber que necessitamos prestar atenção para estabelecer novas pontes entre vídeo e as outras dinâmicas da aula”.

Observe que esta afirmação de Moran data de 1995. De lá para cá, as mudanças tecnológicas foram muito rápidas. Naquele momento, a preocupação em se utilizar um novo recurso já era apontada, alertando-se para o fato de que este novo recurso, já presente no cotidiano dos alunos, deveria ser incorporado ao planejamento pedagógico (MENEZES, entre 2011 e 2017).

As possibilidades de trabalho são muitas, em todos os níveis e modalidades de ensino. O fundamental, em todo processo educativo, é o uso intencional dos recursos disponíveis, ou seja, utilizar materiais e recursos de maneira integrada ao planejamento didático, tendo como objetivo a aprendizagem do aluno. Seja em aulas do Ensino Fundamental ou Médio, do Ensino Superior, em cursos presenciais ou a distância, o vídeo pode ser uma ferramenta importante para a aprendizagem, desde que seu uso seja planejado com este fim (MENEZES, entre 2011 e 2017).

Se nos anos 1990 os vídeos eram utilizados como lazer ou como apresentação de conteúdos de ensino, hoje o vídeo como produção está muito presente nas instituições de ensino. Algumas secretarias de educação já pensaram na importância do vídeo na sala de aula, este é o caso das escolas públicas paranaenses, que contam com a *TV Pendrive* em todas as salas, trata-se de um equipamento que pode transmitir recursos de áudio e vídeo que são disponibilizados nos formatos compactados, tais como: *Moving Picture Experts Group (MPEG)*, *Audio Video Interleave (AVI)*. Tem-se percebido também, principalmente em escolas particulares, a instalação de quadros sensíveis ao toque conectados à internet, para promoção de uma maior interação durante as aulas, assim como, a exibição de filmes e vídeos (MENEZES, entre 2011 e 2017).

Também cada vez mais presentes nas instituições de ensino, são os projetos de produção audiovisual, nos quais estudantes, professores e técnicos produzem seus próprios vídeos, que podem ser informativos ou artísticos. Eles podem ser a síntese de conteúdos abordados em diversas disciplinas, produto de algum projeto desenvolvido, ou ainda, se constituírem em importantes formas de expressão de vivências, emoções ou opiniões (MENEZES, entre 2011 e 2017).

Objetivando uma produção audiovisual voltada para treinamento de vários temas envolvendo a propriedade intelectual e tomando ciência de que a atual geração de estudantes

universitários é nativa do mundo digital, tendo portanto, intimidade com a produção de vídeos caseiros, o NIT/UFTM adquiriu o *software Camtasia Studio* para edição de vídeos, desenvolvido pela empresa *TechSmith* que permite ao usuário criá-los, como tutoriais, capturando a tela do computador, disponibilizando várias ferramentas de efeitos visuais, sonoros, animações, etc. Esta capacidade é muito útil pois pode-se editar vídeos, simplesmente a partir de apresentações do *Power Point*, conferindo ao *software* um manuseio intuitivo e fácil, muito usado por adeptos do “*You Tube*”, entre outros.

Os vídeos podem ser transformados para alta definição na janela *Editing Dimensions* (Edição de Dimensões) e suporta renderização de imagem em até 4096 x 4096 (4k), 30 qps, e de áudio em até 1024kbps, emitindo formatos *Moving Picture Experts Group 4 (MP4)*, *Windows Media Video (WMV)*, *Audio Video Interleave (AVI)*, *Graphics Interchange Format (GIF)*, apenas imagem e *Moving Picture Experts Group 4 (M4a)*, apenas áudio, todos em alta qualidade.

Somada a estas vantagens dos vídeos de treinamento, a universidade de Ruhr na Alemanha, por meio dos pesquisadores, Prof. Dr. Denise Manahan-Vaughan e Anne Kemp do departamento *Ruhr-University Bochum (RUB)* de Neurofisiologia, publicou um estudo em 2011, intitulado “*Two-dimensional learning: Viewing computer images causes long-term changes in nerve cell connections*” (Duas dimensões do aprendizado: Assistir imagens no computador causa mudanças de longa duração nas conexões de células nervosas), o qual indica que mudanças de longa duração nas conexões de células nervosas, geralmente associadas ao aprendizado em sala de aula, também ocorrem quando assistimos a um vídeo (informações na tela de um computador), o que aponta para este tipo de mídia, como uma ferramenta de aprendizado eficaz, quando abastecida de qualidade na informação e edição (SAMBATECH, 2012).

3.4 REDAÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTES

Antes de se iniciar a confecção de uma redação de um pedido de patentes, é muito importante que o redator iniciante tenha conhecimento sobre alguns itens fundamentais. São eles:

- Compreender o “conceito de patente”, incluindo seus tipos, requisitos de patenteabilidade e estrutura de apresentação;

- Conhecimento sobre a legislação que rege os pedidos de patentes, principalmente sobre as instruções normativas do INPI, a fim de não cometer erros quanto à formatação do texto;
- Estar familiarizado com o tema que será patenteado, pois, quando o redator não tem está “intimidade”, o produto escrito poderá ter falhas na compreensão técnica e, certamente, prejudicará o inventor de alguma forma;
- Dominar a técnica de “busca de anterioridade”, que é justamente a pesquisa do “Estado da Técnica Anterior”. Uma pesquisa de baixa qualidade, poderá causar o indeferimento do pedido pelo INPI;
- Ter conhecimento sobre os vários tipos de técnicas e estratégias para elaboração das reivindicações, inclusive do ponto de vista jurídico, visando não somente o deferimento do pedido pelo INPI, mas também a proteção da invenção de ataques de terceiros.

Pode-se definir, aproximadamente, a “Redação de Pedido de Patentes” como uma técnica de escrita que consiste na transformação de uma “ideia intangível” em um produto ou processo concreto e, portanto, “tangível”, que possa ser conseqüentemente comercializado. Esta transformação ocorre, inicialmente, por meio da “estruturação” do pedido nos itens macros como resumo, descrição técnica, desenho e reivindicações, que, posteriormente, deverão contar com um detalhamento “técnico individual” e possíveis outras segmentações, que no conjunto como um todo, propiciam além da organização textual, uma leitura técnica lógica e/ou a busca rápida por uma informação específica.

Como já dito anteriormente, esta estrutura organizada, pode fazer uso de “boas práticas” internacionais oriundas de sistemas como PCT, USPTO e IPE, visando o aprimoramento do pedido. Além disso, existem técnicas de “montagem” de reivindicações, inexistentes nas normas nacionais e muito utilizadas entre os redatores internacionais, como por exemplo, reivindicações do tipo *MARKUSH*, de segundo uso, de polimorfos, de novas concentrações, de processo de obtenção, que são indispensáveis para uma redação técnica de qualidade, principalmente quando o objeto envolve produtos e/ou processos químicos (MAGALHÃES, 2016; OMPI, 2018b).

No Brasil, do ponto de vista normativo, o material técnico para o desenvolvimento de uma redação de patentes, está disponível para o redator iniciante “apenas” na Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Esta norma regula os direitos e deveres em relação a propriedade industrial, na qual cita 4 divisões (resumo, reivindicações, relatórios descritivo e desenho), sendo o

desenho um item não obrigatório, e sem aprofundamento teórico ou detalhamento técnico. Além desta lei, existem as instruções normativas (IN30 e 31) do INPI, que apresentam de forma resumida, algumas especificações técnicas complementares para formatação de um pedido de patente.

Portanto, somando-se a legislação e normas nacionais com orientações (boas práticas/estruturação) usadas por sistemas internacionais como PCT, USPTO e IPE, bem como, técnicas de “montagem” de reivindicações, o redator iniciante terá a sua disposição um bom material técnico, para iniciar seu trabalho, tudo isto acrescentado de muita leitura de patentes de referência, cursos específicos e orientação de tutores.

3.5 NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT)

O NIT é definido legalmente pelo inciso VI, do art. 2º da Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, como uma “estrutura instituída por um ou mais Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT), com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta Lei” (BRASIL, 2004).

O tema “Redação de Patentes”, possui uma conexão estreita com os NIT, pois a gestão da propriedade intelectual que fica a cargo dos núcleos, engloba as patentes e todas as suas necessidades, conforme competências apresentadas pelo parágrafo § 1º incisos V e VI, do art. 16º da Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que define:

- V - Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual;
- VI - Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição (BRASIL, 2004).

Outra característica importante dos NIT é a de apresentar aos estagiários e bolsistas, uma nova área de trabalho e oportunidades na gestão da propriedade intelectual, desconhecida pela grande maioria dos alunos. Particularmente, para aqueles estagiários e bolsistas como futuros advogados e engenheiros que aprendem a trabalhar, respectivamente com a gestão de contratos de inovação e redação de pedido de patentes, as oportunidades de carreira profissional aumentam, pois, o mercado de trabalho tem carência deste tipo de profissional. Estas oportunidades podem surgir nos diversos NIT privados, escritórios especializados e concursos públicos como do INPI, que até o início do estágio, não era sequer imaginada pelos mesmos.

4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

A presente pesquisa, apresenta características de gênero de pesquisa prática, pois aborda o problema de uma situação concreta e utiliza o conhecimento pesquisado para fins explícitos de intervenção nesta atividade, propondo uma solução para o problema. Quanto ao objetivo, o texto possui mais aspectos de pesquisa exploratória, pois consiste no levantamento bibliográfico, sendo este a base de estudo e desenvolvimento da dissertação, tendo foco na melhora da qualidade das nas redações dos pedidos de patentes, por meio da elaboração de uma série de vídeos de treinamento, conforme **Figura 2**.

A abordagem é do tipo mista, sendo quantitativa, quando apresenta as estatísticas produzidas pelo INPI, relacionadas aos pedidos de redação de patentes, e qualitativa, quando descreve a complexidade do problema de qualidade nos pedidos e uma solução viável para minimizá-los. Assim sendo, adota um procedimento técnico de natureza documental, por apresentar dados estatísticos sobre pedidos de patentes, fornecidos pelo INPI, que não receberam um tratamento analítico em conjunto.

4.1 ANÁLISE DAS ESTATÍSTICAS DO INPI

Com o intuito de obter informações oficiais do INPI relacionadas a patentes deficientes, contatou-se o departamento responsável pela produção das principais estatísticas deste instituto, a Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON), que informou sobre a possibilidade de extrair-se algumas informações sobre o assunto, analisando as “estatísticas desagregadas” disponíveis no período de 2014 a 2017, pois estas continham as decisões (Arquivamento, Concessão, Indeferimento e Desistência Homologada) proferidas pelo INPI e os códigos de despacho relacionados a pedidos de patentes.

Diante desta informação preliminar, solicitou-se, por meio do memorando oficial (apêndice A) emitido pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), o fornecimento destas estatísticas, sendo solicitado pela AECON um termo (anexo A) para que o pedido fosse atendido. Logo após o envio deste documento, o referido departamento, respondeu ao memorando por e-mail (anexo B) e enviou as estatísticas solicitadas (anexo C), separadas por ano, de acordo com o período disponível.

Obteve-se, então a “Tabela de Códigos de Despacho” completa no site do INPI, para tabulação dos despachos associados a estas decisões (apêndice B), e uma vez de posse destes resultados, iniciou-se a devida interpretação de toda informação adquirida.

4.2 ELABORAÇÃO E EDIÇÃO DOS VÍDEOS

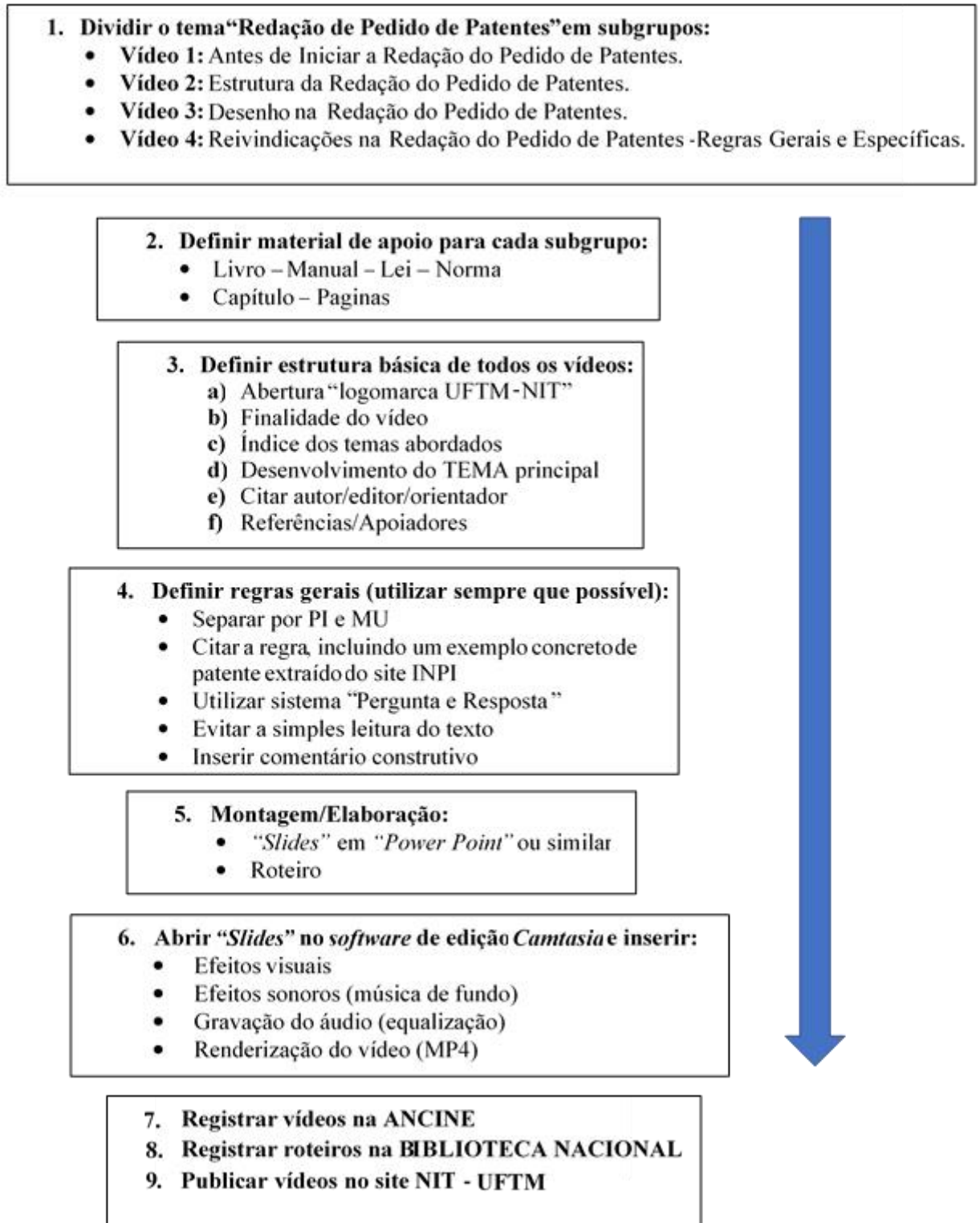
Tendo como base a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, normas e manuais do INPI e OMPI sobre “Propriedade Industrial” e “Redação de Pedidos de Patentes”, somadas ao livro de Ari Magalhães, intitulado de “Manual de redação de patentes: um guia prático para uso de leigos e profissionais”, foi criado um fluxograma (**Figura 2**), para a elaboração e edição dos vídeos introdutórios de treinamento sobre o tema.

A primeira etapa consistiu na divisão do tema em quatro subgrupos para facilitar a elaboração, edição e manutenção dos vídeos, bem como expô-los ao espectador em uma ordem de aprendizado coerente, baseado na própria metodologia dos cursos OMPI/INPI. Na segunda etapa, separou-se todo o material disponível por subgrupo, a fim de facilitar a consulta por informações já pesquisadas previamente. Assim que as duas primeiras etapas foram finalizadas, iniciou-se a estruturação dos vídeos, ou seja, a forma padronizada em que os mesmos serão elaborados, editados e por fim apresentados.

No quarto estágio, optou-se por criar “regras gerais” para o desenvolvimento do tema principal de cada vídeo, estas “regras” são utilizadas sempre que possível, criando para o espectador um “ambiente” favorável ao aprendizado, como por exemplo, a separação das informações por tipo de pedidos de patentes (Invenção ou Modelo de Utilidade). Outro detalhe importante nesta fase, está na diferenciação de abordagem dos temas, utilizando dois sistemas, o de “pergunta e resposta”, antecipando a resposta para as dúvidas mais comuns, e sempre que uma regra é apresentada, um “exemplo prático” de uma patente publicada no site do INPI é inserida, contendo sua numeração para consulta posterior por completo. Quando a simples leitura for necessária, o espectador é instruído a fazê-la e somente um comentário adicional é realizado nesta situação, a fim de tornar o vídeo mais interativo.

Caminhando, para fase final de construção dos vídeos, já com *slides* em *power point* prontos, desenvolve-se o roteiro formal, restando, portanto, a fase de edição (efeitos visuais, sonoros, gravação do áudio e renderização) no *Camtasia*. Assim, antes do registro dos vídeos na Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e roteiros na BIBLIOTECA NACIONAL, os mesmos passam por uma revisão final, na busca de ajustes, e após a obtenção do registro, estes são publicados no site NIT/UFTM.

Figura 2 – Fluxograma da elaboração dos vídeos.



Fonte: Do Autor (2019).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo é apresentada a análise das estatísticas desagregadas apresentadas no item 5.1, que sugere a relação entre a falta de qualidade de um pedido de patentes (atendimento aos requisitos legais), com o seu indeferimento, reforçando os depoimentos apresentados na introdução sobre o assunto. Os vídeos, objetivo principal desta dissertação, são apresentados no item 5.2, destacando suas principais características. E finalizando, o item 6, apresenta as “considerações finais” destacando as expectativas de aprendizado para os profissionais interessados em construir um pedido de patente.

5.1 ESTATÍSTICAS OFICIAIS DO INPI, RELACIONADAS A PEDIDOS DE PATENTES DEFICIENTES.

As estatísticas desagregadas permitem uma visualização detalhada da distribuição dos tipos de pedidos de patentes (Invenção e Modelo de Utilidade) e sua origem, seja ela nacional (residente) ou estrangeira (não residente), associando estes dados a quatro tipos de decisões, conforme **Tabela 1**. Destas decisões (Arquivamento, Concessão, Indeferimento e Desistência Homologada) podem ser extraídas informações sobre a qualidade destes pedidos.

Tabela 1: Estatísticas desagregadas sobre decisões do INPI (2014-2017).

Decisões	PI + MU					
	R		NR		Total	
	28.673	%	79.240	%	107.913	%
Concessões	4.206	15%	13.756	17%	17.962	17%
Indeferimentos	4.206	15%	8.709	11%	12.915	12%
Arquivamentos	20.166	70%	56.568	71%	76.734	71%
Desistências Homologadas	95	0%	207	0%	302	0%

Fonte: Adaptado de AECON/INPI (2018).

Legenda: PI (Pedido Patente Invenção), MU (Pedido Modelo de Utilidade), R (Residente) e NR (Não Residente).

Destaca-se na **Tabela 1** os 71% de decisões atribuídas aos “Arquivamentos”, que ocorrem na sua grande maioria, devido ao elevado *backlog* (tempo de exame do pedido de patentes), de aproximadamente 10 anos. Esta situação provoca uma alta desistência dos depósitos com pedidos em andamento, caracterizado pelo abandono de prazos e pagamento de taxas, pois durante este período de espera, o produto provavelmente estará obsoleto (DELLÊ, 2014; INPI, 2018a).

Utilizando-se dos “códigos de despacho” dos pedidos de patente, conforme **Quadro 3**, para análise das estatísticas desagregadas, percebe-se que as decisões envolvendo concessões (código 9.1), indeferimentos (código 9.2) e desistências homologadas (código 10.1), apresentam uma definição mais objetiva, portanto, permitindo uma interpretação mais direta. No caso das decisões sobre arquivamento, três observações merecem destaque, conforme aponta a **Tabela 2**.

Tabela 2: Estatísticas desagregadas sobre decisões de arquivamento INPI (2014-2017).

Decisões: Arquivamentos (códigos despacho)	PI + MU			
	R	NR	Total	%
	20.166	56.568	76.734	
11.1.1 - Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI	3.989	5.871	9.860	13%
11.11 - Arquivamento - Art. 17 § 2º da LPI	166	-	166	0%
11.2 - Arquivamento - Art. 36 §1º da LPI	576	1.200	1.776	2%
11.4 - Arquivamento - Art. 38 § 2º da LPI	301	1.042	1.343	2%
11.5 - Arquivamento - Art. 34 da LPI	81	637	718	1%
11.6 - Arquivamento do Pedido - Art. 216 §2º da LPI	68	6	74	0%
8.11 - Manutenção do Arquivamento - Art. 87 da LPI	14.171	45.172	59.343	77%
8.12 - Arquivamento Definitivo	814	2.640	3.454	5%

Fonte: Adaptado de AECON/INPI (2018).

Legenda: PI (Pedido Patente Invenção), MU (Pedido Modelo de Utilidade), R (Residente) e NR (Não Residente).

A primeira e principal observação na **Tabela 2**, refere-se ao código de despacho “11.2 - Arquivamento - Art. 36 §1º da LPI”, pois este diverge dos demais códigos, que estão relacionados à perda de prazo ou falta de pagamento. Este código trata de exigências não cumpridas, ou seja, está relacionado diretamente à qualidade de uma redação de patente, porém sua representatividade é baixa, cerca de apenas 2% do total de arquivamentos.

A segunda observação, trata da diferença entre os itens 11.1.1 e 8.12, pois apesar de terem a mesma nomenclatura, são despachos diferentes. O despacho 11.1.1 trata do arquivamento definitivo quando se esgota o prazo para desarquivamento de um pedido que fora arquivado devido a uma exigência formal, já o despacho 8.12, trata do arquivamento definitivo por falta de pagamento da anuidade. Por fim, a terceira observação, se destaca pelo percentual de 77% e trata da falta de pagamento da taxa solicitada para o desarquivamento.

Portanto, os resultados apontam para seguinte interpretação:

- **CONCESSÕES:** neste caso o pedido de patente atingiu seu objetivo e conquistou a “carta patente”, atendendo aos requisitos legais (item 3.1);

- **DESISTÊNCIAS HOMOLOGADAS:** consiste na apresentação de uma petição, emitida pelo próprio depositante, informando que não tem mais interesse em seguir com o processo de pedido de patente;
- **ARQUIVAMENTOS:** as decisões sobre os arquivamentos, na sua grande maioria, dizem respeito à falta de recolhimento das anuidades dos pedidos e perda de prazos processuais;
- **INDEFERIMENTOS:** as decisões acerca dos indeferimentos são justamente o oposto das concessões, ou seja, o pedido de patente não atendeu aos requisitos legais.

