MANUAL DE REDAÇÃO DE PATENTES

UM GUIA PRÁTICO
PARA USO DE LEIGOS
E PROFISSIONAIS

Ari Magalhães

MANUAL DE REDAÇÃO DE PATENTES

UM GUIA PRÁTICO
PARA USO DE LEIGOS
E PROFISSIONAIS

schoba.

Copyright © Ari Magalhães
Todos os direitos reservados.
Proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma e por qualquer meio mecânico ou eletrônico, inclusive através de fotocópias e de gravações, sem a expressa permissão do autor. Todo o conteúdo desta obra é de inteira responsabilidade do autor.

Editora Schoba
Rua dos Andradas, 834 – Centro – Itu – São Paulo – Brasil
CEP: 13.300-170
Fone/Fax: +55 (11) 2429.8990
E-mail: ola@publischoba.com.br
www.editoraschoba.com.br

CIP-Brasil. Catalogação na Publicação
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ

M164m

Magalhães Neto, Ari , 1985-
Manual de redação de patentes / Texto e ilustração Ari Magalhães Neto ; [ilustração Wilson Soares Júnior] .- 1. ed. - Salto, SP : Schoba, 2016.
260 p. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-85-8013-465-0

1. Propriedade intelectual. 2. Patentes- Manuais, guias, etc. I. Magalhães Neto, Ari.
II. Soares Júnior, Wilson. III. Título.

16-32202 CDU: 347.77

Ao meu mentor, minha inspiração, meu ídolo,
José Arimatea Martins Magalhães.

"Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes.

Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota.

Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para dizer."

Graciliano Ramos

NOTA DO AUTOR

A presente obra foi desenvolvida sobretudo para ensinar os iniciantes da área de propriedade industrial a escreverem pedidos de patente. Entretanto, boa parte das discussões e temas abordados neste livro foram aprofundados para servir não apenas ao leigo, mas também à consulta de profissionais mais experientes. Assim, essa publicação destina-se tanto àqueles que nunca escreveram um pedido de patente quanto àqueles que têm por hábito profissional a redação dos mesmos.

A função deste livro é não apenas doutrinar acerca da constituição formal do pedido de patente, isto é, as características essenciais desses documentos sob a ótica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), mas também ensinar as práticas consagradas pelos bons redatores de patentes que atribuem maior proteção e maior robustez a esses documentos.

Os ensinamentos prestados nesta publicação são voltados, sobretudo, a profissionais que desejam depositar pedidos de patente em território brasileiro, onde a Lei de Propriedade Industrial Brasileira (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) e o INPI estabelecem o arcabouço legal para o deferimento e concessão das cartas patente. Entretanto, como as leis de propriedade industrial e práticas administrativas de outros escritórios internacionais não dife-

rem muito da lei adotada no Brasil e das práticas de nosso escritório de propriedade industrial, nada impede que o leitor utilize parte dos conhecimentos ora abordados para a realização de depósitos em países estrangeiros.

Buscamos, neste livro, adotar uma linguagem simples e didática; uma comunicação acessível não apenas aos profissionais já ingressados na área de propriedade industrial, mas compreensível também a engenheiros, advogados, estudantes, inventores e a outros profissionais com pouca ou nenhuma familiaridade com os jargões da área. Aos engenheiros e demais profissionais da área técnica, lamentamos o excesso de citações de leis, doutrinas e demais fontes do direito. Aos profissionais da área jurídica e afins, lamentamos a ausência de textos mais rebuscados e o excesso de conteúdo relacionado à organização textual e dicas de redação – tão triviais ao leitor da área do direito. Aos leitores em geral desejamos uma boa leitura e um bom proveito dos ensinamentos prestados.

PREFÁCIO

Não vamos afirmar que se trata de uma descoberta, nem sequer de uma invenção, mas sim de uma idealização inédita. Deixando de lado a tradicional forma de escrita dos notáveis, que se preocuparam em discorrer longamente sobre toda a história da invenção, ocupando longos espaços sobre os tratados, acordos e leis dos mais diversos países sobre como, onde e por que assim foi feito, partiu para um outro lado.

Isto era o que nos faltava, pois, até então, ninguém havia se dedicado ao trivial. Isso tem levado os aspirantes, profissionais, militantes e engenheiros a crer que tudo sabem, sem que, na verdade, nada saibam e o resultado que vemos continuamente ao nos depararmos com o texto de uma patente, com tristeza, é a precariedade de seu conteúdo. Tal atitude traz enorme prejuízo para o inventor que admite que o objeto de sua invenção foi devidamente protegido e ele só descobrirá essa situação ao se confrontar com os concorrentes perante o Poder Judiciário.

A solução para evitar toda e qualquer irregularidade e dar condições eficientes de se explorar e defender a invenção e o modelo de utilidade está contida no presente Manual de Redação de Patentes. A sua elaboração foi muito bem alicerçada com o preconizado pela Lei, com cada um dos termos empregados e como estes devem ser aplicados.

Discorreu-se sobre o "antes" da redação do pedido, o cumprimento dos requisitos formais, de mérito, a estrutura do pedido de patente e, por sem dúvida, a referência aos pedidos de patente e as patentes já concedidas no estrangeiro e em nosso país.

Deteve-se nas particularidades que formam o conjunto da invenção, quais sejam: a introdução, relatório descritivo e/ou memorial, as sugestões para este efeito, os desenhos e o resumo, especificando e ilustrando cada um dentro de suas particularidades. Destaca-se em especial o cuidado em elaborar os desenhos e em indicar os pontos compreendidos nos mesmos para alcançar a proteção desejada.

Enfocaram-se a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial, dedicando-se ao essencial e/ou elemento preponderante da invenção, isto é, aos seus pontos característicos ou reivindicações que estabelecem e delimitam os direitos do inventor.

Releve-se todo o conteúdo da patente da área química, os seus conceitos básicos, a fórmula molecular e a forma estrutural, e, notadamente, os exemplos apresentados sobre a experiência estrangeira e como devem ser elaboradas as estruturas moleculares.

Nós que, não obstante de formação jurídica, muito já escrevemos e ainda continuamos a escrever sobre patentes e congêneres, podemos afirmar que, com esta obra, temos aquilo que nos faltava, e, por certo, esta auxiliará, e muito, a todos, não só na elaboração como também no exame do âmbito de uma invenção.

Nossos maiores elogios por esta contribuição.

Dr. José Carlos Tinoco Soares

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 17

ANTES DO INÍCIO DA REDAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE 21
2.1. ENTENDIMENTO COMPLETO DA INVENÇÃO 21
2.2. BUSCA DE ANTERIORIDADE 24

REQUISITOS FORMAIS E REQUISITOS DE MÉRITO 27
3.1. REQUISITOS DE MÉRITO 28
3.2. REQUISITOS FORMAIS 40
3.3. EXIGÊNCIAS E PARECERES DESFAVORÁVEIS 54

ESTRUTURA DO PEDIDO DE PATENTE 57
4.1. INTRODUÇÃO 57
4.2. RELATÓRIO DESCRITIVO 59
4.3. DICAS PARA A CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO DESCRITIVO 65
4.4. DESENHOS 95
4.5. RESUMO 98

QUADRO REIVINDICATÓRIO 99
5.1. INTRODUÇÃO 99
5.2. FORMA GERAL DE UMA REIVINDICAÇÃO 100
5.3. REIVINDICAÇÕES INDEPENDENTES 101
5.4. REIVINDICAÇÃO DEPENDENTE 116
5.5. DICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE REIVINDICAÇÕES 119
5.6. CASOS COMUNS QUE GERAM EXIGÊNCIAS EM REIVINDICAÇÕES 137
5.7. ALGUNS EXEMPLOS DE REIVINDICAÇÕES INDEPENDENTES 149

PATENTES DA ÁREA QUÍMICA 152
6.1. REVISÃO DE CONCEITOS BÁSICOS 153
6.2. REIVINDICAÇÕES PARA PATENTES DE QUÍMICA ... 163

PATENTES DE MODELO DE UTILIDADE 182
7.1. INTRODUÇÃO 182
7.2. EXEMPLOS DE OBJETOS PROTEGIDOS POR MODELO DE UTILIDADE 184
7.4. VANTAGENS DO MODELO DE UTILIDADE EM RELAÇÃO À PATENTE DE INVENÇÃO 189
7.5. MUDANÇA DE NATUREZA 189

PATENTES DEPENDENTES 191
8.1. O QUE É UMA PATENTE DEPENDENTE? 191
8.2. SITUAÇÃO ILUSTRATIVA DE UMA PATENTE DEPENDENTE 192

PEDIDO DE PATENTE PROVISÓRIO E PERÍODO DE GRAÇA ... 196
9.1. PERÍODO DE GRAÇA 198
9.2. PEDIDO DE PATENTE PROVISÓRIO 199

APÓS A REDAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE 202
10.1. FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 202
10.2. SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 208
10.3. OPOSIÇÃO DE TERCEIROS 211
10.4. ANUÊNCIA PRÉVIA DA ANVISA 217
10.5. ACELERAÇÃO DO EXAME 220
10.6. ENTRADA EM OUTROS PAÍSES 221
10.7. TÉRMINO DA VIGÊNCIA 229
10.8. PAGAMENTO DE ANUIDADES 230

MAIS ALGUNS INSIGHTS 233
11.1. LEIA PEDIDOS DE PATENTE DAS GRANDES EMPRESAS DE SEU SEGMENTO 233
11.2. ESTEJA ANTENADO NAS NOVAS REGULAMENTAÇÕES DO INPI, NOVAS LEIS E DECISÕES JUDICIAIS 234
11.3. REVISE INÚMERAS VEZES O DOCUMENTO 235
11.4. FAÇA UM CHECKLIST 236
11.5. COMO LIDAR COM O BLOQUEIO DE ESCRITOR ... 237
11.6. CONSULTE ESPECIALISTAS 238

ÍNDICE REMISSIVO 239

AGRADECIMENTOS 243

BIBLIOGRAFIA 244

LEIS, DIRETRIZES E DECRETOS.....244
ARTIGOS ACADÊMICOS 249
OBRAS LITERÁRIAS 250
DOCUMENTOS DISPONÍVEIS EM MEIO VIRTUAL.....252
DOCUMENTOS DE PATENTE.....254

INTRODUÇÃO

Antes de tudo, é preciso que se esclareça o que consiste uma "patente" e o que se entende por "pedido de patente".

Grosso modo, a patente de invenção é um documento concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com vigência limitada de vinte anos, que garante a seu titular exclusividade de uso, comercialização, importação e produção de uma determinada tecnologia em território nacional (art. 42, LPI).[1]

Um pedido de patente, por sua vez, é o documento que antecede a patente. É uma petição encaminhada ao INPI solicitando a esta autarquia a concessão de uma carta patente à tecnologia reivindicada neste documento.

Para todos os fins, a única característica que diferencia o "pedido de patente" de uma "patente" propriamente dita é a concessão do INPI[2].

O INPI é uma autarquia federal com sede no Rio de Janeiro, encarregada da concessão de patentes e registro de marcas no Brasil[3]. O instituto abriga, em seu quadro de

1. A exceção a essa regra é a reprodução para fins de pesquisa e a reprodução para uso individual sem finalidade comercial. Qualquer terceiro interessado terá sempre o direito de reproduzir a tecnologia patenteada para uso individual ou para fins de pesquisa desde que não vise lucro nestas atividades (art. 43, LPI).

2. Além do pagamento de uma taxa oficial (art. 38, LPI).

3. Além das marcas e patentes, o INPI também regula o registro de desenhos industriais, indicações geográficas, topografia de circuitos eletrônicos, registro

funcionários, uma série de técnicos especializados nas mais diversas áreas de conhecimento. Esses técnicos, também conhecidos como examinadores de patentes, têm como função quase que exclusiva a análise de pedidos de patente e a comunicação de deferimento ou indeferimento destes documentos[4]. Após o deferimento de um pedido de patente, seu titular tem a oportunidade de pagar uma taxa administrativa ao INPI e obter a concessão da patente.

O examinador do INPI é responsável por analisar os requisitos formais e os requisitos de mérito compreendidos por um pedido de patente. Como requisitos formais, o examinador avalia, por exemplo, se a numeração de páginas, os desenhos, o tipo e o tamanho da letra usada na redação do pedido estão de acordo com as normas vigentes da autarquia. Como requisitos de mérito, o examinador analisa o atendimento a critérios mais rebuscados, tais como a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial do objeto reivindicado.

Um pedido de patente precisa ser forte para que consiga sobreviver à barreira imposta pelo examinador de patentes e também precisa estar blindado contra possíveis ataques de terceiros interessados; isto porque qualquer terceiro interessado, quando legalmente qualificado, pode tentar obstar o deferimento de um pedido de patente ou anular uma patente concedida, a qualquer momento (arts. 31, 51 e 56, LPI).

do código fonte de programas de computador e a averbação de contratos de transferência de tecnologia.

4. Além de determinar o deferimento ou indeferimento de pedidos de patente, os examinadores também podem emitir exigências, solicitando alterações no conteúdo do documento (vide item 3.3 do presente livro).

Não obstante, um pedido de patente tem que definir, de modo claro e preciso, os limites da proteção conferida a determinada invenção, para que a proteção determinada por esse documento seja a mais ampla possível, mas não seja tão abrangente a ponto de esbarrar em outras técnicas anteriores já conhecidas, o que inviabilizaria o deferimento desse documento.

Muitas vezes, a parte mais difícil da elaboração de um pedido de patente consiste no estabelecimento de um escopo de proteção para a futura patente dele proveniente. O bom redator deve saber aproveitar ao máximo todos os espaços compreendidos entre a invenção objeto de seu pedido de patente e as técnicas anteriores existentes à ocasião do depósito desse pedido. Uma característica essencial ao redator de patente é, portanto, a habilidade estratégica.

O redator de um pedido de patente também tem de se comportar como um verdadeiro advogado e "marqueteiro" da invenção nele reivindicada. Um advogado, porque ele tem o dever de advogar a favor do deferimento do pedido de patente frente a um examinador ou a um perito judicial (quando enfrentar uma nulidade judicial, por exemplo), e um "marqueteiro", porque, nesse processo, ele tem de saber ressaltar as qualidades do objeto reivindicado e diferenciar as características desse objeto das técnicas anteriores já conhecidas. Isso tudo para que, ao analisar o seu mérito, um examinador de patentes ou um perito judicial entenda que o objeto nele reivindicado atende aos requisitos de patenteabilidade, sendo, portanto, uma patente válida nos termos da lei.

Isto posto, o leitor talvez esteja se perguntando: quem, afinal, pode escrever um pedido de patente?

Qualquer brasileiro, portador de CPF e dotado de plena capacidade civil pode escrever um pedido de patente e realizar o seu depósito junto ao INPI.[5] Em outras palavras, o ato de depósito de pedidos de patente no INPI não requer capacidade postulatória. Estrangeiros, por exceção, necessitam de representação jurídica e administrativa com domicílio nacional para protocolo de documentos no INPI (arts. 216 e 217, LPI).

De todo modo, quem deseja se aventurar sozinho na redação de um pedido de patente, sem um acompanhamento profissional adequado, deve ser muito cuidadoso para não cair nas armadilhas que comumente perseguem o redator menos experiente. Eis que, nesse contexto, insere-se o presente livro, para guiar e facilitar o trabalho do redator de pedidos de patente, permitindo que esse profissional seja capaz de redigir um documento forte, robusto e justo, no que concerne à proteção por ele determinada.

5. Aqueles que gozam de capacidade relativa, como adolescentes maiores de 16 anos, também podem requerer o privilégio. Para os absolutamente incapazes, a situação é diferente, como todo ato desacompanhado de um absolutamente incapaz é nulo de pleno direito, também são nulos os pedidos de patente por eles depositados (CERQUEIRA, 2010, v. II, t. I; CÓDIGO CIVIL, 2002, arts. 166, 171).

ANTES DO INÍCIO DA REDAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE

2.1. ENTENDIMENTO COMPLETO DA INVENÇÃO

Antes de discorrermos sobre esse ponto, cabe a seguinte introdução. Existem dois tipos de redatores de pedidos de patente: aquele que escreve um pedido de patente para uma invenção de sua própria autoria e aquele que escreve um pedido de patente para invenções elaboradas por terceiros. Na prática, o segundo caso, o caso do redator-procurador, é bem mais comum que o primeiro.

Para o inventor-redator, é muito fácil descrever sua própria invenção, mas talvez seja difícil atribuir a ela uma perspectiva diferente.

Exemplo:

Se a invenção tem a ver com *o ângulo de ponta da agulha de uma seringa para uso em intervenções humanas*, o inventor-redator tem de saber descrever a invenção em n formas diferentes. Tais como:

- a invenção consiste em um processo de fabricação configurado para cortar a ponta da agulha de uma

seringa entre 30º e 45º.

- a invenção consiste em uma agulha para seringas dotada de uma extremidade que define um ângulo entre 30º e 45º.
- a invenção consiste em uma agulha para seringas dotada de uma extremidade disposta em exatos 35º.
- a invenção consiste em uma agulha para seringas cujos limites externos de sua borda distal definem uma elipse dotada de uma razão X definida pela divisão entre os semieixos da elipse.
- a invenção consiste em uma agulha para seringas de uso humano cuja borda da extremidade distal define um ângulo agudo com o eixo central da agulha.
- a invenção consiste em uma agulha dotada de um material e um ângulo de corte capaz de perfurar 10 milímetros de tecido epitelial, sem, contudo, sofrer deformações estruturais.
- a invenção consiste em um *kit* cirúrgico que compreende uma seringa dotada de uma agulha com as características mencionadas acima.
- a invenção consiste em um meio de acesso intravenoso para coleta e inserção de fluidos, o referido meio de acesso compreendendo uma extremidade cortante, dotada de um ângulo de ponta inferior a 40°.
- E assim por diante...

A necessidade de sabermos descrever uma invenção em n formas diferentes serve tanto para driblar anterioridades quanto para definir um escopo de proteção eficiente.

A necessidade de driblar anterioridades ficará mais clara após a leitura do próximo item, ao passo que a necessidade de definição de um escopo de proteção eficiente poderá ser compreendida mais facilmente mediante a leitura do capítulo 5 do presente livro.

Para o redator de escritório, que escreve pedidos de patente para invenções elaboradas por terceiros, sua missão é ainda mais difícil que a missão do inventor-redator. Isto porque, antes saber descrever a invenção em n formas diferentes, o redator-procurador tem de compreender por completo a invenção.

Parece bastante trivial essa informação, mas a prática revela que, quando o redator não compreende uma invenção em sua integridade, por ansiedade, inexperiência ou falta de tempo para analisar o descritivo de seu cliente, todo o trabalho que ele realiza em seguida é desperdiçado. Por esse motivo, é ideal que se estabeleça um bom canal de comunicação entre o inventor e o redator de pedidos de patente. Sempre que o menor resquício de dúvida pairar sobre a completa compreensão da invenção, o redator deve entrar em contato com o inventor, visando ao esclarecimento de suas incertezas. Assim, podem ser evitados erros de consequências bastante desastrosas e inesperadas.

Concluindo, a tarefa de compreensão da invenção pode ser comparada à construção das bases de um edifício. De nada adianta um excelente trabalho de alvenaria, hidráulica e concretagem se as bases do edifício não forem sólidas e bem planejadas. Compreender uma invenção em sua plenitude e saber descrevê-la em inúmeras formas distintas é, portanto, prerrogativa primordial à elaboração de qualquer documento de patente.

2.2. BUSCA DE ANTERIORIDADE

Busca de anterioridade é uma pesquisa de técnicas anteriores que deve ser realizada antes da elaboração do pedido de patente. Esse tipo de pesquisa tem a finalidade de descobrir se uma determina tecnologia já existe ou não existe no estado da técnica.

Estado da técnica, por definição, é tudo aquilo que já foi divulgado – por vídeo, publicação escrita, áudio, palestra, conferência ou qualquer outro meio de comunicação – anteriormente ao depósito do pedido de patente, ou seja, anteriormente à apresentação do pedido de patente ao INPI (art. 11, LPI).

Saber se uma tecnologia já está ou não compreendida pelo estado da técnica é importante, porque a lei brasileira de propriedade industrial determinada, em seu artigo 8º, que uma invenção tem de ser nova e inventiva[6] para que seja qualificada como objeto de patente.

> Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de **novidade, atividade inventiva** e aplicação industrial (artigo 8º, LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

A busca de anterioridade costuma ser realizada em *websites* de busca de escritórios de patentes nacionais e internacionais, em bases de dados eletrônicas de conteúdo acadêmico e em *web search engines*, tais como Google e Yahoo.

Algumas das bases de dados mais comumente utilizadas no Brasil para a realização de buscas de anterioridade, são:

6. Os critérios para atendimento a ambos os requisitos é abordado exaustivamente no capítulo 3 deste livro.

> INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil); acessível em: por http://bit.ly/29RjR1N.
>
> USPTO – United States Patent and Trademark Office; acessível em: http://goo.gl/63X6IE.
>
> ESPACENET – The European Patent Office Database; acessível em: http://goo.gl/Pvy7AZ.
>
> PATENTSCOPE – Base de dados da Organização Mundial de Patentes; acessível em: http://goo.gl/q3MV52.

A busca de anterioridade é importante pelos seguintes motivos:

> I. Pode antever um futuro parecer negativo do INPI, fazendo com que o titular espontaneamente desista de obter um pedido de patente para sua invenção. Note-se que essa desistência precoce pode economizar bastante tempo e recursos financeiros do titular do pedido de patente, além de evitar uma frustração futura e inesperada.
> II. Auxilia na determinação do escopo de proteção conferido pelo quadro reivindicatório do documento do pedido de patente (vide item 5.3.3 do presente livro).
> III. Exibe os futuros obstáculos à concessão da patente. Saber antecipadamente acerca desses obstáculos é interessante porque isto nos permite nos antevermos aos mesmos, elaborando um pedido de patente que seja capaz de driblá-los.

No que tange ao item iii, imediatamente acima, note-se que, ao sabermos atribuir diferentes perspectivas a uma determinada invenção, sendo capazes de descrevê-la em n formas diferentes, tal como ilustrado no introito do

presente capítulo, somos capazes de ressaltar as diferenças e vantagens da invenção frente ao estado da técnica, desviando o olhar do examinador dos possíveis documentos que poderiam obstar a concessão da patente. Reside aí a importância de saber olhar uma invenção sob diferentes prismas e perspectivas.

REQUISITOS FORMAIS E REQUISITOS DE MÉRITO

Como dito anteriormente, é necessário que um pedido de patente atenda simultaneamente a requisitos formais e a requisitos de mérito para que seja deferido.

Os requisitos de mérito são integralmente definidos pela lei de propriedade industrial brasileira, a Lei nº 9.279/1996. Os requisitos formais, por sua vez, são em parte definidos pela LPI e em parte definidos pelas instruções normativas do INPI.

PARA OS NÃO HABITUADOS COM A ÁREA JURÍDICA:

A Lei de Propriedade Industrial é uma lei federal, ao passo que as instruções normativas do INPI constituem normas infralegais, elaboradas por uma autarquia federal. Portanto, pelo menos em tese, quando houver divergência entre a LPI e as instruções normativas do INPI, deve prevalecer o texto da lei federal, em detrimento da norma infralegal.

3.1. REQUISITOS DE MÉRITO

3.1.1. APLICAÇÃO INDUSTRIAL

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.[7]

Para que atenda ao requisito de aplicação industrial, a invenção também deve ser capaz de ser reproduzida em escala por qualquer terceiro interessado. Por reprodução em escala, entenda: a invenção pode ser reproduzida, pelo menos, uma vez, por, pelo menos, um terceiro interessado após o término da vigência da patente. Essa definição exclui obras artísticas desse conceito, mas permite a inclusão de objetos de difícil reprodução sequencial, como navios, reatores nucleares, plataformas de exploração de petróleo, satélites artificiais, etc.

Cabe salientar aqui, que a palavra "industrial" deve ser interpretada no sentido lato, que engloba não apenas atividades manufatureiras, mas qualquer outro meio de produção de riqueza que não tenha caráter puramente artístico. Dentro desse conceito, o termo "industrial" engloba, por exemplo, as atividades relacionadas à agricultura, pecuária, extrativismo e serviços.[8]

O requisito de aplicação industrial elimina a possibilidade de proteção de obras artísticas e literárias, concepções abstratas, planos de negócio, métodos educativos, entre outros.

Segundo o doutrinador Fabio Ulhoa Coelho, também não tem aplicação industrial as criações que se mostrarem "tão avançadas em relação ao estado da técnica, que ainda não possam ser fabricadas".[9]

Seguem alguns exemplos ilustrativos de tecnologias que se enquadram perfeitamente na exclusão definida pelo doutrinador Fábio Ulhoa Coelho:

> US20090234788 – *Practical Time Machine Using Dynamic Efficient Virtual And Real Robots* (17.09.2009);
>
> US20080241264 – *System and methods for collective nanorobotics for medical applications* (02.10.2008); e
>
> US20030197093 – *Magnetic vortex wormhole generator* (23.10.2003).[10]

Na mesma linha, Jackes Labrunie considera impatenteáveis os objetos inúteis ou inexequíveis, tais como "uma arma específica para caçar dinossauros".[11]

7. O posicionamento adotado no presente livro – de que, dentre os pressupostos do atendimento ao requisito de aplicação industrial estão a utilidade e as melhorias trazidas pela invenção – diverge do posicionamento do doutrinador Denis Borges Barbosa (vide: *Os requisitos da patente de invenção*, disponível em: http://goo.gl/ak5jQM) e converge com o pensamento do doutrinador Newton Silveira: "Devemos aceitar que a utilidade de um produto esteja implícita na expressão 'aplicação industrial' ou no próprio conceito de invenção. Portanto [...] forçoso concluir que os produtos patenteáveis devem ser úteis" (*A utilidade das invenções, a exclusividade do registro e o dry-martini*, 2011, acessível em: http://goo.gl/w0LUlS).

8. Labrunie, 2007, p. 120; INPI, 2002, p. 9.

9. Coelho, 2014, p. 222.

10. Documentos acessíveis nas bases de dados do ESPACENET e USPTO (vide item 2.2 do presente relatório).

11. Segundo Labrunie, objetos inúteis e inexequíveis são impatenteáveis não porque carecerem de aplicação industrial, mas porque sequer devem ser considerados "invenções" (LABRUNIE, 2006, p. 56).

3.1.2. NOVIDADE

Toda invenção tem de ser nova em âmbito mundial para que atenda ao requisito de novidade. Qualquer documento estrangeiro publicado em qualquer momento ou lugar, sendo ele objeto ou não de patente, em desuso ou de uso comum, pode constituir prova da falta de novidade do objeto protegido em um pedido de patente.

É importante que não se confunda o caráter temporal e regional da proteção conferida por uma patente com o caráter global e absoluto do requisito de novidade.[12]

Diferente da extensão da proteção conferida pela patente, o requisito de novidade obrigatoriamente tem de ser analisado dentro do contexto global, sem qualquer restrição referente a tempo ou espaço (art. 8º e 11 da LPI).[13]

3.1.3. ATIVIDADE INVENTIVA

O requisito de atividade inventiva requer que, além de ser nova, a invenção não decorra de maneira óbvia em relação a tudo que já existe.

O requisito de atividade inventiva é assim definido pelo artigo 13 da LPI:

> Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Na prática, não tem atividade inventiva sempre que

12. Barbosa; Cerqueira, 2010, v. 2, t. 1, p. 53.

13. Labrunie, 2007, p. 112.

dois ou mais documentos de uma mesma área técnica, quando combinados, antecipem uma invenção. Evidente, contudo, que quanto mais documentos de técnica anterior forem necessários combinar para desconstruir uma invenção, mais fraca é a tese de falta de atividade inventiva.

Alguns autores, como David Pressman[14], também entendem que, quando um único documento do estado da técnica não antecipa completamente uma determinada invenção mas a diferença entre essa técnica anterior e a invenção for indiscutivelmente óbvia, esse documento, quando tido isoladamente, constitui prova suficiente de sua falta de atividade inventiva.[15]

Uma ressalva à regra da combinação de documentos para comprovação de falta de atividade inventiva é quando a combinação das técnicas existentes traz efeito técnico novo e imprevisível. Um exemplo bastante ilustrativo desse tipo de situação é a invenção da pólvora, que consiste na combinação de salitre, enxofre e carvão. Os três elementos citados já eram bastante conhecidos à época da criação da

14. Pressman; Tuytschaevers, 2014.

15. Essa perspectiva é mais presente nas doutrinas americanas porque a própria lei Americana dá margem a essa forma de determinação de falta de atividade inventiva: "35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102 , if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains" (UNITED STATES OF AMERICA – 35 U.S.C. 103).
O Escritório Europeu de Patentes também adota essa essa linha de raciocínio, conforme revela excerto das diretrizes de exame deste escritório: "Category "X" is applicable where a document is such that when taken alone, a claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step" (EUROPEAN PATENT OFFICE, 2015, 158).

pólvora, suas propriedades e particularidades individuais eram do conhecimento de todos aqueles que tinham contato com esses elementos. Entretanto, à época de sua criação, ninguém, além de seu inventor, poderia esperar que a combinação desses três elementos daria origem a um explosivo potente que mudaria o curso da humanidade. Por esse motivo, entende-se que apesar da pólvora ser resultado da combinação de poucos elementos conhecidos, a atividade inventiva da mistura de enxofre, carvão e salitre é indiscutível.

Outra ressalva à combinação de documentos para comprovação de falta de atividade inventiva é quando a combinação de técnicas anteriores ocorre mediante a síntese de tecnologias pertencentes a áreas absolutamente distintas. Para ilustrar essa situação, imagine que um técnico da área de aeronáutica desenvolva uma nova asa de avião composta de uma nova liga metálica, sendo essa liga metálica modificada por aplicação de um *laser*, e a asa encoberta por uma película polimérica; tudo isso para resolver um único problema específico relacionado a turbulências enfrentadas a elevadas altitudes.

Agora imagine que, para antecipar a invenção, um terceiro interessado em obstar a concessão do pedido de patente para essa tecnologia tem de combinar cinco documentos pertencentes às seguintes classificações internacionais:

B64C3/00 – Disposições construtivas de asas; C22 – Metalurgia; B22F3/105 – Tratamento envolvendo aplicação de *laser* radioativo; C08L23/00 – Polímeros; e Y02T50/00 – Aeronáutica.[16]

16. Quando um pedido de patente é depositado no INPI ou qualquer outro escritório de patentes no exterior, os examinadores técnicos arquivam esse documento em um sistema de organização por pastas que obedece à Classificação Internacional de Patentes (IPC). Vide: http://goo.gl/u0FDsc.

Em tese, a combinação dessas cinco técnicas anteriores é fraca porque cada um dos cinco documentos utilizados para antecipar a invenção pertence a um campo tecnológico diferente. Por essa ótica, seria difícil provar que um técnico médio da área B64C3/00 também fosse versado nos assuntos das demais classificações internacionais.

Para padronizar as decisões administrativas do INPI, esse instituto criou uma cartilha que rege a conduta dos examinadores de pedido de patente durante o exame técnico desses documentos. Essa cartilha, aberta à consulta pública, leva o título de *Diretrizes de Exame de Patentes*. As diretrizes de exame de patentes do INPI de 2002 citam alguns exemplos nos quais se reconhece a presença de atividade inventiva e algumas situações em que a existência da mesma é duvidosa ou inexistente.