Assim sendo, verifica-se a relação direta entre os “indeferimentos” e problemas de qualidade na redação de pedidos de patentes, o que não acontece diretamente com as demais decisões. Esta deficiência na qualidade fica ainda mais evidente, quando ao retiramos as percentagens totais de arquivamento e desistência homologada, pois estas estão relacionadas a questões de ordem administrativa como o *backlog*, e analisarmos, isoladamente, as concessões e indeferimentos na sua totalidade, observar-se-á que quase a metade (42%), é indeferida e, conseqüentemente, associada a problemas de requisitos legais. Acrescenta-se ainda, de acordo com a **Tabela 1**, que as concessões de origem nacional não ultrapassaram 15% do total de pedidos o período de 2014 a 2017, enfatizando a importância da busca por qualidade nos pedidos de redação.

Quadro 3 – Tabulação dos “Códigos de Despacho”

9.1 - Deferimento
Deferido o pedido de patente. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da carta-patente conforme a Resolução 72/2013. O pagamento desta retribuição poderá ainda ser efetuado dentro de 30 (trinta) dias subsequentes, independente de notificação na RPI, mediante pagamento de retribuição específica. O não pagamento da retribuição nos prazos acima determinados acarretará o arquivamento definitivo do pedido.
9.2 - Indeferimento
Indeferido o pedido por não atender aos requisitos legais, conforme parecer técnico que pode ser obtido através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - No Acesso rápido - Faça uma busca – Patente. Para acessar, cadastre-se no Portal do INPI e use login e senha. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante. No caso de pedido de certificado de adição indeferido por não ter o mesmo conceito inventivo, o depositante poderá, no prazo de recurso, requerer a sua transformação em pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade, nos termos do Art. 76 § 4º da Lei nº 9.279/96.
10.1 - Desistência Homologada
Notificação da homologação da desistência do pedido de patente, apresentada pelo depositante, acarretando o encerramento do processo administrativo.
Arquivamento
<i>11.1.1 - Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI</i>
<i>11.11 - Arquivamento - Art. 17 § 2º da LPI</i>
<i>11.2 - Arquivamento - Art. 36 §1º da LPI</i>
<i>11.4 - Arquivamento - Art. 38 § 2º da LPI</i>
<i>11.5 - Arquivamento - Art. 34 da LPI</i>
<i>11.6 - Arquivamento do Pedido - Art. 216 §2º da LPI</i>
<i>8.11 - Manutenção do Arquivamento - Art. 87 da LPI</i>
<i>8.12 - Arquivamento Definitivo</i>
11.1.1 - Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI
Arquivado definitivamente o pedido uma vez que não foi requerido o desarquivamento.
11.11 - Arquivamento - Art. 17 § 2º da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que foi efetuado depósito posterior nos termos do Art. 17 § 2º da Lei nº 9.279/96.
11.2 - Arquivamento - Art. 36 §1º da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi respondida a exigência formulada.
11.4 - Arquivamento - Art. 38 § 2º da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi comprovado o pagamento da retribuição de expedição da carta-patente.
11.5 - Arquivamento - Art. 34 da LPI
Arquivado o pedido, uma vez que não foram atendidas as exigências previstas no Art. 34 da Lei nº 9.279/96. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.
11.6 - Arquivamento do Pedido – Art. 216 §2º da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi apresentada a procuração devida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo.
8.11 - Manutenção do Arquivamento
Mantido o arquivamento do pedido uma vez que não foi requerida a restauração nos termos do disposto no art. 87 da Lei nº 9.279/96, encerrando a instância administrativa.
8.12 - Arquivamento Definitivo
Arquivamento definitivo do pedido e seus certificados, se for o caso, por falta do pagamento em mais de uma retribuição anual nos prazos fixados conforme Resolução 113/2013 e nos Art. 84 e 86 da Lei nº 9.279/96, não se aplicando a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da referida Lei.

5.2 APRESENTANDO OS VÍDEOS

Utilizando dos critérios estabelecidos na **Figura 2**, apresenta-se, a seguir, de forma resumida os produtos, 4 vídeos, propostos por essa dissertação. São eles:

- **1º Vídeo:** Antes de Iniciar a Redação do Pedido de Patentes.

Este vídeo apresenta temas “obrigatórios”, em 30 minutos e 26 segundos, que necessitam ser verificados antes de se iniciar a construção do pedido de patente, a fim de se evitar o “retrabalho” ou perda de oportunidades devido à falta de informação, abordando:

- Conhecimento prévio;
 - As exceções de patenteabilidade impostas por lei;
 - Desimpedimento;
 - Listagem de sequencias biológicas;
 - Depósito de material biológico;
 - SisGen;
 - Exame prioritário;
 - Aceleração de exames de pedidos;
 - ANVISA;
 - Período de Graça;
 - Alguns *Insights*.
- **2º Vídeo:** Estrutura da Redação do Pedido de Patentes.

Apresenta a estrutura básica para construção de um pedido de patentes, em 21 minutos e 26 segundos, englobando temas obrigatórios como resumo, relatório descritivo, desenhos e reivindicações. O principal objetivo deste vídeo é o de detalhar todas as etapas do relatório descritivo (título, campo de aplicação, estado da técnica, objetivo, breve descrição da invenção, vantagens, descrição dos desenhos e descrição detalhada) e resumo.

- **3º Vídeo:** Desenho em Redação do Pedido de Patentes.

Introduz as principais regras para construção de um desenho técnico a ser inserido em um pedido de patente, em 11 minutos e 4 segundos, orientando sobre a obrigatoriedade da apresentação, escrita no desenho, uso de imagens digitais ou fotografias, regras para os dimensionamentos, representação de fluxogramas e montagens, bem como a apresentação de outras normas técnicas (NBR) complementares.

- **4º Vídeo:** Reivindicações Redação do Pedido de Patentes – Regras Gerais e Específicas.

Orienta o redator e/ou inventor quanto uso adequado das reivindicações, em 36 minutos e 6 segundos, de forma básica, apresentando inicialmente uma visão jurídica sobre infração no contexto das patentes, para posteriormente definir, comentar e exemplificar as reivindicações independentes e dependentes, utilizando a IN 30/INPI 2013, como referência, e fechando o tema com apresentação estratégia para redação e orientações gerais, na qual engloba os erros mais comuns.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo deste trabalho está perfeitamente alinhado com a definição de inovação, dada pela lei 13.243/1996 e objetivos do Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica, uma vez que, o produto (vídeos) da dissertação, promove o aperfeiçoamento e sistematização do processo produtivo do NIT quanto à elaboração de pedidos de patentes, pois apresenta a informação técnica sobre redação de patentes de forma simplificada, clara e objetiva, por meio de uma mídia atualizada, que certamente eleva a qualidade destes pedidos.

A série de vídeos sobre redação de pedido de patentes fornece ao redator iniciante e/ou inventor conhecimentos básicos que certamente evitam erros comuns nas redações e, conseqüentemente, melhoram a qualidade, bem como devido este conhecimento adquirido, a comunicação para ambas as partes ocorre de modo mais prático e rápido.

Enfim, cabe ressaltar que a pesquisa não termina aqui, pois ainda há espaço para novos trabalhos voltados ao “julgamento” dos vídeos, ou seja, a análise do aprendizado dos redatores iniciantes, suas opiniões, bem como, a de especialistas sobre o assunto, com o intuito de aprimorar ainda mais a qualidade dos vídeos, utilizando o processo “*e-learning*” de perguntas, respostas e comentários, bem como, o desenvolvimento e adaptação em vídeo de outros temas associados à propriedade intelectual e mesmo da continuidade de projetos mais avançados na área de redação de patentes, como por exemplo reivindicações da área química do tipo *MARKUSH*, de segundo uso, de polimorfos, de novas concentrações e de processo de obtenção.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Sibelle de. **Patentes: Quantidade, qualidade e oportunismo**. Notícias. 2017. Disponível em: <<http://www.gipi.com.br/noticias-publicacoes/clipping-de-pi/patentes/patentes-quantidade-qualidade-e-oportunismo/5516>>. Acesso em: 20 de abril de 2018.

BARBOSA, Cláudio R. Propriedade intelectual. In:_____. **Propriedade intelectual: introdução a propriedade intelectual como informação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. cap. 2, p. 7-111.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF. Senado Federal, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 de julho de 2018.

BRASIL. Lei n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004. **Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências**. Brasília, DF, 2 de dezembro 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm>. Acesso em: 20 de julho de 2018.

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e deveres em relação a propriedade industrial**. Brasília, DF, 14 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 15 de abril de 2018.

DELLÊ, Vinícius. **Análise do Processo de Desenvolvimento de Produtos para o Depósito de Patentes: um estudo de caso**. 2014. 152 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014.

ESTOCOLMO. Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo, em 14 de julho de 1967. Publicado em ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (Suíça); INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). **Introdução à propriedade intelectual: módulo 2**. Genebra; Rio de Janeiro, 2016a. (v.3). Apostila do curso DL 101P BR da WIPO Academy. Disponível em: <<https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=pt>>. Acesso em: 3 de abril de 2018.

GARCIA, Balmes Vega. Dos crimes contra patentes. In:_____. **Contrafação de patentes**.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Estatísticas da Propriedade Industrial**. 2018a. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>>. Acesso em: 20 de maio de 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **INPI e Agência UFRJ de Inovação estudam parcerias**. Notícias. 2018b. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-agencia-ufrj-de-inovacao-estudam-parcerias>>. Acesso em: 22 de abril de 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa DIRPA nº 30/2013**. Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações dos pedidos de patente. Rio de Janeiro, 2013a. 12 p.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Instrução Normativa DIRPA nº 31/2013**. Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente. Rio de Janeiro, 2013b. 11 p.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Resolução DIRPA nº 85/2013**. Normatiza o exame de patentes de modelo de utilidade nos termos “Diretriz de Exame de Patente de Modelo de Utilidade”, anexa a esta resolução, tornando-a de referência obrigatória no exame dos pedidos de patentes de modelos de utilidade apresentados ao INPI. Rio de Janeiro, 2013. p. 10.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Revista da Propriedade Industrial**. 2018c. Disponível em: <<http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>>. Acesso em: 20 de maio de 2018.

JORGE, Marina Figueiras. **Decisões de patentes desagregadas por tipo (Patente de Invenção e Modelo de Utilidade) e origem (Residente e Não Residente), relativas ao período 2014 a 2017** [mensagem institucional]. Mensagem recebida por <demian.vidal@uftm.edu.br> em 26 out. 2018.

MAGALHÃES, Ari. **Manual de redação de patentes: um guia prático para uso de leigos e profissionais**. Salto, SP: Schoba, 2016. p. 260.

MANAHAN-VAUGHAN, Denise. KEMP, Anne. **Two-dimensional learning: Viewing computer images causes long-term changes in nerve cell connections**. Bochum, Alemanha: Ruhr-University, 2011. Disponível em: <<https://medicalxpress.com/news/2011-09-two-dimensional-viewing-images-long-term-nerve.html>>. Acesso em: 20 de maio de 2018.

MELO, Renato Dolabella. Patentes. In:_____. **Patentes e desenhos industriais**. Belo Horizonte: Arraes, 2011. cap. 2, p. 27-54.

MENDONÇA, Gisele Cruz de. PIMENTA, Fabricia Pires. Registro de patente deve ser disciplina de graduação. **Revista Ensino Superior UNICAMP**. Campinas, n.11, out./dez. de 2013. Disponível em: <<https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/registro-de-patente-deve-ser-disciplina-de-graduacao>>. Acesso em: 22 de abril de 2018.

MENEZES, Lilian. **O vídeo nos processos de ensino e aprendizagem**. UFABC. Santo André, [entre 2011 e 2017]. Disponível em:<<http://proec.ufabc.edu.br/uab/prodvideo/TEXT0%204%20VIDEO%20E%20ENSINO.pdf>>. Acesso em: 22 de abril de 2018.

MORAN, José. O Vídeo na Sala de Aula. **Revista Comunicação & Educação USP**. São Paulo, ECA-Ed. Moderna, [2]: 27 a 35, jan./abr. de 1995. Disponível em: <http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/desafios_pessoais/vidsal.pdf>. Acesso em: 22 de abril de 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (Suíça); INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). **Introdução à propriedade intelectual**: módulo 2. Genebra; Rio de Janeiro, 2016a. (v.3). Apostila do curso DL 101P BR da WIPO Academy. Disponível em: <<https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=pt>>. Acesso em: 3 de abril de 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (Suíça); INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). **Patentes**: módulo 7. Genebra; Rio de Janeiro, 2016b. (v.6). Apostila do curso DL 101P BR da WIPO Academy. Disponível em: <<https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=pt>>. Acesso em: 3 de abril de 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (Suíça). **Redigir um pedido de patente** (parte 1): módulo 3. Genebra; 2018a. Apostila do curso DL320P18S1 da WIPO Academy. Disponível em: <<https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=pt>>. Acesso em: 15 de julho de 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (Suíça). **Redigir um pedido de patente** (parte 2): módulo 3. Rio de Janeiro, 2018b. Apostila do curso DL320P18S1 da WIPO Academy. Disponível em: <<https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=pt>>. Acesso em: 15 de julho de 2018.

PROTEC. **INPI e OMPI realizam curso de redação de patentes**. Notícias. 2008. Disponível em: <<http://www.protec.org.br/patentes/18939/inpi-e-ompi-realizam-curso-de-redacao-de-patentes>>. Acesso em: 20 de abril de 2018.

ROLAND, Manoela Carneiro. O debate sobre o desenvolvimento sob a perspectiva estratégica da propriedade intelectual e da sua regulamentação internacional. In: DEL NERO, Patrícia Aurélio (Coord.). **Propriedade intelectual e transferência de tecnologia**. Belo Horizonte: Fórum, 2011. cap. 2, p. 39-54.

SAMBATECH. Educação a distância: **Aprender com vídeos é tão eficaz como em sala de aula**. 2012. Disponível em: <<https://sambatech.com/blog/insights/ead-aprender-com-videos-online-e-tao-eficaz-como-em-sala-de-aula/>>. Acesso em: 22 de abril de 2018.

SUGUIEDA, Márcio Heidi. O tênue equilíbrio da propriedade intelectual no Brasil. In: DEL NERO, Patrícia Aurélio (Coord.). **Propriedade intelectual e transferência de tecnologia**. Belo Horizonte: Fórum, 2011. cap. 3, p. 57-78.

TECHSMITH CAMTASIA. **Software para criação de vídeos**. 2018. Disponível em: <https://discover.techsmith.com/camtasia-brand-desktop/?gclid=EAIaIQobChMI5L-p2PK63AIVh0wNCh3kkQCIEAAYASAAEgJrEPD_BwE>. Acesso em: 25 de julho de 2018.

TORKOMIAN, Ana Vitale et al. Gestão da propriedade intelectual. In: _____. **Transferência de tecnologia**: estratégias para a estruturação e gestão de núcleos de inovação tecnológica. Campinas, SP: Komedi, 2009. cap. 3, p. 169-205.

APÊNDICE A – Memorando NIT/UFTM para AECON/INPI**UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO**

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT/ UFTM

Av. Doutor Randolpho Borges Júnior, 1250 – Univerdecidade – ICTE I

CEP: 38064-200 - Uberaba/MG - (34) 3331-3024 / 3025

nituftm@pesqpg.uftm.edu.br**Memorando nº 06/2018/NIT/UFTM**

Em, 05 de Setembro de 2018

A AECON / INPI
Sra. Marina Filgueiras Jorge
Chefe da Assessoria de Assuntos Econômicos

Assunto: **Solicitação de dados para pesquisa de mestrado.**

1. Informo para os devidos fins, que o Sr. **Demian Oliver Vidal**, brasileiro, casado, Engenheiro da Universidade Federal do Triangulo Mineiro, SIAPE n. 1067349 e portador do CPF nº 144.359.218-80, está devidamente matriculado no “Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica – PMPIT”, sob a coordenação da Profa. Dra. **Ana Cláudia Granato Malpass**, que também é sua orientadora nesta dissertação de mestrado.

2. O motivo do nosso contato é o de solicitar à AECON, a possibilidade do fornecimento de informações mais detalhadas sobre as estatísticas desagregadas (PATENTES) envolvendo o item “Decisões” (Arquivamento, Concessões, Desistência Homologada e Indeferimento), durante o período de 2014 a 2017, com o intuito de apontar e quantificar estatisticamente, problemas relacionados a “qualidade das redações de pedidos de patente” que chegam até o INPI.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT/ UFTM

Av. Doutor Randolpho Borges Júnior, 1250 – Univerdecidade – ICTE I

CEP: 38064-200 - Uberaba/MG - (34) 3331-3024 / 3025

nituftm@pesqpg.uftm.edu.br

3. O item “INTRODUÇÃO”, páginas 6 a 12 do Pré-Projeto, intitulado como “CRIAÇÃO DE UM VÍDEO DE TREINAMENTO BÁSICO SOBRE “REDAÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTES” DESTINADO A REDATORES INCIANTES” e anexado a este e-mail, estabelece a utilização destas informações detalhadas e a sua relação como a “qualidade das redações de pedidos de patente”.

4. Logo abaixo, apresentamos um modelo de tabela que poderia conter as estatísticas desagregadas de sobre as “decisões” envolvendo patentes, a serem fornecidas anualmente. Exemplo:

DECISÕES	Patente de Invenção				Modelo de Utilidade			
	Residentes		Não Residentes		Residentes		Não Residentes	
	Código Despacho e Descrição	Qte Anual	Código Despacho e Descrição	Qte Anual	Código Despacho e Descrição	Qte Anual	Código Despacho e Descrição	Qte Anual
Arquivamentos								
Concessões								
Indeferimentos								
Desistências								

5. Face ao exposto, renovo votos de elevada consideração e estima, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

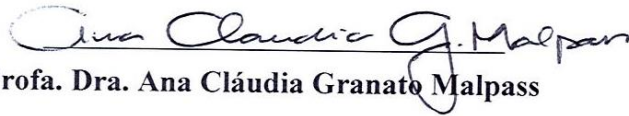
Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT/ UFTM

Av. Doutor Randolpho Borges Júnior, 1250 – Univerdecidade – ICTE I

CEP: 38064-200 - Uberaba/MG - (34) 3331-3024 / 3025

nituftm@pesqpg.uftm.edu.br

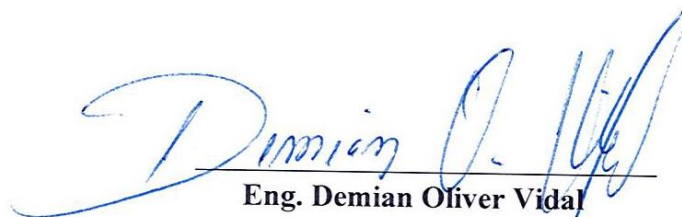
Atenciosamente,


Profa. Dra. Ana Cláudia Granato Malpass

Coordenadora PMPIT - UFTM

Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica -PMPIT

Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM


Eng. Demian Oliver Vidal

Chefe do Serviço de Apoio à Inovação – NIT/UFTM

Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT

Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM

APÊNDICE B – Tabulação dos “Códigos de Despacho”

9.1 - Deferimento
Deferido o pedido de patente. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da carta-patente conforme a Resolução 72/2013. O pagamento desta retribuição poderá ainda ser efetuado dentro de 30 (trinta) dias subsequentes, independente de notificação na RPI, mediante pagamento de retribuição específica. O não pagamento da retribuição nos prazos acima determinados acarretará o arquivamento definitivo do pedido.
9.2 - Indeferimento
Indeferido o pedido por não atender aos requisitos legais, conforme parecer técnico que pode ser obtido através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - No Acesso rápido - Faça uma busca – Patente. Para acessar, cadastre-se no Portal do INPI e use login e senha. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante. No caso de pedido de certificado de adição indeferido por não ter o mesmo conceito inventivo, o depositante poderá, no prazo de recurso, requerer a sua transformação em pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade, nos termos do Art. 76 § 4º da Lei nº 9.279/96.
10.1 - Desistência Homologada
Notificação da homologação da desistência do pedido de patente, apresentada pelo depositante, acarretando o encerramento do processo administrativo.
Arquivamento
<i>11.1.1 - Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI</i>
<i>11.11 - Arquivamento - Art. 17 § 2º da LPI</i>
<i>11.2 - Arquivamento - Art. 36 §1º da LPI</i>
<i>11.4 - Arquivamento - Art. 38 § 2º da LPI</i>
<i>11.5 - Arquivamento - Art. 34 da LPI</i>
<i>11.6 - Arquivamento do Pedido - Art. 216 §2º da LPI</i>
<i>8.11 - Manutenção do Arquivamento - Art. 87 da LPI</i>
<i>8.12 - Arquivamento Definitivo</i>
11.1.1 - Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI
Arquivado definitivamente o pedido uma vez que não foi requerido o desarquivamento.
11.11 - Arquivamento - Art. 17 § 2º da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que foi efetuado depósito posterior nos termos do Art. 17 § 2º da Lei nº 9.279/96.
11.2 - Arquivamento - Art. 36 §1º da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi respondida a exigência formulada.
11.4 - Arquivamento - Art. 38 § 2º da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi comprovado o pagamento da retribuição de expedição da carta-patente.
11.5 - Arquivamento - Art. 34 da LPI
Arquivado o pedido, uma vez que não foram atendidas as exigências previstas no Art. 34 da Lei nº 9.279/96. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.
11.6 - Arquivamento do Pedido – Art. 216 §2º da LPI
Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi apresentada a procuração devida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo.
8.11 - Manutenção do Arquivamento
Mantido o arquivamento do pedido uma vez que não foi requerida a restauração nos termos do disposto no art. 87 da Lei nº 9.279/96, encerrando a instância administrativa.
8.12 - Arquivamento Definitivo
Arquivamento definitivo do pedido e seus certificados, se for o caso, por falta do pagamento em mais de uma retribuição anual nos prazos fixados conforme Resolução 113/2013 e nos Art. 84 e 86 da Lei nº 9.279/96, não se aplicando a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da referida Lei.

APÊNDICE C – Roteiro dos vídeos (script), separado por vídeo**Roteiro (vídeo 1): Antes de Iniciar a Redação do Pedido de Patentes**

00'00'' – 00'03''

(Imagens)

00'03'' – 00'20''

Olá, como vai? Esse é mais um vídeo de uma série referente a patentes, produzido pelo NIT-UFTM. Aqui, redatores iniciantes serão informados sobre conhecimentos importantes, necessários de se ter antes de iniciar a escrita de uma redação para pedido de patentes. Assista com atenção.

00'20'' – 00'38''

Assim sendo, o vídeo tem como objetivo apresentar temas que merecem atenção de um redator iniciante de patentes. É de grande importância que o redator iniciante tenha conhecimento dos assuntos que serão expostos para não ter seu trabalho desperdiçado após o começo da escrita da redação.

00'38'' – 01'03''

O vídeo abordará os seguintes temas relacionados a redação de patentes:

Conhecimento prévio;

As exceções de patenteabilidade impostas por lei;

Desimpedimentos de patenteabilidade;

Listagem de sequências biológicas;

Depósito de material biológico;

SisGen;

Exame Prioritário;

ANVISA;

Período de graça;

Alguns *insights*.

01'03'' – 01'20''

É importante salientar que esse vídeo é apenas um resumo dos temas, para fornecer noções básicas e rápidas sobre os assuntos a redatores iniciantes. No caso de maiores dúvidas, entre em contato com o supervisor do NIT para esclarecimentos.

01'20'' – 01'58''

Primeiro tema: Conhecimento prévio

É importante que você já tenha assistido o vídeo sobre patentes, dessa mesma série de vídeos, em que você terá acesso a informações e dúvidas gerais sobre patenteabilidade.

E também assistido o vídeo sobre busca de anterioridade, que fornece informações para averiguar do estado da técnica, ou seja, o que já existe na área de patentes publicadas para se comparar ao que se deseja patentear. Dessa forma, evitando reciprocidade na tentativa de patentear alguma inovação.

Você pode encontrar esses e mais vídeos no site do NIT-UFTM no seguinte link.

01'58'' – 03'44''

Segundo tema: Exceções de patenteabilidade – o que não pode ser patenteado?

Com embasamento na Lei de propriedade Industrial (LPI), existem artigos referentes ao que não é permitido se patentear no Brasil. Nessa proibição se enquadram dentro do Artigo 10 os itens listados na tabela exibida, leia atentamente cada item. Você pode pausar o vídeo nesse momento caso deseje ler com mais atenção.

Existe uma exceção demarcada em (1) quando a fórmula matemática é parte da solução de um problema específico de um objeto patenteável (um eletrodoméstico, um motor ou um processo industrial, por exemplo). Nesse caso o conjunto objeto mais fórmula matemática é passível de patente. E também uma exceção demarcada em (2), em que a exceção à regra é quando *softwares* são parte acessória, mas não principal, da invenção. Como *softwares* embarcados, isto é, parte integrante de robôs, máquinas industriais, eletrodomésticos e afins. Outro exemplo está nos aplicativos de celular enquanto parte de métodos que não se restrinjam a mera apresentação de informações.

Como se observa na tabela, alguns dos elementos definidos sequer atendem ao requisito de aplicação industrial, como por exemplo: descobertas, concepções abstratas e fórmulas matemáticas. O que exclui o esforço de memorização das mesmas.

Deve-se atentar, portanto, aos itens que poderiam ser dotados de aplicação industrial, vetados da concessão de patentes, incluindo: planos de negócios, *softwares* e técnicas terapêuticas ou diagnósticas.

Concluindo, o redator iniciante deve atentar-se apenas aos itens que poderiam ser passíveis de aplicação industrial, pois as que carecem dela, não há necessidade.

03'44'' – 05'04''

Terceiro Tema: Desimpedimento – postulado no artigo 18 da LPI, se referente a mais itens não patenteáveis. Leia atentamente cada item. Você pode pausar o vídeo nesse momento caso deseje ler com mais atenção.

Na prática, o artigo 18 agrega à lista do artigo 10 outros 2 elementos que não podem ser patenteáveis, que são:

O que for contrário aos “bons costumes” e à segurança nacional e tecnologias relacionadas à fusão e fissão nuclear para obtenção de energia ou armamento bélico.

O pedido de patente, cujo objeto for julgado de interesse da Segurança Nacional, será processado em caráter sigiloso, não sendo promovidas as publicações de que trata este Código. Exemplos: O que tiver um escopo bélico, tanto físico quanto químico. O pedido será submetido à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Ao Estado-Maior das Forças Armadas caberá emitir parecer técnico conclusivo sobre os requisitos exigidos para a concessão do privilégio em assuntos de natureza militar, podendo o exame técnico ser delegado aos Ministérios Militares. A violação do sigilo de invenção que interessar à Segurança Nacional, nos termos do artigo 44, será punida como crime contra a Segurança Nacional.

05'04'' – 05'54''

Quarto Tema: Listagem de sequências biológicas (se for o caso)

Todo pedido de patente que descreva uma sequência de nucleotídeos ou aminoácidos deverá conter – além do relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo – uma seção separada denominada “Listagem de Sequências”, imediatamente após as reivindicações. A Resolução mostrada dispõe sobre os procedimentos para a apresentação da “Listagem de Sequências”, em meio eletrônico, para fins de complementação do relatório descritivo padrão dos pedidos de patentes depositados no INPI, bem como sobre as regras para a representação das sequências de nucleotídeos e de aminoácidos na “Listagem de Sequências”. Você pode encontrar a resolução online ou conversar com o supervisor do NIT-UFTM para mais informações.

05'54'' – 07'27 ''

Quinto Tema: Depósito do material biológico (se for o caso)

Quando o pedido tratar de material biológico e esse for essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma do artigo 24 da LPI e que não estiver acessível ao público, o relatório deverá ser suplementado até a data de depósito do pedido de patente, por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. Na inexistência de instituição localizada no país autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional vigente no país, a depositante poderá efetuar o depósito do material biológico em qualquer uma das autoridades de depósito internacional reconhecidas pelo Tratado de Budapeste, devendo ser efetuado até a data de depósito do pedido de patente ou da prioridade correspondente, caso esta tenha sido reivindicada. Itens 2.17 e 2.18 da Resolução indicada.

O relatório descritivo do pedido deve ser acompanhado de descrição caracterizadora distintiva nos planos morfológico, fisiológico e/ou bioquímico, bem como da descrição dos meios e métodos de cultivo *in vitro*. O material biológico depositado se tornará acessível ao público, tecnicamente habilitado, na data de publicação do pedido, salvo se tal acesso for impedido por lei ou tratado em vigor em nosso país.

07'27'' – 09'34''

Sexto Tema: SisGen, é a abreviação para: sistema de gestão do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado. Diferentemente dos dois itens anteriores, o SisGen tem a intenção de proteger e regularizar as pesquisas ligadas a todo meio ambiente nacional, dentro de regras e leis, impondo os limites necessários para evitar pesquisas que ferem o meio.

Mas, primeiramente, o que é patrimônio genético?

É a informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos, encontrados em condições *in situ*, inclusive as espécies domesticadas e populações espontâneas, ou mantidos em condições *ex situ*, desde que encontrados em condições *in situ* no território nacional, na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva.

Dito isso, o que é o SisGen?

É um sistema que exige o cadastro de atividades de pesquisa e desenvolvimento ligadas ao novo marco legal da biodiversidade, consubstanciado pela Lei e Decreto mostrados. O referido marco legal estabelece as regras e as condições para o acesso à amostra de patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, para fins de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

A Lei nº 13.123, requer, num primeiro momento, o cadastro da atividade no SisGen, ou a obtenção de prévia autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen),

conforme o caso. Em seguida, na fase de exploração econômica, o sistema prevê a notificação ao CGen. Finalmente, ambos, o cadastro e a notificação, serão objetos de verificação pelo CGen.

Caso haja infração, as medidas tomadas podem ser de multas, apreensão das amostras do material genético ou dos produtos derivados, cancelamento de registro, patente, entre outras.

09'34'' – 10'06''

E onde e como proceder para realizar o cadastro?

Diretamente no site do SisGen em: <https://sisgen.gov.br/>

Antes será necessário a instalação de um módulo de segurança e após isso você terá acesso ao cadastro de seus dados pessoais e de pesquisa normalmente.

Você vai encontrar links de vídeos na descrição, que explicam os procedimentos no site. Também existe um vídeo do NIT-UFTM exclusivo para o SisGen, encontrado no site do NIT e youtube.

10'06'' – 10'33''

Sétimo Tema: Exame Prioritário

Em casos de necessidade urgente em uma decisão de pedido de patente, visando agilização do exame técnico, foi criado o exame prioritário gratuito que concede aceleração do processo para o depositante ou terceiros. É realizado através de uma petição de requerimento que é feita com formulário específico (“Requerimento de Exame Prioritário”).

10'33'' – 11'11''

No que se refere à Resolução 151/2015, compete explicar que:

Os pedidos de patente precisam atender a determinados requisitos para que a petição de exame prioritário seja analisada:

1. Decorreram 60 dias da data de publicação;
2. Já tenha sido requerido e pago o exame técnico;
3. Estar em dia com as anuidades;
4. Decorreram 24 meses da data de depósito.

Portanto, se o pedido de patente não atender a qualquer um desses quatro requisitos, não estará apto para ter a petição de exame prioritário analisada.

11'11'' – 12'51''

Os motivos/modalidades para requerimento do exame prioritário são:

Pelo próprio depositante quando: tiver idade maior ou igual a 60 anos; houver reprodução indevida da sua inovação por terceiros; possuir recurso de fomento oficial; ser portador de doença grave, física ou mental.

Por terceiros quando: acusado pelo depositante de reprodução indevida (contrafação). Exemplo: A pessoa está produzindo ou comercializando o processo ou o produto de algum pedido de patente depositado, cujo depositante o acusa de contrafação. Esta pessoa pode pedir o exame prioritário do pedido de patente deste depositante, peticionando uma GRU 263 com a documentação exigida no Artigo 5º, inciso V, a e b da Resolução nº 151/2015.

E também por um terceiro titular de pedido ou patente ou detém a tecnologia objeto do pedido de patente. Exemplo: A pessoa já usa uma tecnologia criada por ele, podendo ter patente ou não, e verifica que existe um pedido de patente depositado desta mesma tecnologia. Esta pessoa pode pedir o exame prioritário deste pedido de patente depositado, peticionando uma GRU 263 com a documentação exigida no Artigo 5º, inciso VI, a e b da Resolução nº 151/2015.

Observe, portanto, que são seis modalidades na Resolução 151/15 e que para requerer por qualquer um desses motivos (e apenas um por petição) é necessário atender aos quatro requisitos elencados na tela anterior.

12'51'' – 14'36''

Ainda existem outras possibilidades de exames prioritários, para patentes mostradas relacionadas. Os formulários são próprios para cada caso e estão disponíveis no site do INPI. São os casos:

Quando o objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal que declarar emergência nacional ou interesse público;

Programa Patentes Verdes, que acelera pedidos de tecnologias voltadas ao meio ambiente;

Para produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública, em particular aqueles considerados estratégicos no âmbito do Sistema Único de Saúde;

Projeto Piloto *Patent Prosecution Highway (PPH)*, em que pedidos são acelerados em escritórios parceiros, de outro em que a patente já foi aprovada pelo INPI;

Projeto Piloto “Prioridade BR”, que prioriza pedidos depositados no INPI (Brasil) e depois em outros países (internacional);

Projeto Piloto Patentes MPE, priorizando microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP);

Projeto Piloto Patentes ICTs, em que Instituições de Ciência e Tecnologia podem priorizar pedidos de patente. (Exemplo – própria UFTM)

Por serem projetos pilotos, vale conferir se ainda estão sendo aplicados.

Além disso, o INPI oferece um serviço especial que é opcional e a custo do inventor chamado de “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”. Um relatório informativo emitido por um Examinador com a opinião sobre a patenteabilidade do pedido de patente. Mas como uma medida mais econômica, consulte o supervisor do NIT.

14’36’’ – 16’30’’

Oitavo Tema: ANVISA

Ao visar patentes apenas para produtos farmacêuticos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), juntamente ao INPI, são os responsáveis conjuntos para aprovação ou não do pedido de patente. É o único tipo de produto que depende da aprovação do INPI e também da ANVISA. Foi criada uma Portaria Conjunta nº 1, de 12 de abril de 2017 entre as autarquias, que colocou fim a impasses no processo de patentes na área de produtos e processos farmacêuticos, encerrando eventuais conflitos de competência entre os dois órgãos em relação à anuência prévia nos processos de concessão de patentes, eliminando, portanto, divergências na interpretação da legislação sobre os critérios de análise. E também criada a Portaria Conjunta nº 2, de 20 de outubro de 2017 que constitui o Grupo de Articulação Interinstitucional (GAI), com o objetivo de analisar e sugerir mecanismos, procedimentos e possíveis instrumentos formais para articulação entre a ANVISA e o INPI.

Nesse contexto, a ANVISA analisa os pedidos, para a anuência prévia, com foco no impacto à saúde pública, enquanto o INPI é o responsável por analisar os critérios de patenteabilidade.

O foco da Agência na análise, de interesse na saúde pública, abrange duas situações em que o pedido de patente será considerado contrário à saúde. A primeira é nos casos em que o produto apresentar risco à saúde. A segunda situação é quando o pedido for de interesse para as políticas de assistência do SUS, mas não atender aos requisitos de patenteabilidade definidos pela lei.

16’30’’ – 17’05’’

Mas colocando em questão, o procedimento no processo de pedido de patente muda nesse caso?

Não, o pedido de patente pode ser feito normalmente pela internet, através da plataforma online e-Patentes. O pedido vai passar primeiro pela ANVISA. Quando ela conceder a anuência prévia, o pedido será encaminhado ao INPI, que dará continuidade ao procedimento e concessão ou não da patente. Caso a ANVISA não conceda a anuência, o pedido também é encaminhado ao INPI, que publicará o resultado da análise da Agência e o arquivamento definitivo do pedido.

17'05'' – 18'38''

Décimo Tema: Recordando sobre o período de graça no Brasil

O Art. 9º da IN 31 (instrução normativa 31) diz que não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida em três casos: pelo próprio inventor, pelo INPI (através de publicação oficial de pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor ou em decorrência de atos por este realizados) ou por terceiros (com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados) seja em exposições, palestras ou publicações. Informações estas do Artigo 12 da LPI.

Cabe observar que o INPI poderá exigir declaração do inventor relativo à divulgação, acompanhada de provas ou não, indicando a forma, local e data de ocorrência da divulgação. Ainda, o inventor poderá indicar essas informações quando do depósito do pedido. Portanto, é importante ter documentos que comprovam a data da divulgação da invenção no seu primeiro momento.

Resumidamente, a divulgação de uma criação pelo inventor não exclui a possibilidade de se realizar um pedido de patente da referida invenção ou modelo de utilidade em no máximo, 1 ano.

18'38'' – 18'50''

Nesse momento, falaremos sobre alguns insights. Ideias e dicas que podem ajudar um redator iniciante a elaborar suas redações de patente, vamos lá!

18'50'' – 21'18''

Entendimento completo da invenção

Antes de discorrer sobre esse tema, vale salientar que existem dois tipos de redatores iniciantes de patentes, o inventor-redator, que escreve o pedido de patente para invenções de sua autoria e o redator-procurador, que escreve o pedido de patente para invenções de terceiros. Sendo que na prática, o segundo caso é o mais comum.

Para o inventor-redator, é muito fácil descrever seu invento, mas talvez difícil atribuir diferentes perspectivas de caracterização da inovação. Pois é normal que o inventor se acostume com uma descrição que para ele é compreensível, contudo, para outra pessoa essa descrição pode não ser tão clara. Saber apresentar diferentes perspectivas ajuda na descrição do invento e melhor entendimento de terceiros.

A necessidade de saber escrever uma invenção em formas distintas serve tanto para driblar anterioridades quanto para definir um escopo de proteção eficiente.

Veja ou reveja se necessário, o vídeo de busca de anterioridades e o vídeo de reivindicações para melhor consolidação dessa ideia.

Agora para o redator-procurador ou de escritório (no caso do NIT), esse tem uma maior dificuldade, pois antes de se começar a escrever, esse necessita ter um entendimento total sobre o invento em questão. O que pode parecer trivial, mas a prática revela que, quando não há o entendimento total do invento, seja por ansiedade, inexperiência ou falta de tempo para analisar o descritivo do seu cliente, todo trabalho realizado em seguida é desperdiçado. Por esse motivo, é imprescindível uma boa comunicação entre o inventor e o redator de pedido de patentes, no qual o inventor deve explicar o maior número de detalhes possíveis sobre o que se deseja patentear. Todas incertezas que aparecerem ao redator, por mínima que seja, devem ser sanadas por contato com o inventor para que não haja falhas no pedido e resultados desastrosos e inesperados.

Portanto, como prerrogativa primordial, a tarefa de completa compreensão da invenção e saber descrevê-la em inúmeras formas distintas são a base para se ter um bom alicerce na redação de qualquer documento de patente.

21'18'' – 23'06''

Leia pedidos de patentes das grandes empresas do seu segmento

Os pedidos de patentes de grandes empresas, principalmente se forem multinacionais com tradição em inovação, possuem alta probabilidade de terem sido redigidas por bons procuradores ou bons profissionais para realização interna desse serviço. Portanto, os textos desses documentos são uma ótima fonte de aprendizado e busca de *insights* para construção do seu próprio pedido de patente.

O INPI publica tanto pedidos de patente na versão depositada quanto documentos de patente tal como concedidos. A diferença entre ambos é que o segundo passou pelo funil dos examinadores de patente, e teoricamente, possui menor quantidade de erros formais que a versão “tal como depositado”. Sendo que a versão concedida traz um quadro reivindicatório de escopo restrito o suficiente para ser considerado novidade e atividade inventiva. E a versão “tal como depositado” costuma trazer reivindicações independentes com escopo mais amplo, comparado a versão concedida.

A estratégia é se basear na versão depositada para definição do tamanho do escopo das suas reivindicações, pois essas possuem um escopo igual ou maior do que o limite aceitável pelo examinador. Agora, para obter noções das formalidades aceitas pelos examinadores nas reivindicações, espelhe-se na versão concedida desses documentos.

No vídeo sobre busca de anterioridades há a explicação de como encontrar pedidos de patentes sobre invenções e modelos de utilidade específicos. Faça sempre essa pesquisa para se ter patentes como base para sua redação.

23’06’’ – 23’48’’

Esteja atento nas novas regulamentações do INPI, novas leis e decisões judiciais

Leis, regulamentos, entendimentos doutrinários e jurisprudência são alteradas constantemente, não apenas no ambiente da propriedade industrial, mas sim em qualquer área jurídica.

Portanto, estar atento a essas alterações pode evitar exigências ou se informar sobre novas permissões de reivindicações de algo que era proibido.

Para maior compreensão sobre o assunto e eventuais dúvidas que possam vir a surgir, converse com o supervisor do NIT-UFTM. É importante sempre estar adequado as exigências impostas pela lei.

23’48’’ – 25’13’’

Revise inúmeras vezes o documento

Nada substitui a prática e experiência na elaboração de um pedido de patente, mas a revisão do texto atenua a falta de prática e explicita erros que passaram despercebidos.

Uma boa técnica/estratégia de revisão após a redação da patente é a seguinte:

1. Primeiro: revise a redação na tela do editor de textos;
2. Segundo: imprima e revise o texto agora impresso, demarcando com caneta vermelha tudo que deve ser alterado;

3. Terceiro: realize as alterações no dia seguinte. Dormir pelo menos um dia para elaboração da primeira minuta e revisão faz com que o redator assuma um “olhar de leitor”, evidenciando com maior facilidade erros de digitação e incongruências no texto;

4. Quarto: peça para que terceiros leiam e deem sua opinião sobre clareza, objetividade e escrita do documento.

Revise seu pedido de patente até que não encontre mais erros, para que seja menor a incidência de falhas. E lembre-se que pedidos de patentes são documentos complexos, que podem envolver falhas de ordem formal, semântica, estratégica e erros de mérito. Portanto é necessário muita dedicação, paciência e cuidado durante a redação de patentes.

25’13’’ – 26’18’’

Faça um checklist

É de suma importância que o redator iniciante faça um *checklist* com as regras formais e regras de mérito relacionadas a uma redação de patente.

Regras formais:

Suficiência descritiva: esse requisito impede que um titular exija uma patente para uma tecnologia sem explicar os fundamentos desta tecnologia ou sem explicar como alcançar o objeto de seu pedido de patente. Portanto, é um requisito que impede que o inventor “esconda” informações da sua invenção;

Unidade de invenção: determina que cada pedido de patente deve se reportar a um conceito inventivo uno e indissociável;

Requisitos formais esparsos: Conferir instruções normativas, como por exemplo a IN 30/2013 e a IN 31/2013, emitidas pelo INPI, que já estão inseridas nos vídeos produzidos pelo NIT.

26’18’’ – 27’11’’

Regras de mérito:

Aplicação industrial: na qual a invenção tem de se propor a resolver um problema do estado da técnica, trazendo ganhos objetivos e palpáveis a um produto ou processo industrial;

Novidade - na qual toda invenção tem de ser nova no âmbito mundial;

Atividade inventiva - a qual requer que, além de ser nova, a invenção não decorra de maneira óbvia em relação ao que já existe;

Ato inventivo - o qual é similar ao requisito de atividade inventiva, mas constitui requisito exclusivo ao deferimento de pedidos de patente de modelo de utilidade.

Dica: Imprimir diversas cópias da *checklist* e checar com uma caneta vermelha o pedido final de patente para observar possíveis falhas.

27'11'' – 29'35''

Como lidar com o bloqueio de escritor

Como lidar com a falta de ideias ao se redigir uma patente? Esse é um tipo de problema frequente enfrentado por diversos profissionais: jornalistas, romancistas, redatores e escritores em geral.

Uma primeira técnica de escrita se baseia na dirigida por tópicos, na qual a redação é dividida em partes dirigidas por assunto, ou seja, são escritos pequenos textos específicos para cada tópico obrigatório dentro da divisão da redação de patentes, tanto que no depósito do pedido de patentes, no preenchimento das informações, os textos devem ser anexados por tópicos em diferentes espaços. Posteriormente, há a revisão completa de cada texto, conferindo se há unicidade e objetividade das informações. Peça a terceiros para lerem e opinarem sobre a clareza e objetividade

Uma segunda técnica para driblar esse problema é a de *free-writing*, que também é simples e eficaz. A qual consiste em escrever no editor de texto sem parar sobre a invenção, sem se preocupar com regras de escrita e a sequência das informações, por mais ingênuo, mais informal, mais amador que pareça. Semelhante a um brainstorm (“tempestade cerebral de ideias”), trabalhando todas ideias possíveis sobre a invenção.

O ideal é escrever em um só dia, pelo menos, uma porção de cada uma das partes componentes do descritivo da invenção, de modo a formar o esqueleto central contendo as ideias principais do documento.

No dia seguinte, análise com mais critério o seu texto. Comece a organizar as ideias soltas, deletando o que não for importante e desenvolver o que deverá ser trabalhado no futuro. Não tenha medo de deletar parágrafos ou folhas inteiras, o objetivo é separar o que realmente importa nessa fase.