Segundo as diretrizes de exame do INPI de 2002, são fatores que podem comprovar a existência de atividade inventiva:

> *dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;*
>
> *existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos, e a invenção é a resposta a esta necessidade;*
>
> *a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;*
>
> *sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade.*

Fatores que evidenciam o oposto (i.e. que não há atividade inventiva) segundo as diretrizes de 2002 do INPI:

> *mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas;*
>
> *mera mudança de forma e/ou proporção;*
>
> *mera justaposição de meios conhecidos;*

O requisito de atividade inventiva é considerado por muitos o requisito mais subjetivo postulado pela LPI. Para aqueles que não têm um *background* jurídico, é bastante desconfortável trabalhar com variáveis tão dependentes do prisma pessoal e do juízo de valor particular de cada indivíduo. Por outro lado, operadores do direito, que trabalham diariamente com conceitos como "motivo torpe", "princípio da insignificância jurídica", "homem médio", "bom pai de família", "zelo do usufrutuário", "dano moral" e outras tantas definições inerentemente subjetivas, não se afligem nem um pouco com o conceito etéreo e abstrato de "atividade inventiva".

O que os neófitos em propriedade industrial têm de ter em mente é o fato de que não existe uma fórmula matemática infalível para a determinação da presença de atividade inventiva. Existem diversos métodos heurísticos que tentam atribuir maior objetividade e segurança jurídica a esse conceito – alguns dos quais apontados acima –, contudo nenhum desses métodos deve ser considerado infalível, absoluto ou incontestável.

Para ilustrar essa subjetividade, podemos fazer uma analogia com uma escala de gradiente monocromático, onde em uma extremidade existe o preto, na extremidade oposta existe o branco e entre as duas extremidades existem infinitas tonalidades de cinza. Assumindo que a cor preta representa uma tecnologia indiscutivelmente dotada de atividade inventiva e a cor branca representa uma tecnologia absolutamente óbvia, muito raramente iremos nos deparar com um elemento que se enquadre em um dos extremos desse gradiente monocromático. Por esse motivo, alguns dizem que o conceito de atividade inventiva é "cinza", não é "preto no branco".

Esta é a natureza jurídica do requisito de atividade inventiva, por mais que nos esforcemos – por mais diferentes os métodos heurísticos que utilizamos para aferir se uma tecnologia atende ou não a esse requisito –, é impossível nos desvencilharmos por inteiro da subjetividade inerente a esse requisito.

3.1.4. ATO INVENTIVO

O requisito de ato inventivo é similar ao requisito de atividade inventiva, mas constitui requisito exclusivo ao deferimento de pedidos de patente de Modelo de Utilidade (art. 9, LPI). O ato inventivo permite o deferimento de invenções menos inventivas que as invenções objeto de pedidos de patente de invenção (art. 14, LPI).

Uma abordagem pormenorizada sobre Modelos de Utilidade e sobre o requisito de Ato Inventivo é revelada capítulo 7 da presente obra.

3.1.5. EXCEÇÕES DE PATENTEABILIDADE

O penúltimo requisito de mérito é o não enquadra-

mento nas exceções de patenteabilidade determinadas pelo artigo 10 da LPI:

> Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
>
> I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
>
> II – concepções puramente abstratas;
>
> III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
>
> IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
>
> V – programas de computador em si;
>
> VI – apresentação de informações;
>
> VII – regras de jogo;
>
> VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
>
> IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

O artigo 10, como pode ser visualizado acima, estabelece uma lista de elementos que não são considerados patenteáveis no Brasil. Alguns dos elementos definidos no artigo sequer atendem ao requisito de aplicação industrial; portanto, nem seria necessária a citação desses elementos no artigo 10 para que fossem considerados impatenteáveis. Dentre estes elementos, podemos citar: descobertas, concepções abstratas e fórmulas matemáticas[17]. Neste ponto, entende-se que o legislador foi cauteloso, atribuindo mais segurança jurídica ao fato de que descobertas, fórmulas aritméticas e concepções abstratas não são considerados patenteáveis em solo pátrio.

De todo modo, o artigo 10 vai além, vetando a concessão de patentes para outros elementos que poderiam ser considerados dotados de aplicação industrial a depender da flexibilidade na acepção desse termo. Dentre esses elementos, estão: planos de negócio, *softwares* e técnicas terapêuticas ou diagnósticas.

Concluindo, o que o leitor deve memorizar sobre as exceções de patenteabilidade do artigo 10 da LPI é que: *softwares*[18], planos de negócio e técnicas terapêuticas não são patenteáveis. Os demais itens elencados no artigo 10, além de constituírem exceções de patenteabilidade, também carecem de aplicação industrial; não há, portanto, necessidade de memorização dos mesmos.

3.1.6. DESIMPEDIMENTO

O último requisito de mérito é o desimpedimento, requisito postulado no artigo 18 da LPI:

17. A exceção é quando a fórmula matemática é parte da solução a um problema específico de um objeto patenteável (um eletrodoméstico, um motor ou um processo industrial, por exemplo). Nesse caso, o conjunto: objeto + fórmula matemática é patenteável. Em outras palavras, é possível escrevermos reivindicações que contenham uma equação matemática, desde que essas reivindicações não incluam o uso genérico e ilimitado da referida equação (mais sobre "reivindicações" no capítulo 5).

18. Uma exceção à regra é quando os *softwares* são parte acessória (i.e., não principal) da invenção. Um exemplo disso são os *softwares* embarcados, isto é, os *softwares* enquanto parte integrante de robôs, máquinas industriais, eletrodomésticos e afins. Outro exemplo são os aplicativos de celular enquanto parte integrante de métodos que não se restrinjam à mera apresentação de informações.

> Art. 18. Não são patenteáveis:
>
> I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
>
> II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
>
> III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.
>
> Parágrafo único. Para os fins desta Lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

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

a) o que for contrário aos "bons costumes" e à segurança nacional.

Muito pouco é retido nesse filtro. No que diz respeito aos "bons costumes", este autor desconhece qualquer pedido de patente que tenha sido indeferido com base nesse critério.[19]

No que tange à segurança nacional, para não dizer

19. Assim também entende o doutrinador Denis Borges Barbosa: "Na história da propriedade Industrial Brasileira tais casos [relacionados a inventos contrários à moral, à segurança e à saúde pública] são virtualmente inexistentes" (BARBOSA, 2010, P. 2.762).

que nada é barrado nesse filtro, recentemente houve algumas decisões administrativas contrárias ao deferimento de pedidos de patente para variedades vegetais transgênicas com alteração genética que induzam à infertilidade das plantas. O indeferimento desses pedidos de patente encontra respaldo no art. 18, inciso I, da LPI e no art. 6º, inciso VII, da Lei de Biossegurança.[20]

Nas diretrizes de exame do INPI de 16 de março de 2015 (aberta à consulta pública, em fase de reedição no momento em que escrevo), são classificados outros exemplos que se enquadrariam nas definições do inciso I, art. 18:

> *(i) processos de clonagem do ser humano;*
>
> *(ii) processos de modificação do genoma humano que ocasionem a modificação da identidade genética de células germinativas humanas; e*
>
> *(iii) processos envolvendo animais que ocasionem sofrimento aos mesmos sem que nenhum benefício médico substancial para o ser humano ou animal resulte de tais processos.*

b) tecnologias relacionadas à fusão e fissão nuclear para obtenção de energia ou armamento bélico.

Pouquíssimos documentos são retidos com base no inciso II do artigo 18 da LPI. Isso porque, no Brasil, os campos de desenvolvimento relacionados a armamento nuclear e à energia atômica são muito restritos e quase que exclusivamente dominados pelo poder estatal – que, por motivos óbvios, não tem interesse em compartilhar detalhes tecnológicos como este com o grande público.

20. Vide art. 6º, inciso VII, da Lei nº 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) e decisões administrativas do INPI: PI0009119-7 (7.1), RPI 2192; PI0412484-7 (9.2), RPI 2297 e PI9810293-1 (7.1), RPI 2180.

Nas diretrizes de exame do INPI de 18 de maço de 2015 (bloco II), os seguintes exemplos de documento são citados com relação ao enquadramento ou desenquadramento no inciso II do artigo 18 da LPI:

Não patenteáveis à luz do artigo 18, inciso II (segundo o INPI):	Patenteáveis à luz do artigo 18, inciso II (segundo o INPI):
US6137073; US20110194662; WO2009142530.	WO2012078939; US201201655597; US20120076254; e WO2012003524.

Documentos acessíveis em espacenet.com.

3.2. REQUISITOS FORMAIS

São inúmeros os requisitos formais exigidos para o depósito e deferimento de um pedido de patente.

Para fins meramente didáticos, vamos dividi-los em: suficiência descritiva, unidade de invenção e requisitos formais esparsos.

3.2.1. SUFICIÊNCIA DESCRITIVA

Para que um pedido de patente tenha chances reais de deferimento, ele também precisa atender ao requisito de suficiência descritiva (art. 24, LPI).

O requisito de suficiência descritiva impede que um titular pleiteie patente para uma tecnologia sem explicar os fundamentos desta tecnologia ou sem explicar como alcançar o objeto de seu pedido de patente. Neste sentido, esse titular não poderia, por exemplo, obter patente para uma fórmula química *per se*, sem explicar sua finalidade, sua função e seus avanços em relação ao estado da técnica. Tampouco poderia obter uma patente para uma tecnologia nova, oriunda de um processo fabricação também novo, se não definisse ambos a tecnologia e o processo produtivo para sua fabricação em seu pedido de patente.

Esse requisito também impede o deferimento de pedidos de patente que protejam uma faixa muito ampla de valores, com a intenção de ocultar um valor específico da invenção reivindicada. Exemplificando: um engenheiro metalúrgico que desenvolve uma liga metálica dotada de exatos 87% de cobre e 13% de níquel não pode proteger a invenção como: *"liga metálica que compreende entre 5 e 95% de cobre, e entre 5 e 95% de níquel"*.

Não obstante, visando ao atendimento ao requisito de suficiência descritiva, o artigo 24 da Lei de Propriedade Industrial e a Instrução Normativa nº 30/2013 do INPI são explícitos ao determinarem que o descritivo de um pedido de patente deve conter a descrição de todas as alternativas construtivas cabíveis a uma invenção, bem como a indicação da forma preferencial de execução desta invenção dentre todas as alternativas construtivas apresentadas.

Em suma, o requisito de suficiência descritiva cumpre a função de atender simultaneamente a dois fins complementares: permitir a concessão apenas de pedidos de patente que contenham textos inteligíveis e impedir que seja ocultado o "pulo do gato" de uma determinada tecnologia. Em outras palavras, para atender a este pré-requisito de patenteabilidade, o texto do pedido de patente tem de ser capaz de instruir a reprodução da invenção por um técnico

no assunto, de modo claro e preciso.[21]

Após o término da vigência da patente, que deve ocorrer em 20 anos contados da data de depósito do pedido de patente, qualquer técnico versado no campo tecnológico da invenção deverá ser capaz de reproduzir a tecnologia reivindicada com base nos ensinamentos prestados no documento de patente. Esta, na verdade, é a lógica do sistema de patentes; o privilégio da concessão da patente é oferecido como forma de retribuição àqueles que estão dispostos a ensinar ao grande público como alcançar os resultados de uma determinada invenção.

3.2.2. UNIDADE DE INVENÇÃO

O requisito de unidade de invenção determina que cada pedido de patente deve se reportar a um conceito inventivo uno e indissociável (art. 22, LPI).

O conceito de unidade de invenção nada tem a ver com unidade de produto. Note-se que um único produto (um celular ou um carro, por exemplo) pode compreender centenas ou milhares de patentes, desde que cada uma destas patentes proteja um único conceito tecnológico.

Quando a combinação de dois ou mais elementos dissociáveis definir uma criação, ela atenderá ao requisito de unidade de invenção sempre que essa combinação de elementos objetivar a solução de um único problema técnico ou buscar um único objetivo principal atendível unicamente pela soma das partes envolvidas.

Na prática, o requisito de unidade de invenção sempre é analisado com base no teor das reivindicações independentes[22] do documento. Se o quadro reivindicatório compreender duas reivindicações independentes para dois objetos distintos, o examinador poderá emitir uma exigência solicitando uma divisão do pedido de patente em dois novos documentos.

3.2.3. REQUISITOS FORMAIS ESPARSOS

Os requisitos formais esparsos são listados em sua integridade nas seguintes instruções normativas do INPI:

- Instrução Normativa nº 30/2013 (acessível em: http://goo.gl/O9BGhd);

- Instrução Normativa nº 31/2013 (acessível em: http://goo.gl/I3OalV).

Os requisitos formais esparsos são apreciados em duas etapas do processo administrativo de patente no INPI.

A primeira etapa ocorre no ato do depósito, quando é realizado o exame formal preliminar do pedido. Nessa etapa, um funcionário do administrativo do INPI verifica

21. "O que importa é a descrição pormenorizada da invenção, feita fielmente, sem omissões. A isso é que deve atender o inventor. A lei, quando exige a descrição, tem em vista que, findo o prazo do privilégio, a invenção reverte ao domínio público, podendo ser livremente usada e explorada. É necessário, pois, de acordo com os fundamentos do sistema de proteção das invenções, que o inventor revele exatamente o seu invento, de modo a permitir a sua realização prática. Não se exige, porém, que a descrição ponha a invenção ao alcance de qualquer pessoa, bastando que por meio dela as pessoas entendidas no assunto possam realizá-la sem recorrer a outros meios" (GAMA, 2010, p. 39).

22. Mais sobre reivindicações independentes no capítulo 5 deste livro.

se o pedido de patente depositado foi redigido em português, se compreende um relatório descritivo, um quadro reivindicatório e um resumo, se ele veio acompanhado do formulário FQ001 e de uma procuração cedendo poderes do titular ao procurador (quando couber)[23]. Além desses detalhes, no exame formal são analisadas algumas formalidades mínimas, indicadas a seguir pela sigla (**EF**).

Anos mais tarde, quando o pedido de patente passa pelo exame técnico, os demais requisitos formais do pedido são analisados.

A seguir, listamos os principais requisitos formais elencados na Instruções Normativas nº 30 e nº 31/2013 do INPI. Esses requisitos estão subdivididos a seguir em: "título", "desenhos", "descritivo" e "reivindicações".

3.2.3.1. TÍTULO

Deve ser composto de uma compilação do preâmbulo[24] das reivindicações independentes[EF];

Deve aparecer no topo do descritivo e do resumo[EF]; e

Não poderá conter "expressões irrelevantes" tais como "novo", "melhor" ou "original" ou quaisquer denominações de fantasia[EF].

3.2.3.2. DESENHOS

Devem apresentar a seguinte forma de numeração no topo da página: 1/n, 2/n, [...], n/n. (sendo n o número de folhas nos desenhos)[EF];

Devem apresentar as seguintes margens[EF]:

superior – 4 cm;
esquerda – 3 cm;
direita – 1,5 cm;
inferior – 1 cm.

Devem compreender sinais de referência (preferencialmente números arábicos) apontados para as particularidades de cada figura;

Devem ser executados com traços indeléveis, firmes e sem cores[25], com auxílio de instrumentos de desenho técnico, de forma a permitir sua reprodução;

Devem preferivelmente seguir os padrões das normas brasileiras de desenho técnico; e

Devem estar isentos de textos.[26]

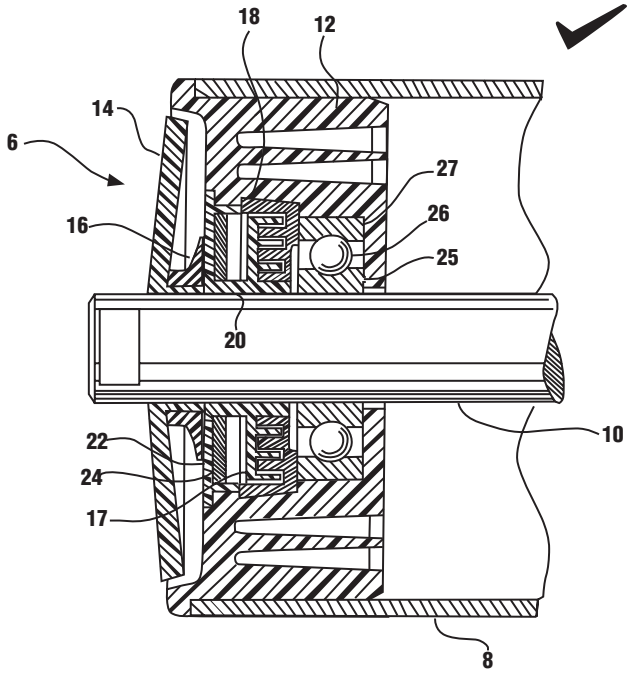
Exemplos de desenhos em conformidade com a Instruções Normativas nº 30 e nº 31/2013:

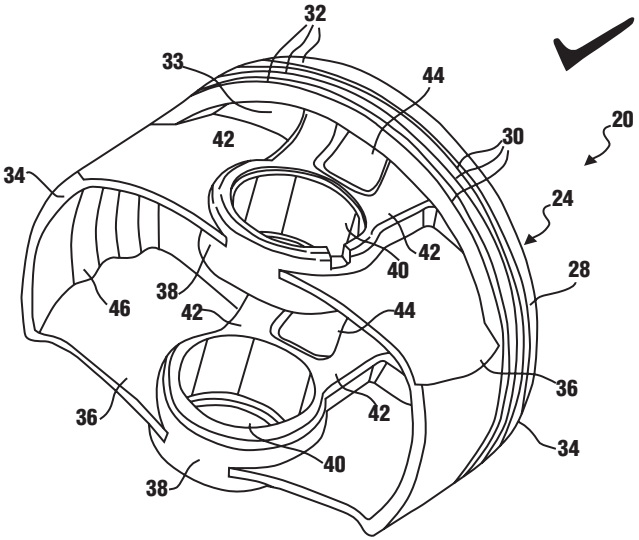
23. Vide item 10.1.2 deste livro.

24. O preâmbulo é a porção da reivindicação compreendida antes da expressão caracterizante, mais sobre esse assunto no capítulo 5.

25. Exceto quando a situação exigir. Exemplo: fotografias de estruturas metalográficas.

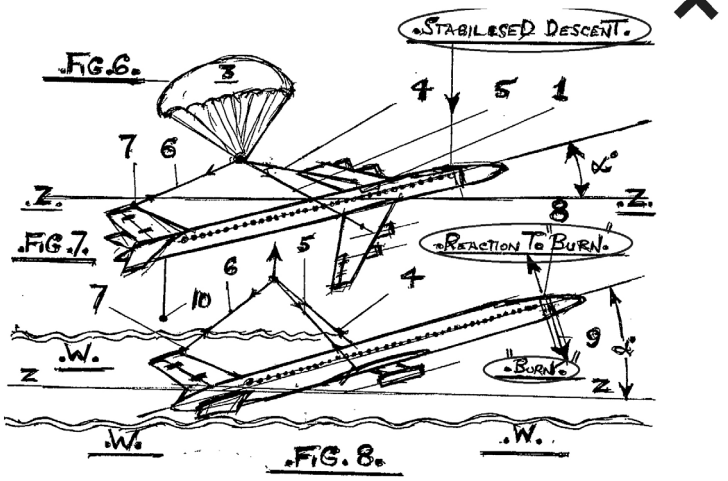
26. Exceto a inclusão de alguns termos indicativos, tais como: "água", "vapor d'água", "aberto", "fechado", corte "AA" (exemplos dados pelas Instruções Normativas nº 30 e nº 31 do INPI).





Os desenhos estão em preto e branco, possuem linhas firmes, sem pontilhado e sem sombreamento, e constituem representações em aramado.

Exemplos de desenhos <u>fora</u> de conformidade com as Instruções Normativas nº 30 e nº 31/2013:

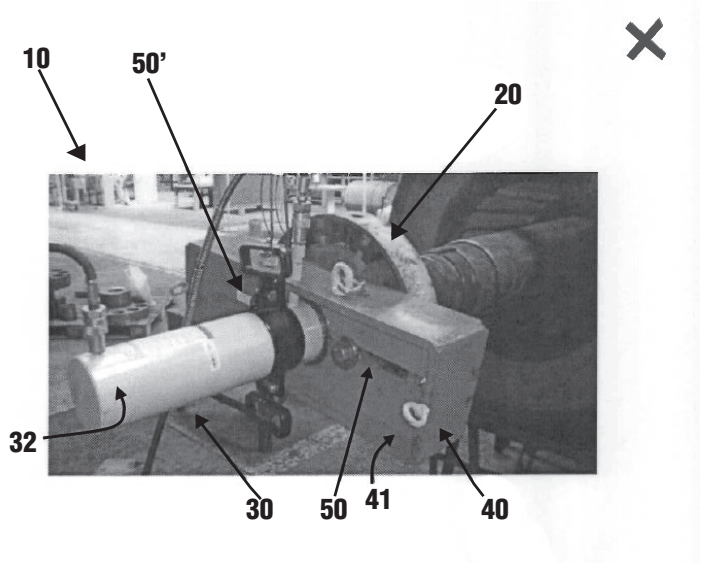


Desenhos à mão podem enfrentar dificuldade de deferimento. Na visão do INPI, outra falha do desenho acima seria a inclusão de texto, em vez de números de referência, no desenho.

Fotografias são aceitas apenas em casos excepcionais pelo INPI, situações em que a publicação das mesmas é estritamente necessária à compreensão da invenção. Um exemplo desse tipo de situação é o caso das fotografias de estruturas metalográficas.

A fotografia a seguir, extraída do documento PCT/

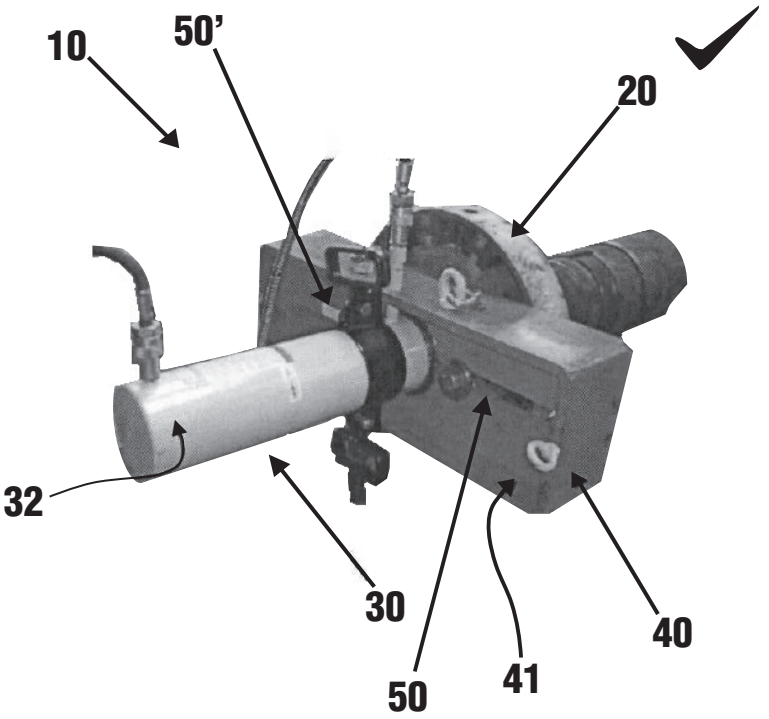
BR2014/000355, também não se enquadraria nos padrões definidos pelas instruções normativas do INPI.



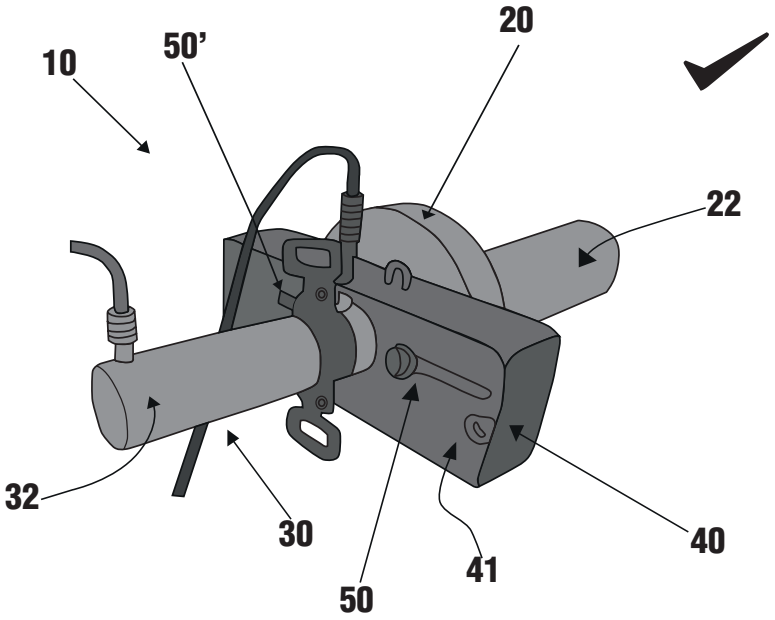
Fonte: PCT/BR2014/000355 (tal como depositado).

Fotografias em representações em moldura retangular, integralmente preenchidas, como ilustrado na gravura acima, raramente são aceitas pelo INPI.

Os examinadores do INPI costumam deferir com maior facilidade esse tipo de representação quando o perfil do objeto de interesse exibido na fotografia é recortado, excluindo da gravura toda a representação de fundo compreendida pela imagem (vide exemplo a seguir).



De todo modo, ainda melhor do que recortar uma fotografia para dar destaque a seu objeto, é representá-lo em aramado, tal como ilustrado a seguir.



TOME NOTA!

Não é permitida a inclusão de logomarcas ou marcas nominativas nos desenhos dos pedidos de patente. O redator-procurador sempre deve estar atento para excluir dos desenhos de seu cliente os selos e distintivos com logomarcas que estampam a versão prototipada de seu produto.

Fonte: PCT/BR2014/000355 (emendas).

3.2.3.3. DESCRITIVO

Dentre outros pré-requisitos, o descritivo deve:

- compreender sinais de referência que se reportem aos mesmos sinais de referência apontados no desenho;
- introduzir o campo técnico no qual se insere a invenção;
- descrever o estado da técnica (i.e., as tecnologias mais antigas da mesma área técnica) que possa ser considerado útil à compreensão da invenção;
- definir os objetivos da invenção;
- descrever a solução proposta para o problema existente;
- descrever quais as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica;
- ressaltar a novidade e evidenciar o novo efeito técnico alcançado;
- relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, gráficos, etc.);
- evidenciar a forma preferencial de execução da invenção, quando mais de uma alternativa construtiva for exposta;
- as folhas do relatório descritivo devem compreender uma numeração no topo da página no seguinte formato: 1/n, 2/n, 3/2, [...], n/n, sendo n o número de folhas compreendido pelo relatório[EF];
- cada um dos parágrafos do descritivo (exceto títulos de capítulos) deve ser precedido por uma ordenação numérica entre colchetes: [001], [002], [003], [004], ...[EF]

3.2.3.4. REIVINDICAÇÕES

- As folhas do quadro reivindicatório devem compreender uma numeração no topo da página no seguinte formato: 1/n, 2/n, 3/2, [...], n/n[EF];
- Todas as reivindicações devem ser numeradas por algarismos arábicos (i.e., 1, 2, 3, ..., e não I, II, III, ...)[EF];
- As reivindicações devem conter uma expressão caracterizante, separando preâmbulo de parte caracterizada[EF];[27]
- Devem ser evitadas expressões que provoquem indefinição[28];
- Não devem ser utilizadas definições negativas. Exemplo: "uma chapa de aço que não compreende irregularidades e furos" (o correto seria: chapa de aço de superfície uniforme);
- Devem estar todas fundamentadas no relatório descritivo[29];
- Não podem conter referências escritas aos desenhos ou ao relatório descritivo, tais como: "como descrito na parte tal ou no desenho tal da página tal";
- Devem ter números de referência harmonizados com os desenhos. Os números devem estar acompanhados de parêntesis. Exemplo: (1), (2), (3), ...;
- Todo o texto de cada reivindicação deve compreender apenas um ponto final[EF];

27. No capítulo 5 do presente livro é explicado em detalhes no que consiste "preâmbulo" e "parte caracterizada".

28. Vide item 5.6.6 deste livro.

29. Ver também: art. 25 da LPI e item 4.2 deste livro.

- Não pode haver trecho explicativo quanto ao funcionamento, vantagem e uso do objeto; e
- As *reivindicações* dependentes devem ser ou cumulativa ou alternativas, não sendo permitida a compreensão simultânea das duas características. Exemplo de reivindicação não permitida: "aparelho tal de acordo com as reivindicações 1, 2, 3 e 4, ou reivindicações 5, 6 e 7".

3.2.3.5. RESUMO

- Deve ser iniciado pelo mesmo título do relatório descritivo;
- Não pode exceder a 25 linhas[EF];
- Deve compreender uma numeração de folhas "1/1" no topo da folha[EF];
- Deve indicar o setor técnico da invenção; e
- Deve ser redigido de modo a permitir uma compreensão do problema e da solução apresentados pela invenção.

3.2.3.6. TIPO DE FONTE

O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo devem ser apresentados com caracteres de, no mínimo, 2,1 mm de altura e entrelinha de 1½, justificados ou alinhados à esquerda, contendo entre 25 e 30 linhas por folha, na cor preta. [EF]

[Na prática: Calibri 12 ou Arial 12, com espaçamento de 1,5 entre linhas é suficiente].

3.2.3.7. UNIDADES DE MEDIDA

De acordo com o art. 16, inciso II, da Instrução Normartiva nº 30 de 2013: "as unidades de pesos e medidas devem ser expressas pelo **sistema internacional de unidades**, seus múltiplos e submúltiplos, salvo termos consagrados em áreas técnicas específicas, tais como BTU, *mesh*, barril, polegadas".

DICA AOS "MARINHEIROS DE PRIMEIRA VIAGEM"!

Faça um *checklist* com os requisitos formais mencionados nesse capítulo. Não é muito razoável esperar que alguém decore todos esses detalhes formais antes de dar início à redação de seu primeiro pedido de patente. O *checklist* irá evitar que o redator menos experiente cometa uma ou mais falhas que levariam a uma exigência desnecessária no decorrer do processo administrativo do pedido de patente.

3.3. EXIGÊNCIAS E PARECERES DESFAVORÁVEIS

Depois que o pedido de patente está pronto e depositado no INPI, dá-se início ao "processamento administrativo" desse documento.

A principal fase do processamento administrativo de um pedido de patente é a fase do exame técnico (art. 35, LPI).

Durante o exame técnico, o examinador analisa os requisitos de mérito e os requisitos formais do pedido de patente.

Se entender que o documento atende a todos os requisitos de mérito mas não atende a um dos requisitos

formais determinados pelo INPI, o examinador emite uma exigência. A exigência é uma comunicação do examinador ao titular do pedido de patente, informando os pontos do documento que devem ser corrigidos, para que este possa atender aos requisitos formais determinados pela lei e pelas instruções normativas do INPI.

Por outro lado, se entender que o pedido de patente atende aos requisitos formais, mas não atende aos requisitos de mérito, o examinador emite um parecer desfavorável. O parecer desfavorável é uma comunicação do examinador, informando porque ele entende que o documento depositado não atende aos requisitos de mérito determinados pela LPI.

Tanto a exigência como o parecer desfavorável são comunicados em uma publicação eletrônica denominada Revista da Propriedade Industrial (RPI), veiculada semanalmente no *website* do INPI. O redator e o titular do pedido de patente devem estar sempre atentos às publicações das RPIs para que consigam responder às pendências administrativas de seus pedidos de patente dentro dos prazos previstos em lei.