No terceiro dia, releia tudo com uma perspectiva de leitor, tomando o cuidado de entender tudo que está escrito, se está objetivo e conciso para qualquer pessoa que leia. Corrija erros de digitação, falhas gramaticais e incoerências com disciplina.

Por fim, no quarto dia, realize ajustes finais e repasse o documento para análise de terceiros.

29'35'' – 30'09''

E por fim. Consulte especialistas.

Um ótimo pedido de patente é aquele que envolve grande dedicação por parte do inventor e muito empenho por parte do redator. Portanto, sempre que o tempo e recursos permitirem, o inventor deve procurar o redator e/ou supervisor do NIT para auxiliá-lo na redação de seu documento. Não trabalhe com dúvidas, pois essas, como pode analisar hoje, podem causar atrasos e perdas de seu trabalho. Estamos sempre à disposição.

30'09'' – 30'26''

(Créditos)

Roteiro (vídeo 2): Estrutura da Redação do Pedido de Patentes

00'00'' – 00'08''

(Imagens)

00'08'' – 00'13''

Esse vídeo aborda o tema “Estrutura do documento de pedido de patente”.

00'13'' – 00'24''

Depois de feita a busca de anterioridade e constatado que sua invenção é patenteável, está na hora de redigir o documento do pedido de patente.

00'24'' – 00'29''

Mas como é a estrutura do pedido de patente?

00'29'' – 00'37''

Todo pedido de patente completo deve atender a uma estrutura básica.

00'37'' – 01'49''

A Lei de Propriedade Industrial estabelece que um pedido de patente deve compreender:

- resumo;
- relatório descritivo;
- desenhos, se for o caso; e
- reivindicações.

O relatório descritivo se divide em:

- título;
- campo de aplicação;
- estado da técnica;
- objetivo;
- breve descrição da invenção;
- vantagens;
- descrição dos desenhos; e
- descrição detalhada.

Já as reivindicações se dividem em independentes e dependentes. De baixo para cima é a ordem indicada para a elaboração do pedido de patente. E de cima para baixo é a ordem de apresentação para o INPI. Nesse vídeo aprofundaremos mais na redação do relatório descritivo e do resumo. As reivindicações e desenho serão abordados mais a fundo em outros vídeos.

01'49' – 01'54''

Primeiramente, vamos falar sobre o relatório descritivo.

01'54' – 02'04''

O relatório descritivo constitui-se a parte mais volumosa e detalhada do pedido de patente. É nele que são descritos os detalhes da invenção.

02'04' – 02'07''

Mas como redigir o relatório descritivo?

02'07' – 02'39''

O relatório descritivo deverá:

- ser iniciado pelo título;
- precisar o campo de aplicação;
- descrever o estado da técnica;
- definir os objetivos;
- descrever brevemente a invenção;
- descrever as vantagens;
- descrever brevemente as figuras;
- descrever a invenção de forma detalhada.

02'39' – 03'03''

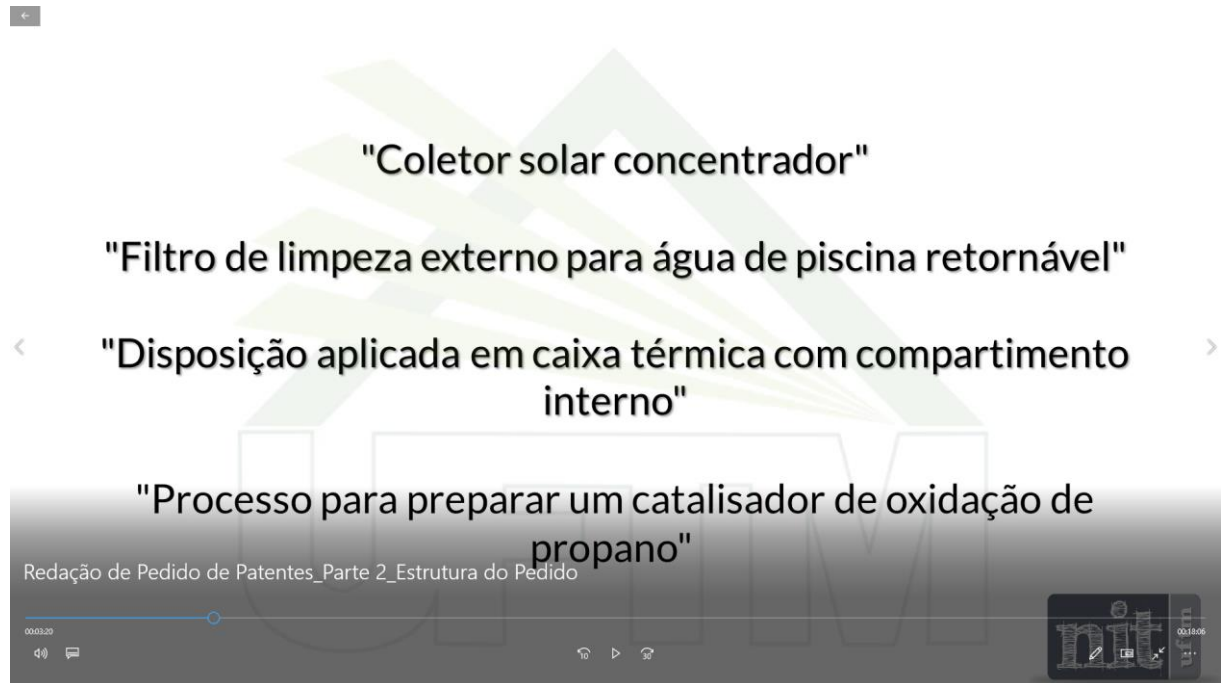
O título deverá ser curto, preciso e específico. Além disso, deve definir de forma concisa, clara e precisa o escopo técnico da invenção, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias (tais como “novo”, “melhor”, “original” e semelhantes), ou quaisquer denominações de fantasia.

03'03'' – 03'10''

O título deve ser o mesmo para o requerimento, o relatório descritivo e o resumo.

03'10'' – 03'29''

Vejam alguns exemplos:



03'29'' – 03'46''

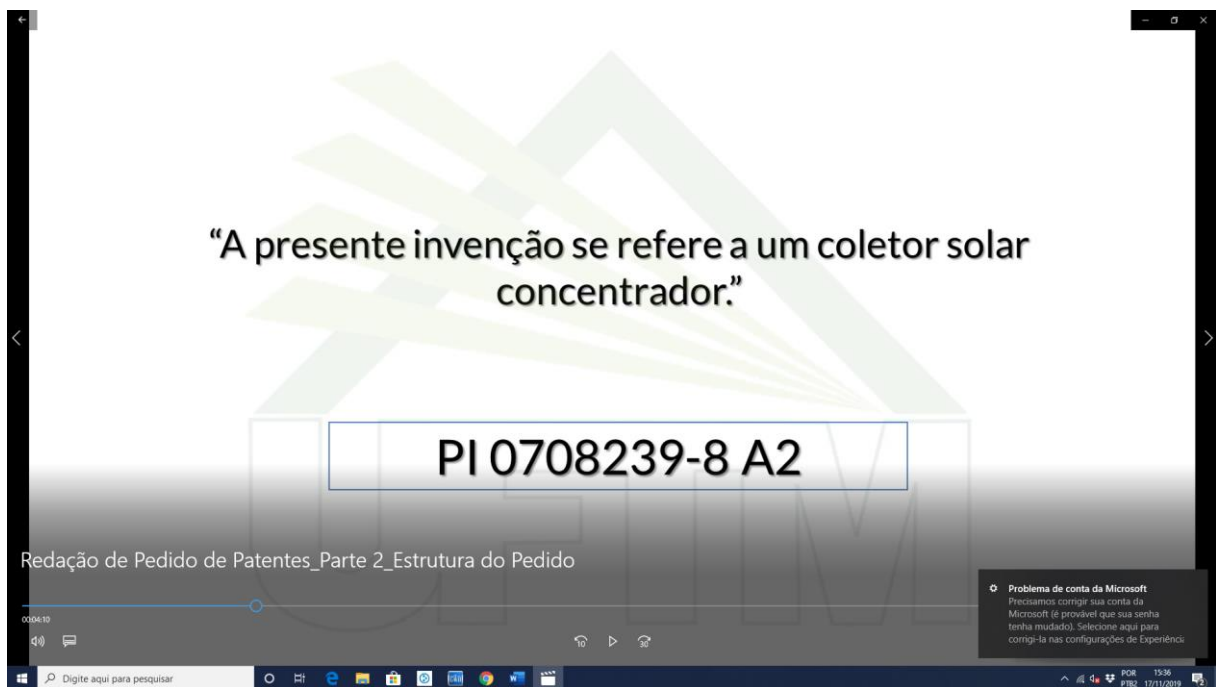
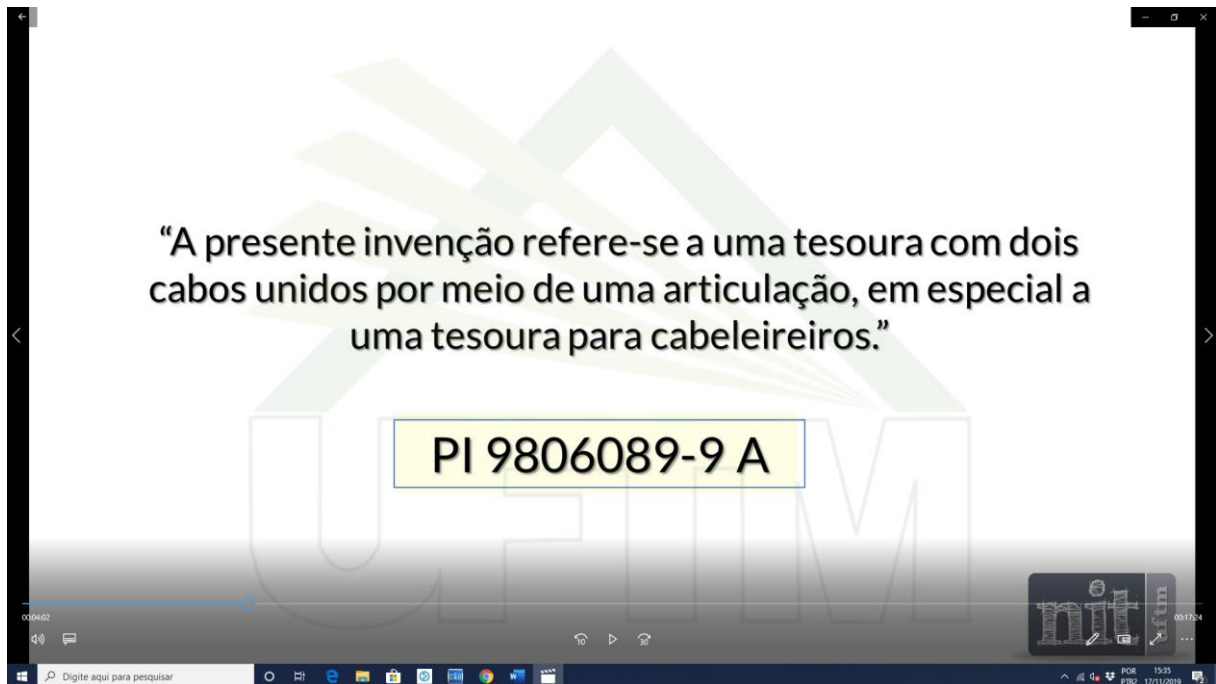
O relatório descritivo deve precisar o campo de aplicação a que se refere a invenção, ou seja, o campo técnico relacionado com a invenção. Deve ser feita uma introdução ao campo geral de aplicação da invenção.

03'46'' – 03'56''

“A presente invenção refere-se a” é uma frase comum que é frequentemente utilizada para iniciar a seção do campo de aplicação.

03'56'' – 04'25''

Vejam alguns exemplos. Para acessar a patente exemplificada na íntegra, basta buscar pelo site no INPI com o número indicado abaixo.



04'25'' – 04'43''

O relatório descritivo deve também descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção, citando, sempre que possível, os documentos que o reflitam, destacando os problemas técnicos existentes.

04'43'' – 04'46''

Mas o que é o estado da técnica?

04'46'' – 05'06''

O estado da técnica, como já apresentado em outro vídeo, se refere as informações científicas e técnicas que existem antes da data efetiva de um determinado pedido de patente. Para fazer a busca do estado da técnica, basta seguir os passos apresentados no vídeo de busca de anterioridade.

05'06'' – 05'29''

Você deve explicar, ao fazer uma descrição do estado atual, quais as soluções atuais existentes para o problema e suas limitações e falhas já que sua invenção deverá solucionar algumas dessas falhas de uma forma melhor que a que existe atualmente, ou ser tão superior ao que existe no momento que simplesmente as elimina.

05'29'' – 05'46''

É preciso deixar claro em que contexto tecnológico sua invenção está inserida e porque ela é inovadora. Tenha o cuidado de não acrescentar quaisquer informações enganosas e de não omitir pontos importantes. Limite-se aos fatos.

05'46'' – 06'00''

Pelo menos uma das diferenças entre a técnica anterior encontrada e sua invenção deve ser interpretada como uma vantagem da invenção, do contrário, não está caracterizada a presença de aplicação industrial.

06'00'' – 06'17''

Além disso, essa diferença não pode ser óbvia, ao ponto que, um técnico no assunto pensaria em realizar essa alteração para alcançar o mesmo resultado obtido pela invenção, pois isso significaria a não existência de atividade inventiva.

06'17'' – 06'22''

Uma sugestão é fazer da seguinte forma:

06'22'' – 07'07''

- Fazer uma introdução e descrever o campo mais específico de aplicação da invenção;

- Falar das peças, funções e resultados alcançados pelo equipamento compreendidos pelo estado da técnica de forma detalhada;

- Focar a descrição na peça ou elemento que será o destaque da invenção;

- Apresentar as desvantagens da referida peça;

- Citar documentos do estado da técnica;

- Fazer uma desconstrução dos documentos apontados, ressaltando os defeitos dos mesmos que serão solucionados através da sua invenção;

- Por fim, concluir que não existe ainda um objeto que cumpra tal função com tamanha eficácia.

07'07'' – 07'40''

Vejamos alguns exemplos:

07'40'' – 07'56''

O relatório deve também definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica.

07'56'' – 08'31''

Vejamos agora, alguns exemplos:

08'31'' – 08'50''

O relatório descritivo deve ainda descrever brevemente a invenção, ou seja, descrever de forma reduzida a solução propriamente dita da invenção, apresentando todos os objetos presentes nessa solução que se deseja serem protegidos pela patente.

08'50'' – 08'59''

Geralmente é realizada uma cópia das reivindicações independentes do documento. Porém, não é obrigatório fazer dessa forma.

08'59'' – 09'35''

Vejamos alguns exemplos:

09'35'' – 09'46''

Também é preciso descrever as vantagens, como vantagem econômica, simplicidade de produção, eficiência, vida útil, entre outras.

09'46'' – 10'12''

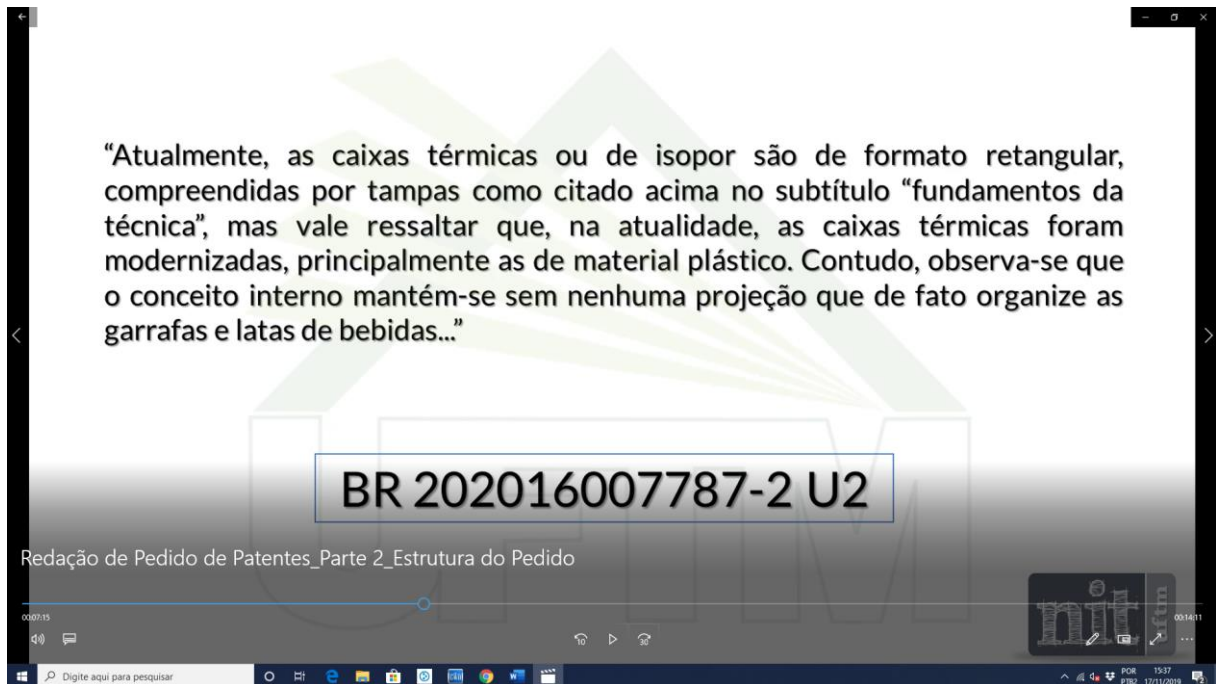
Vejam, então, alguns exemplos:

10'12'' – 10'31''

Além disso, o relatório descritivo deverá descrever brevemente as figuras, ou seja, relacionar e descrever as figuras apresentadas nos desenhos informando o que cada uma representa e seu detalhamento será feito junto com a descrição detalhada da invenção.

10'31'' – 11'01''

Vejam os exemplos a seguir.



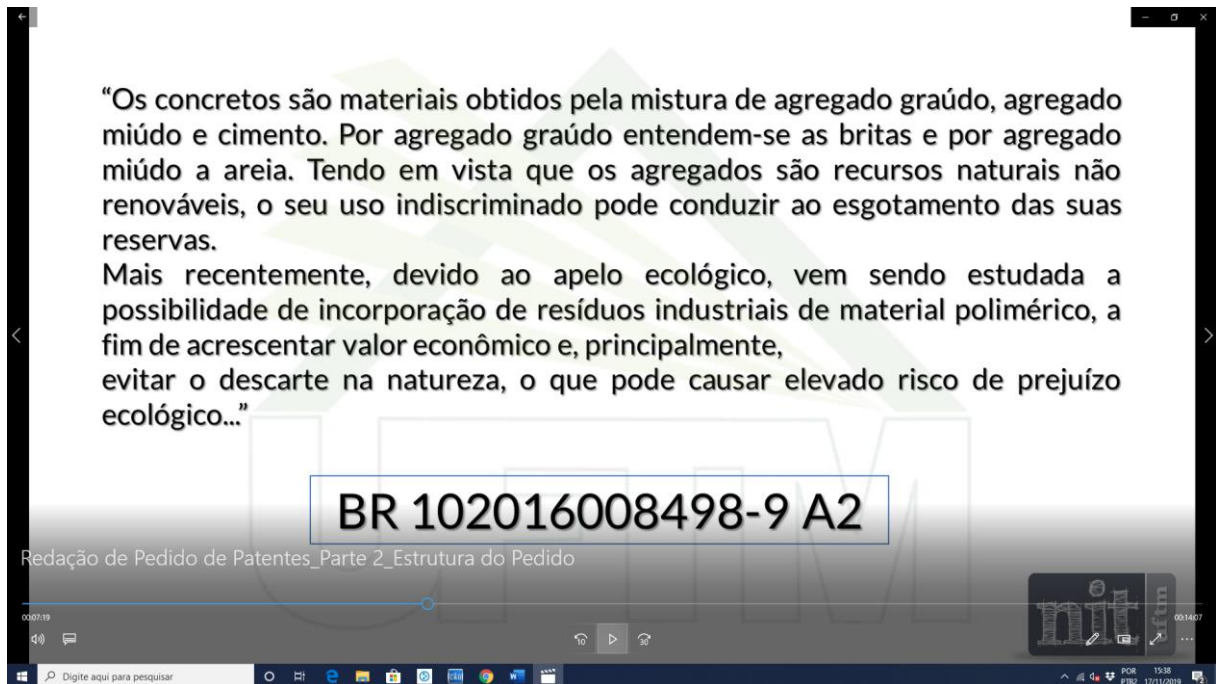
“Atualmente, as caixas térmicas ou de isopor são de formato retangular, compreendidas por tampas como citado acima no subtítulo “fundamentos da técnica”, mas vale ressaltar que, na atualidade, as caixas térmicas foram modernizadas, principalmente as de material plástico. Contudo, observa-se que o conceito interno mantém-se sem nenhuma projeção que de fato organize as garrafas e latas de bebidas...”

BR 202016007787-2 U2

Redação de Pedido de Patentes_Parte 2_Estrutura do Pedido

00:07:15 00:14:11

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 15:37, 17/11/2019



11'01'' – 11'24''

O Relatório descritivo deverá pôr fim descrever a invenção de forma detalhada, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica.

11'24'' – 11'41''

Este segmento é considerado o cerne de um pedido de patente. É importante descrever o objeto da invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira a diferenciar ao máximo sua invenção das já existentes.

11'41'' – 11'58''

É importante descrever numa redação contínua como é constituído o invento, ou seja, como se ele estivesse sendo construído no momento da redação, detalhando como os vários elementos constituintes do invento são interligados.

11'58'' – 12'03''

Temos aqui uma sugestão de como poderá ser feito.

12'03'' – 12'47''

Fazer uma Introdução, definindo o objeto e o foco da invenção. É importante lembrar que essa introdução é diferente da que foi apresentada no item do estado da técnica;

Fazer também uma descrição ampla da geometria física do objeto;

Em seguida uma descrição detalhada das características que diferenciam a invenção do estado da técnica;

Descrever a configuração preferencial (formas, materiais, processos produtivos, função e outras);

Descrever configurações alternativas;

E por fim fazer uma conclusão.