TOME NOTA!

Recentemente, o INPI passou a disponibilizar um serviço de *push*, que alerta automaticamente o titular, no momento do recebimento de uma exigência, do aviso do não pagamento de uma anuidade e outras pendências administrativas relacionadas a seu pedido de patente em específico.

Vide: http://goo.gl/r28YCq

Apesar do sistema *push* facilitar bastante a vida do titular e do procurador, o INPI é o primeiro a informar que não é responsável por eventuais erros cometidos por esse sistema (vide *link* em epígrafe). Em último caso, sempre deverá ser considerada a informação veiculada na RPI. Portanto, segundo o instituto, a leitura semanal da RPI é indispensável ao acompanhamento do processo administrativo de qualquer pedido de patente.

As RPIs publicadas pelo INPI são disponibilizadas no *website* deste instituto, mais especificamente no seguinte endereço virtual: : http://revistas.inpi.gov.br/rpi/

De modo bastante simplificado, os únicos inconvenientes em receber uma exigência dizem respeito aos custos administrativos e o tempo gasto tentando solucionar o problema apontado pelo examinador. Salvo raras exceções, sempre existe uma solução para uma exigência. No entanto, nem sempre há solução para o parecer desfavorável. Além do tempo e dinheiro gastos para apresentação de uma resposta a um parecer desfavorável, o redator sempre tem de ter em mente que seu caso pode não ter solução; isto é, seu pedido de patente poderá ser indeferido ao final do processo administrativo, independentemente dos argumentos expostos em sua resposta ao parecer desfavorável do INPI.

Tanto a exigência quando o parecer desfavorável serão abordados mais adiante, no capítulo 10 do presente livro.

ESTRUTURA DO PEDIDO DE PATENTE

4.1. INTRODUÇÃO

Todo pedido de patente deve atender a uma estrutura básica, sem a qual ele nem sequer se qualifica à alcunha de "pedido de patente".

Assim como o Código de Processo Civil de 1973 estabelece, em seu artigo 282,[30] uma estrutura básica à petição inicial, a Lei de Propriedade Industrial também estabelece regras estruturais para elaboração de um pedido de patente.

A LPI é bastante clara ao definir, em seu artigo 19, que um pedido de patente deve compreender um "relatório descritivo", um "quadro reivindicatório" e um "resumo". Sem uma dessas três partes essenciais, o pedido de patente sequer poderá ser depositado no INPI.

De forma bastante resumida, essas três partes podem ser assim definidas:

- o relatório descritivo é a parte mais volumosa do documento; é ele que descreve e revela detalhes sobre a invenção, discorrendo sobre as técnicas an-

[30] Correspondente ao art. 319 do novo Código de Processo Civil de 2015

teriores, as configurações alternativas da invenção, suas vantagens, suas limitações, a forma como ela dialoga com outras tecnologias, o ambiente onde ela se insere, seu processo de implementação, dentre outras características da invenção.

- o resumo, como o próprio nome revela, deve condensar todo o conteúdo do relatório descritivo em um texto bastante curto (um a três parágrafos, de preferência). Sua única função é facilitar que alguém, no futuro, possa encontrar esse documento com reduzida facilidade, tal como o *abstract* de um documento acadêmico.
- o quadro reivindicatório é o coração do documento. É ele que delimita o escopo de proteção da patente.É normalmente a parte onde os redatores se debruçam por mais tempo na elaboração do pedido de patente.

- A lei não obriga a apresentação de desenhos[31], mas recomenda a sua inclusão quando eles puderem contribuir para uma melhor compreensão da invenção. Pedidos de patente de fármacos e compostos químicos em geral raramente compreendem desenhos. Por outro lado, é muito raro ver um pedido de patente da área de mecânica que não contenha desenhos.

Os desenhos podem compreender: ilustrações representativas de um objeto físico, gráficos, fluxogramas, bem como quaisquer outras formas de representação não escrita que

31. Exceto para Pedidos de Patente de Modelos de Utilidade (vide art. 19 da Instrução Normativa nº 31).

contribuam para uma melhor compreensão de uma invenção, desde que, observados os requisitos formais determinados pelo INPI (discutidos no capítulo 3 do presente livro).

4.2. RELATÓRIO DESCRITIVO

O relatório descritivo, por ser a maior das três partes que compõem o pedido de patente, ainda pode se subdividir em outras partes menores.

Como regra geral, o relatório descritivo segue a ordem determinada pelo artigo 2º da Instrução Normativa nº 30/2013:

1ª parte – Introdução do campo técnico;
2ª parte – Descrição do estado da técnica;
3ª parte – Objetivos da invenção; e
4ª parte – Descrição da invenção.

Alguns redatores utilizam esses quatro itens como subtítulos do descritivo. O primeiro subtítulo é *Introdução do Campo Técnico*, o segundo subtítulo é *Descrição do Estado da Técnica* e assim por diante.

De todo modo, é facultado ao redator adotar a estrutura de organização que bem entender em seu descritivo. Cada redator de patentes tem sua própria praxe. Particularmente, o autor da presente obra costuma adotar a seguinte ordem de subtítulos na divisão dos descritivos de pedidos de patente:

“TÍTULO”

I. Campo da invenção
II. Descrição do estado da técnica
III. Objetivos da invenção
IV. Breve descrição da invenção
V. Descrição resumida dos desenhos
VI. Descrição detalhada da invenção

Dentro de cada um dos itens acima, podemos adotar uma estrutura interna de organização, em que cada parágrafo atende a uma função específica e encontra-se harmonizado com os demais parágrafos. Por exemplo:

I. Campo da invenção

Parágrafo 1 – Introdução ao campo geral de aplicação da invenção.

II. Descrição do estado da técnica

Parágrafo 1 – Introdução ao campo mais específico de aplicação da invenção, descrição desse campo.

Parágrafo 2 – Falar em detalhes todas as peças, funções e resultados alcançados pelos equipamentos compreendidos pelo estado da técnica.

Parágrafo 3 – Focar a descrição naquela peça ou elemento que será o foco da invenção.

Parágrafo 4 – Apresentar as desvantagens da referida peça.

Parágrafo 5 – Citar documentos do estado da técnica.

Parágrafo 6 – Desconstruir cada um dos documentos apontados, ressaltando os defeitos dos mesmos que serão superados pela invenção.

Parágrafo 7 – Concluir que não existe ainda um objeto capaz de realizar tal função ou realizar tal função com tamanha eficácia.

III. Objetivos da invenção

A presente invenção tem por objetivo: [listar todos os objetivos da invenção].

IV. Breve descrição da invenção

Os objetivos da presente invenção são alcançados por [cópia da reivindicação 1 do pedido de patente sem “caracterizado pelo fato de que” e números de referência].

Os objetivos da presente invenção também são alcançados por [cópia da próxima reivindicação independente (se houver)].

V. Descrição resumida dos desenhos

Segue uma breve descrição de um exemplo de execução da presente invenção. As figuras revelam:

Figura 1 – é uma vista em corte da configuração preferencial da invenção;

Figura 2 – é uma vista em perspectiva da configuração preferencial da invenção;

Figura 3 – é uma vista frontal da configuração preferencial da invenção.

[...]

VI. Descrição detalhada da invenção

Parágrafos 1 a 3 – Introdução
(definir o objeto, o foco da invenção)

Parágrafos 4 a 6 – Descrição ampla da geometria física do objeto.

Parágrafos 7 a 12 – Descrição detalhada das características que diferenciam a invenção do estado da técnica.

Parágrafos 13 a 17 – Vantagens.

Discorrer sobre:

- Vantagem econômica;
- Simplicidade de produção;
- Eficiência;
- Vida útil;
- Etc.

Parágrafos 18 a 23 – Configuração preferencial

Discorrer sobre:

- Configuração preferencial;
- Formas;
- Materiais;
- Processos produtivos;
- Aplicação;
- Função;
- Resultado;
- Dados laboratoriais e valores objetivos.

Parágrafos 24 a 30 – Configurações alternativas

Exemplos de configurações alternativas.

Parágrafo 31 – Conclusão

Pelos motivos apontados, resta evidente que a presente invenção alcança os objetivos a que se propõe alcançar, revelando um equipamento capaz de: [listar os objetivos alcançados com a invenção]

Parágrafo 32 – *Disclaimer*

Tendo sido revelados alguns exemplos de execução preferenciais e alternativos à presente invenção, resta claro que nenhum dos exemplos prestados é limitativo ao escopo de proteção da presente invenção, sendo este definido e limitado tão somente pelo quadro reivindicatório apenso e pelas reivindicações nele contidas.

TOME NOTA!

Evidente que o redator não deve seguir à risca a estrutura exibida acima. Observado o artigo 2º da Instrução Normativa nº 30 de 2013, o redator pode seguir a estrutura e organização que bem entender no descritivo de seu pedido de patente. A estrutura exibida nas linhas acima deve ser adotada mais preferencialmente pelos iniciantes na atividade de redação de pedidos de patente, que buscam uma boia onde possam escorar nesse oceano novo e desconhecido da propriedade industrial.

Caso o leitor esteja se perguntando qual a finalidade do trecho "breve descrição da invenção", esse campo cumpre a função de atender ao artigo 25 da LPI. Esse artigo de-

termina que as reivindicações devem estar fundamentadas no relatório descritivo.

Por esse motivo, na "breve descrição da invenção" é geralmente realizado um *copy-paste* das reivindicações independentes[32] do documento. As reivindicações independentes são transcritas na breve descrição da invenção e são removidos os seus números de referência, bem como as expressões caracterizantes, para que esse trecho harmonize melhor com o restante do descritivo e não seja confundido com o quadro reivindicatório do pedido de patente.

Esse capítulo, "breve descrição da invenção", não é obrigatório, pois o mais comum é que o texto das reivindicações esteja detalhadamente descrito no descritivo. Ocorre que, vez por outra, o redator pode incluir um detalhe em uma das reivindicações e não espelhar esse detalhe no descritivo. Para evitar que isso ocorra, existe a "breve descrição da invenção", uma parte do descritivo do documento que obrigatoriamente deve ser concluída após o término do quadro reivindicatório.

Para que se tenha uma ideia do quão importante é fundamentar as reivindicações no relatório descritivo de um pedido de patente, cumpre observar os artigos 25, 50 e 51 da LPI, que determinam, dentre outros pontos, que: o INPI ou qualquer terceiro legitimamente interessado poderá pleitear a anulação de uma patente, mesmo após a concessão desse documento, bastando, para isso, que o quadro reivindicatório da patente não esteja completamente fundamentado no descritivo do documento.

32. Mais adiante, no capítulo 5, é explicado a diferença entre reivindicação independente e reivindicação dependente.

> Art. 25. **As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo**, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.
>
> Art. 50. **A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:**
>
> I – não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;
>
> **II – o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;**
>
> III – o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou
>
> IV – no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.
>
> Art. 51. **O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse**, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.
>
> Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.
>
> (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – grifou-se)

4.3. DICAS PARA A CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO DESCRITIVO

O redator do pedido de patente tem total liberdade para escrever o que bem entender dentro do relatório descritivo. Contudo, o que ele redigir ou deixar de redigir poderá ser utilizado contra ou a favor do titular desse documento, em momento oportuno.

As dicas que seguem não devem ser tomadas como regras rígidas ou dogmas inexoráveis. Essas dicas devem ser entendidas como meros conselhos ao redator, que poderá ou não adotá-las após a realização de uma análise reflexiva sobre as mesmas.

4.3.1. QUANTO MAIS ORGANIZADO FOR O DESCRITIVO, MELHOR

Parece uma informação óbvia, mas muitos pedidos de patente são indeferidos pela simples falta de organização do redator.

Como todo texto didático, acadêmico, ou jornalístico, o descritivo de um pedido de patente, assim como suas respectivas subdivisões, deve ter começo, meio e fim. Todas as ideias e fatos elencados no descritivo devem estar concatenados em um encadeamento lógico, que revele léxico causal e clareza semântica.

Se o texto do descritivo for confuso ou ininteligível, o examinador poderá solicitar uma "revisão completa do pedido de patente" antes mesmo de dar início à busca de anterioridade para a tecnologia nele revelada (vide item 1.10.1 das diretrizes de exame de patentes de 2002 do INPI[33]).

Se a patente for concedida, mas seu descritivo for desorganizado e tão mal redigido a ponto de confundir o leitor sobre determinados pontos relativos à invenção, cabe a nulidade da patente com base nos artigos 24 e 50 da LPI.

> Art. 24. **O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto** e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.
>
> Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:
>
> I – não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;
>
> II – **o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25**, respectivamente;
>
> III – o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou
>
> IV – no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.
>
> (Artigos da LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – grifou-se)

33. Nesse ponto, entendemos que, como as novas diretrizes de exame não revogam as diretrizes de exame anteriores, as diretrizes de exame de 2002 podem ser aplicadas subsidiariamente às diretrizes atuais.

Tendo em vista a importância da clareza semântica e organização do descritivo, sugerimos que o redator utilize como base para construção do descritivo a estrutura apontada na tabela que segue.

X	Introdução
Tema 1	Parágrafo introdutório
	Parágrafo de exposição do argumento 1
	Parágrafo de exposição do argumento 2
	Parágrafo de exposição do argumento 3
	Parágrafo de conclusão e **gancho** para tema 2
Tema 2	Parágrafo introdutório
	Parágrafo de exposição do argumento 1
	Parágrafo de exposição do argumento 2
	Parágrafo de exposição do argumento 3
	Parágrafo de conclusão e **gancho** para tema 3
Tema 3	Parágrafo introdutório
	Parágrafo de exposição do argumento 1
	Parágrafo de exposição do argumento 2
	Parágrafo de exposição do argumento 3
	Parágrafo de conclusão e **gancho** para tema 4
Tema 4	Parágrafo introdutório
	Parágrafo de exposição do argumento 1
	Parágrafo de exposição do argumento 2
	Parágrafo de exposição do argumento 3
	Parágrafo de conclusão
X	Conclusão final

Em suma, a tabela acima recomenda que cada nova informação deve ser precedida por um parágrafo introdutório e sucedida por um parágrafo de conclusão.

Entre dois temas diferentes, também deve haver "ganchos" que vinculem um primeiro tema ao tema subsequente.

Além disso, cada parágrafo também deve ter começo meio e fim, além de ser encabeçado por um elemento de coesão, que promove o seu elo com os demais parágrafos do texto. Como elementos de coesão, para iniciar os parágrafos, podemos usar as seguintes expressões:

assim sendo	vale lembrar que	é necessário lembrar que
em primeiro lugar	de modo geral	cabe lembrar que
em segundo lugar	não obstante	pelo exposto
todavia	por outro lado	convém notar que
portanto	obviamente	note-se que
embora	da mesma sorte	muito embora
contudo	além disso	ademais
no entanto	do mesmo modo que	

Não obstante, nem os parágrafos nem os períodos que os compõem devem ser muito longos. Frases longas e parágrafos muito extensos dificultam a compreensão do leitor, que se perde em meio a um mar de palavras soltas. Quem já leu algum livro do escritor português José Saramago certamente saberá do que estamos falando.

Todo esse cuidado servirá para enriquecer o texto, tornando-o mais acessível, mais fluido e mais palatável a seu interlocutor. Por fim, para aqueles que não estão convencidos de que a fluidez e riqueza do texto não são razões suficientes para caprichar na elaboração do descritivo, uma das finalidades práticas de todo esse cuidado é o não enfretamento de

exigências e nulidades fundamentadas no artigo 24 da LPI.

4.3.2. QUANTO MAIS CONTEÚDO HOUVER NO DESCRITIVO, MELHOR

Textos pequenos, com duas ou três páginas, não ajudam quando o pedido de patente sofre exigências e o examinador entende que suas reivindicações não atendem aos requisitos de novidade ou atividade inventiva. Por outro lado, textos mais volumosos, que compreendem mais que dez ou vinte páginas, oferecem uma dose extra de conteúdo, que pode ser utilizada para incrementar as reivindicações na resposta a um parecer desfavorável, quando o pedido de patente não for aceito em uma primeira fase de um exame técnico.

Exemplificando, suponha que estamos reivindicando a primeira cadeira de três pernas do mundo em um quadro reivindicatório. Durante o exame um examinador encontra uma cadeira de três pernas feita de alumínio. Ocorre que, no descritivo de nosso pedido de patente, é dito que a cadeira é preferencialmente feita de madeira. Por esse motivo, na resposta ao parecer desfavorável do examinador iremos sugerir a reivindicação de um assento de três pernas feito de madeira.[34]

É bastante comum que os redatores de patentes venham se dar conta dessa necessidade apenas quando têm de enfrentar um parecer desfavorável e não o fazem da

34. Evidente que o exemplo apresentado é meramente didático. A simples substituição de materiais proposta nesta situação raramente é aceita como indício de atividade inventiva pelo INPI, exceto nos casos em que a referida substituição de material resulta em efeito técnico novo e imprevisível ou revela qualquer outro indício de atividade inventiva tal como os elencados no item 3.1.3 do presente livro.

melhor forma que poderiam porque o pedido de patente que defendem não traz conteúdo suficientemente capaz de permitir o seu deferimento.

4.3.3. QUANDO POSSÍVEL, APONTE DOCUMENTOS DO ESTADO DA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DO ITEM *DESCRIÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA*

A citação de documentos de técnica anterior em um pedido de patente não é mandatória, apesar de ser obrigatória a descrição do estado da técnica em seu relatório descritivo (vide item 3.2.3.3).

Quando à primeira vista uma invenção for similar a uma técnica anterior, mas o titular tiver certeza de que existe argumento suficientemente convincente para desvincular uma tecnologia da outra, uma boa estratégia é apontar essa técnica anterior na descrição do estado da técnica do documento e revelar no descritivo do pedido de patente as diferenças entre ambas as tecnologias.

No que diz respeito a essas diferenças, que fiquem claros dois pontos:

a. Pelo menos uma das diferenças entre ambas as tecnologias (técnica anterior e invenção) deve ser interpretada como uma vantagem da invenção[35]; do contrário, não está caracterizada a presença de aplicação industrial.

b. A referida diferença não pode ser óbvia, isto é, não pode constituir uma alteração que qualquer técnico no assunto pensaria em realizar para alcançar o mesmo resultado obtido pela invenção; do contrário, não está caracterizada a presença de atividade inventiva.

Essa estratégia de apontar técnicas anteriores no descritivo é frequentemente adotada nos casos em que temos a certeza de que o examinador irá encontrar, pelo menos, um documento de técnica anterior relevante em sua busca de anterioridades.

Apontar esse documento no descritivo permite que o titular exponha preliminarmente os seus argumentos de defesa, antecipando-se a um parecer desfavorável do examinador.

Se não proceder desse modo e esperar o examinador apontar o referido documento em seu parecer desfavorável, pode ser que o único argumento convincente que o titular ou seu procurador teriam para defender a invenção tenha sido omitido do descritivo. Nesse caso, seria impossível apontar esse argumento como matéria de defesa, pois, para isso, seria necessária a inclusão de matéria nova no descritivo, e a inclusão de matéria nova não é permitida após a data do requerimento do exame (que obrigatoriamente ocorre antes da publicação do parecer desfavorável do examinador). Vide artigo 32 da LPI:

> Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de pa-

35. Nem sempre as vantagens são absolutas; muitas vezes elas estão condicionadas a um ponto de vista ou aos objetivos específicos da invenção. Exemplo: quando analisamos novos componentes compreendidos por aeronaves e automóveis, regra geral, quanto menor o peso de uma estrutura, maior a economia de energia do veículo, menor a pegada ecológica e menores os seus custos de fabricação; entretanto, ao reduzirmos o peso de um componente, quase sempre é elevada a fragilidade estrutural desse elemento; daí dizemos que a redução de peso é uma vantagem relativa, não é uma vantagem absoluta

> tente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ao apresentar documentos do estado da técnica no descritivo, o titular prova que tinha ciência da existência destes documentos no ato do depósito de seu pedido de patente. A nosso ver, este ato pode causar algum efeito psicológico positivo no examinador. Isso porque, ao apontar os documentos do estado da técnica, o titular passa a seguinte mensagem ao examinador: *"mesmo sabendo que estes documentos existem, eu decidi prosseguir com o depósito, porque acredito na patenteabilidade da presente invenção"*.

Por outro lado, quando o titular tenta se defender de documentos apontados exclusivamente pelo examinador — i.e., documentos que não foram previamente citados no descritivo — ele, titular, pode passar a seguinte mensagem a esse profissional: "*Ok, você encontrou esses documentos bastante relevantes e expôs argumentos bastante conviventes, mas, como eu já investi bastante tempo e dinheiro nesse pedido de patente, como já dei início à produção e comercialização dessa tecnologia, não devo desistir tão facilmente assim. Irei refutar seus argumentos custe o que custar*".

Claro, tudo isso é apenas um *insight* que o redator deve levar em consideração antes de decidir se menciona ou não menciona um documento de técnica anterior em seu descritivo.

Haverá situações em que será imprudente apontar uma técnica anterior no descritivo; outras em que será recomendável o apontamento de uma técnica anterior relacionada a outro pedido de patente.

Ao digerir essas informações, o redator deve ter em mente que, o examinador de patentes é um ser humano, e não um algoritmo de cálculo, completamente previsível, imparcial e alheio a influências externas. Como ser humano, todo examinador tem seu próprio prisma pessoal para análise de critérios como atividade inventiva, exceções de patenteabilidade e aplicação industrial[36]. Esse prisma pessoal do examinador pode ser influenciado negativamente ou positivamente pelas informações prestadas pelo redator tal como um juiz de direito é influenciado pelas palavras de um advogado, apesar de assumir uma postura neutra no exercício de sua profissão.

Cabe ao bom redator de patentes tirar vantagem dessa característica dos examinadores e redigir um pedido de patente convincente aos olhos deste profissional.

4.3.4. USO DE EXPRESSÕES COMO *EM OUTRAS PALAVRAS, OU SEJA, COMO DITO* PARA REITERAR AFIRMAÇÕES

O uso dessas expressões evita interpretações dúbias acerca da invenção, interpretações estas que poderiam ser utilizadas a favor de um potencial infrator ou um potencial opositor da patente.

Ao escrever um pedido de patente, muitas vezes o redator inexperiente pensa que, se o texto do descritivo não for claro o suficiente, os desenhos poderão explicar melhor determinado objeto.

---

36. Se não houvesse esse prisma pessoal, não haveria reforma de decisão em segunda instância administrativa, nem haveria divergência entre examinadores de diferentes países que analisam documentos pertencentes a uma mesma família de patentes.

De fato, às vezes os desenhos de uma invenção são capazes explicar determinado detalhe de uma tecnologia com muito mais clareza do que uma descrição textual. Não há como discordar do aforismo que diz "uma imagem vale mais que mil palavras". Ocorre que, em certos momentos, como em uma situação de litígio envolvendo a patente, uma informação expressada com clareza pela via escrita atribui muito mais segurança jurídica ao titular da patente que um desenho associado a um texto pobre em conteúdo.

Por esse motivo, sempre que restar a menor sombra de dúvida sobre determinada informação prestada no descritivo, é recomendável que, terminado o período onde se encontra aludida informação, inicie-se um novo período, encabeçado pela expressão "em outras palavras" (ou termo similar) para reiterar a mesma informação com palavras diferentes no corpo do descritivo.

Esse recurso é utilizado, por exemplo, na patente PI0300010-9 de titularidade da empresa Whirlpool S.A., que reivindica um sistema de controle de um compressor.

> *Com base nas informações acima, pode-se estabelecer uma correção da tensão com a fase Φ (vide figura 4) de forma que um algoritmo de controle não perceba o comportamento do gráfico ilustrado na figura 2 ou,* ***em outras palavras****, mesmo que o compressor linear 10 opere fora de fase, a amplitude de movimentação do conjunto móvel 1 permaneça constante através do controle do nível de tensão aplicado ao motor 1'.* (linha 18 p. 10 de PI0300010-9 – grifou-se)

O mesmo recurso é utilizado repetidas vezes no pedido de patente americano, US3114401, de titularidade de Algot T Johnson, que reivindica uma nova disposição construtiva para uma chave de fenda:

> *Furthermore, it is pointed out that the length of the opening 59 is such that the end of either the conventional screw driver blade or the Phillips blade will abut the base of the handle.* ***In other words****, the handle supplies the endwise strength and support for use of the tool and the ball catch prevents inadvertent displacement.* (linha 50 Cl. 3 de US3114401 – grifou-se)
>
> *Thus, by eliminating ditficult to install and anchor metal sleeves or bushings, the present invention utilizes the material of the handle itself not only for endwise support and stability, but for securement of a given tool.* ***In other words,*** *the present invention, by reducing the number of parts required for devices having interchangeable tools also so simplifies the structure of such devices as to decrease the cost of manufacture and improve ease of use or exchange of tools.* (linha 4 Cl. 4 de US3114401 – grifou-se)

4.3.5. USO DE *PREFERENCIALMENTE, MAIS PREFERENCIALMENTE* E *ALTERNATIVAMENTE*

O uso dessas expressões atribui mais flexibilidade ao texto do descritivo.

A expressão *preferencialmente* é uma oposição clara à expressão *obrigatoriamente*, que, quando utilizada, pode restringir bastante a definição da invenção.

Quanto à locução *mais preferencialmente*, essa expressão pode até soar redundante ou estranha à primeira vista, mas sua finalidade é compreensível dentro da redação de patentes, e seu uso é muito comum no meio da propriedade industrial, sobretudo em pedidos de patente de origem alemã.

Exemplos de uso da expressão *mais preferencialmente*:

- Em termos mais amplos, a invenção consiste em uma barra de aço carbono com 0,2 a 0,5% de carbono.
- Preferencialmente, a invenção consiste em uma bar-

ra de aço carbono com 0,30 a 0,40% de carbono.

- Ainda mais preferencialmente, a invenção consiste em uma barra de aço carbono com 0,35 a 0,38% de carbono.
- Ainda mais preferencialmente, a invenção consiste em uma barra de aço carbono dotada de exatos 0,367% de carbono.

Esse tipo de texto serve de base para a construção de um quadro reivindicatório dotado de uma série de reivindicações dependentes[37] encadeadas.

Alternativamente, por sua vez, é o que se usa para indicar uma alternativa à configuração preferencial de uma invenção.

Exemplo:

Mesa preferencialmente constituída em material polimérico.

Alternativamente, a mesa pode ser constituída em fibra de vidro.

4.3.6. USO DE *MEIOS DE* E *MEIOS PARA* COM A FINALIDADE DE ANTEVER MUTAÇÕES TECNOLÓGICAS POSTERIORES REALIZADAS EM COMPONENTES COMPREENDIDOS PELA TECNOLOGIA PLEITEADA

Pense nos seguintes avanços tecnológicos ocorridos no último século:

37. Mais adiante, no capítulo 5, será abordado em detalhes o que consistem as reivindicações dependentes.

válvula termoiônica → transistor;
carburador → injeção eletrônica; e
comunicação a fio → comunicação *wireless*.

Agora pense em um aparelho eletrônico criado em 1940, um motor à combustão interna desenvolvido em 1970 e um telefone inventado em 1960.

Se ao descreverem e reivindicarem a invenção em um pedido de patente, os redatores escreverem:

> um aparelho eletrônico dotado de uma característica X e que compreende pelo menos ***uma válvula termoiônica*** disposta de uma maneira y,
>
> um motor a combustão interna dotado de uma característica Z e que compreende ***um carburador*** disposto em tal relação, e
>
> um telefone dotado de uma característica W e que compreende um ***fio elétrico*** conectado a uma rede de comunicação externa;

esses redatores não estariam protegendo adequadamente a invenção, considerando as iminentes modernizações de seus componentes internos pela indústria.

O mais prudente teria sido esses redatores adotarem a seguinte forma de proteção:

> um aparelho eletrônico dotado de uma característica X e que compreende, pelo menos, ***um meio de interrupção/amplificação de sinal elétrico***;
>
> um motor a combustão interna dotado de uma carac-

terística Z e que compreende ***um meio de injeção de combustível*** disposto em tal relação; e

um telefone dotado de uma característica W e que compreende ***um meio de comunicação*** com uma rede de comunicação externa.

Mais prudente ainda seria discorrer no descritivo do documento, que:

O aparelho eletrônico compreende, pelo menos, um meio de interrupção/amplificação de sinal elétrico. Como exemplo de meio de interrupção/amplificação, têm-se as válvulas termoiônicas. Além das válvulas termoiônicas, outros meios equivalentes de interrupção/amplificação poderiam ser utilizados, tais como relés eletromecânicos, ***bem como outras possíveis adaptações tecnológicas vindouras.***

O motor à combustão interna compreende um meio de injeção de combustível qualquer, tal como um carburador, uma bomba de combustível ou qualquer outro elemento capaz de inserir combustível em doses controladas no interior da câmara de combustão do motor.

Para fins de definição do escopo da presente invenção, considerar-se-á inclusa nessa definição, qualquer eventual adaptação tecnológica introduzida nos atuais meios de inserção/distribuição de combustível

O telefone compreende um meio de comunicação com uma rede de comunicação externa. De modo preferencial, o referido meio de comunicação é um fio elétrico. ***Alternativamente, qualquer outro meio de comunicação atualmente ou futuramente existente poderá ser utilizado para provisão da interface entre a rede de comunicação externa e o telefone.***

4.3.7. USO DE *SUBSTANCIALMENTE* E *PELO MENOS*

Ambas as expressões, *substancialmente* e *pelo menos*, constituem formas abertas de definição.

Quando se fala em *substancialmente*, no contexto de propriedade industrial, devemos ignorar a etimologia dessa palavra e deixar de lado as definições mais usualmente adotadas pelos dicionários, para focar no sentido atribuído a ela pelos redatores de patentes. *Substancialmente*, no linguajar dos redatores de patentes, é uma palavra coringa, cuja função consiste em ampliar a definição de determinada característica.

Exemplos:

Substancialmente amarelo: pode ser tanto um amarelo cor de gema de ovo quanto uma cor branca vagamente amarelada.

Substancialmente redondo: além do círculo, o quadrado de cantos arredondados e a elipse também se enquadram nessa definição.

Substancialmente reto: o ideal é que defina uma linha reta, mas uma leve curva ou desvio na reta não a desvinculam dessa definição.

Pelo menos, por outro lado, é uma forma aberta de definição que serve para descrever, sem, no entanto, limitar

a quantidade de elementos compreendidos por determinado objeto.

Exemplo:

> A presente invenção provê um umbilical para aplicação submarina compreendendo, pelo menos, uma fase de energia, cada fase de energia compreende, pelo menos, um condutor, em que pelo menos um condutor é um condutor maciço, feito em alumínio ou qualquer liga do mesmo apropriada, e em que pelo menos um condutor tem suficiente resistência à tração para garantir que o umbilical suporte cargas operacionais sem requerer quaisquer elementos portando carga adicional (linha 31, p. 4 de BR 10 2013 029078-5).
>
> A mistura da composição de borracha pode ser realizada através de processos conhecidos por aqueles versados na técnica de mistura de borracha. Por exemplo, os ingredientes são tipicamente misturados em pelo menos dois estágios, a saber: pelo menos um estágio não produtivo seguido por um estágio de mistura produtivo (linha 15, p. 8 de BR 10 2013 028478-5)

Para que seja entendido o quão frequente é o uso dessa palavra pelos redatores de patentes, observe que, no documento BR 10 2013 029078-5, a expressão *pelo menos* é mencionada quinze vezes consecutivas (incluindo aí o texto das reivindicações e resumo). No texto de BR 10 2013 029078-5, a expressão é citada nove vezes em todo o documento.