12'47'' – 13'19''

Vejamos alguns exemplos:

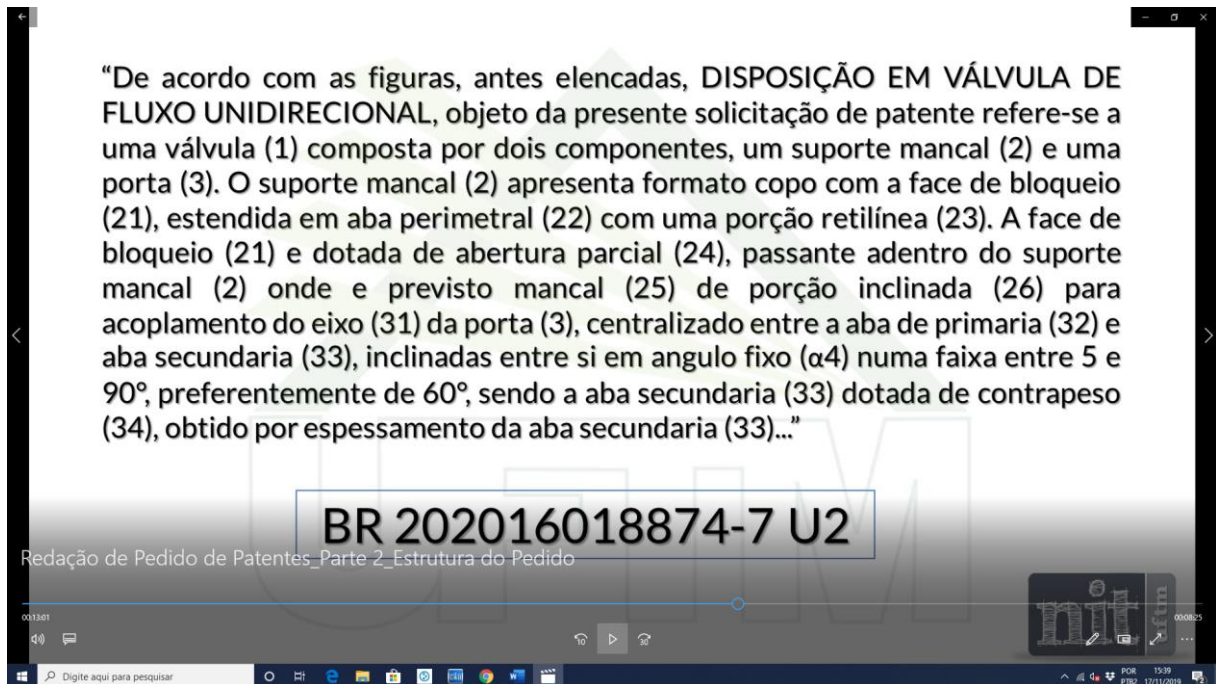
“O SISTEMA POTENCIALIZADOR DE ENERGIA, objeto desta solicitação de Patente de Invenção, compreende um sistema que emprega um motor elétrico (1) do qual se projeta um eixo (2) que recepiona um ‘flywheel’ (3) destinado a aumentar a inércia do eixo motor (2). No eixo (2), na sequência, está disposto um redutor (4) que promove a redução da rotação proveniente do motor elétrico (1), de maneira que o eixo (2) que se estende do redutor (4) passe por um segundo ‘flywheel’(5), este de maior peso em relação ao anterior, e maior raio, com a mesma função de aumentar a inércia...”

BR 102017007778-0 A2

Redação de Pedido de Patentes_Parte 2_Estrutura do Pedido

00:12:52 00:08:54

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 15:38, 17/11/2019



13'19'' – 13'26''

Agora vamos a algumas dicas para a construção do relatório descritivo.

13'26'' – 13'47''

Quanto mais organizado melhor. Parece óbvio, mas muitos pedidos de patente são indeferidos por falta de organização. Cada parágrafo do relatório descritivo deve ter começo, meio e fim, além de ser encabeçado por um elemento de coesão, que promove o seu elo com os demais parágrafos.

13'47'' – 14'05''

Podem ser utilizadas para isso expressões como: *assim sendo, vale lembrar que, de modo geral, todavia, portanto, embora, contudo, por outro lado, no entanto, além disso, do mesmo modo que, entre outras.*

14'05'' – 14'19''

Quanto mais conteúdo melhor. Textos mais volumosos oferecem conteúdo extra que pode ser utilizado para incrementar as reivindicações na resposta a um parecer desfavorável.

14'19'' – 14'39''

Se possível, apontar os documentos do estado da técnica no item de descrição do estado da técnica. Apontar esse documento permite que o titular exponha preliminarmente seus argumentos de defesa, antecipando-se a um parecer desfavorável por parte do examinador.

14'39'' – 14'46''

Citar exemplos. Os exemplos são importantes para aumentar a didática do relatório descritivo.

14'46'' – 15'09''

Mostrar resultados e apontar dados objetivos. Quando o redator possuir de uma série de dados laboratoriais, que comprovam a eficiência da invenção, é importante expô-los no relatório descritivo. Isso influencia no momento de convencer um examinador de que a invenção é superior às tecnologias do estado da técnica.

15'09'' – 15'25''

Na descrição detalhada da invenção, o redator deve evitar ao máximo expressões que restrinjam a definição do objeto tais como:

- obrigatoriamente;
- necessariamente;
- absolutamente, entre outras.

15'25'' – 15'38''

Trechos do documento de patente que empregam essas expressões podem ser utilizados por um eventual infrator que busca desvincular seu produto das definições contidas no pedido de patente.

15'38'' – 16'02''

Por fim, o relatório descritivo deve ser escrito, preferencialmente, em terceira pessoa, de modo formal e impessoal. O estilo da escrita é um texto do tipo descrição, que é um relato objetivo, concreto e impessoal. O texto deve ser técnico, didático e formal.

16'02'' – 16'05''

Agora vamos falar sobre o Resumo

16'05'' – 16'10''

O Resumo deve condensar todo o conteúdo do relatório descritivo.

16'10'' – 16'14''

Mas o que deve conter o resumo?

16'14'' – 16'19''

O Resumo deverá, primeiramente, ser iniciado pelo título.

16'19'' – 16'27''

Deve ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos.

16'27'' – 16'33''

Deve também indicar o campo de aplicação ao qual pertence a invenção.

16'33'' – 16'59''

Deve ainda ser redigido de forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico e também de forma a poder servir de instrumento eficaz de pré-seleção para fins de pesquisa em determinado setor técnico, especialmente ajudando o usuário a formular uma opinião quanto à conveniência ou não de consultar o documento na íntegra.

16'59'' – 17'15''

Além disso, deve ser tão conciso quanto a exposição permitir (de preferência de 50 a 200 palavras), preferivelmente não excedendo 25 linhas de texto e possuir um a três parágrafos.

17'15'' – 17'34''

Por fim, deve conter sinais de referência, entre parênteses, correspondentes a cada uma das principais características técnicas, quando ilustradas por desenho constante do pedido e não deve fazer menção ao mérito ou ao valor da invenção requerida.

17'34'' – 18'10''

Vejamos agora alguns exemplos:

SISTEMA DE FIXAÇÃO DE ELEMENTOS TUBULARES

“Trata a presente solicitação de Patente de Invenção de um novo sistema de fixação voltado a elementos tubulares de diferentes naturezas, por exemplo, tubulações de água, eletrodutos, tubulação de gás e outros, sendo o campo da invenção voltado à área de fixação em engenharia civil. A invenção compreende, numa versão principal, um núcleo circular (2) e abas laterais (3) que se projetam de forma angular para lados opostos, formando um “V” com rasgos centrais (3B); ao passo que, numa variação construtiva, a referida base (1) elimina as abas, mantendo somente o núcleo circular (2); a base (1) é compatível para uso com uma abraçadeira flexível denteada (1B) que, na versão de base (1) com abas laterais (3) passa nos rasgos centrais (3B) entre estas últimas.”

BR 102017008944-4 A2

COMPOSIÇÃO DE HIDROXIAPATITA PARCIALMENTE SUBSTITUÍDA COM NIÓBIO E PROCESSO PARA SUA OBTENÇÃO

“A presente invenção proporciona uma composição de hidroxiapatita parcialmente substituída com nióbio que pode ser aplicada, por exemplo, em preenchimento de cavidade óssea, recobrimento de implantes, *scaffolds* para engenharia tecidual óssea, veículo para a liberação controlada de fármaco, capeamento pulpar de elementos dentários, entre outros. Também proporciona um processo para obtenção da composição.”

PI 1106507-9 A2

18'10'' – 18'15''

Especificações gerais quanto aos pedidos de patente.

18'15'' – 18'33''

O depósito do pedido de patente é realizado eletronicamente no site do INPI, no qual os arquivos de resumo, desenho, relatório descritivo e reivindicações são enviados separadamente.

18'33'' – 18'55''

O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo devem ser apresentados com caracteres de, no mínimo, 2,1 mm de altura e entrelinha de 1 ½, justificados ou alinhados à esquerda, contendo entre 25 e 30 linhas por folha, na cor preta;

18'55'' – 19'14''

A fonte poderá ser Calibri ou Arial de tamanho 12 e o espaçamento deve ser de 1,5 cm entre linhas. É permitido, quando necessário, que as fórmulas químicas e/ou equações matemáticas sejam manuscritas ou desenhadas.

19'14'' – 19'27''

No relatório descritivo, nas reivindicações e no resumo não devem conter quaisquer representações gráficas, tais como desenhos, fotografias ou gráficos.

19'27'' – 19'39''

No relatório descritivo, nos desenhos e no resumo podem aparecer tabelas, não sendo permitida a sua inclusão nas reivindicações.

19'39'' – 19'55''

Cada um dos documentos básicos que integram o pedido deve ser iniciado em nova folha com numeração independente, assim como o exemplo ao lado.

19'55'' – 20'12''

As fórmulas químicas e/ou equações matemáticas, bem como tabelas, quando inseridas no texto, devem ser identificadas, conforme mostrado neste exemplo.

20'12'' – 20'39''

As folhas relativas ao relatório descritivo, às reivindicações, aos desenhos e ao resumo deverão ser numeradas consecutivamente, com algarismos arábicos, indicando o número da página e o número total de páginas (de cada uma destas partes), como p. ex. 1/3, 1 de 3, entre outras.

20'39'' – 20'59''

Cada parágrafo do relatório descritivo deverá ser iniciado com uma numeração sequencial, em algarismos arábicos, localizada à esquerda do referido texto, como no exemplo ao lado.

20'59'' – 21'26''

(Créditos)

Roteiro (vídeo 3) - Desenho na Redação do Pedido de Patentes

00'00'' - 00'03''

(Imagem)

00'03'' - 00'20''

Neste vídeo instrutivo irá ser abordado sobre a apresentação de desenhos durante a redação de um pedido de patentes e da apresentação das normas, providas pelo INPI, para a redação de patentes. Além disso será comentado as principais normas recomendadas para desenhos técnicos que poderão auxiliar na elaboração do desenho.

00'20'' - 00'52''

Ao final do vídeo você será capaz de saber a importância do desenho para a redação de patentes e seus fundamentos. Além de ser capaz de responder dúvidas comuns, tais como:

- O desenho é obrigatório?
- Posso escrever dentro do desenho?
- Posso usar fotografias no desenho?
- Meu invento envolve um processo, posso representar com um fluxograma ou esquema?
- É permitido apresentar dimensões no desenho?
- O meu invento faz parte de um conjunto, posso representar a montagem?

00'52'' - 01'28''

Em um pedido de patente, a presença de desenhos é na maioria dos casos essencial, e, para o caso de Modelo de Utilidade é, inclusive, obrigatório sendo assim facultativo para patentes de Invenção. Nele deverá ser a apresentado uma representação gráfica do invento, caso nele envolva processos ou placas eletrônicas podem ser representados por meio de desenhos não-projetivos tais como esquemas, gráficos ou fluxogramas.

O desenho não só tem função de representação gráfica como servirá de auxílio para as outras partes da redação de patente, como no relatório descritivo e reivindicações, podendo inclusive representar o estado da técnica.

01'28'' - 02'12''

Na apresentação do desenho é importante não deixar de fora nenhum detalhe ou parte essencial para o entendimento do invento. Assim, representando o seu funcionamento e indicando as suas diferentes configurações.

Em casos em que o projeto patenteado compõe uma montagem, ela pode ser representada mesmo que o conjunto não faça parte das reivindicações, não havendo a necessidade de se limitar ao componente patenteado. A presença de fluxogramas, esquemas ou diagramas podem auxiliar e devem também estar presentes na parte de desenhos.

Apesar de ser recomendado um desenhista qualificado para a realização do desenho, a qualidade artística do desenho não é um fator obrigatório, sendo necessário que ao menos haja compreensão integral do invento por meio do desenho pelo leitor.

02'12'' - 03'05''

As normas apresentadas nas INs 30 e 31, além do ato normativo nº127, são as que abordam as regras para todas as etapas da redação de patentes, aqui serão apresentadas somente aquelas que englobam a etapa de desenho.

Para que o desenho seja passível de replicação é necessário que ele esteja em boas condições gráficas, assim traços firmes e uniformes são obrigatórios, além disso é preferível que sejam feitos em preto e branco ou escala de cinza, permitindo a sua reprodução, independentemente do tipo de impressão.

A escala do desenho não precisa ser indicada ou seguir alguma norma, porém deve ser mantida em todos os elementos da mesma figura para que não haja confusão com relação as suas dimensões. Exceto para casos essenciais, em que um detalhe necessite de maior destaque.

Recomenda-se a disposição dos desenhos na folha vertical, porém caso haja a necessidade da representação em paisagem, posicionar a parte superior para o lado esquerdo.

03'05'' - 03'28''

Apesar de não serem permitidos traços para o enquadramento das margens, elas devem ser obedecidas seguindo os seguintes valores:

- Margem superior de 2,5 cm, preferencialmente 4 cm;
- Margem esquerda de 2,5cm, preferencialmente 3 cm;
- Margem direita de 1,5 cm;
- Margem inferior de 1 cm.

03'28'' - 03'34''

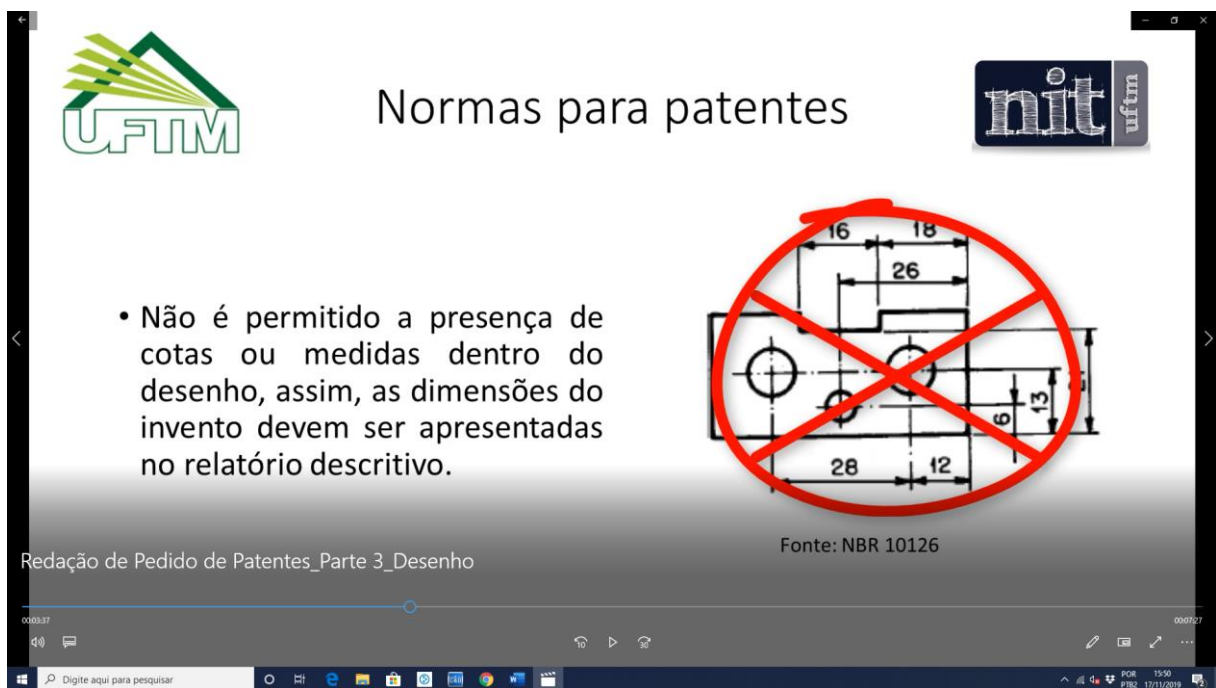
A presença de logomarcas ou marcas nominativas dentro do desenho é proibida.

03'034'' - 03'41''

Nenhum tipo de dimensões ou cotas devem ser apresentadas no desenho, devendo ser encontradas somente no relatório descritivo.

03'41'' - 03'48''

Todas as páginas da etapa dos desenhos devem apresentar a identificação sequencial de páginas como segue no exemplo.



03'48'' - 04'05''

Muitas das vezes para representar diferentes configurações e posicionamento, como o caso dessa patente de uma katana de treino, são apresentadas mais de uma imagem na mesma folha, dessa forma elas devem ser indicadas por meio de numeração sequencial, atentando-se sempre a mantê-las nitidamente separadas.

04'05'' - 04'16''

Apenas termos indicativos são permitidos em um desenho, e como mostra na figura, estes devem estar dispostos de forma que não cubram nenhuma linha do desenho e sejam nítidos o suficiente para sua compreensão.


04'16'' - 00'00''

Os desenhos que apresentarem mais de um componente deve apresentar sinais de referência indicativos para os componentes mais importantes, podendo ser algarismos, letras ou alfanuméricos. **IMPORTANTE:** Os sinais devem ser constantes entre as diferentes figuras em que os componentes aparecem, assim como no relatório descritivo ou reivindicação que o referencia.


Além disso para facilitar o entendimento do invento, os sinais devem ser simples e claros.

04'16'' - 05'04''

Portanto como no exemplo apesar de serem apresentadas diferentes perspectivas e representações do invento, os sinais de referência são iguais para os mesmos componentes. No caso dessa patente de freio de triciclo as pinças de freio, indicada pelo número 9, são referenciadas com o mesmo algarismo independente da perspectiva, ou como neste exemplo, apresente mais de uma na mesma figura.

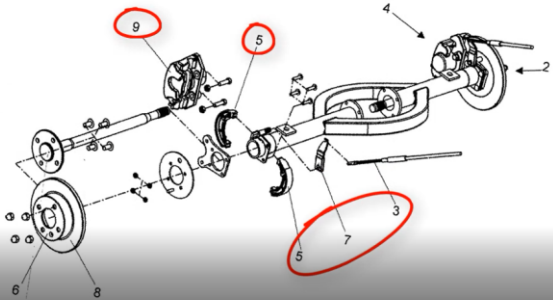


Normas de patentes



- Devem conter todos os sinais de referência, tais como algarismos, letras ou alfanuméricos, constantes do relatório descritivo, observando o uso dos mesmos sinais de referência para identificar determinada característica em todos os desenhos, sempre que essa apareça; (IN 30 Art. 8º II)
- Todos os sinais de referência (tais como algarismos, letras ou alfanuméricos), e linhas diretrizes que figurem nos desenhos devem ser simples e claros. (IN 31 Art. 18º V)

FIG. 5



Fonte: Patente BR 202012008392-8 U2

Redação de Pedido de Patentes_Parte 3_Desenho

05'04'' - 05'29''

Para o caso especial de patentes que envolvam a inovação de processos ou produtos químicos, a reprodução da estrutura química, como no exemplo, obedece a regras mais específicas. No caso, este modelo de representação pode aparecer em todas as partes da redação de patentes, podendo ser no relatório descritivo, resumo, reivindicações ou inclusive no desenho. Com isso, para cada situação deve-se obedecer às regras de onde foi representado.

Desenho de estruturas químicas

- Presente em patentes de inovações de processos e/ou de materiais.
- Podem estar presentes em quaisquer partes da redação de patentes.
- Devem obedecer as regras da etapa que estiver presente.

Chemical structures shown include various hydrocarbon derivatives, such as branched aliphatic chains with functional groups like hydroxyl and carboxylic acid groups, and cyclic structures with oxygen atoms.

05'29'' - 06'05''

Assim temos estes três exemplos de estruturas de hidrocarbonetos representados em patentes.

No primeiro caso a estrutura é apresentada na etapa de reivindicações, para indicar e caracterizar o processo inventivo reivindicado.

No segundo ele é usado na etapa do relatório descritivo, de forma que seja usado como exemplo para auxiliar na descrição do projeto inventivo.

No último o HC é apresentado na etapa de desenho de maneira a indicar os processos químicos e suas

Observa-se que em cada caso as regras são obedecidas de acordo com a etapa em que a ilustração está incluída.

06'05'' - 06'30''

Fotografias ou imagens tridimensionais são mais raras em pedidos de patentes, sendo aceitas em condições específicas em que tenha uma melhora substancial do entendimento da invenção, ou casos em que não há outra forma de representação como fotografias de estruturas metalográficas. OBS: Deve sempre tomar a cautela para que nenhuma das normas sejam quebradas com a fotografia, assim recomenda-se o uso de editor de imagem para sua adequação.

06'30'' - 06'41''

Como é recomendado pelo Art. 38 da IN 31, deve-se seguir o estabelecido pelas normas brasileiras de desenho técnico, principalmente quando aquilo que se pretende patentear envolva um ou mais componentes mecânicos.

06'41'' - 06'50''

Desenho projetivo é definido pela resultante de projeções de um objeto sobre um ou mais planos, no exemplo, o objeto é projetado em vistas ortográficas.

The image is a screenshot of a presentation slide. At the top left is the UFTM logo, and at the top right is the nit logo. The main title is 'Normas de desenho técnico NBR 10647'. Below the title, the slide is divided into two columns. The left column has the heading 'Desenho projetivo' followed by the text: 'Desenho resultante de projeções do objeto sobre um ou mais planos que fazem coincidir com o próprio desenho, compreendendo:'. The right column has the heading '• Vistas ortográficas:' followed by a technical drawing of a 3D object with six orthographic views labeled A through F. The drawing shows a rectangular block with a notch and a hole, with projection lines and planes labeled X, Y, Z, and I. The slide is displayed in a window with a Windows taskbar at the bottom.

06'50'' - 07'03''

Vista em perspectiva, é resultante de uma projeção cilíndrica ou cônica sobre um único plano, este é mais usado para se representar de maneira mais didática o desenho, de forma que facilite a concepção tridimensional do objeto.

07'03'' - 07'13''

Existem também desenhos não projetivos, estes não envolvem projeções, limitando a representações gráficas simplificadas tendo uma larga variedade, alguns exemplos são:

Normas de desenho técnico
NBR 10647

Desenho não projetivo

- Diagrama

Desenho no qual valores funcionais são representados em um sistema de coordenadas.

Redação de Pedido de Patentes_Parte 3_Desenho

Fonte: Patente BR 2013029092-0 A2

07'13'' - 07'27''


O Diagrama é composto por diversos valores dispersos em um sistema de coordenadas, muito comum em projetos de diversas áreas. Neste caso a legenda, preferivelmente, deve seguir o modelo de referências como no exemplo, para evitar conflito com as normas.

07'27'' - 07'47''

Esquema é usado para a representação simplificada de relações e funções, muitas das vezes usado para explicação de processos ou organizações. No exemplo temos um ciclo térmico representado, em que as direções do fluxo e funções de cada componente é indicada na figura. Nele novamente o uso de referências para indicar os componentes é recomendado.


07'47'' - 08'00''

Um nomograma é um gráfico com curvas características segundo dados ou equações já obtidas, assim podendo ser usado para obter soluções de uma equação pelo traçar de uma ou mais linhas. Exemplo: carta psicrométrica.



Normas de desenho técnico

NBR 10647



Desenho não projetivo

- Esquema

Figura que representa não a forma dos objetos, mas as suas relações e funções.

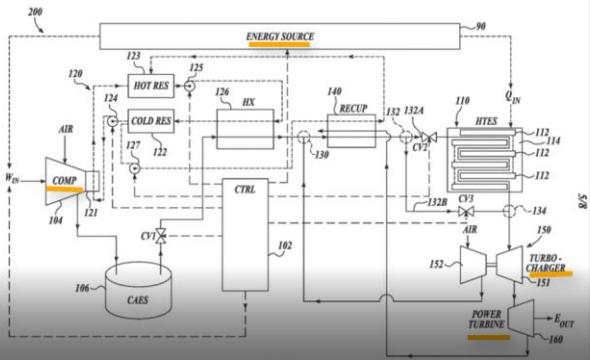


FIG. 3

Fonte: Patente WO 2018/140945 A1

Redação de Pedido de Patentes_Parte 3_Desenho

08'00'' - 08'08''

O fluxograma é a representação gráfica de uma sequência lógica de operações, muito usado para representar algoritmos.

08'08'' - 08'15''

O Organograma apresenta por meio de quadros geométricos níveis hierárquicos, indicando suas inter-relações.

08'15'' - 08'23''

Desenhos também podem ser separados pelo seu grau de pormenorização. Com isso, o desenho de componente representa um ou vários componentes separadamente, no exemplo temos um *action figure* desmontado.

08'23'' - 08'36''

O desenho de conjunto apresenta os componentes unidos, normalmente usado para representar o resultado da montagem do objeto ou como na figura da esquerda representar como a montagem ficaria por meio de uma vista explodida.

08'36'' - 08'46''

Caso se deseje representar um ponto importante em um componente complexo, pode-se utilizar do Detalhe como uma vista ampliada, assim como apresentado no exemplo.

UFTM

Normas de desenho técnico NBR 10647

nit uftm

- Desenho de conjunto

Desenho mostrando reunidos componentes, que se associam para formar um todo.

À esquerda a vista explodida, na direita a vista da montagem

Redação de Pedido de Patentes_Parte 3_Desenho

Fonte: Patente BR 202017012254-4 U2

08'46'' - 09'07''

Para o caso mais comum dentro do meio técnico, o desenho em vistas ortográficas, há regras o posicionamento e a denominação de cada vista, seguindo o exemplo temos a vista frontal, vista superior, vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista inferior e por fim, vista posterior.

09'07'' - 09'23''

A vista principal ou frontal é escolhida pela representação da sua posição de utilização, assim as outras vistas devem ser escolhidas, conforme os critérios de:

- usar o menor número de vistas;
- evitar repetição de detalhes;
- evitar linhas tracejadas desnecessárias.

09'23'' - 09'36''

Quando há alguma necessidade específica de representação as vistas especiais atendem diversas condições. No exemplo a vista inferior e superior são representadas fora da sua posição convencional.

UFTM

Normas de desenho técnico
NBR 10067

nit uftm

Vistas Especiais

- Vista fora de posição

Não sendo possível ou conveniente representar uma ou mais vistas na posição determinada pelo método de projeção, pode-se localizá-las em outras posições, com exceção da vista principal.

Redação de Pedido de Patentes_Parte 3_Desenho

0009:25

0001:39

15:46
17/11/2019

09'36'' - 09'45''

Para casos em que há uma forma complexa do objeto pode-se representar uma Vista auxiliar como uma projeção parcial em planos auxiliares.

09'45'' - 09'52''

Elementos que se repetam por um padrão na peça podem ser simplificados usando linhas auxiliares como no exemplo.

UFTM

Normas de desenho técnico
NBR 10067

nit uftm

Vistas Especiais

- Vista auxiliar

São projeções parciais, representadas em planos auxiliares para evitar deformações e facilitar a interpretação.

Redação de Pedido de Patentes_Parte 3_Desenho

0009:42

0001:22

15:47
17/11/2019

09'52'' - 10'07''

Para detalhes da peça em que devido a escala sejam de difícil visualização pode-se usar o Detalhe Ampliado, onde o detalhe que se deseja destacar é circulado por linha estreita e com uma indicação por letra maiúscula, assim próximo ao desenho o detalhe ampliado pode ser indicado.

10'07'' - 10'20''

Peças ou objetos simétricos podem ser simplificados, não tendo a necessidade de fazer o desenho completo, assim, indicando com linhas de simetria com dois traços estreitos, curtos e paralelos. Segue o exemplo

Normas de desenho técnico
NBR 10067

Vistas Especiais

- Detalhes ampliados

Quando a escala utilizada não permite demonstrar detalhe ou cotagem de uma parte da peça, este é circulado com linha estreita contínua, conforme a NBR 8403, e designado com letra maiúscula, conforme a NBR 8402. O detalhe correspondente é desenhado em escala ampliada e identificada.

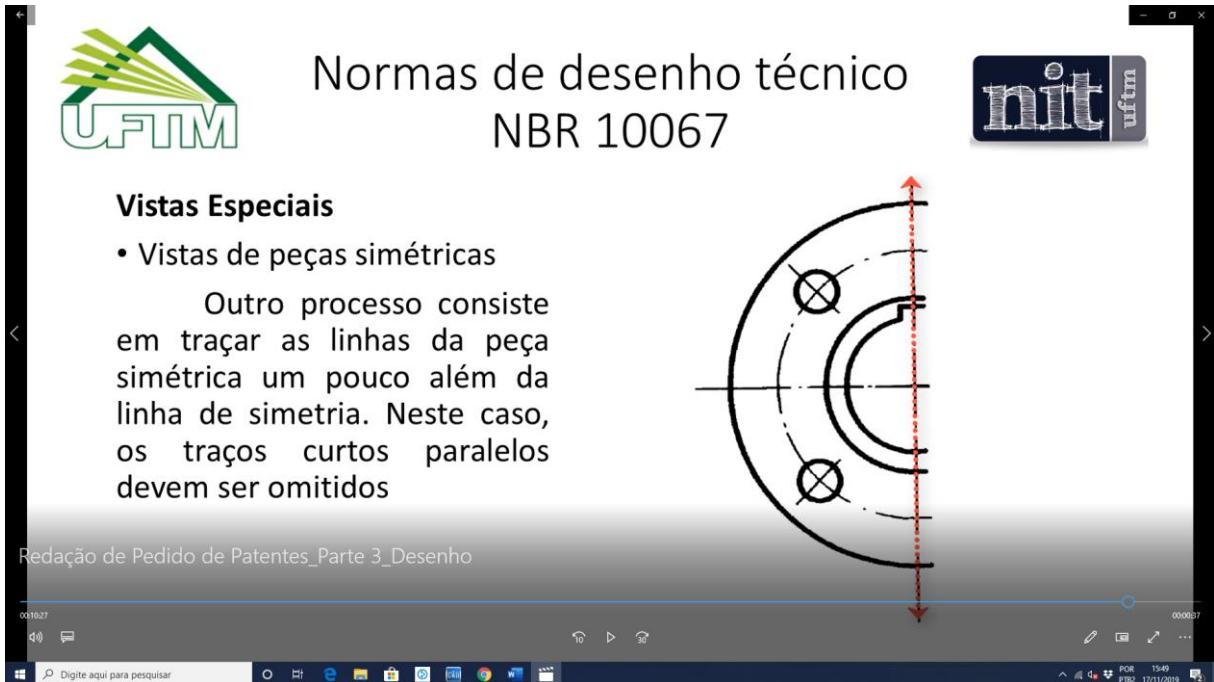
A (5:1)

10'20'' - 10'28''

Outra maneira de simplificação para objetos simétricos pode ser feita traçando as linhas da peça até pouco depois da linha de simetria.

10'28'' - 10'37''

Para peças muito longas em que não há a necessidade de sua ilustração completa pode-se encurtar, retirando as partes sem detalhamento usando uma linha estreita como nos exemplos ao lado.



The image is a screenshot of a presentation slide. At the top left is the UFTM logo, and at the top right is the nit logo. The main title is "Normas de desenho técnico NBR 10067". The section is titled "Vistas Especiais" and contains a bullet point: "• Vistas de peças simétricas". Below this, a paragraph explains that for symmetrical parts, lines are drawn slightly beyond the axis of symmetry, and short parallel strokes are omitted. To the right is a technical drawing of a semi-circular part with a vertical axis of symmetry, indicated by a red dashed line with arrows at both ends. The drawing shows a semi-circular outer profile, a horizontal centerline, and two circular features on the left side. The bottom of the slide shows a video player interface with a progress bar and a Windows taskbar at the very bottom.

UFTM

Normas de desenho técnico
NBR 10067

nit uftm

Vistas Especiais

- Vistas de peças simétricas

Outro processo consiste em traçar as linhas da peça simétrica um pouco além da linha de simetria. Neste caso, os traços curtos paralelos devem ser omitidos

Redação de Pedido de Patentes_Parte 3_Desenho

00:10:27 00:00:27

15:49 17/11/2019

10'37'' - 11'04''

(Créditos)

Roteiro (vídeo 4): Reivindicações na Redação de Pedidos de Patentes

00'00'' – 00'07''

(Imagens)

00'07'' – 00'27''

Olá, seja bem-vindo! Você irá assistir ao quarto vídeo da série “Redação de Pedidos de Patentes” desenvolvida pelo NIT da UFTM.

Neste vídeo iremos abordar de forma básica, o tema REIVINDICAÇÕES, sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto.

A intensão principal do vídeo é a de apenas iniciar o inventor e/ou redator no mundo das reivindicações.

Vamos aos temas abordados!

00'27'' - 0'50''

TEMAS ABORDADOS!

- *O que é uma reivindicação?*
- *Consistência da reivindicação!*
- *Quais são seus tipos?*
- *O que é um “Quadro Reivindicatório”?*
- *Visão Jurídica (Infração e Reivindicação Independente)*
- *Regras Obrigatórias (gerais e específicas) – (IN 30/INPI 2013)*
 - *Reivindicação Independente (RI)*
 - *Reivindicação Dependente (RD)*
- *Estratégia de Reivindicação*
- *Orientações Importantes*

0'50'' – 2'35''

Afinal, “O que é uma reivindicação”?

Para responder esta pergunta, partimos do pressuposto que vc já assistiu aos outros vídeos da série, e, portanto, já sabe o que é uma patente, seus tipos (PI e MU), e as subdivisões de um pedido e patente (Resumo – Desenho – Relatório Descritivo – Reivindicações).

Pois bem, de posse deste conhecimento, podemos então, iniciar a resposta informando que a REIVINDICAÇÃO é a parte mais importante da uma PATENTE, e já respondendo por completo a

pergunta pois justamente é nesta etapa que o inventor reivindica sua invenção, ou seja, exerce o direito de propriedade.

Para isso, o inventor precisa “apresentar” a essência técnica da sua invenção, utilizando e compreendendo das regras de escrita estipuladas pelo INPI, estratégias de escrita, para ampliar ou reduzir o escopo de proteção legal, e então descrever o objeto reivindicado de forma clara e precisa.

Neste vídeo, abordaremos todos estes temas para ajudá-lo na construção das reivindicações.

Obviamente, que não temos a pretensão de esgotar o conhecimento sobre o tema, que é muito amplo e complexo. A ideia é a de muni-lo com conceitos básicos para a estruturação adequada do seu pedido.

Devido a importância da reivindicação, muitos inventores e redatores, adotam a estratégia inicial de primeiramente “rascunhar” as reivindicações para depois desenvolver o restante do pedido de patente.

Está é uma boa dica!

2’35’’ – 2’53’’

As reivindicações devem:

- “definir a matéria para qual a proteção é solicitada”;
- “ser claras e concisas”; e
- “ser suportadas pela descrição detalhada do pedido”.

2’53’’ – 4’14’’

“Quais são os tipos de reivindicações”?

Existem apenas dois tipos:

- Reivindicação INDEPENDENTE
- Reivindicação DEPENDENTE

Por enquanto, basta compreender que a RI é a essência da ideia original, objetiva e clara, e a RD complementa a RI, e, portanto, não pode contrariá-la.

Uma RI pode existir sozinha e uma RD não pode existir sem uma RI.

4’14’’ – 5’02’’

O “Quadro Reivindicatório”, de maneira muito simplificada, nada mais é do que a organização das RI e RD dentro do pedido de patente.

Pode-se imaginar na seguinte sequência.

Uma RI pode existir sozinha e uma RD não pode existir sem uma RI.

5'02'' – 6'37''

Visão Jurídica? Para reivindicação de pedido de patente? Por que tratar deste assunto?

Pois bem, antes de prosseguirmos estudando conceitos técnicos para elaboração das reivindicações, faz-se necessário uma “pausa” para entender, na prática o uso de uma reivindicação.

Quando definimos em vídeos anteriores que a “carta patente” é uma concessão para exploração econômica da invenção dada pelo poder público, ao inventor, mediante a exposição da “ideia” à comunidade em geral para criações de novas tecnologias, a pergunta que se pode fazer é:

E se “alguém” copiar a invenção patenteada sem a devida autorização?

É justamente o que chama de INFRAÇÃO. Que é a quebra de uma regra ou norma pré-estabelecida.

O “juiz/juíz” irá comparar justamente as reivindicações independentes entre as patentes, e caso encontre “**todas as características**” de uma RI em outra RI de outra patente, então está caracterizada a INFRAÇÃO, e as devidas penalidades serão aplicadas.

Daí a importância da RI!

Ressaltamos que para o judiciário é irrelevante a comparação de processo, produtos ou patentes item a item. O que interessa é a informação contida nas RIs.

6'37'' – 7'58''

Como saber quando houve violação de uma patente?

“As características” de uma RI é a descrição da sua essência técnica.

Lembre-se a INFRAÇÃO ocorre quando “todas as características” são copiadas, como segue no exemplo simplificado abaixo.

No exemplo, temos a “patente A” com suas características e os produtos 1, 2 e 3, com suas respectivas patentes.

Analisando cada situação temos:

Produto 1: Não viola a reivindicação nº1 da patente X, pois não tem a característica C.

Produto 2: Infringe a RI nº1, pois é exatamente igual (possui todas as características).

Produto 3: Infringe a RI nº1, pois possui todas as características da patente X.

Sendo assim, o produto 1 da patente B está de acordo com a legislação e os produtos 2 e 3 das patentes C e D estão infringindo a lei.

Como saber quando houve violação de uma patente?

Segue um *exemplo simplificado*.

Note o uso das “características (essência técnica)” de uma **reivindicação independente**.

PATENTE A REIVINDICAÇÃO INDEPENDENTE “Características”	PATENTE B Produto P1	PATENTE C Produto P2	PATENTE D Produto P3
A, B, C, D, E	A, B, D, E	A, B, C, D, E	A, B, C, D, E, F

Analizando cada situação temos:

- Produto 1: **Não viola** a reivindicação n°1 da patente X, pois não tem a característica C.
- Produto 2: **Infringe** a RI n°1, pois é exatamente igual (possui *todas as características*).
- Produto 3: **Infringe** a RI n°1, pois possui *todas as características* do patente X.

7’58’’ – 8’45’’

Agora que vc já tem uma ideia geral sobre o conceito de reivindicação, RI, RD e a prática da infração, vamos iniciar a apresentação das “regras obrigatórias e específicas” para construção de uma reivindicação, exigidas pelo INPI.

Para tornarmos mais efetivo o aprendizado, criamos um quadro dividido entre PI e MU, que abordará em sequência as regras gerais e específicas para RI e RD, definidas para os dois tipos de patentes.

Haverá sempre que possível, comentários e exemplos em cada etapa.

Vamos as regras e a construção das reivindicações!

8’45’’ – 10’46’’

Note a divisão entre PI e MU no quadro.

Inicialmente, tanto para RI quanto RD, abordaremos dentro das “regras gerais”, as similaridades e diferenças sobre **quantidade**, **numeração** e **categorias**, conforme o tipo de patente, PI ou MU.

Vamos começar pela **quantidade** de reivindicações.

Para PI não há um limite definido para quantidades de RI e RD.

Já para MU, apenas uma única RI é permitida.

Grave esta diferença, pois ela é muito importante!

Mais tarde, neste vídeo, apresentaremos as “condições especiais” para o uso de RD na MU.

Numeração das reivindicações ... muito simples ... algarismos arábicos em sequência 1,2,3, etc.

Categorias! Atenção!

Existem basicamente 2 tipos de categorias PROCESSO – PRODUTO.

Lembre-se que na PI, para cada categoria haverá no mínimo uma RI, podendo ou não existir RD, mas todas devem estar ligadas pelo mesmo conceito inventivo.

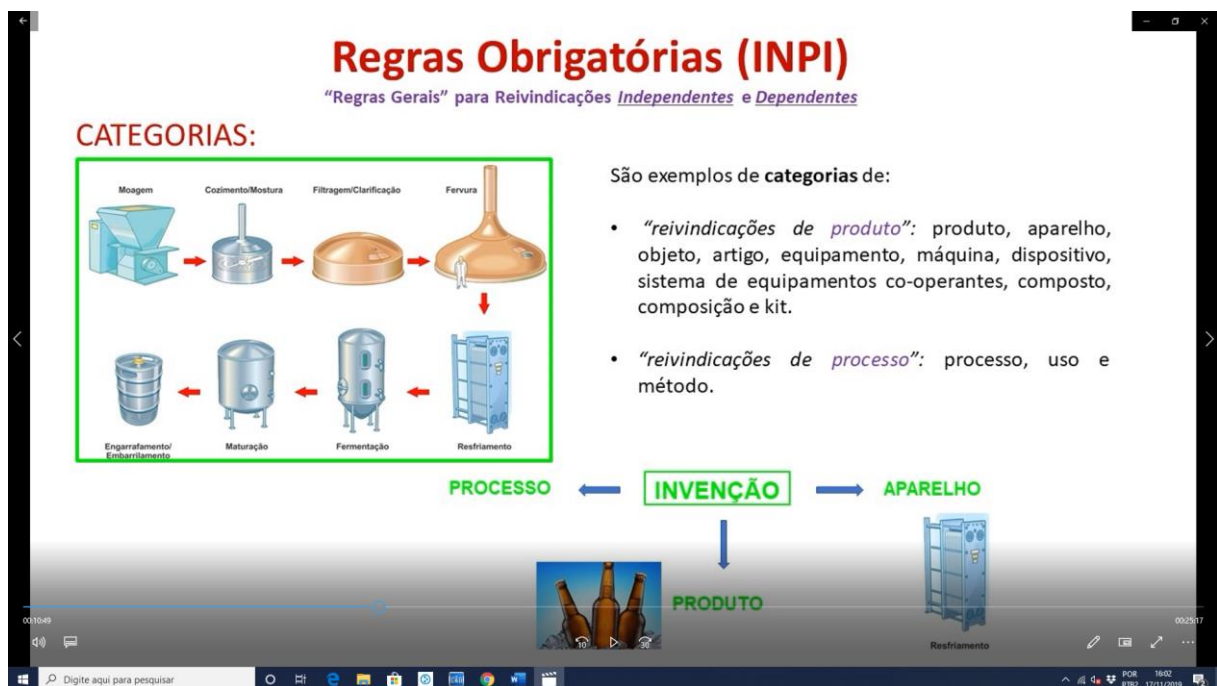
No caso da patente de MU, como existe somente e obrigatoriamente uma RI, portanto haverá apenas uma categoria “produto” Isto ocorre devido a abordagem/finalidade da MU, que é justamente a “melhoria funcional” vinculada a um objeto de uso prático, preferencialmente manipulável pelas mãos do usuário.

10’46’’ – 11’18’’

Neste slide, é exemplificado as diversas ramificações das categorias de produto e processo.

São exemplos de reivindicações de produto: produto, aparelho, objeto, artigo, equipamento, máquina, dispositivo, sistema de equipamentos cooperantes, composto, composição e kit.

São exemplos de reivindicação de processo: processo, uso e método.



11’18’’ – 11’34’’

Este exemplo, foi retirado de uma patente de invenção, diretamente do INPI. Note, claramente a definição da **categoria**, da **numeração** das reivindicações e **quantidades**.

Regras Obrigatórias (INPI)
 “Regras Gerais” para Reivindicações *Independentes* e *Dependentes*

Exemplo básico: (trecho extraído da patente PI0705319-3 A2)

Reivindicações

Processo para obtenção de um complexo solúvel de resveratrol e/ou seus derivados; Complexo de resveratrol e/ou seus derivados; Composição nutracêutica.

Categoria →

Numeração →

Quantidade →

1. Processo para obtenção de um complexo solúvel de resveratrol e/ou seus derivados **caracterizado por** compreender as etapas de:

a) preparar uma solução aquosa de ciclodextrina, opcionalmente aquecendo-a;

b) adicionar à referida solução um álcool, opcionalmente aquecendo novamente;

c) adicionar à mistura obtida na etapa b) um resveratrol, opcionalmente aquecendo novamente; e

d) precipitar os cristais do complexo Ciclodextrina/Resveratrol.

2. Processo, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado pelo fato de** que a referida ciclodextrina é a β -Ciclodextrina.

001121 002440

Redação de Pedido de Patentes Parte 4. Reivindicações

11'37'' – 13'15''

Apresentaremos agora a formulação das reivindicações e posteriormente um exemplo.

Usualmente o **título** da patente ou parte da **categoria** iniciam o texto das reivindicações. Em breve, apresentaremos mais detalhes no preâmbulo.

Uso obrigatório da expressão “caracterizado por”.

Importantíssimo! Toda informação apresentada nas reivindicações deverá ser fundamentada no **relatório descritivo** e obrigatoriamente nos desenhos no caso da patente MU, sob pena de indeferimento do pedido de patente por falta de detalhamento da invenção.

Observe que o inventor não irá inserir detalhamentos nesta fase, devendo ser claro e objetivo.

As reivindicações **não devem conter**

- no que diz respeito às características da invenção, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo "como descrito na parte ... do relatório descritivo" ou "bem como representado pelos desenhos";
- no que diz respeito às características do modelo, referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, do tipo "como apresentado na parte ... do relatório", ou "como apresentado pelo desenho ...", etc.;

13'15'' – 14'18''

Veremos como citar os desenhos na reivindicação. Simples!