Resumindo, recomenda-se aqui que redator de pedidos de patente seja sempre perdulário no uso das expressões: *substancialmente* e *pelo menos*.

4.3.8. DEFINA OS ELEMENTOS-CHAVE, MESMO QUANDO O SIGNIFICADO DELES FOR AUTOEXPLICATIVO

Por elementos-chave entendem-se os elementos que serão abordados nas reivindicações do documento de patente.

É importante destrinchar o significado dos elementos-chave para que se amplie ao máximo a abrangência de sua definição. Isso evita que uma futura discussão sobre o escopo de proteção de uma reivindicação recaia em hermenêutica em favorecimento de um suposto infrator.

Exemplificando:

No pedido de patente BRPI06122, a palavra *dispersão* é mencionada três vezes apenas na reivindicação 1 do documento. Por esse motivo, no descritivo deste documento foi realizada uma enorme fundamentação do termo *dispersão*.

> Dispersão, como o termo é usado aqui, abrange tintas, pastas, natas, loções, suspensão newtoniana, não-newtoniana, uniforme, não uniforme, transparente, translúcida, opaca, branca, preta, colorida, emulsificada, orgânica, inorgânica, polimérica, com aditivos, sem aditivos, composição de matéria baseada em substância fundida, baseada em água, baseada em solvente polar, incluindo pós finos em qualquer fluido ou como estado de substância fluido. Para propósitos, aqui uma dispersão inclui pelo menos uma fase sólida e pelo menos uma fase fluida ou como fluido, em que o fluido ou fase como fluido exibe uma viscosidade que é menos de 10.000 Pa.s a qualquer temperatura entre 0°K a 2.275°K. Ilustrações não limitantes de fluido ou fase como fluido incluída dentro da extensão são solventes orgânicos, solventes inorgânicos, solventes poliméricos, solventes aquosos, composições incluindo oxigênio, composições incluindo calcogenídeos, composições incluindo boro, composições incluindo fósforo, composições incluindo metal, composições incluindo carbono, metais fundidos e ligas, sais fundidos, fluidos supercríticos, líquidos ou óleos ou géis que

> são sintéticos ou derivados da natureza tais como agricultura ou peixes ou árvores ou frutas ou sementes ou flora ou fauna; o fluido ou fase como fluido incluída dentro da extensão são água, ácidos, álcalis, fundições orgânicas, monômeros, polímeros oligômeros, fluidos biológicos, éteres, ésteres, aromáticos, alcanos, alquenos, alquinos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, organometálicos, terpenóis, acetato, ácidos sulfônicos, emulsões, mistura de duas ou mais composições líquidas, soluções e similares (p. 6 do descritivo de BRPI0612269).

Note-se que, no excerto acima, são usadas definições genéricas, como: suspensão newtoniana, não-newtoniana e uniforme; definições mais específicas, como: composições incluindo boro, fósforo, carbono; bem como parâmetros numéricos bastante específicos, por exemplo: viscosidade inferior a 10.000 Pa.S, a qualquer temperatura entre 0°K e 2.275°K.

O redator do documento definiu o termo *dispersão* com essa profundidade de detalhamento, a fim de evitar possíveis discussões futuras com um infrator que alegue que seu produto não consiste em uma dispersão propriamente dita, mas em outro fluido qualquer que se enquadre em outra definição terminológica.

Esse tipo de estratégia – que consiste em destrinchar elementos citados nas reivindicações no descritivo do pedido de patente – é respaldado na lei, conforme postula o artigo 41 da LPI.

> Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

O artigo 41 da lei de propriedade industrial determina, com toda clareza, que as reivindicações devem ser interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos da patente.

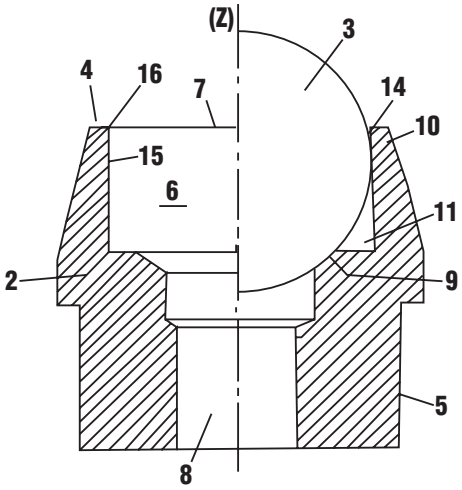
Tendo como base esse artigo, o bom redator, sempre que possível, irá destrinchar um a um os principais elementos-chave das reivindicações independentes no descritivo do documento.

4.3.9. EVITE CONFUSÃO COM A NOMENCLATURA DOS ELEMENTOS

Umas das primeiras etapas na redação de um pedido de patente é a atribuição de nomes aos elementos compreendidos pela invenção objeto deste documento.

Antes mesmo de o redator se dirigir ao editor de textos, é recomendável que ele rabisque, sobre uma folha de papel impresso contendo os desenhos da invenção, todos os nomes para cada um dos elementos da tecnologia desenvolvida pelo inventor.

Na patente a seguir, PI0312192-5, que reivindica uma ponta de uma caneta esferográfica, o redator iniciou seu trabalho fazendo uma lista dos componentes compreendidos pela tecnologia objeto do pedido de patente.



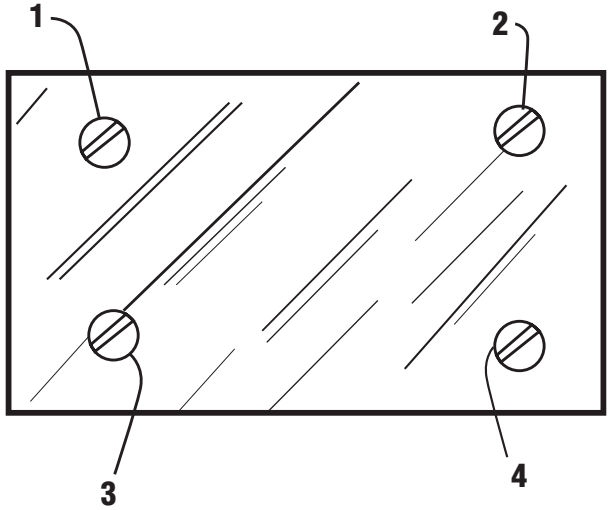
corpo de ponta (2);
face inferior (4);
alojamento (6);
abertura (7);
esfera (3);
porção periférica (11);
parte anterior cilíndrica (15);
ângulo reto (16);
contorno (14);
extremidade anterior (10);
assento (9);
ressalto (5);
eixo central (Z).

Note-se que, no exemplo acima, não existem nomes específicos, consagrados por uma determinada área técnica, para cada uma dessas microestruturas. Palavras como *ressalto*, *assento*, *porção periférica*, apontadas no exemplo acima, são todas elas criações do redator. Quando não houver um nome conhecido para um determinado componente, o redator deve fazer uso de sua própria criatividade e atribuir um nome ao dito componente. Por outro lado, quando houver um nome consagrado para um determinado elemento, é preferível que ele o utilize em detrimento de um neologismo qualquer.

Quando dois ou mais componentes forem absolutamente idênticos, uma dica é nomear cada um deles acompanhado por uma escala ordinal.

Exemplo:

> Primeiro parafuso (1), segundo parafuso (2), terceiro parafuso (3), quarto parafuso (4).



Evidente que, se no exemplo acima não for necessária uma menção específica a nenhum dos parafusos em isolado, é possível chamar todos eles de parafuso (1). A patente EP0081148[38], *Snap fastener for use on garments*, publicada em 1985, revela um exemplo bastante ilustrativo desse tipo de situação, em que é necessário usar a estratégia de definição de um primeiro elemento (1) e um segundo elemento (2) para peças absolutamente idênticas.

Outra dica é tentar não restringir a descrição da invenção pela nomenclatura de seus elementos, criando um gênero comum a duas espécies.

Exemplo:

> Quando puder ser utilizado “parafusos” ou “pregos” para união de dois elementos, utiliza-se “elemento de fixação”, em vez de “prego” ou “parafuso”.

38. Acessível em *espacenet.com*

A necessidade de se evitar confusão em meio à nomenclatura dos elementos definidos no descritivo é importante não apenas para garantir maior clareza ao leitor do pedido de patente, mas também para evitar exigências formais do INPI e impedir situações que poderiam prejudicar a proteção conferida pelo quadro reivindicatório do documento.

4.3.10. E SE UM DOS ELEMENTOS COMPREENDIDOS POR UMA INVENÇÃO FOR ABSOLUTAMENTE NOVO, SEM QUALQUER PARÂMETRO NO ESTADO DA TÉCNICA?

Exemplo:

> Imagine que o primeiro computador pessoal e o *mouse* foram criados no mesmo dia, pelo mesmo inventor.

Não tem problema. O redator pode criar absolutamente do nada um nome novo para um novo objeto, desde que, em todo o descritivo, ele se atenha ao nome por ele criado e não faça confusão com outros elementos.

O redator também pode criar uma unidade de medida se não houver uma unidade apropriada definida pelo sistema internacional[39] ou atribuir um nome a uma atividade ou processo novo, desde que defina com clareza esses elementos.

Em suma, deve ficar claro para o redator de pedidos de patente que o sistema de propriedade industrial admite de braços abertos todos os neologismos que possam surgir durante a redação de um pedido de patente. De todo modo, os examinadores, os escritórios de patente e as legislações de propriedade industrial, de modo geral (incluindo a LPI brasileira), não admitem textos e denominações que gerem confusão por parte do leitor do documento.

39. Lembrando que o artigo 15, inciso II, da Instrução Normativa nº 30 de 2013, determina que o Sistema Internacional de Medidas é o padrão adotado pelo INPI para uso no texto dos pedidos de patente.

4.3.11. ESCREVA UM TEXTO QUE TODOS POSSAM COMPREENDER

Todo texto – seja ele o texto de um documento acadêmico, um texto jornalístico ou um texto de um pedido de patente – deve ser escrito com foco em seu interlocutor. Se o leitor não compreender o que está escrito em um documento, o texto perde completamente a sua razão de ser.

Assim, antes que seja digitada a primeira letra sobre a tela em branco do editor de textos, o redator do pedido de patente deve ter em mente qual o público-alvo de seu documento.

No caso específico de um pedido de patente, o primeiro leitor com quem devemos nos preocupar é o examinador do INPI.

Em segundo lugar, caso o pedido de patente seja eventualmente deferido e concedido pelo INPI e caso seja utilizado para fundamentar uma situação de litígio com um concorrente do titular da patente, seu texto será lido por um perito judicial e por um juiz de direito.

Não obstante, conforme dito no item 3.2.1 do presente livro, o artigo 24 da LPI determina que o texto do descritivo deverá ser capaz de instruir a reprodução da invenção por um "técnico no assunto", sem ocultar ou dissimular fatos, revelando linguagem inteligível para o *homem do*

métier. Na prática, quem irá determinar se o texto do descritivo está adequado ao homem comum da área técnica em questão será o examinador do INPI. Eventualmente, se a questão for levantada em litígio, o juiz e o perito judicial (sobretudo este último) serão os encarregados de declarar se o texto do descritivo está ou não está adequado à compreensão do técnico no assunto.

Assim, faz-se útil e necessário traçarmos nestas linhas os perfis do examinador do INPI, do perito judicial e do juiz de direito.

4.3.11.1. NESTE CASO, QUAL O PERFIL DO EXAMINADOR DO INPI?

A diretoria de patentes do INPI emprega aproximadamente 300 examinadores de patentes, distribuídos entre as seguintes divisões técnicas: farmácia i e ii; polímeros e correlatos; química inorgânica; têxteis; alimentos, plantas e correlatos; bioquímica e correlatos; biologia molecular e correlatos; equipamentos médicos; agroquímicos e correlatos; telecomunicações; computação e eletrônica; física e eletricidade; petróleo e engenharia química; engenharia civil; metalurgia e materiais; agricultura e elementos de engenharia; mecânica; tecnologia em embalagem; e necessidades humanas.[40]

O corpo técnico do INPI é bastante qualificado e a maioria dos profissionais empregados nas áreas técnicas tem, pelo menos, um mestrado ou doutorado em seu *curriculum vitae* e é fluente em, pelo menos, uma língua estrangeira, além do português. De todo modo, como o número de examinadores compreendidos pelo instituto é limitado; é de se supor que não exista no INPI um especialista exclusivo em *brocas tricônicas de insertos de tungstênio para perfurações de poços de petróleo* trabalhando como examinador de patentes. Do mesmo modo, também não deve existir um examinador de patentes no INPI que seja especialista exclusivo em *quimioterápicos para células hepáticas fator C3*. Em suma, o INPI não compreende em seu quadro de profissionais especialistas em todo e qualquer microcosmo das ciências naturais e exatas.

O inventor, em 99% dos casos, sabe muito mais sobre o setor específico no qual ele trabalha do que qualquer um dos 300 examinadores compreendidos pelo corpo técnico do INPI. Isso implica que todo pedido de patente deve ser didático, deve se propor a introduzir e explicar na medida do possível cada um dos elementos abordados no documento, citando exemplos em abundância e realizando constantes comparações com as técnicas anteriores compreendidas pelo estado da técnica. Do contrário, se assim não o fizer, o documento poderá ser considerado desprovido de suficiência descritiva, e, dependendo do momento em que essa falha for descoberta, não haverá possibilidade de correção do documento[41].

4.3.11.2. QUAL O PERFIL DO PERITO JUDICIAL PARA OS CASOS DE INFRAÇÃO NO BRASIL?

Se já é difícil encontrar um examinador com um nível de conhecimento similar ao microcampo tecnológico de

40. Dados de 2015 da Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI.

41. Vide art. 32 da LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

um inventor, mais difícil ainda é encontrar um perito judicial, que além de ser doutrinado em propriedade industrial (na maioria das vezes, eles não são), também seja doutrinado na área específica da patente em questão.[42]

Por esse motivo, para que o texto do descritivo de um pedido de patente seja palatável a um perito judicial, ele precisa ser ainda mais didático e ainda mais detalhista do que quando pensado apenas para atender aos anseios do examinador do INPI.

4.3.11.3. E QUANTO AO PERFIL DO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA?

Evidente que todo juiz de direito em nosso país – pelo menos a sua esmagadora maioria – é bastante capaz no exercício de suas funções. A peneira para seleção dos juízes no Brasil é rigorosíssima. Não é à toa que, apesar de haver, em média, 100 candidatos por vaga para os concursos públicos de magistratura brasileiros, as vagas desses concursos sequer são completamente preenchidas, de tão rigorosas que são as provas e tão elevadas as notas de corte desses concursos.[43] Entretanto, saber para que serve um *capacitor*, um *microprocessador, um catalisador* ou uma *válvula de alívio de pressão,* não é prerrogativa de um juiz de direito. Portanto, se desejar que, no futuro, um juiz aprecie diretamente o mérito de uma ação de infração ou nulidade de patente, o redator do pedido de patente tem de ser ainda mais didático do que foi quando pensou no examinador de patentes e no perito judicial.

Resumindo, não há como pecar por excesso de didática na redação de um pedido de patente. Quanto mais didático, quanto mais elucidativo for o relatório descritivo desse documento, melhor.

4.3.12. CITE EXEMPLOS

Exemplos servem tanto para aumentar a didática do descritivo como para permitir o salvamento futuro de um pedido de patente que sofreu um parecer desfavorável e necessita de emendas em seu quadro reivindicatório.

Cabe lembrar, contudo, que quando diversos exemplos de uma invenção forem descritos, deverá ser apontado qual o exemplo de concretização preferido, para que seja evitada a alegação de falta de suficiência descritiva para esse documento (art. 24, LPI).

4.3.13. MOSTRE RESULTADOS E APONTE DADOS OBJETIVOS

Muitas vezes o redator dispõe de uma série de dados laboratoriais que comprovam a eficiência da invenção, mas

42. Fato é que, por esse motivo, em todo caso litigioso envolvendo patentes, o ideal seria que sempre fosse realizada uma perícia complexa, que empregasse um perito especializado no campo tecnológico da invenção e um perito especializado em propriedade industrial (art. 431-B, CPC 1973; art. 475, CPC 2015). Na prática, contudo, é muito raro que isso ocorra. O mais comum é que seja nomeado um único perito com conhecimento amplo e raso em uma das seguintes áreas de conhecimento: química, mecânica ou eletricidade (escolhida conforme o invento em análise).

43. OLIVEIRA M.; CAVALLINI, M. **Baixa aprovação em concursos faz sobrar vagas de juiz no país**. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Concursos_Empregos/0,,MUL1021083-9654,00-BAIXA+APROVACAO+EM+CONCURSOS+FAZ+SOBRAR+VAGAS+DE+JUIZ+NO+PAIS.html. Acesso em: 21 mar. 2016.

não expõe esses dados no descritivo por não perceber as vantagens dessa prática.

Esse tipo de dado pode ser fundamental na hora de convencer um examinador de que a invenção é superior às tecnologias do estado da técnica. Em uma situação hipotética, um documento de técnica anterior encontrado por um examinador poderia ser indiscutivelmente impeditivo do deferimento de um pedido de patente, não fosse pelo apontamento do referido dado laboratorial, que justifica categoricamente uma vantagem da invenção frente à tecnologia do estado da técnica.

Em paralelo aos dados objetivos, o redator deve inserir, nos desenhos de pedido de patente, gráficos e tabelas que atestem a superioridade da invenção em relação às técnicas anteriores da mesma área

A inserção de quadros comparativos e tabelas não só é permitida, mas recomendada pelas Instruções normativas do INPI:

> Art. 35. O relatório descritivo, os desenhos e o resumo podem conter tabelas, não sendo permitida a sua inclusão nas reivindicações (Instrução Normativa nº 31/2013).
>
> Art. 2º. O relatório descritivo deverá [...] descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, 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 (Instrução Normativa nº 30/2013).

4.3.14. O QUE NÃO DEVE SER MENCIONADO NO DESCRITIVO

4.3.14.1. EVITAR EXPRESSÕES QUE RESTRINJAM A DEFINIÇÃO DO OBJETO

Exemplo:

O cubo é dotado de faces rugosas e obrigatoriamente compreende um losango desenhado em uma de suas faces.

Trechos como esse podem ser utilizados por um eventual infrator que busca desvincular seu produto das definições contidas no pedido de patente, fazendo, contudo, uso dos mesmos ensinamentos prestados nesse documento.

No que se refere ao exemplo acima, para desvincular seu produto dessa caracterização, um infrator poderia facilmente produzir um cubo dotado de um triângulo, em vez de um losango (assumindo que ambas as figuras geométricas tragam o mesmo resultado ao produto final).

Resumindo, na descrição detalhada da invenção, o redator deve evitar ao máximo expressões como:

- *obrigatoriamente;*
- *necessariamente compreende;*
- *é mandatório que;*
- *é obrigatório que;*
- *sendo absolutamente;*
- *sendo inexoravelmente;*
- *não havendo outra possibilidade senão;*

- *não sendo possíveis outras configurações além de;*
- *não admitindo outro modo de;*
- *sendo mandatória a presença de;*

entre outras expressões similares.

4.3.14.2. EVITAR EXPRESSÕES QUE GEREM INDEFINIÇÕES

Exemplo:

- *Compreende um furo pequeno;*
- *Compreende um furo grande;*
- *É dotado de uma haste resistente;*
- *É dotado de uma haste frágil;*
- *É muito maior que;*
- *É muito menor que.*

O ideal é estabelecer parâmetros como:

- *Furo dotado de diâmetro compreendido entre X e Y mm*;
- *Haste de ferro carbono de secção transversal de diâmetro superior a X mm*;
- *A primeira haste 1 compreendendo um comprimento entre duas a três vezes o comprimento da segunda haste 2*.

Até se pode utilizar expressões como *furo pequeno*, *haste resistente*, etc., desde que, em algum momento, esses parâmetros sejam definidos (isto é, pequeno em relação ao quê? resistente quando comparado ao quê?). Do contrário, isso pode gerar indefinições ao texto do descritivo, acarretando exigências motivadas por falta de suficiência descritiva (art. 24, LPI) e outros problemas formais.

4.3.14.3. EVITAR LINGUAGEM COLOQUIAL, PESSOAL OU INFORMAL

O texto do relatório do descritivo deve preferencialmente ser escrito em terceira pessoa, de modo formal e impessoal.

O estilo da escrita é um texto do tipo descrição. Não é narrativa nem dissertação, pois não faz uso de um encadeamento temporal de fatos, nem exprime a opinião pessoal do redator. O texto do tipo descrição é, por natureza, um relato objetivo, concreto e impessoal, que descreve pormenorizadamente as características de métodos e objetos materiais.

Não é necessário (nem recomendado) abusar do "juridiquês", fazendo uso de termos rebuscados ou expressões latinas. O texto deve ser técnico, didático e formal. Lembre-se que, o ideal é que o texto seja simultaneamente palatável a um examinador de patentes, um perito judicial e um juiz de primeira instância, os principais interlocutores do pedido de patente (vide item 4.3.11 do presente livro).

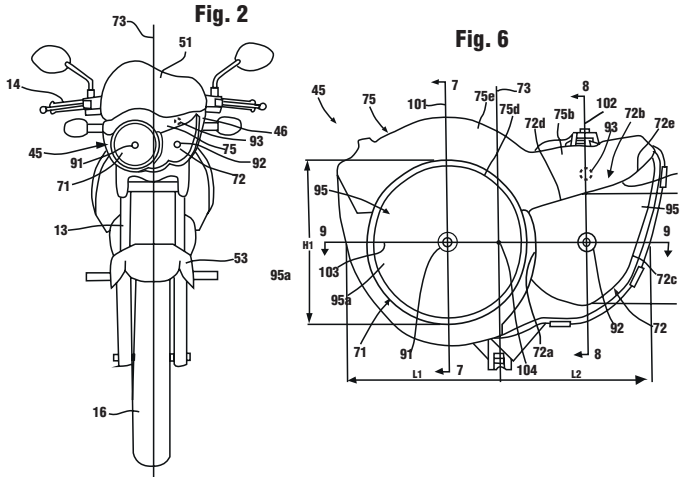
4.4. DESENHOS

Podem ser apresentadas quantas figuras forem necessárias à melhor compreensão da invenção. O ideal é que, quando a invenção consistir em um objeto concreto, de for-

ma física definida, o redator apresente todas as vistas possíveis a este elemento, incluindo: vista superior e inferior, vista anterior e posterior, vista lateral à direita e lateral à esquerda, vistas em perspectiva, vista seccional e vista explodida.

Quando a invenção consistir em uma peça compreendida pelo produto final, é interessante exibir uma representação da peça compreendida no interior do produto final, ainda que o todo (peça + produto) não faça parte do escopo de proteção do quadro reivindicatório do documento.

Exemplo:



PI0901467-5 – Estrutura de Farol de Motocicleta – Honda – 6/4/2010.

No exemplo acima, extraído do documento PI0901467-5, o objeto principal da invenção é o farol para motos revelado na figura 6 dos desenhos. Apesar da estrutura moto + farol não ser reivindicada no documento, o redator do pedido de patente optou por revelar uma ilustração da motocicleta compreendendo o referido farol nos desenhos, a fim de facilitar a compreensão do próprio farol.

Nos desenhos também podem estar compreendidos gráficos e tabelas relacionados à invenção. Atualmente, o entendimento do INPI é que tabelas podem ser apresentadas tanto no descritivo quanto nos desenhos; gráficos, por outro lado, só podem ser apresentados nos desenhos (art. 34 e 35 da Instrução Normativa 31 de 2013).

Também podem ser apresentados desenhos, gráficos e tabelas relacionados ao estado da técnica.

Quando desenhos relacionados ao estado da técnica são apresentados, é de costume escrever abaixo do desenho em questão a expressão *estado da técnica* ou *técnica anterior* para que as representações do estado da técnica não sejam confundidas com a própria invenção.

O exemplo a seguir foi extraído do documento BRPI0904172:

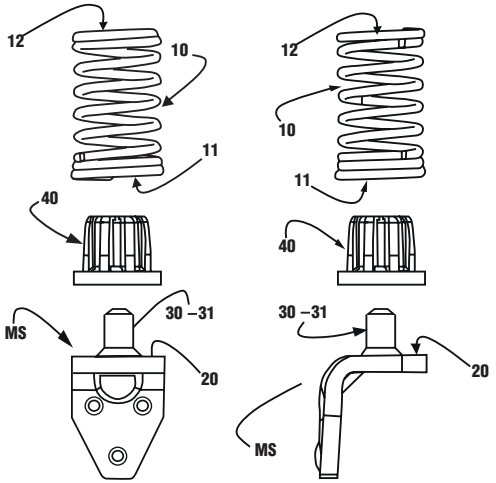


FIG. 2A
TÉCNICA ANTERIOR

FIG. 2B
TÉCNICA ANTERIOR

4.5. RESUMO

O resumo é a parte mais simples de todo e qualquer pedido de patente. Sua função em um pedido de patente é a mesma função de um *abstract* em um documento acadêmico, isto é, permitir que, no futuro, algum pesquisador encontre com facilidade esse documento.

No resumo, deve ser apontado o campo técnico ao qual pertence a invenção, apresentando sucintamente o problema que a invenção visa resolver e apontando sumariamente qual a solução dada ao referio problema.

Há quem use como estratégia, copiar e colar o texto das reivindicações independentes no resumo, retirando as formalidades inerentes às reivindicações e adaptando seu texto às necessidades do resumo. Não há dúvidas de que essa estratégia economiza o tempo do redator. Entretanto, quem faz uso deste atalho não deverá se esquecer de que, além de descrever de modo resumido a invenção, o resumo também deverá relatar sucintamente o problema e a solução trazida pela tecnologia reivindicada, conforme determinam as instruções normativas do INPI (vide item 3.2.3.5 do presente livro).

Recomenda-se que o resumo tenha entre um e três parágrafos. Segundo o artigo 22 da Instrução Normativa nº 31/2013 do INPI, o resumo não poderá ultrapassar 25 linhas ou 200 palavras em extensão.

TOME NOTA!

Nunca escreva um resumo com mais de uma folha em extensão. Além de fugir completamente ao propósito deste elemento, isso pode gerar exigência no exame formal preliminar do pedido de patente.

QUADRO REIVINDICATÓRIO

5.1. INTRODUÇÃO

O quadro reivindicatório de uma patente é a parte mais importante desse documento, pois é por meio dele que se estabelece e se delimita a proteção conferida a uma invenção (art. 25 e 41, LPI). Por estes motivos, não é exagero dizer que o quadro reivindicatório é o coração da patente. Portanto, durante a elaboração de um pedido de patente, o quadro reivindicatório é a parte onde o redator deve dedicar a maior porção de seu tempo e energia, elaborando uma boa estratégia de proteção, buscando um vocabulário e léxico adequados e tentando cumprir todas as determinações impostas pelas diretrizes e normas formais que regulamentam a estrutura do quadro reivindicatório (vide item 3.2.3.4 do presente livro).

Por essas razões, grande parte dos profissionais da área de patentes optam por escrever primeiro o quadro reivindicatório e só depois elaboram o descritivo e o resumo do pedido de patente.

5.2. FORMA GERAL DE UMA REIVINDICAÇÃO

Toda reivindicação deve atender à seguinte estrutura formal imposta pelo INPI:



Conforme exibido no quadro acima, toda reivindicação deve compreender:

- Um preâmbulo, que consiste em um trecho que antecede a expressão caracterizante, que se relaciona ao objeto alvo da invenção e define os elementos já compreendidos pelo estado da técnica;
- A expressão caracterizante: *caracterizado pelo fato de que*, que serve para separar preâmbulo da novidade; e
- A parte caracterizada: que constitui a parte nova agregada ao objeto alvo da invenção e aparece após a expressão *caracterizado pelo fato de que*.

TOME NOTA!

Às vezes, a expressão caracterizante aparece com leves alterações em relação à sua estrutura original: *caracterizado pelo fato de*, *caracterizada pelo fato de*, *caracterizado por* e *caracterizada por*; são possíveis variantes. Em tese, todas essas expressões são válidas como expressões caracterizantes.

Um quadro reivindicatório pode compreender dois tipos de reivindicação:

- Reivindicações independentes; e
- Reivindicações dependentes.

5.3. REIVINDICAÇÕES INDEPENDENTES

As reivindicações independentes são as reivindicações mais importantes de um quadro reivindicatório. Por analogia, se o quadro reivindicatório é o coração da patente, as reivindicações independentes são o ventrículo esquerdo desse coração; ou seja, elas constituem a parte mais importante da parte mais importante compreendida pela patente. Infere-se, portanto, que as reivindicações independentes são os elementos que mais exigem trabalho e atenção do redator na construção de um pedido de patente.

Toda patente deve ter, pelo menos, uma reivindicação independente, podendo ou não apresentar alguma reivindicação dependente em seu quadro reivindicatório. O quadro reivindicatório de uma patente também pode compreender duas ou mais reivindicações independentes.

Quando um examinador afirma que um pedido de patente não tem atividade inventiva, novidade, aplicação industrial ou unidade de invenção, ele emite essa afirmação com base no teor das reivindicações independentes do pedido de patente, ignorando todo o restante do documento.

Sem uma reivindicação independente, a patente não teria valor algum como ferramenta garantidora de exclusividade de direitos. Na prática, a reivindicação independente é útil na comprovação da infração de um produto ou processo a uma determinada patente. Por esse motivo, as reivindicações independentes são a parte mais importante de todo o quadro reivindicatório.

5.3.1. QUAL A FINALIDADE PRÁTICA DE UMA REIVINDICAÇÃO INDEPENDENTE?

Tal como mencionado nas linhas acima, uma reivindicação independente é útil para determinar a infração de um determinado produto ou processo a uma determinada patente.

Em outras palavras, para que um produto A infrinja uma patente B, é necessário e suficiente que uma das reivindicações independentes da patente B seja infringida pelo produto A.

Se não entendermos como funciona na prática a determinação de infração a uma reivindicação independente, não somos capazes de redigir uma reivindicação adequada à proteção de um determinado objeto. Por esse motivo, segue, nas próximas linhas, uma discussão bastante sumária de como determinamos infração a uma reivindicação.

5.3.1.1. EXEMPLOS DE CASOS DE INFRAÇÃO

É pacífico entre os doutrinadores de propriedade industrial que, para que seja determinada a infração por um dado produto (ou processo) a uma determinada patente, é necessário que seja provado que **todas as características** definidas em, pelo menos, **uma reivindicação independente dessa patente estejam compreendidas pelo suposto produto ou processo infrator**.[44]

IMPORTANTE!

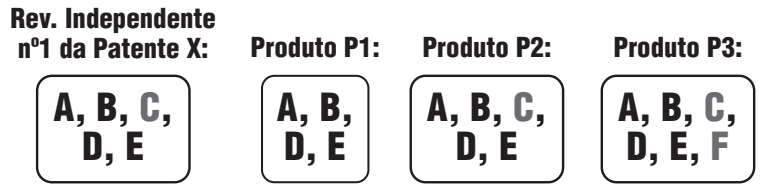
Sempre, para que seja determinada uma infração patentária, tem de ser comparado o suposto produto (ou processo) infrator com as reivindicações da patente supostamente infringida.

Para determinação da infração é irrelevante e desnecessário comparar o produto infrator com o produto fabricado pelo do titular da referida patente. Também é irrelevante comparar um documento de patente de titularidade de uma determinada empresa com o documento de patente de titularidade do fabricante de um produto supostamente infrator.