Usar parênteses quando apresentar uma característica técnica do desenho, que veremos no exemplo a seguir.

O texto de cada reivindicação deverá conter apenas **um ponto final**. Portanto, não é permitido várias frases e pontos finais dentro de uma reivindicação. O texto deve ser corrido. **IMPORTANTE!** Este é um erro muito comum que inviabiliza muitos pedidos, portanto, presta atenção!

O uso de “ponto e vírgula”, vírgula, dois pontos são permitidos! Use a criatividade dentro destas regras.

Vale a pena destacar que, para a **patente MU é obrigatório** a citação dos desenhos. **Não serão aceitas** nas reivindicações citações sobre VANTAGENS e/ou explicações sobre o uso do objeto.

14’18’’ – 14’34’’

Neste primeiro exemplo destacamos o TÍTULO, RI e RD com suas expressões características e a categoria.

Note que o exemplo trata de um processo com suas etapas.

Regras Obrigatórias (INPI)
 “Regras Gerais” para Reivindicações *Independentes* e *Dependentes*

Exemplo básico: (trecho extraído da patente PI0705319-3 A2)

	Categoria	Reivindicações	
Título	Categoria	Processo para obtenção de um complexo solúvel de resveratrol e/ou seus derivados; Complexo de resveratrol e/ou seus derivados; Composição nutracêutica.	
Expressão Obrigatória		1. Processo para obtenção de um complexo solúvel de resveratrol e/ou seus derivados caracterizado por compreender as etapas de:	Reivindicação Independente
Expressão que indica a dependência	a) preparar uma solução aquosa de ciclodextrina, opcionalmente aquecendo-a; b) adicionar à referida solução um álcool, opcionalmente aquecendo novamente; c) adicionar à mistura obtida na etapa b) um resveratrol, opcionalmente aquecendo novamente; e		
Reivindicação Dependente		2. Processo, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a referida ciclodextrina é a β -Ciclodextrina.	Expressão Obrigatória

Redação de Pedido de Patentes Parte 4 Reivindicações

14’40’’ – 14’54’’

Neste segundo exemplo, o objetivo é o de apresentar a citação de desenhos na reivindicação, usando o parêntese.

O desenho do “refrigerador” é meramente ilustrativo.

Regras Obrigatórias (INPI)
 “Regras Gerais” para Reivindicações *Independentes* e *Dependentes*


Exemplo básico:

TÍTULO: APARELHO PARA PRODUÇÃO DE CERVEJA

QUADRO REIVINDICATÓRIO:

1. APARELHO PARA PRODUÇÃO DE CERVEJA

CARACTERIZADO POR câmara de resfriamento (1),
 placas verticais (2), estrutura de colmeia (3), vidros
 transparentes de 2mm (4).



Referência aos desenhos.

Desenho Ilustrativo. Não é obrigatória a sua presença no “quadro reivindicatório”.

Único “ponto final” por reivindicação.

001451 002195
 Digite aqui para pesquisar 16:05 17/11/2019

14’54’’ – 15’02’’

Vamos ver agora as REGRAS ESPECIFICAS – REIVINDICAÇÕES INDEPENDENTES!

15’02 – 16’37’’

ATENÇÃO! A partir deste slide, as “regras gerais” foram finalizadas e estamos dando início as “regras específicas” para patentes de PI e MU.

Na primeira parte do art. 5, daremos foco a “conceitos subjetivos” voltados para reivindicações independentes, note que há restrições para o uso destes conceitos na patente MU devido a sua limitação de categoria.

Uma vez definidas as categorias das reivindicações, inicia-se a apresentação da essência do “objeto” a ser reivindicado, para a realização de fato da invenção. Por exemplo, se a categoria é um processo químico, agora deverão ser apresentadas as etapas deste processo, conforme já apresentado em exemplo anterior.

Geralmente, como já dito anteriormente, para cada categoria, há uma RI, podendo ser complementada por RDs. Existe a possibilidade de mais de uma RI por categoria, mas elas deverão seguir o mesmo conceito inventivo e apresentarem diferentes conjuntos de características alternativas, sempre essências a realização da invenção.

Pode ocorrer também, a existência de RI para categorias diferentes, da mesma patente, exemplo PROCESSO E PRODUTO, mas o conceito inventivo da patente deve ser mantido.

Nos próximos 2 slides, existem exemplos básicos para esclarecer o assunto.

16'37'' – 16'56''

Neste slide, apresentamos uma PI, que dentro da mesma categoria (produto químico), apresenta dois produtos distintos, mas ligados pelo mesmo conceito inventivo.

A essência técnica da invenção está na RI.

17'00'' – 17'12''

Para categorias diferentes, interligadas, pode-se ter como base os conceitos exemplificados abaixo.

Regras Obrigatórias (INPI)
"Regras Específicas" para Reivindicações *Independentes*

Categoria: Produto Químico, nos itens 11 e 15 da mesma patente de invenção.

Exemplo básico: (trecho extraído da patente PI0705319-3 A2)

Reivindicação Independente

11. Complexo de resveratrol e/ou seus derivados **caracterizado por** compreender cristais de um complexo 1:1 de ciclodextrina/resveratrol precipitado após dissolução em álcool seguida de aquecimento.

12. Complexo, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pela** ciclodextrina ser β-Ciclodextrina.

13. Complexo, de acordo com a reivindicação 11, **caracterizado pelo** resveratrol ser o trans-resveratrol.

14. Complexo, de acordo com a reivindicação 13, **caracterizado pelo** resveratrol ser sintetizado a partir de um composto selecionado do grupo que compreende trans-3,5-dimetoxi-4'-hidroxi-estilbeno, trans-3,5,4'-trimetoxi-4'-hidroxi-estilbeno, trans-3,5,4'-triacetil-estilbeno, trans-3,5-hidroxi-4'-acetil-estilbeno, ou combinações dos mesmos.

15. Composição nutracêutica **caracterizada por** compreender, como ingrediente ativo e/ou funcional, o complexo beta-ciclodextrina/trans-resveratrol.

16. Composição, de acordo com a reivindicação 15, **caracterizada pelo fato de que** o referido ingrediente ativo e/ou funcional está presente com pureza entre 91 a 98%.

17. Composição, de acordo com a reivindicação 15, **caracterizada pelo fato de ser utilizada** como antiinflamatório, antiviral, cardioprotetor, neuroprotetor e/ou quimiopreventivo de câncer, no tratamento de infecções e isquemias, na redução da obesidade, e/ou na prevenção do envelhecimento.

Reivindicação Dependente

Regras Obrigatórias (INPI)
"Regras Específicas" para Reivindicações *Independentes*

Exemplos de reivindicações independentes inter-relacionadas (*reivindicações de categorias diferentes, e ligadas pelo mesmo conceito inventivo*) são:

- (i) plugue e soquete, para interconexão;
- (ii) transmissor e receptor respectivos;
- (iii) produto químico final e intermediário(s);
- (iv) gene, construção gênica, hospedeiro, proteína e medicamento; e
- (v) produto e uso do produto.

Expressões Típicas: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação..."

17'16'' – 18'02''

Agora na segunda parte do art. 5, o foco é a “montagem” da RI. Muito do que será dito e mostrado, foi apresentado nos slides anteriores, com o título, expressões obrigatórias, sendo necessária uma introdução sobre o preâmbulo e novidade ou parte caracterizada, que veremos no próximo slide.

Vale a pena destacar que na MU, a RI estará obrigatoriamente vinculada ao desenho e este deverá ser citado na construção da reivindicação.

No caso da RI em uma PI, organização primeiramente as categorias para depois redigir as RIs e por fim as RDs apresentando os detalhes.

18'02'' – 18'57''

Podemos iniciar este slide com uma pergunta.

Como construir sequencialmente uma reivindicação?

A sequência correta é :

1. Iniciar pelo título ou parte da categoria correspondente (processo, equipamento etc.);
2. Apresentar uma introdução muito rápida sobre o estado da técnica envolvendo a invenção. Este item é chamado de Preâmbulo da reivindicação independente e não é obrigatório, mas aconselhável na maioria dos casos. Observe que existem situações em que o preâmbulo não é necessário (*ler observações*);
3. Posteriormente o “divisor de águas”, entre o preâmbulo e a novidade, que é a “expressão caracterizante”, de uso obrigatório (*ler expressão*);
4. “A novidade” ...”aquilo que se quer reivindicar” ... cabe uma descrição da essência técnica, clara e objetiva.

Lembre-se que a descrição detalhada e, portanto, a fundamentação da reivindicação estará inserida no relatório descritivo. Este não é o momento para entrar em detalhes.

18'57'' – 19'34''

Agora fica fácil entender uma reivindicação independente, o exemplo real no slide é de uma “fechadura de veículo”, contendo todas as etapas de construção da reivindicação (título + preâmbulo + expressão + novidade).

Vale a pena destacar que o preâmbulo, não defini a reivindicação, ele apenas introduz o tema da invenção juntamente com o título, o assunto “principal” e mais importante, que é justamente a “novidade” vem após a expressão caracterizante.

19'34'' – 19'53''

Sofisticando um pouco a elaboração do preâmbulo, leia com atenção os dois exemplos ao lado. Note que quanto mais “amplo” e objetivo for o preâmbulo, mais “ampla” poderá ser sua reivindicação, ampliando desta forma a proteção jurídica da mesma.

Regras Obrigatórias (INPI)
"Regras Específicas" para Reivindicações *Independentes*

Exemplo básico:

EXEMPLO 1:	EXEMPLO 2:
<p>Um inventor criou um <u>dispositivo</u> de cozimento de arroz. Uma vez que o objetivo dessa invenção é cozinhar arroz, o preâmbulo e o título devem ser lidos da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Um dispositivo para cozinhar arroz;</i> <p>Mas suponha que o requerente da patente saiba que a sua invenção poderá ser usada para o cozimento de <u>todos os tipos de grãos</u>. Então, um preâmbulo mais amplo poderia ser lido como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Um dispositivo para cozinhar grãos;</i> <p>Suponha, ainda, que o requerente da patente saiba que a sua invenção poderá ser usada para o cozimento de vegetais ou, então, um preâmbulo mais amplo poderia simplesmente ser lido como:</p>	<p>Um requerente de patente deseja reivindicar um <u>método</u> singular de produzir chá. Em tal caso, o preâmbulo seria lido como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Um método para produzir chá;</i> <p>Novamente, suponha que o inventor acredite que seu método possa ser aplicável à produção de <u>qualquer bebida</u> proveniente de uma substância de plantas, então, um preâmbulo mais amplo seria lido como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Um método para produzir uma bebida à base de plantas;</i> <p>Suponha que o inventor também acredite que o seu método possa ser aplicável na produção de qualquer bebida quente, então, um preâmbulo mais amplo que o primeiro preâmbulo citado acima poderia ser lido como:</p>

20'00'' – 21'20''

Iniciando as “regras específicas” para RD, podemos começar com uma pergunta:
Quando devo utilizar uma reivindicação dependente?

Vejamos ...

Conceitualmente, podemos responder que a RD é um complemento da RI ... simples assim!
Ela somente pode ser compreendida (ter valor) se associada a uma RI e, portanto, não pode ser analisada isoladamente.

Então, compreender o limite de uso da RD é fundamental para utilizá-la corretamente. Isto significa dizer que a RD não pode contrariar a essência de uma RI, na qual está vinculada.

Exemplo, se a RI define uma cadeira de madeira, sua RD não pode redefinir a cadeira informando que ela é de plástico, pode “apenas” complementar a informação, informando o formato por exemplo ... assento quadrado, redondo etc.

A essência técnica de uma RI não pode ser alterada por uma RD.

21'20'' – 21'58''

Tendo o conceito básico de utilização da RD, pode-se agora destacar que tanto para PI quanto MU, não se utiliza preâmbulo nas reivindicações dependentes. Estas iniciam pelo título, e contém duas expressões características, usadas em sequência:

- A primeira: “*de acordo com a reivindicação número ...*” e
- Posteriormente, a segunda: “*caracterizado por ...*”.

No próximo slide, o exemplo esclarecerá qualquer dúvida.

21'58'' – 22'43''

Note, no exemplo da tesoura “elétrica” que a RI define a essência e a RD complementa.

Observe a construção da RD com o título, sem preâmbulo e a utilização das expressões, bem como, se a RD for lida isoladamente não fará nenhum sentido.

Regras Obrigatórias (INPI)
 “Regras Específicas” para Reivindicações *Dependentes*

Exemplo básico: (trecho extraído – Patente de Invenção PI9806089-9 A – TESOURA)

6. Tesoura, **de acordo com qualquer uma das reivindicações 4 ou 5**, caracterizada pelo fato de que como material (18) é previsto níquel ou uma liga de níquel (22)

Especificando o número das RDs de referência.

Redação de Pedido de Patentes_Parte 4_Reivindicações

22'43'' – 23'11''

Na RD, tanto PI quanto MU, as expressões genéricas, **não podem ser utilizadas**, do tipo:

- “*de acordo com uma ou mais das reivindicações...*”, ou
- “*de acordo com as reivindicações anteriores/precedentes...*”,
- “*de acordo com quaisquer das reivindicações anteriores/precedentes*”,
- “*de acordo com uma das reivindicações anteriores/precedentes*”
- ou similares.

Uma RD, pode usar outras RDs como referência, mas deve especificar exatamente quais são. Veja o item 6 da tesoura.

Este tipo de reivindicação é chamada de reivindicação múltipla, conforme art. 6.

23'11 – 23'32''

Quanto tratamos de RD múltipla, saímos do uso comum destas reivindicações e começamos a usar particularidades mais raras e complexas. Obviamente, dependendo da necessidade do inventor.

Vejamos os exemplos do próximo slides.

23'32'' – 23'45''

O exemplo do lápis é perfeito para a compreensão do uso das RDs múltiplas, lembrando que elas devem sempre especificar a referência.

Regras Obrigatórias (INPI)
"Regras Específicas" para Reivindicações *Dependentes*

Exemplo básico: (trecho extraído e adaptado – Manual de Redação de Patentes OMPI - LÁPIS)

Vejamos o exemplo do lápis:

1. Lápis, caracterizado pelo fato de que possui um efeito luminoso fixado ao lápis.
2. Lápis, **de acordo com a reivindicação 1**, caracterizado pelo fato de que o efeito luminoso é fixado de modo destacável ao lápis.

Nesse caso, uma reivindicação de dependência múltipla pode ser relatada da seguinte forma:

3. Um lápis, **de acordo com as reivindicações 1 ou 2**, caracterizado pelo fato de que contem ainda uma borracha em

Outros exemplos de redações de reivindicação de dependência múltipla são apresentados a seguir:

- Um lápis, **de acordo com a reivindicação 1 ou reivindicação 2**, caracterizado pelo fato de que ...
- Um lápis, **de acordo com quaisquer das reivindicações 1, 3 ou 9-13**, caracterizado pelo fato de que
- Um lápis, **de acordo com quaisquer das reivindicações 1, 4, 5-7**, caracterizado pelo fato de que
- Um lápis, **de acordo com quaisquer das reivindicações 2 ou 3**, caracterizado pelo fato de que

Redação de Pedido de Patentes_Parte 4_Reivindicações

23'50'' – 24'34''

Por último, vamos tratar digamos de uma exceção a regra, que é o uso de RDs para uma patente de MU, lembrando que esta patente tem apenas uma categoria e uma única RI.

No art. 11, estão previstos três incisos, orientando sobre o uso desta condição específica, que basicamente trata de:

- Não pode alterar a essência da RI;
- Apresentar variações de forma ou detalhes adicionais de uso, sem alterar a função principal do objeto; e
- Detalhamento de forma tridimensional.

No próximo slide apresentaremos um exemplo, que esclarecerá sobre o uso deste tipo de RD. Vejamos!

Regras Obrigatórias (INPI)
 “Regras Específicas” para Reivindicações *Dependentes*

Exemplo básico: (trecho extraído da resolução 85/2013 – INPI, para Modelo de Utilidade)

Na **Figura 1** é apresentada uma chave de fenda com **ponta retangular** e na **Figura 2** uma chave de fenda com **ponta abaulada**.




Figura 1 – Chave de fenda
(ponta retangular)




Figura 2 – Chave de fenda
(ponta abaulada)

O abaulamento na ponta da chave é uma **variante construtiva** deste objeto. O elemento principal da chave de fenda, a ponta, é alterada quanto a sua forma, porém a **unidade técnico-funcional** está **mantida**, ou seja, operar um parafuso.

Já o **elemento complementar** adicional é um outro objeto, secundário ao objeto principal. Para a chave de fenda supracitada, uma capa para a ponta da chave, com o objetivo de protege-la, ou um clipe no cabo, para prender a chave num bolso, são exemplos de elementos complementares, adicionais.

Tanto a **variante construtiva** como o **elemento complementar**, desde que **não modifiquem as condições de utilização e funcionamento do objeto**, são características que devem ser reivindicadas em **reivindicações dependentes** do mesmo pedido.

Um exemplo de modificação de unidade técnico-funcional da chave de fenda acima é, por exemplo, uma alteração no cabo com o objetivo da chave não escorregar das mãos. Esta **nova característica técnica** não foi prevista pelo primeiro Modelo, e portanto deve ser objeto de um outro pedido.

00:35 00:11:01

24’34’’ – 25’39’’

Neste exemplo, “chave de fenda” podemos exemplificar os conceitos do art. 11, para patentes de modelo de utilidade **com reivindicações dependentes**, abordando a forma (variante construtiva) e elemento complementar adicional, mantendo a função da chave (unidade técnico-funcional) que é a de operar um parafuso.

Leia o exemplo.

Tenha como premissa que a RD não pode alterar a “unidade técnico-funcional” do objeto.

Quando a variante construtiva (forma) e o elemento complementar, não modificam o funcionamento do objeto, elas podem ser tratadas como RD da MU.

Obviamente, ocorrendo uma modificação funcional, como por exemplo, uma alteração no cabo com o objetivo da chave para que ela não escorregue das mãos, passamos então a tratar o assunto como uma novidade (melhoria técnico-funcional) e iniciar um novo pedido de patente para MU.

25’39’’ – 26’17’’

Geralmente, como mostrado no exemplo – CADEIRA DE PRAIA DESMONTÁVEL - as patentes de MU não possuem **reivindicações dependentes**. Note que o texto é curto, claro e objetivo, e existe somente a reivindicação independente.

Neste slide finalizamos as explicações e comentários sobre regras gerais e específicas, dando início, no próximo slide a explicações igualmente importantes como estratégia de reivindicações entre outras.

Regras Obrigatórias (INPI)
 "Regras Específicas" para Reivindicações *Dependentes*

Exemplo básico: (trecho extraído - Modelo de Utilidade MU7801150 – CADEIRA DE PRAIA DESMONTÁVEL)

Título →

Uma única reivindicação independente com indicação dos sinais referenciais dos desenhos

REIVINDICAÇÃO

Preâmbulo explicitando as características já conhecidas do estado da técnica

"CADEIRA DE PRAIA DESMONTÁVEL", constituída de peças tubulares e cilíndricas em "U"(1),(2),(3)e(4); caracterizada por apresentar um conjunto de peças encaixantes em hastes/cilíndricas e retilíneas(5)e(6), prevendo suportes laterais em hastes cilíndricas e retilíneas(7)e(8), com partes oblíquas(9)e(10), além das partes móveis com articulações/em "L"(11),(12),(13)e(14), providas de conexões para encaixar as rebaixas(15).

NÃO HÁ REIVINDICAÇÃO DEPENDENTE, somente REIVINDICAÇÃO INDEPENDENTE, neste exemplo.

Após o "caracterizado por" são definidas as características da nova forma ou disposição introduzida.

Redação de Pedido de Patentes - Parte 4 - Reivindicações

26'17'' – 26'37''

ESTRATÉGIA DE REIVINDICAÇÃO!

Sim, é necessário ter uma noção geral sobre o assunto antes de começar a escrever a sua reivindicação.

A estratégia gira em torno da reivindicação independente.

Vamos inicialmente conceituar o assunto e depois usar um exemplo.

26'37'' – 27'18''

Uma das maiores dificuldades na escrita de uma reivindicação independente é definir seu escopo de proteção.

Uma reivindicação muito ampla (aberta) será quase sempre negada por não revelar novidade ou atividade inventiva. Se fizermos um escopo muito restrito (fechado) teremos ela deferida (aprovada), porém dará abertura para "cópias" similares dentro da legalidade.

É importante que ao escrever uma reivindicação independente é preciso que se conheça o estado da técnica da invenção. Caso contrário, não há como estabelecer com segurança o escopo de proteção a ser reivindicado.

27'18'' – 27'55''

Vamos imaginar o seguinte invento a ser registrado:

“Furadeira de parede dotada de uma broca de 20 cm, a broca sendo cravejada de diamantes cortantes.”

Com base neste invento, criamos a reivindicação independente MUITO AMPLA, nesta primeira tentativa, do tipo:

“Ferramenta caracterizada pelo fato de que é configurada para perfurar paredes”

Aqui a proteção conferida é muito ampla, facilmente compreendida pelo estado da técnica. Sendo assim, provavelmente será negada.

27’55’’ – 28’35’’

Agora vamos analisar a mesma furadeira, porém com a reivindicação muito restrita, cheia de detalhes e limites.

“Furadeira de parede caracterizada pelo fato de que é dotada de uma broca de 20 cm de comprimento, que compreende exatamente 35 diamantes de corte, a furadeira compreende uma alça de PVC, um invólucro protetor de baquelite fosco que compreende quatro parafusos de fixação, a furadeira sendo configurada para ser alimentada por uma fonte externa de 110 volts.”

Nesta situação a reivindicação provavelmente, será deferida, mas também poderá ser facilmente modificada e “copiada”, devido ao aspecto restritivo, pois bastam algumas modificações para se criar outra patente.

28’35’’ – 29’05’’

O inventor e/ou redator, devem tentar escrever uma reivindicação com a maior proteção possível, bem como “focar” na aprovação do INPI.

Abaixo temos um exemplo na medida certa:

“Furadeira de parede caracterizada pelo fato que é dotada de uma broca compreendida entre 15 e 25 centímetros, a referida broca compreendendo pelo menos, 10 diamantes de corte.”

Note, que um “faixa de medidas” foi criado para o tamanho da broca, bem como o uso de uma expressão chave “compreendendo pelo menos”. Estas modificações propiciaram o sucesso da reivindicação.

29’05’’ – 29’31’’

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES!

Separamos algumas orientações básicas, mas muito importantes, para sua verificação, antes de começar a escrever e mesmo após a escrita das reivindicações. Essas recomendações são para evitar os principais erros cometidos, a fim de otimizar o processo de escrita e a aceitação do INPI.