Em suma, a infração patentária é sempre determinada sobre algo que ocorre no mundo físico à luz de uma abstração definida em uma reivindicação independente de uma patente.

44. Ahlert, 2007, pp. 161-180.

Assim, tem-se:

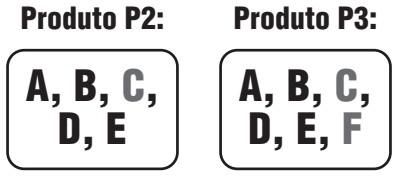


No exemplo acima, o produto P1 não infringe a reivindicação independente nº1 da patente X, pois o produto P1 não compreende a característica C definida nessa reivindicação independente.

O produto P2 infringe a reivindicação independente de nº 1 da patente X, pois compreende todas as características nela definidas.

O produto P3 também infringe a reivindicação nº 1, pois este compreende todas as características definidas na referida reivindicação. Note-se que, mesmo compreendendo uma característica adicional F, o produto P3 infringe a reivindicação independente de nº 1 da patente X.

Portanto, no exemplo acima, são infratores da patente X, apenas os produtos P2 e P3:



5.3.1.1.1. EXCEÇÃO À REGRA.

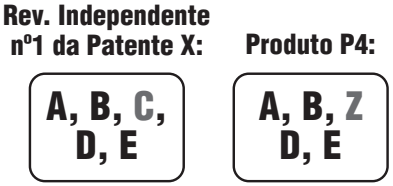
Os doutrinadores da área de propriedade industrial criaram algo que se convencionou chamar de "Doutrina dos Equivalentes".[45] Consubstanciada no artigo 186 da LPI, a doutrina dos equivalentes define que, para que um produto seja considerado infrator, é suficiente que ele compreenda características ***substancialmente iguais*** às características definidas por uma reivindicação independente.

Segundo a referida doutrina, para determinar que uma característica de um produto P é ***substancialmente igual*** a uma característica de um objeto definido em uma reivindicação independente Y, é preciso que esta característica do produto P tenha:

- substancialmente o mesmo **formato** que a característica do objeto definido na reivindicação independente Y;
- substancialmente a mesma **função** que a característica do objeto definido na reivindicação independente Y; e
- alcance substancialmente o mesmo **resultado** alcançado pela a característica do objeto definido na reivindicação independente Y.

No exemplo a seguir, o produto P4 infringe a reivindicação nº 1 da patente X apenas se a característica Z tiver substancialmente o mesmo formato, substancialmente a mesma função e alcançar substancialmente o mesmo resultado que a característica C da reivindicação nº 1 da patente X.

45. BARBOSA, 2007, pp. 200-210.



Note-se que a doutrina dos equivalentes é aplicada apenas quando existam características paralelas, na reivindicação e no produto infrator, que possam ser entendidas como equivalentes entre si. Quando a reivindicação define n características e o produto supostamente infrator revela n - 1 características (i.e., um número menor de características), em tese não é possível fazer uso da doutrina dos equivalentes para fundamentar uma infração. Portanto, para citarmos um exemplo, a princípio não seria possível usar a doutrina dos equivalentes para fundamentar uma infração ao caso do produto P1, discutido acima. Isto porque a característica C da reivindicação 1 da patente X não é revelada em P1 nem de modo literal nem de modo equivalente.

Quando, para determinação de uma infração, for necessário fazer uso da doutrina dos equivalentes, diz-se que há "infração por equivalência". Quando não é necessário usar a doutrina dos equivalentes, diz-se que há uma "infração literal".

Um caso clássico de infração por equivalência seria a confrontação de uma reivindicação independente para uma mesa dotada das caraterísticas A, B, C, que compreende parafusos como elementos de fixação de suas peças e uma mesa comercializada por um concorrente do titular

da patente, dotada das mesmas características A, B, C, mas que compreende pregos, em vez de parafusos, como elemento de fixação de suas peças.

5.3.2. COMO IDENTIFICAR UMA REIVINDICAÇÃO INDEPENDENTE?

Para que uma reivindicação seja classificada como independente, é suficiente que ela não revele uma relação de dependência definida em seu preâmbulo.

Exemplo:

1. #### *caracterizado pelo fato de que...*
2. #### *de acordo com a reivindicação 1 caracterizado pelo fato de que...*
3. #### *de acordo com as reivindicações anteriores, caracterizado pelo fato de que...*
4. %%% *caracterizado pelo fato de que...*

No exemplo acima, 1 e 4 são reivindicações independentes e 2 e 3 são reivindicações dependentes.

Outro modo de identificar uma reivindicação independente é saber que, invariavelmente, em todo e qualquer quadro reivindicatório, a primeira reivindicação (i.e., a reivindicação de nº 1) será sempre uma reivindicação independente.

TOME NOTA!

É bastante comum que um quadro reivindicatório contenha diferentes tipos de reivindicações indepen-

dentes relacionadas a um mesmo objeto, sendo elas:

- Uma reivindicação para um produto (*per se*);
- Uma reivindicação para o processo de fabricação deste produto;
- Uma reivindicação para uma máquina ou ferramenta configurada para a fabricação deste produto; e
- Uma reivindicação para um método de uso deste produto.

A compreensão desses quatro tipos de reivindicação em um quadro reivindicatório é não apenas permitida por lei, mas é prática recomendada ao bom redator de pedidos de patente.

Evidente que, quando o processo de fabricação, a ferramenta de fabricação ou o método de uso do objeto forem conhecidos ou óbvios ao técnico no assunto, não há motivo para inserir essas reivindicações adicionais no quadro reivindicatório do documento. Entretanto, quando pairar o menor resquício de dúvida a respeito da obviedade dos mesmos, recomenda-se o uso dessas modalidades de reivindicações.

5.3.3. ESTRATÉGIA POR TRÁS DA ELABORAÇÃO DE UMA REIVINDICAÇÃO INDEPENDENTE

Uma das maiores dificuldades na elaboração de uma reivindicação independente é o estabelecimento de seu escopo de proteção. Uma reivindicação muito ampla será quase sempre indeferida por não revelar novidade ou atividade inventiva. Por outro lado, uma reivindicação com escopo de proteção muito restrito será quase sempre deferida mas dificilmente será útil na coibição da atividade de terceiros.

Partindo deste princípio, um exemplo bastante ilustrativo do processo de elaboração de uma reivindicação independente é revelado por Morgan D. Rosenberg em seu livro *Patent Application Drafting* (Lexis Nexis, 2015), onde é narrado o processo de redação de uma reivindicação independente para um bule metálico que compreende uma alça de material termicamente isolante:

> *Let's say that an inventor invents a metal teapot with a thermally insulating handle so that the user doesn't get burned. The inventor's physical embodiement of the invention is an iron teapot, painted red, with a wooden handle. Not considering prior art for the moment, how would you claim this? Would you claim the red iron teapot with a wooden handle? It should be obvious that the answer is a resounding "no", since a competitor could produce a noninfringing copper teapot with a plastic handle, for example. If, in a single independent claim, you recited every element and limitation (i.e. and iron teapot, an attached wooden handle, and the teapot is red), then the inventor would have no legal recourse against a copper teapot with a plastic handle. And, forgetting for the moment that colors rarely hold any patentable weight, another competitor could produce a blue iron teapot with a wooden handle which also does not read on the claims.*
>
> *A broad claim would claim exactly what the inventor invented before reducing the invention to practice: a metal teapot with a thermally insulating handle. As a good patent practitioner, you could make this even broader: a thermally conductive teapot with a thermally insulating handle. The narrow aspects, such as the materials used or the color, belong in the dependent claims* (Rosenberg, 2015, p. 161).

Como a extensão do estado da técnica será sempre fator fundamental no atendimento aos requisitos de novidade e atividade inventiva pela reivindicação, antes que seja elaborada uma reivindicação independente é preciso que se conheça o estado da técnica da invenção.. Do contrário, não há como estabelecer com segurança o escopo de proteção a ser reivindicado.

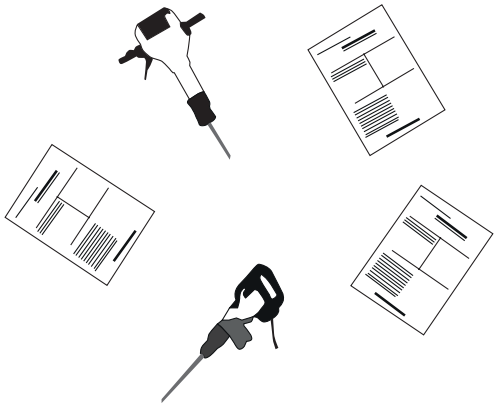
Ao tomar conhecimento do estado da técnica, o redator não poderá escrever uma reivindicação tão ampla que incorpore grande parte do estado da técnica, nem tão pequena que estabeleça um escopo de proteção extremamente restrito para determinado objeto.

No exemplo abaixo, o objetivo é elaborar uma reivindicação para:

> *uma furadeira de parede dotada de uma broca de 20 centímetros, a broca sendo cravejada de diamantes cortantes*.

Na busca de anterioridade para a referida tecnologia, foram encontradas cinco técnicas anteriores, sendo elas três documentos de patente e dois catálogos comerciais exibindo furadeiras. Nenhuma das cinco técnicas anteriores encontradas antecipa completamente a invenção, mas todas elas revelam furadeiras dotadas de características semelhantes às características da invenção.

Documentos do estado da técnica:



EXEMPLO 1 DE REIVINDICAÇÃO: REIVINDICAÇÃO COM ESCOPO DE PROTEÇÃO MUITO AMPLO.

Reivindicação 1: "Ferramenta caracterizada pelo fato de que é configurada para perfurar paredes".



No caso acima, a proteção conferida pela reivindicação é muito ampla. Todas as técnicas anteriores encontradas pelo redator se enquadram perfeitamente nessa definição. Diz-se, portanto, que o escopo de proteção da reivindicação extrapola os limites do estado da técnica.

Seria muito improvável que uma reivindicação tão ampla como essa fosse deferida por um examinador de patentes. Não bastasse esse fato, ainda que fosse declarada nova e inventiva por este examinador, certamente sucumbiria a obstáculos impostos por terceiros em oposição administrativa ou via esfera judicial[46].

EXEMPLO 2 DE REIVINDICAÇÃO: REIVINDICAÇÃO COM ESCOPO DE PROTEÇÃO MUITO RESTRITO.

Reivindicação 1: "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 compreendendo 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".

46. Mais sobre esses assuntos no capítulo 10.



Assumindo que todo o estado da técnica relevante existente para a invenção está representado na figura acima, se levarmos em conta apenas o atendimento ao requisito de novidade (i.e., ignorando o requisito de atividade inventiva) essa reivindicação seria certamente deferida por um examinador de patentes.

Perceba que, conforme elucidado nos dois exemplos acima, existe uma relação inversa entre a extensão do texto de uma reivindicação e o escopo de proteção que ela confere a um objeto. Em outras palavras, regra geral, quanto menor for o texto de uma reivindicação, maior o seu escopo de proteção, por outro lado, quanto maior o seu texto,

menor a proteção conferida pela reivindicação.

Note-se também que, quanto maior o escopo de proteção de uma reivindicação, menor a probabilidade dessa reivindicação ser futuramente deferida. Inversamente a essa relação, quanto menor o escopo de proteção, maiores as probabilidades de deferimento. A proeza do bom redator de pedidos de patente reside na sensibilidade para saber o que é muito e o que é pouco no que concerne à extensão desse escopo de proteção.

EXEMPLO 3 DE REIVINDICAÇÃO: REIVINDICAÇÃO COM ESCOPO DE PROTEÇÃO NA MEDIDA CERTA.

Reivindicação 1: "Furadeira de parede caracterizada pelo fato de que é dotada de uma broca compreendida entre 15 e 25 centímetros, a referida broca compreendendo, pelo menos, 10 diamantes de corte".



Sempre haverá um meio-termo no que se refere aos limites do escopo de proteção conferido por uma reivindicação. Grande demais, a reivindicação será indeferida; pequena demais, a reivindicação não será capaz de proteger o titular contra todas as tentativas de contrafração realizadas por seus concorrentes. Para alcançar com perfeição esse meio-termo, o redator precisará de grande *know-how* no campo técnico do objeto reivindicado e vasta experiência na elaboração de pedidos de patente.

TOME NOTA!

Durante o trâmite administrativo de um pedido de patente, sempre será possível restringir o escopo de proteção de uma reivindicação independente.

Entretanto, em alguns momentos (mais precisamente após o requerimento de exame[47]), não será possível ampliar o escopo de proteção das reivindicações independentes.

Por esse motivo, quando houver dúvida quanto à abrangência do escopo de proteção que se deve adotar em uma determinada reivindicação independente, sempre redija esta reivindicação com o escopo de proteção o mais amplo possível.

Restrinja paulatinamente esse escopo de proteção durante o processo administrativo do pedido de patente, com apoio das reivindicações dependentes, conforme a opinião e os documentos de técnica anterior apontados pelos examinadores do INPI.

47. Vide artigo 32 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

5.4. REIVINDICAÇÃO DEPENDENTE

As reivindicações dependentes, tal como pode ser inferido por seu próprio nome, possuem valor apenas quando complementam uma reivindicação independente. Dessa forma, uma reivindicação dependente não pode ser analisada isoladamente e não pode contrariar a reivindicação independente a ela associada, pois seu papel se restringe a complementar as definições contidas em uma reivindicação independente.

Como exemplo, se a reivindicação 1 define uma mesa de madeira, sua reivindicação dependente não pode definir uma mesa de plástico, mas pode definir uma mesa com tampo redondo. Isso porque a informação definida em uma reivindicação dependente nunca pode contrariar a informação da reivindicação à qual essa reivindicação dependente se reporta; entretanto, pode – e deve – complementar o conteúdo da reivindicação independente a ela relacionada.

Neste ponto, cabe salientar que, uma reivindicação dependente também pode ser dependente de outra reivindicação dependente. Em outras palavras, é factível a elaboração de uma reivindicação dependente que se reporte exclusivamente a outra reivindicação dependente.

Exemplo:

Reivindicação 1: Veículo automotor caracterizado pelo fato de que é feito de aço.
Reivindicação 2: Veículo automotor, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende duas portas.
Reivindicação 3: Veículo automotor, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que cada uma das portas compreende uma janela.
Reivindicação 4: Veículo automotor, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende quatro rodas.

5.4.1. PARA QUE SERVE UMA REIVINDICAÇÃO DEPENDENTE?

As reivindicações dependentes são como um banco de reservas em um jogo de futebol. Enquanto a bola está rolando no campo, os reservas não têm nenhum valor prático, mas quando um acidente inesperado ocorre no gramado, um ou mais jogadores reservas entram no jogo, alterando a configuração original de um dos times.

Grosso modo, o acidente inesperado que pode trazer utilidade a uma reivindicação dependente é um parecer desfavorável de um examinador de patentes.

Quando um examinador entende que a reivindicação 1 de um pedido de patente encontra-se integralmente antecipada pelo estado da técnica, em resposta a esse parecer negativo, o redator do pedido de patente pode solicitar a subida de uma ou mais reivindicações dependentes.

No exemplo imediatamente acima, do "veículo automotor caracterizado pelo fato de que é feito de aço", se o examinador encontrou no estado da técnica um carro feito de aço, em sua resposta, o redator poderia ordenar a subida da reivindicação 2. Neste caso, o novo quadro reivindicatório seria:

Reivindicação 1: Carro caracterizado pelo fato de que é feito de aço e compreende duas portas.
Reivindicação 2: Carro, de acordo com a reivindica-

ção 1, caracterizado pelo fato de cada uma das portas compreende uma janela.
Reivindicação 3: Carro, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende quatro rodas.

Se isso não for suficiente aos olhos do examinador, o redator pode subir as reivindicações 3 e 4, restringindo ainda mais o escopo de proteção da reivindicação 1.

Por esse motivo, quanto mais reivindicações dependentes um quadro reivindicatório compreender[48], e quanto mais específico for o conteúdo das reivindicações dependentes, melhor.

TOME NOTA!

Uma boa estratégia ao redigir um quadro reivindicatório é escrever revindicações independentes com escopo de proteção bastante amplo e genérico e ir restringindo o escopo de proteção do quadro reivindicatório a cada reivindicação dependente acrescentada.[49]

Eventualmente, durante o exame do pedido de patente, o examinador pode rejeitar as reivindicações 1, 2, 3 e 4, mas certamente irá aceitar uma combinação de cinco ou mais reivindicações dependentes.

48. É válido informar, que a partir da 11ª reivindicação, o INPI cobra um valor adicional durante o protocolo do requerimento de exame para cada reivindicação extra adicionada ao quadro reivindicatório. Vide item 203 da tabela de preços atualizada do INPI: http://goo.gl/ovKP0B.

49. Neste ponto, note-se que, o próprio INPI é conivente com essa estratégia do depósito da reivindicação com escopo mais amplo; pelo menos é o que se infere do depoimento do diretor de patentes desse instituto, Dr. Júlio Cesar Moreira, a um periódico paulistano: "Todo depositante apresenta o quadro [reivindicatório] mais amplo possível. Cabe ao escritório de patentes restringi-lo para que a empresa só ganhe a proteção do que inventou" (Caderno de Legislação e Tributos, 19 jan. 2016, pp.).

5.5. DICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE REIVINDICAÇÕES

5.5.1. DESCREVA APENAS A ESSÊNCIA DA INVENÇÃO NAS REIVINDICAÇÕES INDEPENDENTES.

Nas reivindicações independentes, a invenção deverá ser descrita da forma mais sucinta possível, revelando o menor volume de conteúdo que a situação permitir. Todas as características complementares da invenção devem ser deixadas de lado para que sejam apontadas nas reivindicações dependentes do documento. Assim, a primeira pergunta que o redator deve fazer é: O que é essencial na invenção em análise?

A segunda pergunta que deve ser feita pelo redator é: Como é possível descrever a invenção fazendo uso do menor número de palavras, sem descrever vantagens, resultados e objetivos dessa tecnologia e sem se reportar a comparações com o estado da técnica?[50]

Se a reivindicação for um objeto palpável, uma dica é fazer um desenho à mão, que ilustre cada um dos componentes essenciais da invenção. Cada parafuso, cada pecinha insignificante que o redator conseguir retirar da invenção,

50. Lembrar do item 3.2.3.4 do presente livro: Requisitos Formais para Elaboração de Reivindicações.

sem subtrair dela a sua essência, irá ajudar na redação das reivindicações independentes.

Depois de escrever um rascunho de uma reivindicação independente em um pedaço de papel, o redator deve se perguntar: Será que posso retirar mais algum elemento da reivindicação e deixá-la ainda mais enxuta? Se retirar esse elemento, a reivindicação esbarra no estado da técnica? Lembre-se de que quanto mais amplo for o escopo da reivindicação, melhor; porém, se este escopo for extremamente amplo, ele certamente será indeferido pelo INPI.

5.5.2. REIVINDICAÇÃO DE PROCESSO E DE MÉTODO

Como dito anteriormente, é muito comum que um quadro reivindicatório contenha mais que uma modalidade de reivindicação independente: uma reivindicação independente para um objeto, uma reivindicação independente para o processo de fabricação desse objeto e uma terceira reivindicação independente para o método de utilização desse objeto.

Outras vezes, o foco da própria invenção consiste em um processo de fabricação ou método de utilização de um objeto já conhecido. Nesses casos, é comum a redação de pedidos de patente que compreendam apenas uma reivindicação independente para o aludido método/processo.

Ressalvando os métodos e processos mais simples, que compreendem uma única tarefa, todo método ou processo pode ser descrito como um meio de realização sequencial de tarefas. Da mesma forma, também pode ser o texto das reivindicações de processo e de método.

Exemplo:

Reivindicação 1: Método para produção de aço a partir de minério de ferro, caracterizado pelo fato de que compreende as seguintes etapas sequenciais:
etapa 1 – extração do minério de ferro em forma de finos;
etapa 2 – aglomeração dos finos do minério de ferro;
etapa 3 – formação de ferro-gusa líquido a partir do produto da etapa 2;
etapa 4 – transformação do ferro gusa em aço.

E quando as etapas principais se subdividem em etapas menores, é possível reivindicar essas etapas menores no quadro reivindicatório? Sim, basta adotar outra forma de sequenciamento, que use letras em vez de números, para encadeamento sequencial das subetapas.

Exemplo:

Reivindicação 2: Método para produção de metal a partir de minério de ferro, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a etapa 2 se subdivide em subetapas, organizadas na seguinte ordem sequencial:
subetapa 2a – moagem;
subetapa 2b – espessamento;
subetapa 2c – filtragem;
subetapa 2d – mistura; e
subetapa 2e – pelotamento.

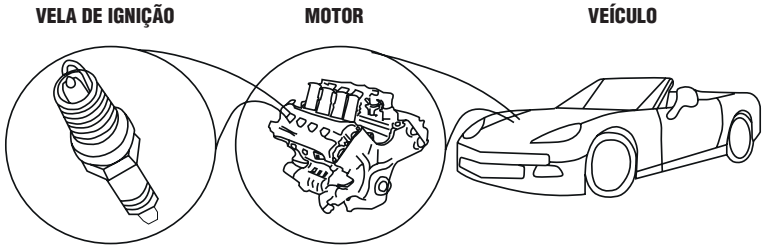
Pedidos de patente para métodos costumam apresentar fluxogramas operacionais nos desenhos. De todo modo, o art. 8º da Instrução Normativa nº 30 do INPI

postula que os fluxogramas devem ser isentos de textos. Assim, em tese, seguindo à risca as instruções normativas do INPI, as únicas formas de apresentar esses fluxogramas nos desenhos do documento é substituindo os textos dos fluxogramas originais que descrevem o método da invenção por referências numéricas ou imagens representativas das ações contidas em cada etapa reivindicada.

5.5.3. REIVINDICAÇÃO DO OBJETO MAIS AMPLO

Quando a invenção consiste em uma pequena peça, compreendida por um objeto maior, reivindica-se em separado a peça e o objeto maior dotado da referida peça.

Exemplo:



No exemplo acima, em que a invenção consiste em uma alteração em uma vela de ignição, o redator deve construir uma reivindicação independente para a vela de ignição; uma reivindicação independente para um motor à combustão interna que compreende a dita vela de ignição, e uma terceira reivindicação independente para um veículo dotado de um motor a combustão interna que compreende a referida vela de ignição.

5.5.3.1. QUAL A FINALIDADE PRÁTICA DESSE TIPO DE REIVINDICAÇÃO?

Vamos supor que a patente para a vela de ignição é concedida com apenas uma única reivindicação, que protege apenas a vela de ignição e ignora o motor e o veículo onde ela deve ser instalada.

Nesse caso, vamos supor também que um concorrente do titular da patente produz exatamente a mesma vela de ignição reivindicada na patente. Ocorre que todas as velas de ignição produzidas por esse concorrente já se encontram devidamente instaladas em motores de combustão interna, que, por sua vez, estão devidamente acoplados aos chassis de veículos de passeio.

Nesse tipo de situação, é comum que o titular da patente acione judicialmente o infrator, determinando a imediata suspensão de suas atividades e a apreensão de todas as unidades do produto infrator em estoque.

A partir desse momento, um juiz de direito pode determinar a visita de um oficial de justiça às instalações do infrator para tomar providências em relação à apreensão da mercadoria infratora.

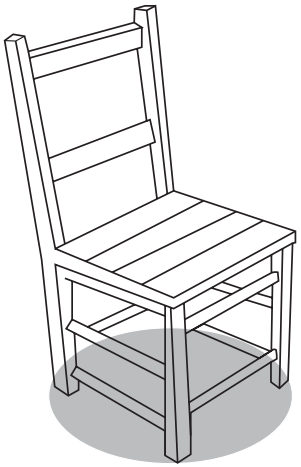
Em posse de uma patente que reivindica apenas velas de ignição, pelo menos em tese, o oficial de justiça não teria poderes para abrir cada um dos motores e retirar cada uma das velas de ignição desses equipamentos.

Para facilitar o trabalho desse profissional é preciso que exista uma reivindicação para o motor e/ou para o veículo em sua integridade. É nesse ponto que reside a utilidade de construção de um quadro reivindicatório que compreende reivindicações para a parte e para o objeto mais amplo que compreende a referida parte.

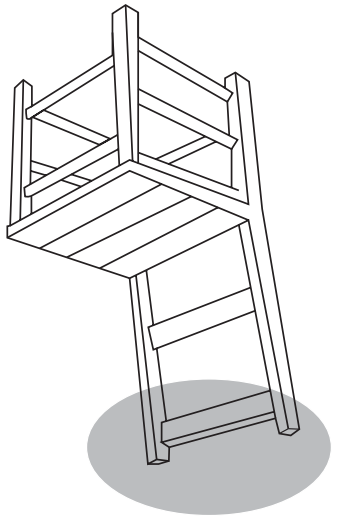
Concluindo, essa estratégia de construção de reivindicações cumpre a finalidade de atribuir maior segurança jurídica ao titular em eventuais contextos litigiosos envolvendo a sua carta patente.

5.5.4. NÃO É ACONSELHÁVEL O USO DE REFERÊNCIAS ESPACIAIS GENÉRICAS COMO: *HORIZONTAL*, *VERTICAL*, *NORTE*, *SUL*, *PARA CIMA* E *PARA BAIXO*

A não ser que sejam previamente definidos no texto da reivindicação, essas palavras são praticamente inúteis no que concerne à proteção conferida pela reivindicação. Isso porque um determinado objeto que se apresenta do seguinte modo em um determinado momento:

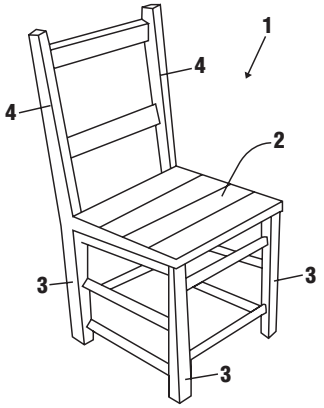


Pode se apresentar de outro modo em um segundo momento:



Portanto, caso o redator sinta a necessidade de descrever os elementos do objeto utilizando referências espaciais (como horizontal e vertical, por exemplo), ele deve adotar um plano de referência ou uma linha de referência vinculada a determinada porção do objeto.

Exemplo:



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.

Evidente que, se fizer uso do princípio da equidade, um perito ou um juiz de direito, em sã consciência, não se importaria com esses detalhes. Independente da reivindicação, definir referências espaciais como *horizontal*, *vertical*, *para cima* ou *para baixo*, infringiria a reivindicação da patente, caso a cadeira do concorrente que, estando posicionada corretamente sobre o solo, se enquadrasse naquela definição. Assim procederiam a maioria dos juízes e peritos que se debruçassem a fundo sobre esse caso.

PARA OS NÃO HABITUADOS COM A ÁREA JURÍDICA:

Princípio da equidade é o princípio que determina que toda regra deverá ser adaptada à situação concreta, observando-se os critérios de justiça e igualdade.

Esse princípio permite certa flexibilidade na interpretação das regras jurídicas, permitindo que os magistrados busquem sempre o maior grau de justiça independente do texto literal e objetivo das leis.

Contudo, existem duas ressalvas a esse argumento. Em primeiro lugar, o bom redator de patentes deve sempre buscar a maior segurança jurídica possível ao titular da patente. Escrever um quadro reivindicatório escorado em princípio da equidade ou doutrina dos equivalentes não é atitude de bom redator de pedido de patente. Em segundo lugar, o uso dessas expressões (*acima*, *abaixo*, *horizontal*, etc.) pode gerar exigência fundamentada no artigo 4º, inciso III, da Instrução Normativa nº 30/2013 e no artigo 25 da Lei de Propriedade Industrial.

Por esses motivos, as referências espaciais genéricas devem ser evitadas na construção das reivindicações para objetos palpáveis, de forma física definida.

5.5.5. PREFIRA FORMAS ABERTAS DE DEFINIÇÃO A FORMAS FECHADAS DE DEFINIÇÃO

Regra geral, uma reivindicação deve compreender formas abertas de definição. Formas abertas de definição permitem que o objeto revindicado compreenda não apenas o que é citado na reivindicação, mas também outras características não mencionadas, que poderiam ser introduzidas no objeto sem desvinculá-lo do escopo da reivindicação.

Exemplos de expressões usadas para criar formas abertas de definição:

- *compreendendo*;
- *possuindo*;
- *incluindo*;
- *tendo*;
- *abrangendo*;
- *englobando;*
- *contendo*;
- *possuindo, pelo menos*;
- *compreendendo, pelo menos*;
- *sendo dotado de*; e
- *sendo substancialmente* [característica]

Exemplo:

Objeto X caracterizado pelo fato de que compreende um dispositivo A disposto em sua face superior.

A reivindicação acima define que o objeto não se limita à compreensão do dispositivo A, outros dispositivos e mecanismos também poderiam estar compreendidos pelo objeto X.

Formas fechadas de definição também podem ser usadas. De todo modo, sempre que usar as formas fechadas de definição o redator tem de ter plena consciência de que estas restringem sobremaneira o escopo de proteção da reivindicação.

Exemplos de expressões usadas para criar formas fechadas de definição:

- *consistir de;*
- *consistir em;*
- *compreendendo apenas;*
- *contendo apenas;* e
- tendo apenas.

Exemplo:

Veículo automotor compreendendo apenas duas rodas, caracterizado pelo fato de que é dotado de um motor a combustão interna.

A única situação em que as formas fechadas de definição são mais recomendadas que as formas abertas de definição é quando o redator necessita desviar a matéria definida na reivindicação dos objetos compreendidos pelo estado da técnica.

5.5.6. USO DA EXPRESSÃO *MEIOS PARA*

Utilize essa expressão como uma forma genérica de descrever um conjunto de elementos.

Exemplo:

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 é um adesivo.*
4. *tênis de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o meio de fixação é uma costura*

(Exemplo elaborado com base no item 3.10 das diretrizes de exame do INPI de 2012).

A expressão *meio para* confere uma definição genérica a um elemento a ser especificado logo em seguida. No exemplo ilustrado acima, o *meio para* pode significar: um velcro®, um adesivo ou uma costura.

Ao fazer uso dessa expressão, o redator opta por uma forma de definição aberta, tal como explicado no item 5.5.5 da presente obra.

5.5.7. USO DE *SUBSTANCIALMENTE*

A palavra *substancialmente*[51] é um verdadeiro coringa nas mãos de redatores de patentes. Essa expressão sempre precede um adjetivo e invariavelmente seu objetivo consiste na ampliação das margens de definição desse adjetivo.

Exemplo:

> *substancialmente plano: plano, porém um pouquinho abaulado não foge à definição*;
>
> *substancialmente reto: reto, porém um pouquinho curvo não foge à definição*;
>
> *material substancialmente metálico: um material que compreende grande parte de sua estrutura um elemento metálico (pode ser um material compósito, que combina metal e polímero, por exemplo)*.

Faça uso dessa expressão sempre que possível, buscando ampliar as definições adotadas no texto das reivindicações.[52]

51. Denis Borges Barbosa assim define o uso da palavra *substancialmente*: "A expressão [...] indica duas considerações: a) o aspecto qualitativo – só são levadas em conta as características centrais, deixando de lado as incidentais, irrelevantes etc. [...] b) em segundo lugar, o aspecto proporcional – a correspondência deve ser de elementos significativos para a solução técnica de cada um dos termos de comparação" (BARBOSA, 2006, p. 234).

52. Houve um tempo em que o INPI era mais tolerante com esta expressão. Ultimamente, têm sido recorrentes os casos de exigências motivadas pela simples compreensão da palavra *substancialmente* no quadro reivindicatório. Nessas exigências, os examinadores solicitam que o titular remova essa palavra das reivindicações, fundamentando essa solicitação no inciso III do artigo 4º da Instrução Normativa nº 30/2013. Como o *backlog* atual do INPI é de aproximadamente 10 anos, e não existe lei ou ato normativo que proíba taxativamente o uso da expressão *substancialmente*, entendemos ser razoável acreditar que, dentro de 10 anos, quando os pedidos de patente depositados hoje estiverem sendo examinados, o instituto não proíba mais o uso dessa expressão. Por esses motivos, pelo menos por enquanto, continuamos recomendando o uso da expressão *substancialmente* nas reivindicações.

5.5.8. ANTEVENHA-SE À ESTRATÉGIA DE *DESIGN-AROUND* DO CONCORRENTE

Quando um pedido de patente de um determinado titular é publicado, é comum que os concorrentes desse titular analisem o quadro reivindicatório desse documento e busquem formas de driblar o escopo de proteção por ele determinado. Esta estratégia, de driblar o quadro reivindicatório tentando reproduzir algo similar à tecnologia objeto da patente, é denominada *design-around*.

Um exemplo ilustrativo de *design-around* é revelado a seguir:

> Se o quadro reivindicatório reivindica uma embarcação dotada de um casco de alumínio, um concorrente pode testar, em um laboratório, outros metais que poderiam ser utilizados para construção do mesmo casco, alcançando resultados similares.

Por esse motivo, assim que termina de elaborar um quadro reivindicatório, o redator tem de se submeter ao exercício de enxergar a invenção como se fosse um concorrente do titular do pedido de patente, questionando:

Como esse concorrente poderia driblar o quadro reivindicatório? (essa pergunta deve ser feita a todo momento durante a elaboração do quadro reivindicatório)

Há como o concorrente driblar o quadro reivindicatório?

Existe algum componente, alguma peça reivindicada, que possa ser substituído por um elemento similar que promova resultados parecidos, mas que não se enquadre nas definições da reivindicação?

Se a resposta para essas perguntas for sim, o quadro reivindicatório terá de ser reescrito; se for não, é bem provável que o quadro reivindicatório esteja pronto e finalizado.

5.5.9. ESCREVA REIVINDICAÇÕES QUE FACILITEM A PROVA PERICIAL.

Existe um brocardo jurídico bastante familiar aos operadores do direito, que diz o seguinte: *in dubio pro reo*. Essa expressão retrata o princípio jurídico da presunção da inocência. Aplicando esse princípio à seara das ações de infrações de patentes: na dúvida, se não restar comprovado categoricamente que houve infração em um determinado caso, não há condenação do suposto infrator.

Isso implica que cada reivindicação tem de ser uma armadilha certeira, que aprisione o infrator dentro dela e não dê margens a dúvidas de que ele é realmente um infrator. Um exemplo mais concreto pode ilustrar melhor esse tipo de situação:

> *Reivindicação 1: Anel de pistão de substrato metálico que compreende quatro faces planas, sendo uma face radial interna, uma face radial externa e duas faces laterais, caracterizado pelo fato de que sua face radial externa foi submetida a um processo de pulverização catódica de íons de titânio.*

No exemplo acima, é dito na reivindicação que a face externa do anel de pistão foi submetida a um processo de pulverização catódica.[53] Em sua defesa, um eventual infrator poderia alegar que, apesar do anel de pistão conter titânio em sua face externa, esse elemento químico não foi inserido na face externa do pistão mediante realização de um processo de pulverização catódica.

Assim, o mais adequado para a situação do exemplo acima seria a construção de um quadro reivindicatório que contivesse uma reivindicação de processo e uma reivindicação de produto; a reivindicação de produto não se remetendo, em momento algum, ao processo.

> *Reivindicação 1: Anel de pistão de substrato metálico que compreende quatro faces planas, sendo uma face radial interna, uma face radial externa e duas faces laterais, caracterizado pelo fato de que sua face radial externa compreende uma camada de espessura de X mm de titânio que revela um nível de adesão Y ao substrato do anel.*
>
> *Reivindicação 2: Processo de fabricação de anel de pistão dotado de uma face radial externa, caracterizado pelo fato de que compreende uma etapa de pulve-*

53. Esse tipo de reivindicação em que o preâmbulo define um produto, e a parte caracterizada define um processo, é conhecido pelos profissionais americanos como *product-by-process claim*. Nas palavras do doutrinador americano Morgan Rosemberg, a redação de *product-by-process claims* deve ser evitada não apenas porque esse tipo de reivindicação dificulta a prova pericial em situações litigiosas, mas também porque muitos examinadores de patentes entendem que quando o estado da técnica compreende um objeto substancialmente igual, ainda que feito por um processo de fabricação diferente, ele constitui prova suficiente da falta de novidade dessa reivindicação (ROSEMBERG, 2015, p. 43).

rização catódica de íons de titânio sobre a face radial externa do anel.

5.5.10. QUANDO A INVENÇÃO COMPREENDER UM PARÂMETRO OBJETIVO DETERMINADO, SEMPRE DEFINA *RANGES* NUMÉRICOS OU PERCENTUAIS PARA REPRESENTAÇÃO DESSE PARÂMETRO.

Reivindicação 1: Arame de aço tratado na superfície para estruturas de reforço para artigos de manufatura feitos de material elastomérico vulcanizado, em que dito arame é revestido com uma camada de liga metálica, caracterizado pelo fato da dita liga ser uma liga binária de zinco/manganês ***compreendendo de 0,3 a 4,9% em peso de manganês.***

Restrinja o escopo de proteção nas reivindicações dependentes e garanta o devido suporte no descritivo:

Reivindicação 2: Arame de aço tratado na superfície de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato do teor de manganês ser de 0,3 a 4,5% em peso.

Reivindicação 3: Arame de aço tratado na superfície de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato do teor de manganês ser de 1,5 a 4% em peso.

(Reivindicações 1, 2 e 3, logo acima, extraídas do pedido de patente PI9908169-5).

Trecho do Descritivo de PI9908169-5:

Dito arame é revestido com uma camada de liga metálica e é caracterizado pelo fato de que dita liga é uma liga binária de zinco/manganês compreendendo de 0,3 a 4,9% em peso de manganês.

Preferivelmente, o teor de manganês da liga binária da presente invenção é de 0,4 a 4,5% em peso, ainda mais preferivelmente de 1,5 a 4% em peso (p. 4, §1 de PI9908169-5).

Resumindo, sempre que houver um valor objetivo a ser mencionado da reivindicação (ex.: 5 gramas, 3%, 2 cm, 3,5 segundos), deve ser ampliada a margem desse parâmetro objetivo para uma faixa de valores numéricos (ex.: entre 2 e 8 gramas, entre 1 e 5%, entre 1 e 3 cm, entre 2 e 5 segundos, etc.).

Note-se que, na definição desse *range* de valores, o *input* do inventor é fundamental. Em outras palavras, não é recomendável que o redator-procurador atribua valores arbitrários a este *range* sem antes consultar o inventor.

5.5.11. ESCREVA REIVINDICAÇÕES SIMPLES DE SEREM INTERPRETADAS

Existem dois caminhos possíveis que um titular de uma patente pode trilhar para fazer com que seu concorrente pare de comercializar seu produto ou lhe indenize pelos prejuízos advindos da infração a uma patente:

- uma tratativa extrajudicial (i.e., um acordo amigável entre as partes); ou
- o litígio (i.e., a via judicial).

É bastante comum que as partes resolvam a questão pe-

las vias judiciais, repassando a solução da questão à decisão de um juiz de direito.

Em tese, em um caso envolvendo a infração de uma patente, o juiz pode decidir se determinará ou não determinará uma perícia técnica para esclarecer se houve infração em um caso concreto.

Na prática, nos casos judiciais envolvendo infração de patentes, quase sempre é determinada a perícia. Contudo, nem sempre o juiz adota (nem é obrigado a adotar) a opinião do perito.[54]

Corrobora com essas afirmações o entendimento corrente do STF:

> *O juiz não está vinculado ao lado pericial, de maneira que lhe é dado afastar as conclusões apresentas e decidir com base nos demais elementos trazidos aos autos, conforme indica o artigo 436 do Código de Processo Civil. Entretanto, as conclusões da perícia devem ser efetivamente rejeitadas quando o trabalho é inaproveitável, carente de fundamentação ou desmotivado [...] (STF – ARE 679150 AgR. Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013).*

Tudo isso para concluir que, de modo preferencial, o redator deve escrever o texto do quadro reivindicatório o mais claro e inteligível possível, de tal modo que, até mesmo um juiz de direito sem conhecimento profundo na tecnologia descrita na patente seja capaz de entendê-lo.

54. Vide artigos 436 e 440 do CPC de 1976 (arts. 479 e 481 do CPC de 2015).

5.6. CASOS COMUNS QUE GERAM EXIGÊNCIAS EM REIVINDICAÇÕES

Como dito no capítulo 3 do presente livro, as exigências são comunicações de um examinador do INPI, solicitando que o titular corrija falhas de ordem formal compreendidas em seu documento. Grande parte das exigências emitidas pelos examinadores de patentes recai sobre o conteúdo das reivindicações.

Regra geral, exigências trazem o seguinte inconveniente aos redatores e titulares de pedidos de patente: o gasto desnecessário de tempo e honorários com a elaboração de uma resposta à exigência e o pagamento de taxas administrativas para a correção dos erros de ordem formal.

Para que sejam evitadas as exigências às reivindicações de um pedido de patente, o redator deve estar bastante atento ao item 3.2.3.4 do presente livro, bem como às orientações que seguem.

5.6.1. BASE DE ANTECEDENTES

A regra da base de antecedentes determina que, em uma reivindicação, nenhum elemento pode ser citado sem que seja previamente introduzido.

Exemplo:

> *1. 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.*

Na reivindicação acima, a expressão *trator agrícola*

aparece na parte caracterizada sem antes ter sido definida ou citada em qualquer outra parte da reivindicação. O correto seria introduzir essa expressão previamente, como demonstra o exemplo a seguir:

1. *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.*

Outro exemplo em que a regra da base de antecedentes não é atendida é quando mais de um elemento é introduzido e apenas um dos elementos é comentado, sem que seja especificado qual deles.

Exemplo:

1. *Máquina de escrever dotada de uma estrutura metálica e trinta teclas diferentes, cada tecla contendo um caractere, as teclas estando mecanicamente associadas à estrutura metálica, caracterizada pelo fato de que a estrutura metálica é feita de aço, e a referida tecla é feita de PVC.*

Para corrigir essa última reivindicação, a parte caracterizada da reivindicação poderia ser levemente alterada para uma das seguintes versões:

1. *Máquina de escrever dotada de uma estrutura metálica e trinta teclas diferentes, cada tecla contendo um caractere, as teclas estando mecanicamente associadas à estrutura metálica, caracterizada pelo fato de que a estrutura metálica é feita de aço, e,* ***pelo menos uma das teclas é feita de PVC.***

ou

1. *Máquina de escrever dotada de uma estrutura metálica e trinta teclas diferentes, cada qual contendo um caractere, as teclas estando mecanicamente associadas à estrutura metálica, caracterizada pelo fato de que a estrutura metálica é feita de aço, e* ***as trinta teclas são feitas de PVC.***

ou

1. *Máquina de escrever dotada de uma estrutura metálica e trinta teclas diferentes, cada qual contendo um caractere,* ***uma das teclas constituindo na tecla espaço****, as teclas estando mecanicamente associadas à estrutura metálica, caracterizada pelo fato de que a estrutura metálica é feita de aço, e* ***a tecla espaço é feita de PVC.***

A regra da base de antecedentes não se encontra postulada objetivamente nas instruções normativas do INPI e na Lei de Propriedade Industrial brasileira. De todo modo, ainda que de forma indireta, essa regra encontra respaldo legal nos seguintes artigos de lei e instruções normativas: art. 33 da Instrução Normativa nº 31/2013 do INPI; art. 4º, inciso III, da Instrução Normativa nº 30/2013; e art. 25 da LPI.

Art. 33 da Instrução Normativa nº 31/2013:
Art. 33. Todos os documentos básicos do pedido, a saber relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos (se houver) e o resumo devem ser apresentados de maneira que possibilite sua reprodução.
Artigo 4º, inciso III, da Instrução Normativa nº 30/2013:
Art. 4º. As reivindicações, quanto à formulação, deverão cumprir as seguintes especificações:
III. cada reivindicação deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as características técnicas a serem protegidas pela mesma.
Artigo 25 da LPI:
Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

No Brasil, a regra de base de antecedentes não é levada tão à sério a ponto de uma falha em seu atendimento gerar graves problemas ao titular da patente – pelo menos este autor desconhece qualquer precedente jurídico que indique o contrário.

Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, essa regra é levada a ferro e fogo e pode inclusive extrapolar a seara das exigências administrativas e virar tese de defesa da parte contrária ao titular da patente objeto de uma contenda litigiosa. Um caso concreto é o precedente *Energizer Holdings and Eveready Battery* vs. *Atico International (and others) US International Trade Commission, 29.3.2007*, em que os réus foram absolvidos por usarem em sua defesa o argumento de que a reivindicação 1 da patente de titularidade da parte contrária[55] não atendia à regra de base de antecedentes.

55. US5464709 – *Alkaline cells that are substantially free of mercury* – publicada em 7.11.1995.

TOME NOTA!

É importante que o redator de pedidos de patente tenha um conhecimento mínimo das leis e diretrizes administrativas que governam a propriedade industrial em outros países.

Ter, pelo menos, uma noção superficial do que pode ser matéria sujeita a exigência no estrangeiro, ter conhecimento do modo como outros países julgam ações de infração (se reconhecem a doutrina dos equivalentes ou se adotam interpretações literais das reivindicações, por exemplo), e saber quais países têm legislações mais flexíveis ou rígidas com relação às exceções de patenteabilidade e desimpedimento (vide itens 3.1.5 e 3.1.6), é fundamental para quem deseja escrever um pedido de patente que será depositado em diversos países além do Brasil.

5.6.2. POSICIONAMENTO DA EXPRESSÃO CARACTERIZANTE.

Um dos fatores que mais geram exigências solicitando a correção de reivindicações é o posicionamento da expressão caracterizante. Como dito no item 5.2 do presente livro, toda reivindicação deve compreender a seguinte estrutura:

preâmbulo + *caracterizado pelo de que* + novidade

Ocorre que, em alguns pedidos de patente, sobretudo naqueles elaborados por redatores menos experientes, a expressão caracterizante não divide corretamente o que é estado da técnica do que é inovação. Isso pode ocorrer

por dois motivos distintos: por descuido do redator, ou devido a uma falha na condução da busca de anterioridade que antecedeu a elaboração do pedido de patente (que não pôde dar ao redator a dimensão correta do estado da técnica da invenção pleiteada).

É muito simples posicionar corretamente a expressão caracterizante dentro de uma reivindicação; basta mencionar o que for anterior à invenção atrás dessa expressão e definir as novidades trazidas pela invenção após a referida expressão. Se alguma característica compreendia pelo estado da técnica estiver mencionada após a dita expressão, ou se uma característica compreendida apenas pela invenção estiver definida no preâmbulo da reivindicação, isto será suficiente para fundamentar uma exigência pelo INPI.

É importante frisar que a modificação no posicionamento dessa expressão não altera em nada o escopo de proteção da invenção. O posicionamento da expressão caracterizante serve apenas para discriminar o que é novo daquilo que já é conhecido dentro do texto da reivindicação. Desse modo, pouco importa se o preâmbulo da reivindicação é maior ou menor que a sua porção caracterizada.

Exemplo:

Revindicação X – Objeto dotado das características A, B, C, caracterizado pelo fato de que compreende também as características D, E, F.
Revindicação Y – Objeto dotado das características A, B, caracterizado pelo fato de que compreende também as características C, D, E, F.
Revindicação Z – Objeto dotado da característica A caracterizado pelo fato de que compreende também as características B, C, D, E, F.

No exemplo acima, apesar de a expressão caracterizante estar posicionada em porções diferentes das reivindicações, as reivindicações X, Y e Z definem o mesmo escopo de proteção; ou seja, um objeto que compreende as características A, B, C, D, E, F.

5.6.3. USO DE DOIS OU MAIS PONTOS FINAIS

Caso tenha prestado atenção ao item 3.2.3.4 da presente obra, o leitor com certeza notou algo bastante peculiar referente à estrutura de uma reivindicação: toda reivindicação deve compreender apenas um ponto final em toda sua extensão (e isso independe se esta revindicação compreende três ou trinta linhas de texto!).

Escrever textos longos sem o uso de pontos finais é bastante difícil em um primeiro momento. Contudo, com o tempo, o redator se acostuma com essa regra e passa a adotar outros recursos gráficos como substitutos aos pontos finais.

Note que, apesar de estar vetado o uso de mais de um ponto final em uma reivindicação, nada impede que o redator utilize à vontade os seguintes sinais de pontuação na elaboração de sua reivindicação: ponto-e-vírgula (;), vírgula (,), dois pontos (:), asterisco (*).

Nada impede também que ele divida o conteúdo da reivindicação em tópicos, pule linhas, use *bullet points* ou adote o ponto-e-vírgula como substituto ao ponto final.

Usando a criatividade, o redator cria sua própria forma de pontuar o texto de sua reivindicação. Nesse contex-

to, uma estrutura como a que segue, que abusa do uso de vírgulas, ponto-e-vírgulas, dois pontos, tracinhos e *bullet points*, é perfeitamente possível no que tange aos requisitos formais determinados pelo INPI:

> ########### #######, #### #### ######## ##### ##### caracterizado pelo fato de que ########## :
>
> - ######## ;
> - ######## ;
> - ######## ;
> - ######## ;
>
> #######, #### #### ######## ##### ##### # ### ######, #######, #### ####; ######## , ##### ##### # ### ######, #######, #### #### ######## ##### ##### # ### ######, #######, #### #### ######## ##### ##### # ### ######, #######, #### #### ######## ##### ##### # ### ######, #######, #### #### ######## ##### ##### # ### ###### ; ### ######, #######, #### #### ######## ##### ##### # ### ######, #######, #### ; ### ######, #######, ### ######, ####### .

5.6.4. NÃO É PERMITIDO DEFINIR VANTAGENS E TRECHOS EXPLICATIVOS DE USO DO OBJETO

Muitas vezes, é necessário explicar qual a função de determinado elemento em um objeto de uma reivindicação para que seja definido claramente qual o papel deste elemento dentro da invenção. Entretanto a Instrução Normativa nº 30/2013 proíbe a redação de trecho explicativo quanto ao funcionamento, vantagem e uso do objeto nas reivindicações de uma patente (vide artigo 4º, inciso III, da instrução normativa referida).

Nestes casos, para driblar esta regra, utiliza-se expressões como *capaz de*, *suficientemente capaz de*, *configurado para*, *adaptado para* e *programado para* entre o elemento e a função a ele atribuída.

Exemplo:

> *Reivindicação 1: Faca de aço, caracterizada por compreender uma lâmina dotada de uma superfície cortante capaz de cortar a borracha de um pneu de um trator.*
>
> *Reivindicação 1*: Colete à prova de balas, caracterizado pelo fato de que compreende uma camada interna de malha de kevlar®; esta malha sendo dotada de uma espessura tal que seja suficientemente capaz de impedir a penetração de balas calibre 9 mm.

5.6.5. UMA REIVINDICAÇÃO DEVE DESCREVER A DISPOSIÇÃO E A RELAÇÃO ENTRE CADA UM DE SEUS ELEMENTOS

A reivindicação não pode apenas citar cada um dos elementos integrantes de um objeto sem estabelecer uma relação entre eles.

Exemplo:

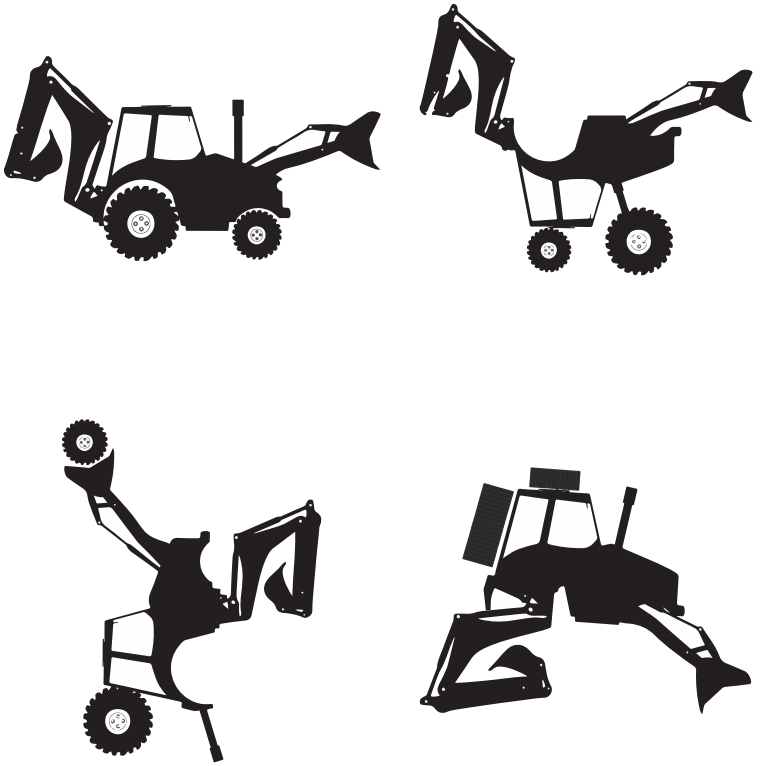
> Peça X caracterizada pelo fato de que **compreende os dispositivos A, B e C.** ← ← ← Reivindicação susceptível a exigências.
>
> O correto seria:
>
> Peça X caracterizado pelo fato de que compreende dispositivos A, B e C; o dispositivo A, disposto na face frontal da peça X, estando associado fluidicamente ao

dispositivo B; a peça X compreendendo em seu interior o dispositivo C. ← ← ← Versão corrigida.

Esta regra é descrita com mais clareza no artigo 13 da Instrução Normativa nº 30/2013:

> *A requerente deve definir após a expressão "caracterizado por" somente a nova forma ou disposição introduzida, contendo todos os elementos que a constituem, bem como seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto, não compreendida no estado da técnica* (artigo 13 da Instrução Normativa nº 30/2013 – grifou-se).

De modo bastante simplificado, para atender a essa regra, é preciso que a reivindicação tenha um conteúdo "desenhável". Em outras palavras, quando a reivindicação discorre sobre um objeto concreto, de formas e limites bem definidos (i.e., que não constitui um processo ou produto químico *per se*), quem lê a reivindicação deve ser capaz de desenhar o que lê, e esse desenho não poderá ser realizado em inúmeras formas abstratas, tal como ilustrado nas representações seguir.



Essa regra deriva claramente do texto do artigo 25 da Lei de Propriedade Industrial, que postula que a reivindicação deverá definir de modo claro e preciso o objeto da proteção:

> *Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e* ***definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção*** (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – grifou-se).

5.6.6. NÃO UTILIZAR EXPRESSÕES QUE GEREM AMBIGUIDADE OU INDEFINIÇÕES, TAIS COMO *PREFERENCIALMENTE*, *POR EXEMPLO*, *TAL COMO* E *MAIS PARTICULARMENTE* NO TEXTO DAS REIVINDICAÇÕES

A utilização de expressões como estas no texto das reivindicações gera exigência fundamentada na Instrução Normativa nº 30/2013, que determina que as reivindicações devem definir de forma clara e precisa as características técnicas protegidas.

Existe resolução do INPI que permitiria o uso com cautela desse tipo de expressão.

> *3.50 Expressões como* ***preferivelmente***, ***por exemplo***, ***tal como***, ***mais particularmente*** *ou similares, devem ser examinadas com especial atenção para assegurar que as mesmas não introduzam ambiguidade. Tais expressões não apresentam efeito limitativo no escopo de uma reivindicação; ou seja, a característica que se segue a qualquer expressão como estas deve ser considerada como inteiramente opcional. Exemplo: Em uma reivindicação de processo que pleiteia o parâmetro de temperatura "na faixa de 80ºC a 120ºC, preferivelmente 100ºC", o termo* ***preferivelmente*** *não traz ambiguidade à mesma* (Resolução nº 124/2013 – item 3.50).

Na prática, contudo, muitos pedidos de patente continuam sofrendo exigência atualmente pela simples inclusão de expressões como estas no texto do quadro reivindicatório dos documentos.[56]

56. Vide exigências publicadas para os seguintes pedidos de patente: PI0206560 (6.1 – RPI 2312); BR122015000898 (6.1 – RPI 2312); PI0520198 (6.1 – RPI 2309).

TOME NOTA!

É recomendado que o redator use e abuse da expressão *preferencialmente* no texto do descritivo do pedido de patente, mas jamais utilize essa expressão no texto do quadro reivindicatório.

5.7. ALGUNS EXEMPLOS DE REIVINDICAÇÕES INDEPENDENTES

Talvez, após a leitura de tantas regras, dicas e exceções para construção de reivindicações, não tenha ficado muito clara a forma como estas construções textuais aparecem nos pedidos de patente.

Seguem três bons exemplos de reivindicações independentes compreendidas por documentos de patente brasileiros.

PI0401757-9 – SISTEMA E MÉTODO DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA TELEVISIVA

Depositante: Ibope Pesquisa de Mídia Ltda.
Data de depósito: 14.05.2004

1. Sistema de medição de audiência televisiva, particularmente para a medição de audiência de pelo menos um televisor (1), compreendendo um meio de detecção de mudança de estado de sintonia (2) do televisor (5), um dispositivo de processamento de informações, pelo menos um meio de envio de assinaturas (4) e pelo menos uma central de audiência; o sistema sendo caracterizado pelo fato de que compreende ainda um meio de geração de assinaturas (3) que gera assinaturas contendo informações sobre o conteúdo

emitido pelo televisor, e o meio de envio de assinaturas (4) envia as assinaturas geradas pelo meio de geração de assinaturas (3) para a central de audiência em tempo real toda vez que o dito meio de detecção (2) detecta uma mudança no estado de sintonia do televisor (1).

PI8201668-2 – FECHADURA PARA VEÍCULO

Depositante: Volkswagen do Brasil Ltda.
Data de depósito: 24.03.1982

1. Fechadura para veículo, particularmente adequada para utilização na tampa de compartimento de bagagem do mesmo, do tipo compreendendo uma placa de base e um membro de fechadura cooperantes, caracterizada pelo fato de que a referida placa de base (1) e o referido membro de fechadura (8) são proporcionados com superfícies em forma de cunha (3,8) cooperantes para orientar e prender firmemente a tampa.

PI8700844 – DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO DE BANCO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

Depositante: Mercedes Benz do Brasil S.A.
Data de depósito: 23.02.1987

1. Dispositivo de travamento de banco deslocável sobre trilhos para frente e para trás de veículos automóveis, especialmente do banco do motorista de ônibus e caminhões, instalado na armação inferior do banco entre as suas pa-

redes ou estruturas laterais (1), compreendendo primeiros elementos de engate (9 até 13) móveis, e segundos elementos de engate (15 até 17) fixos com relação à carroceria do veículo, sendo que os primeiro e segundo elementos de engate cooperam entre si, caracterizado por abranger uma barra (6) de acionamento disposta em direção transversal aos trilhos e montada giratoriamente nas paredes ou estruturas laterais (1), sendo que os referidos primeiros elementos de engate (9 até 13) estão ligados articuladamente com a barra (1) onde os pontos de articulação encontram-se paralelamente afastados do eixo giratório da barra (1).

PATENTES DA ÁREA QUÍMICA

Patentes de produtos químicos são um universo à parte, um universo que destoa bastante das patentes para tecnologias não químicas (tecnologias da área de mecânica, elétrica, extrativista e manufatura, por exemplo). Não faz muito tempo, no Brasil, produtos químicos sequer eram consideráveis patenteáveis, vide artigo 9º da Lei de Propriedade Industrial de 1971 (revogada pela nova LPI, Lei nº 9.279, de 1996):

> Art. 9° **Não são privilegiáveis:**
>
> b) **as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos**, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;
>
> c) **as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos**, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação;
>
> d) **as misturas e ligas metálicas em geral**, ressalvando-se, porém, as que, não compreendidas na alínea anterior, apresentarem qualidades intrínsecas específicas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa, definida quantitativamente, ou por tratamento especial a que tenham sido submetidas;
>
> (Artigo 9º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 – **antiga lei de propriedade industrial brasileira –** grifou-se)

A seara das patentes químicas (sobretudo patentes de fármacos) envolve discussões absolutamente peculiares, que não encontram paralelos em patentes de qualquer outra tecnologia. Um exemplo disso são as patentes de *pipeline*, as patentes de segundo uso e polimorfos; a anuência prévia da ANVISA; e a licença compulsória para patentes de fármacos.

Para entender um pouco melhor o mundo das patentes químicas, é essencial o domínio prévio da química. Por esse motivo, segue uma breve revisão de alguns conceitos básicos de química que visam auxiliar o leitor menos habituado a esse ramo da ciência.

6.1. REVISÃO DE CONCEITOS BÁSICOS

6.1.1. CONCEITUAÇÃO DE MISTURA E SUBSTÂNCIA

Substância é a matéria que apresenta propriedades físicas bem definidas e invariáveis sob as mesmas condições de temperatura e pressão. Existem **substâncias simples**, que consistem no agrupamento de moléculas ou átomos isolados de um único elemento químico, e **substâncias compostas**, que consistem no agrupamento de uma única espécie de molécula, que combina mais de um elemento químico em sua formulação.

Mistura é combinação de duas ou mais substâncias distintas. Existem misturas homogêneas (que possuem uma única fase, ou seja, onde não se vê a separação entre seus componentes) e heterogêneas (com mais de uma fase).

A tabela a seguir traz exemplos de substâncias e misturas.

Substâncias		Misturas	
Simples	Composta	Homogênea	Heterogênea
H_2 (gás hidrogênio)	H_2O (água)	água + sal	água + óleo

6.1.2. CONCEITUAÇÃO DE FÓRMULA MOLECULAR E FÓRMULA ESTRUTURAL

6.1.2.1. FÓRMULA MOLECULAR

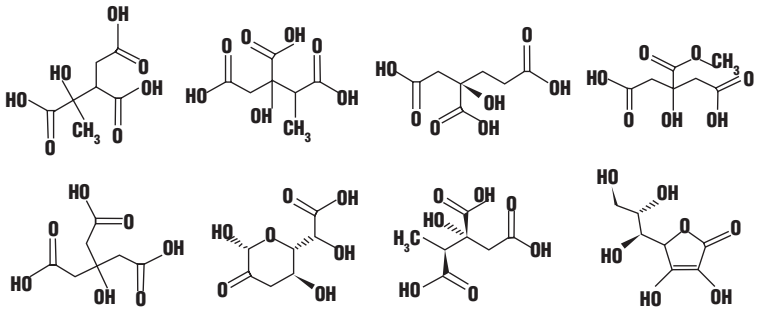
É a representação mais simples possível de uma molécula. Neste tipo de representação, são listados os elementos químicos e as quantidades numéricas de cada átomo presente na molécula. Exemplo: CO_2, H_2O, $C_6H_{12}O_6$, $C_7H_{10}O_7$.