Vamos a elas!

29'31'' – 30'09''

Foque no essencial!

Veja algumas dicas:

- Descreva somente o que for essencial na invenção da forma mais resumida possível, revelando a menor quantidade de informação/detalhes que a situação (estado da técnica) permitir.
- As características complementares devem ser apontadas nas reivindicações dependentes.
- **Não descreva** nas reivindicações, vantagens, resultados, objetivos, trechos explicativos e/ou comparações com o estado da técnica na reivindicação. Importantíssimo! Este é um erro comum que causa indeferimento dos pedidos.
-

30'09'' – 30'36''

Citar referências espaciais de forma genérica no texto é inútil pois sem um plano de referência (referencial adotado), qualquer posição será válida.

Se a referência espacial for extremamente necessária, na reivindicação, o inventor deverá adotar um PLANO DE REFERÊNCIA OU UMA LINHA DE REFERÊNCIA vinculada a uma parte do objeto.

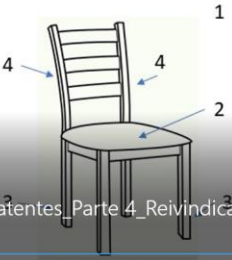
Veja o exemplo da cadeira.

Evite ao máximo, a utilização de referências espaciais genéricas

HORIZONTAL – VERTICAL – NORTE – SUL – PARA CIMA – PARA BAIXO

Use somente se for extremamente necessário.
Caso seja, então adote um PLANO ou LINHA DE REFERÊNCIA.

Exemplo: (trecho extraído - “Manual de redação de Patentes”, 2016, autor Ari Magalhães, pag. 125 - CADEIRA)



Redação de Pedido de Patentes, Parte 4_Reivindicações

Cadeira (1) caracterizada pelo fato de que compreende uma base plana (2), quatro pés (3) e duas hastes de sustentação (4); a base plana (2) definindo um plano horizontal; as hastes de sustentação (4) e os quatro pés (3) emergindo da base plana (2); e definindo um ângulo substancialmente reto com o plano horizontal definido pela base plana (2); as hastes de sustentação (4) e os quatro pés (3) estando orientados em sentidos opostos.

30'42'' – 31'13''

Aprenda a usar as palavras e expressões corretas, pois elas podem ampliar (abrir) ou restringir (fechar) a compreensão de uma invenção.

Segue alguns exemplos de expressões regularmente usadas para ampliar o entendimento da reivindicação.

Note que no exemplo dado, o objeto não se limita a utilização do dispositivo Y, portanto outros mecanismos também poderiam ser englobados pelo objeto Z.

“Use corretamente as palavras e expressões”

Expressões que podem ampliar a compreensão da invenção:

- Compreendendo;
- Possuindo;
- Incluindo;
- Tendo;
- Abrangendo;
- Englobando;
- Contendo;
- Possuindo, pelo menos;
- Compreendendo pelo menos;
- Sendo dotado e;

Exemplo:

Objeto Z caracterizado pelo fato de que possui, pelo menos um dispositivo Y disposto em sua face inferior.

31'13'' – 31'41''

O inventor também pode restringir o invento, justamente para desviar do “estado da técnica” e tornar viável o registro do seu invento, neste caso, usa-se as expressões restritivas (fechadas).

No exemplo, a reivindicação é limitada pela expressão “compreendendo apenas”, que foca apenas no veículo de duas rodas a combustão ... uma moto!

31'41'' – 32'08''

A expressão “meios para” é uma forma de reivindicação independente ampla, que confere uma definição genérica aos elementos/características que serão definidos em sequência nas reivindicações dependentes associadas.

O exemplo, mostra justamente a variedade de opções usadas nas RDs, devido ao uso da expressão.

“Use corretamente as palavras e expressões”

Uso da expressão *MEIOS PARA ...*

Exemplo: (trecho extraído - “Manual de redação de Patentes”, 2016, autor Ari Magalhães, pag. 129)

1. Tênis caracterizado por ser dotado de sola e um meio para fixação da sola.
2. Tênis de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o meio de fixação é um velcro.
3. Tênis de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o meio de fixação é um adesivo.
4. Tênis de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o meio de fixação é uma costura.

Redação de Pedido de Patentes_Parte 4_Reivindicações

32'08'' – 33'19''

Agora estamos falando de uma palavra muito versátil. Um verdadeiro “coringa” nas reivindicações. a palavra **SUBSTANCIALMENTE!**

Esta palavra é usada antes do ADJETIVO.

Recordando que o “Adjetivo” é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição etc.

Ex.: homem **bom** (qualidade), menino **traquina** (defeito), moça **feliz** (estado), família **rica** (condição).

Ao usarmos esta palavra versátil, estamos inevitavelmente ampliando a reivindicação.

Vejamos exemplos de seu uso.

- a) Substancialmente plano: plano, porem um pouquinho abaulado não foge a definição;
- b) Substancialmente reto: reto, porem um pouquinho curvo não foge a definição;
- c) Material substancialmente metálico: um material que compreende em grande parte de sua estrutura um elemento metálico (pode ser um material compósito, que combina metal e polímero, por exemplo).

33'19'' – 33'40''

Vale a pena destacar, que também existem algumas expressões que não devemos utilizar nas reivindicações, pois elas podem gerar ambiguidade ou indefinições.

Portanto **NÃO USE!**

São elas:

- Preferencialmente;
- Por exemplo;
- Tal como;
- Mais particularmente;

33'40'' – 34'38''

A expressão em inglês “*design-around*” significa na prática, no mundo das patentes, reproduzir algo similar.

Quando um pedido de patente é publicado, geralmente os concorrentes interessados na matéria, tentam driblar (*design-around*) o escopo de proteção dado pelo quadro reivindicatório e elaborar outra patente.

E um exemplo bem simples, funciona assim:

“Imagine um pedido de patente, no qual o quadro reivindicatório trate de uma bicicleta feita especificamente de aço. O concorrente, pode desenvolver uma liga de alumínio e redigir uma patente similar, driblando a reivindicação inicial que não previu o uso de outros materiais, e então produzir a mesma bicicleta”.

Portanto, um exercício interessante ao terminar as reivindicações é o de se imaginar como um concorrente e tentar driblar o quadro reivindicatório, já considerado na sua reivindicação que então fará parte do estado da técnica.

Pense no que pode ser substituído! Esta é uma boa dica.

34'38'' – 35'15''

Algumas reivindicações necessitam utilizar parâmetros, ou seja, faixa de valores numéricos ou percentuais, para definir o invento. Ponto de fusão, por exemplo.

Esses parâmetros, preferencialmente, devem ser definidos no relatório descritivo ou nas reivindicações dependentes, e são usados quando não há outra forma de definir a invenção adequadamente.

Lembrando que os métodos e meios para medição de parâmetros devem impreterivelmente ser explicados no relatório descritivo que fundamenta a reivindicação.

Veja no exemplo como os parâmetros poder ser apresentados.

“Parâmetros”

Preferencialmente, devem ser definidos no relatório descritivo ou nas reivindicações dependentes, e são usados no quadro reivindicatório quando não há outra forma de definir a invenção adequadamente.

Exemplo: (trecho extraído – PI0804198 – TELHA DE AÇO VITRIFICADA)

1. Telha de aço vitrificada, caracterizada pelo produto telha composto de chapa de aço galvanizado conformado, vitrificada em ambas as faces através de esmalte básico, colorido por meio de óxidos opacificadores e corantes, conforme a cor desejada e queima a uma temperatura que pode **variar entre 700°C a 1000°C**.
5. Telha de aço vitrificada, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela produto espessura da chapa usada **variar entre 0,30 mm a 0,25 mm**.

35'15'' – 35'45''

BASE DE ANTECEDENTES é uma regra pratica, que orienta a primeiramente a introduzir/apresentar determinado elemento antes de citá-lo na reivindicação.

Vejamos um exemplo.

Note que no exemplo A, que a expressão “trator agrícola” foi citada no final da RI, causando uma certa confusão na interpretação. Já no exemplo B, a posição foi corrigida, facilitando a compreensão e citação posterior.

Regra “Base de Antecedentes”

Apresente o “elemento” antes de citá-lo na reivindicação.

Exemplo: (trecho extraído - “Manual de redação de Patentes”, 2016, autor Ari Magalhães, pag. 137)

- a) Alça de acesso caracterizada pelo fato de que é constituída de aço carbono revestido por uma camada de baquelite de 5 mm de espessura e possui, pelo menos, um elemento de fixação associável ao **trator agrícola**.
- b) Alça de acesso de um **trator agrícola** caracterizada pelo fato de que é constituída de aço carbono revestido por uma camada de baquelite de 5 mm de espessura e possui, pelo menos, um elemento de fixação associável ao **trator**.

Redação de Pedido de Patentes Parte 4 Reivindicações

35'45'' – 36'06''
(Créditos)

ANEXO A – Termo de Compromisso INPI

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ASSESSORIA DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

Rua Mayrink Veiga, nº9, 25º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20090-910
E-mail: aecon@inpi.gov.br / Telefone: (21) 3037-3716

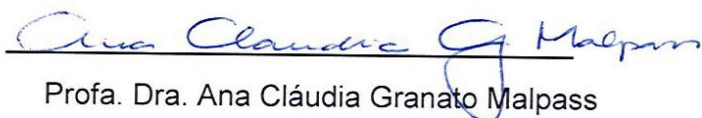
TERMO DE COMPROMISSO

Termo de compromisso firmado por **Ana Cláudia Granato Malpass**, doravante denominado simplesmente **COMPROMITENTE**, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, neste ato representado pelo Chefe da Assessoria de Assuntos Econômicos - AECON, tendo por objeto o fornecimento dos registros administrativos da Base de Dados sobre Propriedade Intelectual para Fins Estatísticos (BADEPI) do INPI.

1. Os registros administrativos, que englobam os dados cadastrais de depositantes, de inventores e de autores (CNPJ, CPF e outros) e demais informações, fornecidos pelo INPI, serão utilizados pelo **COMPROMITENTE** única e exclusivamente para fins estatísticos, sendo vedado à **COMPROMITENTE** fazer outro uso do mesmo, ou ceder a qualquer outra instituição, ainda que para a mesma finalidade, sem prévia autorização do INPI.
2. O **COMPROMITENTE**, pessoa jurídica, mas também seus representantes, prepostos, empregados e quaisquer pessoas utilizadas no manuseio dos dados que trata a Cláusula Primeira do presente Termo de Compromisso obrigam-se a observar e guardar, em toda sua extensão, o sigilo das informações individuais coletadas para fins estatísticos, que declara conhecer bem as disposições legais pertinentes à responsabilização penal do agente que infringir essas normas.
1. O **COMPROMITENTE** adotará as medidas necessárias para impedir que as informações individuais objeto da Cláusula Primeira do presente Termo de Compromisso sejam repassadas, comercializadas, divulgadas ou transferidas a terceiros, de forma que viole o sigilo requerido por lei.

2. Na hipótese de os dados fornecidos pelo INPI serem utilizados na forma de tabelas, o COMPROMITENTE deve mencionar o INPI como fonte dos dados tabulados.
3. O COMPROMITENTE se compromete a comunicar o INPI qualquer dúvida ou observação que tiver a respeito de imprecisões ou indícios de inconsistência nas informações dessa Base.
1. O COMPROMITENTE se compromete a fornecer cópia, em meio eletrônico, de qualquer produto técnico formulado a partir das informações das bases de dados objeto deste acordo, tais como: trabalhos, estudos, indicadores, pesquisas, e outros.

Rio de Janeiro, de de 2018.


Profa. Dra. Ana Cláudia Granato Malpass

Coordenadora PMPIT - UFTM

Programa de Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica -PMPIT

Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM

De Acordo:

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, representado pelo Chefe da Assessoria de Assuntos Econômicos, Marina Filgueiras Jorge

ANEXO B – Resposta por e-mail da AECON/INPI

19/09/2018 Mensagem

From: Marina Filgueiras Jorge <marinafj@inpi.gov.br>"
To: "'demian.vidal'" <demian.vidal@uftm.edu.br>"
Cc: aecon@inpi.gov.br"
Date: 26 Out 2018, 03:15:00
Subject: RES: Informações sobre Patentes - Estatísticas

Seguinte conteúdo HTML

Sr. Demian Oliver Vidal,

Em atenção à solicitação de informações sobre as decisões de patentes desagregadas por tipo (Patente de Invenção e Modelo de Utilidade) e origem (Residente e Não Residente), relativas ao período 2014 a 2017, encaminhamos anexo conforme modelo de tabela fornecido por meio do memorando nº 06/2018/NIT/UFTM de 05/09/2018.

Na oportunidade, autorizamos a publicação da tabela na dissertação de mestrado, com a devida citação à fonte, e nos colocamos à disposição para demais esclarecimento que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Marina Filgueiras Jorge
Chefe

Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI
Tel.: (21) 3037-3137 | Cel.: (21) 99437-0000

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

-----Mensagem original-----
De: demian.vidal [mailto:demian.vidal@uftm.edu.br]
Enviada em: quinta-feira, 25 de outubro de 2018 16:31
Para: aecon@inpi.gov.br
Assunto: Re: Informações sobre Patentes - Estatísticas

ANEXO C – Planilhas “Estatísticas Desagregadas” AECON/INPI

DADOS ESTATÍSTICOS - 2014

	Patente de Invenção				Modelo de Utilidade			
	Residente	Não Residente	N.A.	Total	Residente	Não Residente	N.A.	Total
PATENTES								
Decisões	3.697	14.978	45	18.720	3.380	95	17	3.492
<i>Concessões</i>	373	2.368	6	2.747	349	15	2	366
<i>Indeferimentos</i>	529	1.626	7	2.162	410	10	1	421
<i>Arquivamentos</i>	2.791	10.937	32	13.760	2.619	70	14	2.703
<i>11.1.1 - Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI</i>	834	763	3	1.600	831	15	1	847
<i>11.11 - Arquivamento - Art. 17 § 2º da LPI</i>	4	-	-	4	4	-	-	4
<i>11.2 - Arquivamento - Art. 36 §1º da LPI</i>	47	200	1	248	85	2	-	87
<i>11.4 - Arquivamento - Art. 38 § 2º da LPI</i>	22	157	1	180	30	3	-	33
<i>11.5 - Arquivamento - Art. 34 da LPI</i>	19	154	-	173	3	-	-	3
<i>11.6 - Arquivamento do Pedido - Art. 216 §2º da LPI</i>	1	2	-	3	3	-	-	3
<i>8.11 - Manutenção do Arquivamento - Art. 87 da LPI</i>	1.414	7.041	14	8.469	1.302	35	11	1.348
<i>8.12 - Arquivamento Definitivo</i>	450	2.620	13	3.083	361	15	2	378
<i>Desistências Homologadas</i>	4	47	-	51	2	-	-	2

Nota: São considerados os despachos publicados na RPI ao longo do mês de referência. Fonte: Revista da Propriedade Industrial - RPI.

Para determinar a origem foram consideradas as características do 1º depositante. N.A.: Não avaliados por não identificação do 1º depositante ou da origem do 1º depositante.

DADOS ESTATÍSTICOS - 2015

	Patente de Invenção				Modelo de Utilidade			
	Residente	Não Residente	N.A.	Total	Residente	Não Residente	N.A.	Total
PATENTES								
Decisões	2.831	10.337	11	13.179	2.565	58	6	2.629
<i>Concessões</i>	462	2.945	4	3.411	466	13	-	479
<i>Indeferimentos</i>	550	1.840	1	2.391	460	10	1	471
<i>Arquivamentos</i>	1.796	5.496	5	7.297	1.617	35	2	1.654
<i>11.1.1 - Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI</i>	261	1.006	1	1.268	228	10	-	238
<i>11.11 - Arquivamento - Art. 17 § 2º da LPI</i>	30	-	-	30	3	-	-	3
<i>11.2 - Arquivamento - Art. 36 §1º da LPI</i>	53	204	-	257	122	3	-	125
<i>11.4 - Arquivamento - Art. 38 § 2º da LPI</i>	9	67	-	76	6	-	-	6
<i>11.5 - Arquivamento - Art. 34 da LPI</i>	18	139	-	157	-	-	-	-
<i>11.6 - Arquivamento do Pedido - Art. 216 §2º da LPI</i>	15	1	-	16	5	-	-	5
<i>8.11 - Manutenção do Arquivamento - Art. 87 da LPI</i>	1.408	4.075	4	5.487	1.252	22	2	1.276
<i>8.12 - Arquivamento Definitivo</i>	2	4	-	6	1	-	-	1
<i>Desistências Homologadas</i>	23	56	1	80	22	-	3	25

Nota: São considerados os despachos publicados na RPI ao longo do mês de referência. Fonte: Revista da Propriedade Industrial - RPI.

Para determinar a origem foram consideradas as características do 1º depositante. N.A.: Não avaliados por não identificação do 1º depositante ou da origem do 1º depositante.

DADOS ESTATÍSTICOS - 2016

	Patente de Invenção				Modelo de Utilidade			
	Residente	Não Residente	N.A.	Total	Residente	Não Residente	N.A.	Total
PATENTES								
Decisões	3.693	18.633	53	22.379	2.943	78	8	3.029
<i>Concessões</i>	528	3.655	12	4.195	550	14	-	564
<i>Indeferimentos</i>	554	2.175	2	2.731	428	7	-	435
<i>Arquivamentos</i>	2.595	12.770	38	15.403	1.960	57	8	2.025
<i>11.1.1 - Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI</i>	505	1.652	3	2.160	315	12	5	332
<i>11.11 - Arquivamento - Art. 17 § 2º da LPI</i>	26	-	-	26	2	-	-	2
<i>11.2 - Arquivamento - Art. 36 §1º da LPI</i>	45	323	-	368	87	4	-	91
<i>11.4 - Arquivamento - Art. 38 § 2º da LPI</i>	42	430	7	479	70	2	-	72
<i>11.5 - Arquivamento - Art. 34 da LPI</i>	21	134	1	156	-	-	-	-
<i>11.6 - Arquivamento do Pedido - Art. 216 §2º da LPI</i>	4	-	-	4	7	-	-	7
<i>8.11 - Manutenção do Arquivamento - Art. 87 da LPI</i>	1.952	10.230	27	12.209	1.479	39	3	1.521
<i>8.12 - Arquivamento Definitivo</i>	-	1	-	1	-	-	-	-
Desistências Homologadas	16	33	1	50	5	-	-	5

Nota: São considerados os despachos publicados na RPI ao longo do mês de referência. Fonte: Revista da Propriedade Industrial - RPI.

Para determinar a origem foram consideradas as características do 1º depositante. N.A.: Não avaliados por não identificação do 1º depositante ou da origem do 1º depositante.

DADOS ESTATÍSTICOS - 2017

	Patente de Invenção				Modelo de Utilidade			
	Residente	Não Residente	N.A.	Total	Residente	Não Residente	N.A.	Total
PATENTES								
Decisões	5.583	34.924	68	40.575	3.981	137	10	4.128
<i>Concessões</i>	714	4.724	12	5.450	764	22	2	788
<i>Indeferimentos</i>	842	3.028	4	3.874	433	13	1	447
<i>Arquivamentos</i>	4.017	27.101	51	31.169	2.771	102	7	2.880
<i>11.1.1 - Arquivamento definitivo - Art. 33 da LPI</i>	624	2.398	3	3.025	391	15	-	406
<i>11.11 - Arquivamento - Art. 17 § 2º da LPI</i>	80	-	-	80	17	-	-	17
<i>11.2 - Arquivamento - Art. 36 §1º da LPI</i>	63	460	-	523	74	4	1	79
<i>11.4 - Arquivamento - Art. 38 § 2º da LPI</i>	40	383	2	425	82	-	-	82
<i>11.5 - Arquivamento - Art. 34 da LPI</i>	20	210	-	230	-	-	-	-
<i>11.6 - Arquivamento do Pedido - Art. 216 §2º da LPI</i>	12	3	-	15	21	-	-	21
<i>8.11 - Manutenção do Arquivamento - Art. 87 da LPI</i>	3.178	23.647	46	26.871	2.186	83	6	2.275
<i>Desistências Homologadas</i>	10	71	1	82	13	-	-	13

Nota: São considerados os despachos publicados na RPI ao longo do mês de referência. Fonte: Revista da Propriedade Industrial - RPI.

Para determinar a origem foram consideradas as características do 1º depositante. N.A.: Não avaliados por não identificação do 1º depositante ou da origem do 1º depositante.

ANEXO D – Termo de Uso de Imagem e Voz**TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO**

Eu, XXXXXXXX, nacionalidade XXXXX, estado civil XXXXX portador(a) da Cédula de identidade RG nº XXXX, inscrita no CPF sob o nº XXXX, residente à XXXXXXX, município de XXXX/XX, pelo presente instrumento CEDO e TRANSFIRO à Demian Oliver Vidal, CPF: 144.359.218-80, RG: 18447339 SSP/MG, o direito de utilizar, divulgar e dispor gratuitamente da minha imagem e de minha voz nas videoaulas que compõem o trabalho de conclusão do mestrado, da pesquisa intitulada: VÍDEOS INTRODUTÓRIOS SOBRE “REDAÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTES”, sem fins lucrativos e de caráter público, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos ao uso da imagem e da voz.


O presente Termo é firmado em caráter irrevogável, irretratável e por prazo indeterminado, tendo sido outorgado livre, espontânea e gratuitamente, com base na Lei nº 9.610/98, não incorrendo a autorizada em qualquer custo ou ônus, seja a que título for.

Por serem estas informações a expressão da verdade, na melhor forma do Direito e de minha livre e espontânea vontade, subscrevo o presente Termo.

Uberaba, XX de XXXXXX de 20XX

XXXXXXXXXX (Nome Completo)

ANEXO E – Protocolo de Registro dos Roteiros na Biblioteca Nacional

 Fundação BIBLIOTECA NACIONAL MINISTÉRIO DA CULTURA ESCRITÓRIO DE DIREITOS AUTORAIS CNPJ: 4017627/0001-29	
Comprovante de Entrega de Documentos	
Posto Avançado EDM/EBN - Uberlândia/MG Protocolo nº 361/MG/2019	
Data de entrega: 20/11/19 Recebido por: [Assinatura]	
Tipo de solicitação: <input checked="" type="checkbox"/> Registro ou Averbação <input type="checkbox"/> Serviço	
Nome: [Assinatura]	
Título da Obra: "Histórias e roteiros de Pedro de Toledo"	
Nº Registro/Protocolo: 0501/2019	
Valor pago (em R\$): <input checked="" type="checkbox"/> 20,00 () 30,00 () 40,00 <input type="checkbox"/> 50,00 () 60,00 () 80,00 <input type="checkbox"/> Outros (especificar): _____	
Data de recebimento: 20/11/19 Recebido por: [Assinatura]	