Ao visualizarmos esta representação, sabemos de pronto que, uma molécula de glicose, $C_6H_{12}O_6$, compreende seis átomos de carbono, doze átomos de hidrogênio e seis átomos de oxigênio. Entretanto, uma fórmula molecular não dá a menor ideia do arranjo espacial dos átomos na molécula, apesar desse arranjo espacial fazer toda diferença, como pode ser visualizado a seguir.

6.1.2.2. FÓRMULA ESTRUTURAL

Refere-se à disposição dos átomos para formar uma substância, ou seja, é a forma como átomos se ligam entre si.

Uma única fórmula molecular pode compreender centenas ou milhares de variantes estruturais. Senão vejamos: a fórmula molecular química $C_7H_{10}O_7$, pode ser representada, por exemplo, nas seguintes formas estruturais:



$C_7H_{10}O_7$ representado em oito arranjos estruturais diferentes.

Note que cada uma das moléculas representadas acima compreende sete átomos de carbono, dez átomos de hidrogênio e sete átomos de oxigênio. Entretanto, apesar de compreenderem a mesma proporção de elementos químicos, uma simples troca de posição entre estes elementos pode resultar em uma alteração de um composto ativo de medicamento para um produto sanitário, um explosivo ou um pesticida.

6.1.3. O ELEMENTO CARBONO E A QUÍMICA ORGÂNICA

Química orgânica é um sub-ramo da química que lida com compostos à base de carbono. Boa parte da complexidade da química que conhecemos advém da química orgânica.

Mas por que existe um sub-ramo da química voltado exclusivamente para esse elemento químico? Por que não temos um sub-ramo para compostos à base de níquel ou cromo, por exemplo?

Porque o carbono é um elemento especial; esse elemento químico possibilita a criação de moléculas comple-

xas que combinam diferentes átomos entre si. As possibilidades de criação molecular com base nesse elemento são tão grandes que, na natureza, existem mais moléculas incluindo o elemento carbono do que todas as outras moléculas inorgânicas combinadas.

As moléculas compostas de carbono são capazes de amalgamar elementos químicos que não seriam capazes de combinar uns aos outros sem a intermediação do elemento carbono. Nesse sentido, o elemento carbono pode ser interpretado como o cimento que une diferentes tijolos na construção de um edifício, sendo os tijolos, os outros elementos químicos e o edifício, a molécula formada pela combinação de carbono e demais elementos.

O carbono também pode se unir a si mesmo, formando moléculas e cadeias intermináveis, como os hidrocarbonetos, os polímeros, as proteínas, o DNA e outras estruturas moleculares que compreendem centenas ou milhares de átomos de carbono em uma só molécula. Nesse sentido, o elemento carbono quando unido a seus pares, também pode ser entendido como as diferentes partes que compõem uma estrutura de treliças, ou as vigas que dão forma ao esqueleto metálico de um arranha-céu, por exemplo.

O elemento carbono é tão *sui generis* que revela complexidade e diversidade até mesmo quando tido isoladamente, na forma de uma substância simples.

A alotropia é a propriedade que alguns elementos químicos têm de formar duas ou mais substâncias simples diferentes. As formas alotrópicas do carbono incluem substâncias frágeis e abundantes, como carvão e grafite; substâncias rígidas e raras, como o diamante; e substâncias artificiais e inovadoras, como o grafeno.

As moléculas complexas formadas pelo carbono são importantes, porque são elas que possibilitam a vida na forma como a conhecemos. Toda forma de vida, seja ela microscópica ou macroscópica, pertencente a qualquer um dos reinos da biologia, depende fortemente das relações intricadas que os átomos carbono estabelecem consigo mesmo e com outros elementos químicos.

Neil Degrasse Tyson, discípulo de Carl Sagan e apresentador da série *Cosmos: a Spacetime Odyssey*, define, com primazia, a importância do elemento carbono para o surgimento da vida no planeta Terra.

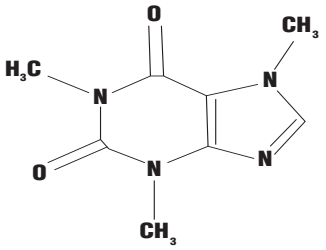
> *The carbon atom. The essential element for life on Earth. Why? Carbon is special because it can bond with four other elements at a time. It can connect many different atoms, as well as other carbon atoms, it can curl into rings and string together into chains building molecules far more complex than any crystal. No other element have the same flexibility. Even atoms that have the same chemical properties like silicon cannot form the amazing different variety of molecules built by carbon. The carbon based molecules, we call them proteins (the molecules of life), contain literally hundreds of thousands of atoms. Carbon elements are the backbone of every living thing on Earth, including us. That is the difference between rocks and living things. Life can make enormous molecules of astounding size and complexity, freeing matter to improvise, evolve and even love.* (NEIL, D. T. In: Cosmos: A Spacetime Odyssey Fox Broadcasting Company. National Geographic Channel, temporada 1, episódio 6)

No próximo item, são exibidas algumas criações moleculares baseadas no elemento carbono.

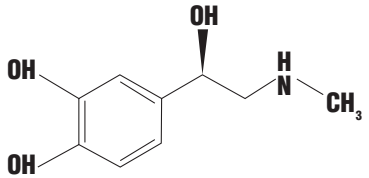
6.1.4. QUAL O NÍVEL MÁXIMO DE COMPLEXIDADE QUE PODEMOS ALCANÇAR COM MOLÉCULAS À BASE DE CARBONO?

Resposta: não há limites.

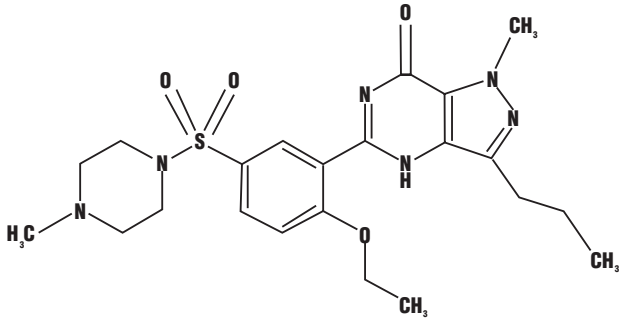
Para que se tenha uma ideia, cumpre observar a seguir algumas estruturas moleculares orgânicas de origem natural e artificial.



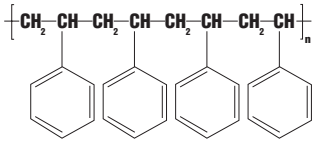
Cafeína – estimulante presente no café e no chá preto.



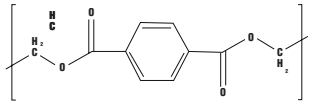
Adrenalina – hormônio liberado em situações de stress.



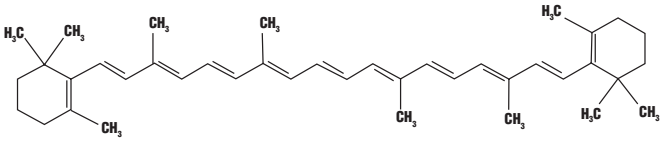
Sildenafil – princípio ativo do medicamento Viagra®



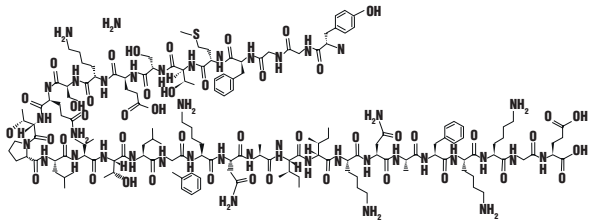
Poliestireno – polímero aplicado em embalagens e isolantes térmicos.



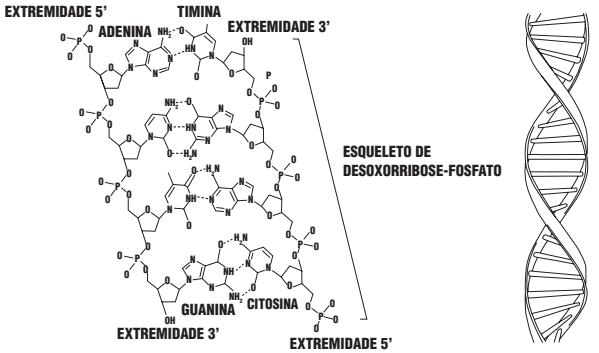
PET (polietileno tereftalato) – polímero encontrado em garrafas de refrigerantes.



Betacaroteno – encontrado em alimentos é o percursor para produção de vitamina A.



Betaendorfina – neurotransmissor responsável pelo bem-estar nos seres humanos.



Molécula do DNA (ácido desoxirribonucleico).

6.1.5. O QUE SÃO "RADICAIS LIVRES"?

Em uma definição bastante simplista, radicais livres são pequenas moléculas que se desprendem de moléculas maiores, podendo ser substituídas por outras espécies de radicais ou por íons de elementos químicos monoatômicos até que se neutralize a carga iônica da molécula mãe.

A Encyclopedia Britannica assim define esse conjunto especial de átomos:

> *Radical, also called Free Radical, in chemistry, molecule that contains at least one unpaired electron. Most molecules contain even numbers of electrons, and the covalent chemical bonds holding the atoms together within a molecule normally consist of pairs of electrons jointly shared by the atoms linked by the bond. Most radicals may be considered to have arisen by cleavage of normal electron-pair bonds, every cleavage having produced two separate entities, each of which contains a single, unpaired electron from the broken bond (in addition to all the rest of the normal, paired electrons of the atoms) (WALLING, C. T., Encyclopedia Britannica. Disponível em: http://goo.gl/EJr-6sa. Acesso em: 1 ago. 2015).*

Assim, quando vemos uma representação estrutural de uma molécula que compreende letras que não pertencem à tabela periódica ("R1", "R2" e "R4"), como a ilustrada a seguir, subentende-se que esses símbolos representam radicais livres, isto é, pequenas moléculas ou átomos que poderiam se juntar ou desprender do restante dos átomos da molécula.

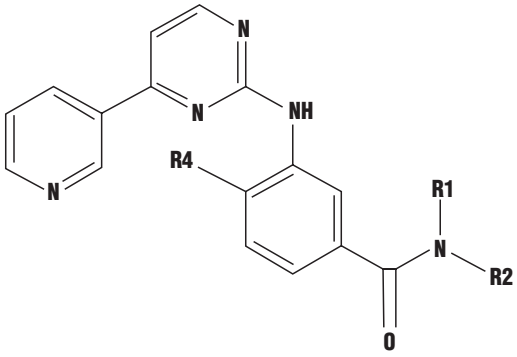


Figura extraída do documento de patente PI0712415-5 – Composto, uso de composto, composição farmacêutica e métodos para terapia da dor.

No documento PI0712415-5 (figura acima), é dito que o radical "R1" pode ser, por exemplo, um simples átomo de hidrogênio ou qualquer uma das seguintes combinações de elementos: H_3C, H_5C_2, H_7C_3.

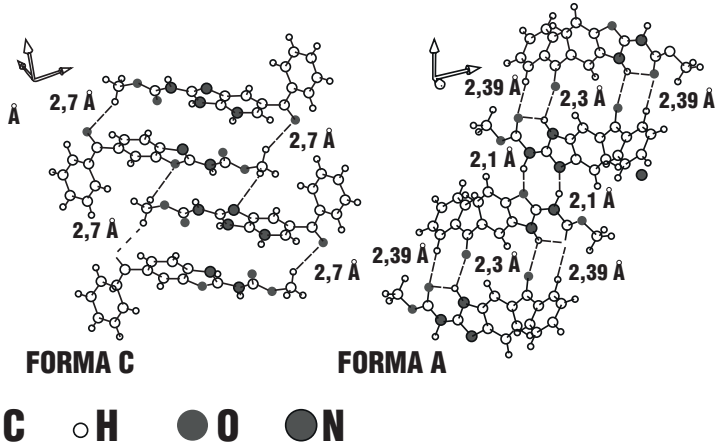
6.1.6. POLIMORFISMO

Polimorfismo é a capacidade de uma única substância se apresentar sob mais de uma forma cristalina, arranjando seus átomos sob diferentes formas. O polimorfismo pode ocorrer, por exemplo ,em cristais de compostos orgânicos, incluindo fármacos.

> *O polimorfismo é definido como a habilidade de uma substância existir no estado sólido com, no mínimo, duas estruturas cristalinas diferentes. Por consequência, cada polimorfo é uma fase cristalina distinta.*
>
> *A princípio, todos os fármacos apresentam a capacidade de se cristalizar em estruturas cristalinas diferentes, portanto, todos os fármacos podem apresentar o fenômeno do polimorfismo. Entretanto, em função de barreiras*

cinéticas e termodinâmicas, isso nem sempre é observado. (ARAUJO, 2011)

A figura abaixo exibe duas formas distintas de cristalização da substância mebendazol ($C_{16}H_{13}N_3O_3$). Note-se que, apesar da substância química permanecer a mesma, revelando a mesma fórmula estrutural nos dois lados da figura, a distância entre os átomos de duas moléculas adjacentes difere substancialmente.



Soares (2016), adaptado de Araujo (2011).

O polimorfismo é relevante para o setor farmacêutico porque muitas das propriedades importantes para um fármaco podem ser alteradas conforme a forma cristalográfica de apresentação de uma substância. O polimorfismo pode alterar a velocidade de dissolução de uma droga e por conseguinte acarretar em alterações na biodisponibilidade da mesma (ARAUJO, 2011). Não obstante, esse fenômeno também é capaz de influir na densidade da substância e na estabilidade química e física da droga que, por sua vez, podem influir diretamente nas características da veiculação e acondicionamento de um medicamento.

Tendo sido realizada uma breve introdução de alguns conceitos básicos da química, são discutidos a seguir a forma aplicada desses conceitos na elaboração de reivindicações para patentes de química.

6.2. REIVINDICAÇÕES PARA PATENTES DE QUÍMICA

Com exceção do pedido de patente de poliformos (abordado em detalhes mais adiante), o descritivo e os desenhos do pedido de patente de química seguem os mesmos preceitos dos pedidos de patente de outras áreas técnicas. Nas reivindicações, contudo, as patentes de química são bastante distintas das patentes de mecânica, elétrica, engenharia civil e afins.

Ao longo das últimas décadas, os redatores de patentes de química fizeram uso de bastante empenho e criatividade para desenvolver seus próprios métodos de construção de reivindicações. A seguir são apontados alguns dos mais famosos meios de proteção de compostos, substâncias e misturas químicas encontradas em pedidos de patente.

6.2.1. REIVINDICAÇÃO DO TIPO MARKUSH

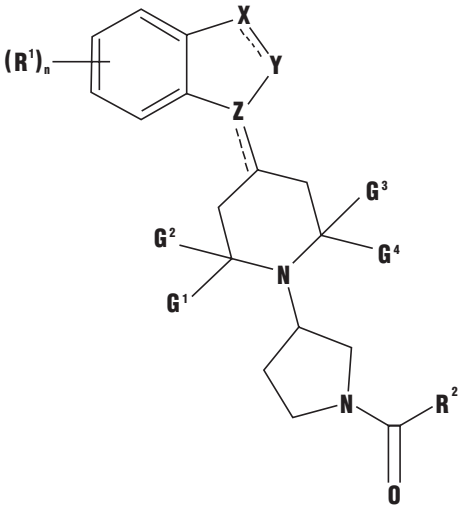
De acordo com as diretrizes de exame de pedidos de patente do INPI de 16 de março de 2015, a primeira pessoa a utilizar este recuso foi o químico Eugene A. Markush em um pedido de patente depositado em 1924, nos Estados Unidos.

Para construir uma reivindicação do tipo Markush, é necessário exibir, na reivindicação, a fórmula estrutural básica da molécula de interesse em meio ao texto da reivindicação, apontando na fórmula estrutural as letras R1, R2, R3, ..., RX, que representam radicais compreendidos por esta molécula que podem sofrer variações.

No próprio texto da reivindicação, deve ser exibido o que se enquadraria em cada um destes radicais.

Seguem alguns exemplos de reivindicações Markush:

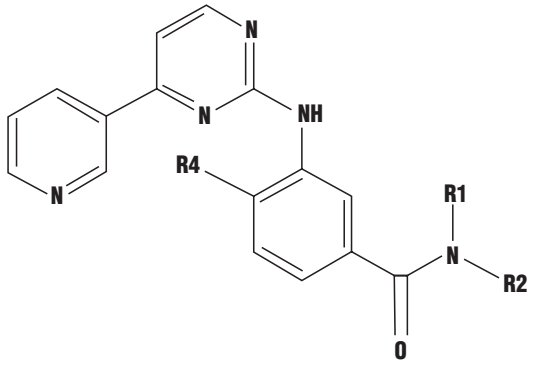
1. Composto, um sal farmaceuticamente aceitável do mesmo, diastereômero, enantiômero ou mistura do mesmo, caracterizado pelo fato de ser de fórmula IA:



IA

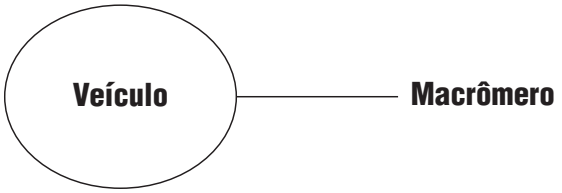
em que:
R^1 é independentemente selecionado de hidrogênio, halogênio, alquila C_{1-6}, alquenila C_{2-6},-CN,-C(=O)-OR,-C(=O)--NR_2, hidróxi, alcóxi C_{1-6}, trifluorometila, FCH_2-, F_2CH-, CHF_2O-, CF_3O-, arila C_{6-10} e heteroarila C_{2-9},
R^2 é selecionado de hidrogênio, alquila C_{1-6}, alquenila C_{2-6}, alcóxi C_{1-6}, alquilamino C_{1-6}, di-alquilamino C_{1-6}, arila C_{6-10}, arilóxi C_{6-10}, heteroarila C_{2-9}, heteroarilóxi C_{2-9}, heterocicloalquilóxi C_{3-5}, heterocicloalquila C_{3-9}, aril C_{6-10}-alcóxi C_{1-3}, aril C_{6-10}-alquila C_{1-3}, heteroaril C_{2-9}-alcóxi C_{1-3}, heteroaril C_{2-9}-alquila C_{1-3}, heterocicloalquil C_{3-6}-alcóxi C_{1-3}, heterocicloalquil C_{3-6}-alquila C_{1-3}, cicloalquila C_{3-9}, cicloalquilóxi C_3-C_6 e cicloalquil C_3-C_6alquila C_{1-3}, cicloalquil C_{3-6}-alcóxi C_{1-3}, em que o dito alquila C_{1-6}, alquenila C_{2-6}, alcóxi C_{1-6}, alquilamino C_{1-6}, di-alquilamino C_{1-6}, arila C_{6-10}, arilóxi C_{6-10}, heteroarila C_{2-9}, heteroarilóxi C_{2-9}, heterocicloalquilóxi C_{3-5}, heterocicloalquila C_{3-9}, aril C_{6-10}-alcóxi C_{1-3}, aril C_{6-10}-alquila C_{1-3}, heteroaril C_{2-9}-alcóxi C_{1-3}, heteroaril C_{2-9}-alquila C_{1-3}, heterocicloalquil C_{3-6}-alcóxi C-3, heterocicloalquil C_{3-6}-alquila C_{1-3}, cicloalquila C_{3-9}, cicloalquilóxi C_3-C_6 e cicloalquil C_3-C_6alquila C_{1-3}, cicloalquil C_3-C_6alcóxi C_{1-3} são opcionalmente substituídos por um ou mais grupos selecionados de -CN, -SR, -OR, -$O(CH_2)_p$-OR, R, -C(=O)-R, -CO_2-R, -SO_2R, -SO_2NR_2, halogênio, -NO_2, -NR_2, -(CH_2), NR, e-C(=O)-NR_2;
G^1, G^2, G^3 e G^4 são independentemente selecionados de H e metila; ou dois de G^1, G^2, G^3 e G^4 são ligados juntos para formar um alquileno C_{1-4} e os outros dois são independentemente selecionados de H e metila;
n é 1, 2, 3 ou 4;
cada R é independentemente hidrogênio, alquila C_{1-6}, alquenila C_{2-6} ou alquila C_{1-6} halogenado; e
X, Y e Z são independentemente selecionados de C(=O), NH, N-CH_3, N, C, CH_2 e CH, em que pelo menos um de X, Y e Z é selecionado de NH, N-CH_3 e N; em que no máximo um de X, Y e Z é C(=O); e em que Z não é C(=O)
(Reivindicação 1 de PI0712415-5 – Composto, Uso de um Composto, Composição Farmacêutica e Métodos para Terapia de Dor).

1. Composição farmacêutica, na forma de uma cápsula compreendendo:
um grânulo compreendendo um composto terapêutico em uma mistura íntima com pelo menos um excipiente farmaceuticamente aceitável, [carcterizado pelo fato de que] o dito composto terapêutico é um composto de pirimidilaminobenzamida de fórmula l:



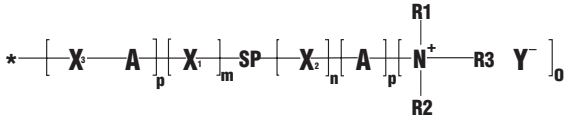
em que
R1 representa hidrogênio, alquila inferior, alcóxi inferior-alquila inferior, acilóxi-alquila inferior, carbóxi-alquila inferior, alcoxicarbonila inferior alquila inferior, ou fenila-alquila inferior;
R2 representa hidrogênio, alquila inferior, opcionalmente substituído por um ou mais radicais R3 idênticos ou diferentes, cicloalquila, benzcicloalquila, heterociclila, um grupo arila, ou um grupo heteroarila mono- ou bicíclica compreendendo zero, um, dois ou três átomos de nitrogênio no anel e zero ou um átomo de oxigênio e zero ou um átomo de enxofre, grupos estes que em cada caso são não-substituídos ou mono- ou polissubstituídos; e
R3 representa hidróxi, alcóxi inferior, acilóxi, carbóxi, alcoxicarbonila inferior, carbamoíla, carbamoíla N-mono- ou N,N-dissubstituída, amino, amino mono- ou dissubstituído, cicloalquila, heterociclila, um grupo arila, ou um grupo heteroarila mono- ou bicíclica compreendendo zero, um, dois ou três átomos de nitrogênio no anele zero ou um átomo de oxigênio e zero ou um átomo de enxofre, grupos estes que em cada caso são nãosubstituídos ou mono- ou polissubstituídos;
ou em que R1 e R2 juntos representam alquileno com quatro, cinco ou seis átomos de carbono opcionalmente mono- ou dissubstituído por alquila inferior, cicloalquila, heterociclila, fenila, hidróxi, alcóxi inferior, amino, amino mono- ou dissubstituído, oxo, piridila, pirazinila ou pirimidinila; benzalquileno com quatro ou cinco átomos de carbono, oxaalquileno com um oxigênio e três ou quatro átomos de carbono; ou azaalquileno com um nitrogênio e três ou quatro átomos de carbono, onde o nitrogênio é não-substituído ou substituído por alquila inferior, fenila-alquila inferior, alcoxicarbonila inferior-alquila inferior, carbóxi-alduila inferior, carbamoila-alquila inferior, carbamoíla N-mono- ou N,N-dissubstituída-alquila inferior, cicloalquila, alcoxicarbonila inferior, carbóxi, fenila, fenila substituída, piridinila, pirimidinila, ou pirazinila;
R4 representa hidrogênio, alquila inferior, ou halogênio;
em que o prefixo "inferior" significa um radical tendo até, e incluindo, um máximo de sete átomos de carbono, os radicais em questão sendo lineares ou ramificados com ramificação única ou múltipla,
ou um N-óxido ou um sal farmaceuticamente aceitável do dito composto de pirimidilaminobenzamida de fórmula l
(Reivindicação 1 de BRPI0719438 – Composição Farmacêutica)

1. Artigo compreendendo um veículo e um macrômero ligado a ele



[caracterizado pelo fato de que] o macrômero compreende um elemento de ligação opcional, um grupo de ligação, um espaçador e um grupo de amônio quaternário.

2. Artigo de acordo com a reivindicação 1 [caracterizado pelo fato de que] o referido macrômero é um composto de fórmula (I),



em que -A- é independentemente um do outro e representa um elemento de ligação cujo elemento de ligação tem m+1 ou o+1 valências, X_1, X_2, e X_3 são iguais ou diferentes e representam um grupo de ligação, SP é um espaçador tendo n+1 valências, e-$N(R_1R_2R_3)^+$ representa um grupo de amônio quaternário carregado positivamente;
m, n e o são independentes um do outro e representam um número inteiro de 1-10, preferivelmente 1-7, e mais preferivelmente de 1-4, p é 0 ou 1, Y representa uma porção orgânica ou inorgânica carregada negativamente, e o conteúdo de grupo de amônio quaternário é de 0,01-25% por peso de nitrogênio, preferivelmente de 0,05-12%, também preferivelmente de 0,1-6% do peso total do referido macrômero (Reivindicações 1 e 2 de BRPI0713986 – Compostos Orgânicos)

6.2.2. REIVINDICAÇÕES DE SEGUNDO USO

Também conhecidas como reivindicação suiça (ou *swiss-type claim*), são as reivindicações que reivindicam um composto químico já conhecido para uma nova aplicação.

De acordo com Márcio Junqueira Leite, as reivindicações de segundo uso ocorrem "quando são desenvolvidos novos usos para substâncias princípios ativos, moléculas ou composições já previamente conhecidos" (LEITE, 2015, p. 12).

Ainda segundo Leite (2015, p. 13), "o novo uso pode ocorrer tanto no campo médico, onde é mais comum, como fora dele[57], nas áreas química, agrícola, biotecnologia, dentre outras".

O mais comum, contudo, é quando se descobre que um determinado fármaco já conhecido para combate a uma doença A também é eficaz no combate a uma doença B, sendo inédito o tratamento da doença B com o aludido fármaco.

Para ilustrar esse tópico, imagine que algum dia é descoberto que o ácido acetilsalicílico (Aspirina®) ministrado em doses elevadas, por um período prolongado de tempo, é eficaz no combate ao câncer de próstata. Com base nesta informação, cria-se uma reivindicação que protege o ácido acetilsalicílico exclusivamente para a cura de câncer de próstata.

A forma básica desta reivindicação costuma ser:

Uso de X para preparo de um medicamento Y.

Segundo Pedro Moreira[58], constituem exemplos de reivindicações de segundo uso:

> *1. USO DE CARIOFILENOS OU COMPOSIÇÕES QUE COMPREENDEM CARIOFILENOS, [caracterizado pelo fato de que] se destina à fabricação de medicamento para o tratamento de condições inflamatórias e dores inflamatórias do corpo de animais, particularmente do corpo humano. (PI0419105-6 – Aché)*

57. Um exemplo clássico é o uso do corante DDT como inseticida (BARBOSA, 2010, P. 1.272).

58. Moreira, 2010, pp. 51-59.

> *1. Uso de composição farmacêutica contendo crotoxina caracterizado por ser na preparação de um medicamento para tratar distonias musculares. (PI0705590-0 – UFMG)*

> *1. O uso das drogas antimuscarínicas caracterizado por ser para prepara medicamento para bloquear o desenvolvimento de epilepsia. (PI0303123 – UNIFESP)*

O INPI não tem objeções quanto à concessão de patentes de segundo uso. Entretanto, o instituto faz ressalvas às reivindicações de segundo uso que compreendem a palavra "tratamento" em seu texto, pois métodos terapêuticos não são considerados invenção, de acordo com o inciso VIII do artigo 10 da LPI. Vide excerto a seguir.

> *3.79 Na área farmacêutica as reivindicações que envolvem o uso de produtos químico-farmacêuticos para o tratamento de uma nova doença utilizam um formato convencionalmente chamado de fórmula suíça: "Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y".*
>
> *3.80 Ressalta-se que este tipo de reivindicação confere proteção para o uso, mas não confere proteção ao método terapêutico, o qual não é considerado invenção de acordo com o inciso VIII do art. 10 da LPI. Reivindicações do tipo "Uso para tratamento", "Processo/Método para tratamento", "Administração para tratamento" ou seus equivalentes correspondem a reivindicações de método terapêutico e, portanto, não são consideradas invenção de acordo com o inciso VIII do artigo 10 da LPI* (Revisão das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente, bl. 1, p. 32 – em fase de consulta pública).

Note-se contudo que, apesar de o INPI não se opor a patentes de segundo uso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) adota posicionamento contrário ao instituto, entendendo que esse tipo de reivindicação não deve

ser considerado patenteável pelos motivos que seguem.

> *Quanto a pedidos que tenham por reivindicação o "novo uso" de substâncias – A Diretoria Colegiada em reunião realizada dia 23 de novembro de 2003 manifestou-se no seguinte sentido: "A Diretoria Colegiada considerou que o instituto é lesivo à saúde pública, ao desenvolvimento científico e tecnológico do país, podendo dificultar o acesso da população aos medicamentos. Neste sentido, decidiu pela não concessão da anuência prévia a casos de pedidos de patente de segundo uso* (ANVISA, Reunião do dia 23 de novembro de 2003).

A opinião da ANVISA é importante porque, desde 2001, a agência reguladora cumpre o papel secundário de examinadora de pedidos de patente para fármacos (mais sobre este assunto no item 10.4 do presente livro).

Assim, no momento em que escrevo, as reivindicações de segundo uso compreendidas por patentes de fármacos têm sido indeferidas pelos técnicos da ANVISA, apesar de serem consideradas patenteáveis pelo INPI.

> *Enquanto o INPI, responsável pela concessão de patentes em todos os segmentos tecnológicos, historicamente sempre admitiu o patenteamento de invenções de segundo uso, a ANVISA, responsável pela anuência prévia na concessão de patentes na área farmacêutica, tem declarada posição contrária ao instituto* (LEITE, 2015, 101).

Note-se que, como a LPI permite a interferência da ANVISA apenas no exame de patentes de fármacos, as reivindicações de segundo uso para patentes não relacionadas a fármacos (ex.: uso de uma substância já conhecida com uma nova função de inseticida ou fertilizante) têm sido deferidas sem maiores problemas.

TOME NOTA!

Como o tema das patentes de segundo uso ainda não está consolidado na doutrina, nem devidamente positivado em um diploma legal, e como o *backlog* atual do INPI (i.e., o tempo que leva para o instituto examinar e conceder patentes) é de pouco mais que 10 anos, recomendamos hoje o depósito de pedidos de patente dotados de reivindicações de segundo uso. Isso porque, se depositar hoje um pedido de patente de segundo uso de um fármaco, é possível – e bastante factível – que nos próximos 10 anos a ANVISA já tenha mudado de opinião sobre essa questão e esteja deferindo estes documentos.

6.2.3. REIVINDICAÇÃO DE POLIMORFOS

As reivindicações de polimorfos fogem à praxe da definição do arranjo atômico espacial das moléculas e normalmente definem parâmetros relativos às características físico-químicas dessas substâncias.

Como cada polimorfo revela suas próprias características físico-químicas, tendo, por exemplo, ponto de fusão e ponto de vapor distintos de outros polimorfos da mesma molécula; a proteção conferida por estas reivindicações é definida em termos destas propriedades.

> *Polimorfos de uma mesma substância química, devido à possibilidade de formação de diferentes redes cristalinas, podem ter propriedades físico-químicas diferentes, tais como ponto de fusão, reatividade química, solubilidade aparente, taxa de dissolução, propriedades mecânicas e óticas, pressão de vapor, entre outras. Dessa forma, deverão sempre ser definidos por meio de suas características físico-químicas* [...] (Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente, 2012, bloco I, p. 26 – em fase de consulta pública).

Nesse tipo de reivindicação, é bastante comum a definição de padrões obtidos por cristalografia de raios X. Vide exemplos:

> *1. Polimorfo de Forma A, CARACTERIZADO por ser de N-benzil-N'- (2,5-diisopropiel-fenil)-Nisopropil-malonamida.*
>
> *2. Polimorfo cristalino de N-bnzil-N'-(2,6-diisopropil-fenil)-Nisopropil-malonamida, CARACTERIZADO por exibir um padrão de difração de pó de raios X que tem pelo menos um pico característico expresso em graus* 2Φ *em aproximadamente 16,0, 19,6 ou 28,1* (PI0614028-9 Inibidor Cristalino de Acat – Warner-Lambert Company).

> *Polimorfo cristalino A de p-hidroxibenzoato de (2S)-(4E)--N-metil-5-[3-(5-isopropoxipiridin)il]-4-penten-2-amina, [caracterizado pelo fato de] exibir um padrão de difração de pó de raios X tendo picos característicos expressos em graus (2-θ°) ao redor de 7,6 e 15,2 e 19,7* (PI0709781-6 Formas Polimorfas de [..] para tratamento de distúrbios do sistema nervoso central – Targacept, INC.)

> *1) Forma cristalina (A, B, I, II, Φ, Φ, etc.) do composto X caracterizado por possuir ponto de fusão de 151°C, medido por calorimetria diferencial exploratória (DSC 2K min-1); apresentar reflexões (2-teta) a 7,5, 10,1, 12,0, 12,4, 13,7, 15,0, 16,0, 17,3, 17,7, 18,0, 19,2, 19,8, 20,7, 21,0, 22,2, 22,7, 22,9, 23,6, 24,1, 25,6 e 30,5, com as respectivas intensidades relativas 11,4, 63,0, 19,0, 21,0, 7,6, 15,2, 9,5, 7,6, 5,7, 14,3, 5,7, 23,0, 11,4, 11,4, 61,0, 100,0, 13,3, 7,6, 28,6, 9,5 e 7,6, em seu difratograma de raios-X; apresentar picos máximos a 3338, 1708 e 1431 cm-1 em seu espectro de infravermelho;*
>
> *apresentar picos máximos a 107,9, 118,2 e 135,0 ppm em*

seu espectro de RMN de estado sólido 13C;

apresentar picos máximos a 264 e 267 cm-1 em seu espectro FIR e apresentar picos máximos a 3080, 1580 e 122 cm-1 em seu espectro Raman (Patenteabilidade de Novas Formas Cristalinas de Substâncias Polimórficas e de Novos usos Médicos – INPI).

De acordo com as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente de 2012, bloco I, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (em fase de consulta pública), o INPI permite o deferimento de pedido de patentes para polimorfos, desde que os mesmos atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e não esbarrem nas objeções definidas nos artigos 10 e 18 da Lei de Propriedade industrial (vide capítulo 3 da presente obra).

Certa feita, o INPI publicou uma proposta de diretrizes de exame de polimorfos do, denominada *Patenteabilidade de Novas Formas Cristalinas de Substâncias Polimórficas e de Novos usos Médicos*. Apesar dessa proposta nunca ter entrado em vigor oficialmente e atualmente não estar disponível no *website* do instituto, é recorrente o uso da mesma por examinadores da autarquia para auxílio durante exame de pedidos de patente de polimorfos.

A referida proposta de diretrizes determina os seguintes detalhes para a elaboração do descritivo do pedido de patente de polimorfos:

> Para a caracterização da nova forma polimórfica reivindicada, é imprescindível que o relatório descritivo contenha, na data de depósito do pedido, as características necessárias à sua completa descrição, de acordo com as tecnologias inerentes à sua perfeita caracterização, tais como as exemplificadas a seguir, ou técnicas alternativas validadas que melhor as identifique:

> A. Difração de Raio X de Cristal Único (DRX de monocristal);
>
> B. Difração de Raio X pelo Método de Pó (DRX pelo método de pó);
>
> C. Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Carbono no Estado Sólido (RMN-13C);
>
> D. Espectrometria na Região do Infravermelho;
>
> E. Espectroscopia Raman;
>
> F. Microscopia Eletrônica (hot stage);
>
> G. Análise Térmica: Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC), Termogravimetria (ATG) e Análise Térmica Diferencial (ATD).
>
> *Destas técnicas, no caso de um monocristal da substância química, a técnica de DRX de cristal único é suficiente para a perfeita caracterização da estrutura cristalina.*
>
> *Não havendo monocristal da substância química, deve-se utilizar a técnica de DRX pelo método do pó com indexação, ou seja, devem ser apresentados os índices de Miller das distâncias interplanares, os ângulos de Bragg e as intensidades relativas de pelo menos 20 reflexões, além dos parâmetros de cela unitária. Nos casos em que a indexação não seja apresentada, faz-se necessária a apresentação dos outros parâmetros descritos e a complementação da técnica de DRX pelo método do pó com outros métodos de análises (mínimo de 2).*
>
> *A comprovação da pureza da amostra é necessária e a técnica de análise utilizada para a identificação da substância química e o seu grau de pureza farmaceuticamente aceitável devem ser informados, pois impurezas na amostra podem causar interferências na qualidade dos resultados da análise de caracterização da estrutura cristalina* (Patenteabilidade de Novas Formas Cristalinas de Substâncias Polimórficas e de Novos usos Médicos – INPI – p. 11)

Impreterivelmente, esses detalhes devem ser apresentados no ato do depósito do documento, não podendo ser incluídos como meio de resposta a uma exigência, por

exemplo, sob o risco de serem considerados "adição de matéria nova".

No que se refere ao atendimento do requisito de atividade inventiva por uma reivindicação de um novo poliformo, a proposta de diretrizes do INPI determina que

> [...] *a atividade inventiva de uma forma polimórfica será aferida ao se constatar que a dita forma solucione um problema do estado da técnica suficientemente diferenciado, como, por exemplo, o aumento da estabilidade, da solubilidade aparente ou da processabilidade. Uma vez que não há nenhum conhecimento geral que torne possível a previsão das propriedades de um polimorfo, não seria óbvio produzir uma nova forma cristalina na expectativa de resolver um determinado problema técnico* (Patenteabilidade de Novas Formas Cristalinas de Substâncias Polimórficas e de Novos usos Médicos – INPI – p. 14).

Em outras palavras, para que se determine que uma reivindicação de um pedido de patente de polimorfos atenda ao requisito de atividade inventiva, é necessário e suficiente que esse novo poliformo solucione um problema do estado da técnica. Isso porque as propriedades dos polimorfos são imprevisíveis, no sentido de que é impossível predizermos que uma determinada forma cristalina de uma substância X irá revelar determinadas características físico-químicas sem antes realizarmos exames laboratoriais com essa forma cristalina em específico.

Se quiser alterar a velocidade de dissolução de um determinado princípio ativo ou melhorar a estabilidade química de uma substância para aumentar o seu prazo de validade, um pesquisador terá de produzir inúmeros polimorfos cristalinos distintos da mesma substância e testar

individualmente as características físico-químicas de cada uma destas formas cristalinas. Encontrando um polimorfo dotado de uma característica vantajosa, o pesquisador constata que esta forma cristalina em específico é capaz de solucionar tal problema do estado da técnica.

Por todo esse esforço inerentemente envolvido na pesquisa e desenvolvimento de novas formas polimórficas, o INPI entende que todo polimorfo novo e capaz de solucionar um problema do estado da técnica revela necessariamente atividade inventiva.

6.2.4. REIVINDICAÇÃO DE NOVAS CONCENTRAÇÕES

Esse tipo de reivindicação normalmente reivindica a proteção de misturas formadas pela combinação de diferentes substâncias químicas. Quando a nova concentração é empregada em uma patente da área de fármacos, é mais comum o uso da expressão "nova dosagem" em vez de "nova concentração".

Exemplos de reivindicações de nova concentração:

> 1. Composição em emulsão para aplicação na pele compreendendo um componente aquoso, um ou mais ingredientes orgânicos insolúveis em água totalizando pelo menos cerca de 15 por cento em peso da composição, e cerca de 1 até cerca de 10 por cento em peso de microesferas de sílica porosa com tamanho médio de partícula entre cerca de 5 µm e cerca de 20 µm (PI0413317-0 – *Composição em Emulsão* – Schering-Plough Healthcare Products).

> 1. Combustível diesel misturado, caracterizado pelo fato de que compreende:
>
> a) uma fração de combustível diesel compreendendo olefi-

nas em uma quantidade de 2 a 80% em peso; não olefinas em uma quantidade de 20 a 98% em peso, em que as não olefinas compreendem mais do que 50% em peso de parafinas; e oxigenados em uma quantidade de pelo menos 0,012% em peso;

b) uma fração de combustível diesel selecionada do grupo consistindo de um diesel hidrotratado derivado de Fischer-Tropsch, um diesel hidrocraqueado derivado de Fishcer-Tropsch, um diesel hidrotratado derivado de petróleo, e um diesel hidrocraqueado derivado de petróleo, e misturas destes; e

c) uma quantidade eficaz de pelo menos um antioxidante livre de enxofre;

em que pelo menos uma porção do combustível diesel misturado é derivada de produtos de síntese de Fischer-Tropshc e o combustível diesel misturado compreende enxofre em uma quantidade de menos do que 1 ppm

(PI0407087-9 – Combustível Diesel Misturado, Componente de Mistura de Diesel de Fischer-Tropsch, e Processos para Produzir um Componente – Chevron).

1. Mistura de substâncias químicas para a formação de composição refratária, sendo a mistura pulverulenta de substâncias químicas destinada à formação de uma composição refratária, compreendendo uma carga de partículas refratárias partículas metálicas e partículas contendo peróxido de metal, caracterizada por as partículas contendo peróxido de metal terem uma concentração de peróxido de cálcio de 75 por cento no máximo em peso e preferivelmente 65 por cento em peso no máximo de uma concentração de peróxido de magnésio de 30 por cento no máximo em peso de concentração de peróxido de bário de 92 por cento em peso no máximo e/ou de concentração de peróxido de estrôncio de 90 por cento em peso no máximo (PI9507176-8 – Mistura de substâncias químicas para a formação de composição refratária – Fib-Services).

É possível também a reivindicação de uma nova concentração para uma razão molar de uma substância química:

1. Fosfato ou polifosfato de alumínio amorfo caracterizado por uma densidade aparente entre 1,95 e 2,30 gramas por centímetro cúbico e uma razão molar de fósforo a alumínio maior que 0,8 (PI0514279-2 – UNICAMP).

6.2.5. REIVINDICAÇÃO DE PROCESSO DE OBTENÇÃO

As reivindicações de processo de obtenção são as únicas reivindicações relacionadas ao mundo químico que já eram consideradas deferíveis no Brasil antes da nova lei de propriedade industrial de 1996.

Art. 9° Não são privilegiáveis:

b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, **ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;**

(Artigo 9º da Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971 – antiga lei de propriedade industrial brasileira – grifou-se).

Como o próprio nome revela, este tipo de reivindicação protege o processo de fabricação de uma droga, substância química ou mistura de substâncias.

Tal como a reivindicação de processo para manufatura de objetos (vide item 5.5.2), esta reivindicação poderá atender aos requisitos de novidade e atividade inventiva, ainda que o produto dela resultante não atenda a esses critérios. Em outras palavras, é possível patentear uma nova forma de produção de uma droga, ainda que essa droga seja conhecida, desde que o processo de fabricação desta droga seja novo e inventivo.

Também é comum encontrar as duas formas de proteção simultaneamente em um único pedido de patente, isto é: uma reivindicação independente para uma substância

química e uma reivindicação independente do processo de obtenção da substância química em um mesmo quadro reivindicatório.

Exemplos de reivindicações de processo de obtenção:

1. Um processo para a preparação de éter fluorometil 2, 2, 2-trifluoro-1-(trifluorometil) etílico (sevoflurano) caracterizado por compreender as seguintes etapas:

reagir hexafluoroisopropanol com: uma fonte de formaldeído selecionada do grupo consistindo de paraformaldeído e 1,3, 5-trioxano; um agente de cloração selecionado do grupo consistindo de cloreto de oxalila, cloreto de sulfurila e cloreto de tionila; e um ácido forte selecionado do grupo consistindo de ácido sulfúrico concentrado e fumegante, onde os reagentes são combinados de modo selecionado do grupo consistindo de a) adicionar o ácido forte à mistura de HFIP, fonte de aldeído e agente de cloração; e b) adicionar o agente de cloração à mistura de HFIP, fonte de aldeído e ácido forte; e c) adicionar o HFIP à mistura de fonte de formaldeído, ácido forte e agente de cloração, para formar o intermediário sevoclorano; e reagir sevoclorano com um fluoreto de metal alcalino ou um fluoreto de tetralquilamônio de cadeia linear ou ramificada na presença de uma quantidade subestequiométrica de um iodeto de metal alcalino, ou um iodeto de tetralquilamônio de cadeia ramificada ou linear, para formar sevoflurano (Reivindicação 1 de BRPI0622034 – Process for the preparation of Fluoromethyl 2,2,2 Trifluoro – 1)

1. Processo para preparação de poli(met)acrilatos de uretano de baixa viscosidade, diluíveis em água, caracterizado por os poli(met)acrilatos de uretano serem obteníveis por reação dos componentes;

(a) pelo menos um poliisocianato oligomérico em média com pelo menos três grupos isocianato,

(c) pelo menos um polióxialquilenomono-ol,

(d) pelo menos um (met)acrilato de hidróxialquila,

(e) pelo menos um polióxialquilenopoliol com base em uma molécula de partida com pelo menos três funções hidroxila, que é reagida de tal modo pelo menos parcialmente por esterificação com ácido (met)acrílico, que ainda permanecem em média de 0,2 até 1,5, de preferência 0,3 até 1,3, e particularmente preferido de 0,5 até 1,2 funções hidroxila, em que o produto de reação apresenta um teor de NCO menor do que 0,5% (Reivindicação 1 de BR102012025974-5 – Processo para Preparação de (met)acrilatos de Uretano se Baixa Viscosidade Diluíveis em Água).

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;

d) precipitar os cristais do complexo Ciclodextrina/Resveratrol (Reivindicação 1 de BRPI0705319 – Resveratrol Complex and Process for the Preparation)

PATENTES DE MODELO DE UTILIDADE

7.1. INTRODUÇÃO

É muito comum que alguns iniciantes na área de propriedade industrial façam certa confusão à respeito das diferenças entre a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade.

Alguns doutrinadores erroneamente induzem a crer que a patente de modelo de utilidade serve para proteger um melhoramento em algo que já existe, ao passo que a patente de invenção cumpre a função de proteger apenas invenções disruptivas (i.e., a lâmpada de Thomas Edison, a prensa de Gutenberg, a primeira locomotiva e o primeiro computador pessoal, por exemplo).[59]

Nem de longe essa informação procede. Isso porque não apenas invenções de *breakthrough* podem ser objeto de patentes de invenção, mas pequenas melhorias implementadas em invenções muito conhecidas também o são[60]. Não obstante, a patente de modelo de utilidade adota como objeto de proteção um elemento muito mais limitado do que essa concepção errada postula. Senão vejamos:

A lei de propriedade industrial define, em seu artigo 9º, que:

> *Art. 9º. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação* (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

De acordo com a letra da lei, o elemento suscetível à proteção por patente de modelo de utilidade obrigatoriamente tem de ser: um *objeto de uso prático*, que *apresente nova forma ou disposição*, que *envolva ato inventivo* e que *resulte em melhoria funcional em seu uso ou fabricação*.

Por *objeto de uso prático,* entende-se: um objeto palpável, de proporção macroscópica, preferencialmente manipulável pelas mãos de um usuário.

Por *nova forma ou disposição*, entende-se: uma modificação introduzida em parte ou em toda a forma física do objeto, sendo definida e estável esta forma física.

Por *resultar em melhoria funcional no uso ou fabricação,* entende-se: que seja mais prático para manusear ou mais barato e/ou mais rápido de fabricar.

Por *ato inventivo,* entende-se: um requisito análogo à "atividade inventiva" (requisito para concessão de patentes de invenção) só que apreciado em escala reduzida. O

59. Uma prova concreta de que patentes de invenção não servem apenas para proteger invenções disruptivas é o fato de que o INPI concede anualmente milhares de cartas-patente de invenção para invenções incrementais. Na realidade, não seria leviano dizer que a maior parte das patentes concedidas pelo INPI tem como objeto invenções incrementais. Alguns exemplos pontuais de patentes concedidas para tecnologias incrementais são: PI0105481-3, PI0215295-9, PI0417546-8, as três com despacho de concessão publicado na RPI 2321 de 30/5/2015.

60. Compartilha desse ponto de vista o doutrinador Gama Cerqueira (CERQUEIRA, , 2010, v. II, t. I, p. 40).

ato inventivo é, por definição, a propriedade de uma invenção menor, de uma criação que não se qualifica à proteção por patentes de invenção.[61]

Portanto, com base nessa definição, ***não podem ser protegidos*** por patente de modelo de utilidade os seguintes elementos:

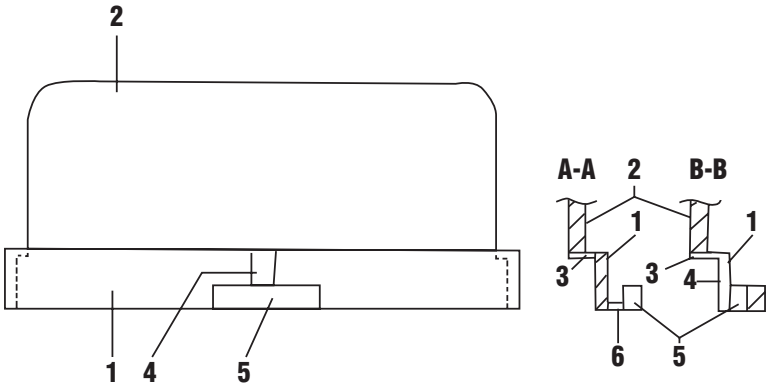
- fórmulas químicas;
- novos materiais;
- processos industriais;
- métodos;
- *softwares* embarcados;
- invenções mais sofisticadas, que vão além do dito "ato inventivo";
- dentre outros elementos que se adéquam somente à proteção por patente de invenção.

A seguir, são revelados alguns exemplos de objetos que se enquadram perfeitamente na definição de modelo de utilidade dada pelo texto da LPI

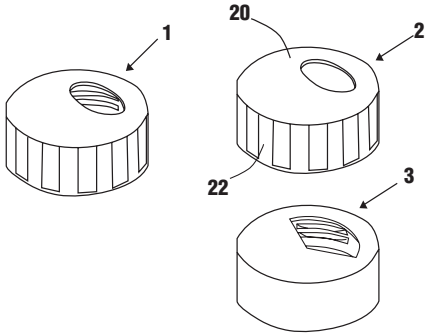
7.2. EXEMPLOS DE OBJETOS PROTEGIDOS POR MODELO DE UTILIDADE

Com base em nossa interpretação do artigo 9º da LPI, em nosso entendimento, os seguintes objetos constituem exemplos clássicos de modelos de utilidade:

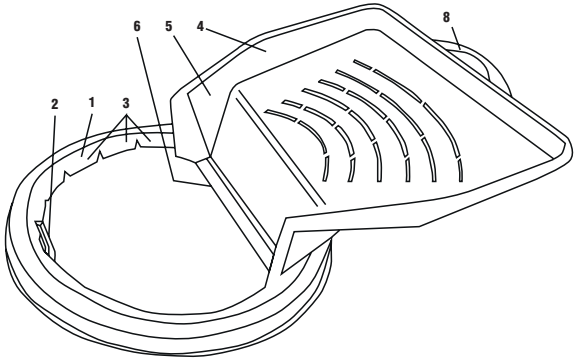
61. Barbosa, 2002.



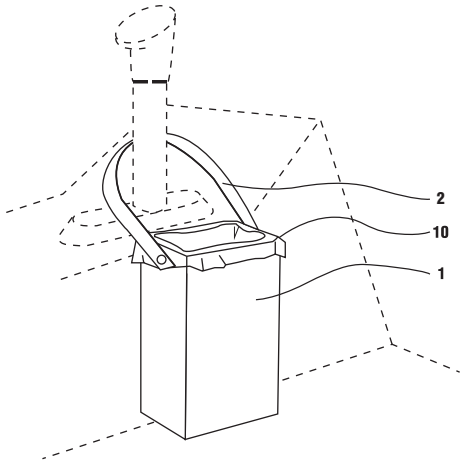
Disposição nova em lacre de tampa de garrafa (MU9101674-6)



Tampa de frasco de medicamento (MU9101629-0)



Bandeja de pintura acoplável a uma lata de tinta (MU9102250-9)



Porta-lixo veicular (MU8801144-5)

7.3. LIMITAÇÕES DA PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

Regra geral, a concessão de uma patente de invenção traz muito mais benefícios ao seu titular que uma patente de modelo de utilidade. Dentre as desvantagens da patente de modelo de utilidade, podemos citar os problemas que seguem:

i. O modelo de utilidade compreende apenas uma única reivindicação independente no quadro reivindicatório (vide artigo 10 da Instrução Normativa nº 30/2013 e o artigo 23 da LPI);

ii. O modelo de utilidade tem apenas 15 anos de vigência (cinco anos a menos que as patentes de invenção – vide art. 40 LPI);

iii. Em tese, é muito mais difícil emplacar uma infração por equivalência a uma patente de modelo de utilidade. Isso porque, para determinação de infração a uma patente de modelo de utilidade, deve-se preferir a interpretação literal em oposição ao uso da doutrina dos equivalentes.

iv. O modelo de utilidade encontra dificuldades de gerar pedidos de patente correspondentes no exterior.

Este último detalhe – *encontrar dificuldade de gerar pedidos de patente correspondentes no exterior* –, advém do fato de que a maioria dos países no exterior não concedem patentes de modelos de utilidade; portanto, não reconhecem o "ato inventivo" como requisito para concessão de patentes de um modo geral.

Por esse motivo, fica difícil convencer um examinador no exterior – nos países onde não existe modelo de utilidade[62] – de que uma criação que atende ao requisito de ato inventivo no Brasil (que, portanto, não tem atividade inventiva em nosso país) atenderá ao requisito de atividade inventiva no exterior.

Quanto a ser mais difícil emplacar uma infração por equivalência a uma patente de modelo de utilidade, esse

62. Segundo a WIPO, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, apenas os seguintes países e regiões possuem modelo de utilidade: Albânia, Angola, Argentina, ARIPO (African Regional Industrial Property Organization), Armênia, Aruba, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Belarus, Belize, Brasil, Bolívia, Bulgária, Chile, China (incluindo Hong Kong e Macau), Colômbia, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Equador, Egito, Estônia, Etiópia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Guatemala, Honduras, Hungria, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Cazaquistão, Kuwait, Quirguistão, Laos, Malásia, México, OAPI (African Intellectual Property Organization), Peru, Filipinas, Polônia, Portugal, República da Coreia, República da Moldávia, Federação Russa, Eslováquia, Espanha, Taiwan, Tajiquistão, Trinidad & Tobago, Turquia, Ucrânia, Uruguai e Uzbequistão (fonte: http://goo.gl/Y0nlnM).

entendimento pode ser obtido por duas fontes do direito: pela doutrina e pela própria jurisprudência.

Entendimento doutrinário:

> *"A prática jurisprudencial indica que o escopo da patente tende a ser maior, ou menor, para efeitos de determinar a extensão das equivalências, conforme a importância inovadora da patente padrão. Uma patente inaugural, de grande significado para a tecnologia pertinente, terá suas reivindicações interpretadas de maneira a dar maior substância à proteção.*
>
> *Reversamente, uma pequena invenção, sem dúvida patenteável mas corriqueira, terá suas reivindicações lidas estritamente, até mesmo literalmente. Tal ocorre sem haver qualquer política industrial judiciária, mas simplesmente porque nos campos ainda não desbravados pela tecnologia, ainda não existe matéria em domínio público, ou no alcance de patentes alheias"* (BARBOSA, 2007, 243).
>
> *"Courts have determined how broadly they see "equivalents" based on the degree of advance over the art the original patent represents. When the patent is on a "mere improvement" the courts tend not to consider as "equivalent" a product or process that is even a modest distance beyond the literal terms of the claims"* (MERGES; NELSON, 1990, pp. 853-868).

Decisões judiciais brasileiras que negam a aplicação da doutrina dos equivalentes para determinação de infração a patentes de modelo de utilidade:

> TJSP – AC 0120562-97.2007.8.26.0000 – 9ª Câmara de direito privado – Rel. Des. Antonio Vilenilson – J. 31.07.2012.
>
> Rio do Sul – SC – Processo nº 054.07.005577-0 – Fúlvio Borges Filho – 13.01.2012.
>
> Caxias do Sul – RS – 1º Juizado da 1ª Vara Cível – Processo n.º 010/1.07.0006607-428 – Darlan Élis de Borba e Rocha – 28.06. 2011.

7.4. VANTAGENS DO MODELO DE UTILIDADE EM RELAÇÃO À PATENTE DE INVENÇÃO

Na prática, a única vantagem do pedido de patente de modelo de utilidade em relação ao pedido de patente de invenção é o fato de que o pedido de patente de modelo de utilidade é muito mais facilmente deferido pelo INPI do que o pedido de patente de invenção.

Isso, evidentemente, advém do fato de que, por definição, o "ato inventivo", requisito para deferimento de modelos de utilidade, é muito mais facilmente alcançado que a "atividade inventiva", requisito para deferimento de patentes de invenção[63].

7.5. MUDANÇA DE NATUREZA

É possível converter um pedido de patente de invenção em um pedido de patente de modelo de utilidade durante o processamento administrativo do documento. O procedimento para essa troca de pedido de patente de invenção para pedido de patente de modelo de utilidade chama-se "mudança de natureza" e pode ocorrer tanto para converter um pedido de modelo de utilidade em um pedido de patente de invenção como o contrário, isto é, converter patente de invenção em modelo de utilidade.

Com base nessa possibilidade, muitos redatores evitam ao máximo depositar pedidos de patente de modelo de utilidade, sempre tentando obter uma patente de invenção para qualquer que seja a criação. Quando o INPI entende não ser possível o deferimento de um pedido de patente de invenção

63. Labrunie, 2007, p. 119.

pelo não atendimento do requisito de atividade inventiva por suas reivindicações independentes, o redator solicita a mudança de natureza do documento para pedido de patente de modelo de utilidade (art. 35, inciso II, e art. 36, LPI).

Esta é uma boa estratégia, do ponto de vista da proteção dos direitos do titular da patente: sempre tentar a proteção por patente de invenção; quando isso não for possível, admitir a proteção por modelo de utilidade.

Ao buscar a proteção mais abrangente possível, mas aceitando uma proteção mais restrita quando não houver outra opção, o redator faz uso da mesma lógica que adotou ao elaborar o quadro reivindicatório do documento, isto é: construir reivindicações independentes o mais amplas possível e dispor de diversas reivindicações dependentes para limitar o conteúdo das independentes durante o processo administrativo quando necessário.

PATENTES DEPENDENTES

Pense na seguinte situação: se no Brasil foi concedida uma patente sob sua titularidade para uma tecnologia de sua autoria, isso significa que você pode produzir o objeto reivindicado em sua patente em território nacional?

Não necessariamente! Isso porque você pode ter em mãos uma "patente dependente".

Contrariamente ao que diria o senso comum, ter a titularidade sobre uma patente não concede ao seu titular o direito de produzir a tecnologia objeto dessa patente. Quem é titular de uma patente tem o direito de impedir que outros produzam, comercializem ou utilizem para fins comerciais determinado produto ou processo protegido pela patente. Ocorre que, ainda que seja novo e inventivo em âmbito mundial (requisitos indispensáveis à concessão da patente), parte deste objeto ou o meio de produção desse objeto pode estar protegido em outra patente vigente. Se for esse o caso, estamos diante de uma patente dependente (art. 70, §§ 1 e 2, LPI).

8.1. O QUE É UMA PATENTE DEPENDENTE?

É a patente que está atrelada a uma segunda patente, se reportando a esta última em uma relação de dependência direta. Um exemplo clássico é a patente que reivindica

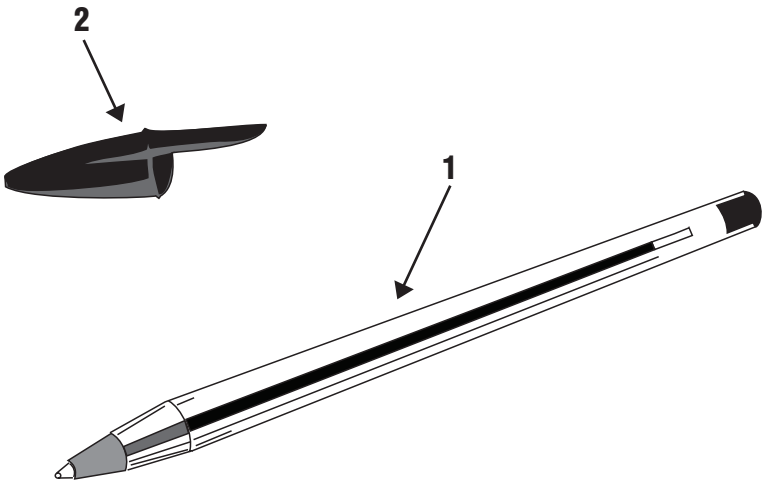
uma espécie enquanto uma segunda patente mais antiga reivindica o gênero dessa espécie. Outro exemplo é a patente que reivindica um componente de um objeto também protegido por patente. Um terceiro e último exemplo é a patente que reivindica um produto cujo processo de fabricação encontra-se reivindicado em outra patente.

Em todas as situações descritas acima, o titular da patente dependente não tem como reproduzir, comercializar ou utilizar o objeto reivindicado em sua patente se não receber autorização expressa do titular da outra patente.

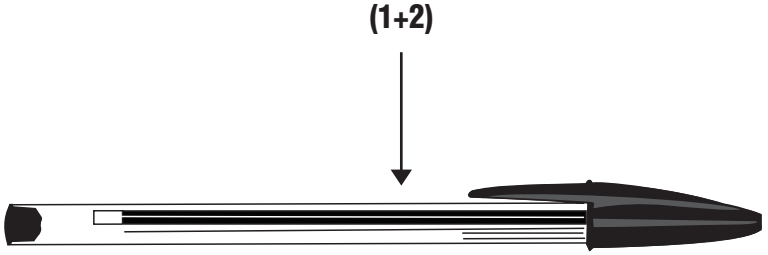
Segue um exemplo ilustrativo desse tipo de situação.

8.2. SITUAÇÃO ILUSTRATIVA DE UMA PATENTE DEPENDENTE

Vamos supor que uma empresa A seja titular de uma patente para o elemento 1 da figura abaixo, e que a empresa B, após a concessão da patente de A, tenha desenvolvido o objeto 2, exibido na mesma figura.



Agora, vamos supor que a empresa B deposite um pedido de patente para sua tecnologia, e que o quadro reivindicatório desse documento compreenda uma única reivindicação que reivindica a combinação dos dois objetos acima (1 + 2).



Essa reivindicação será deferida?

Teoricamente sim. Se o elemento 2 for patenteável, certamente (1 + 2) também o será.

E se uma patente que reivindica a tecnologia (1 + 2) for concedida para a empresa B, isso significa que esta empresa poderá produzir a combinação (1 + 2)? Em outras palavras, a patente de B, além de conferir exclusividade a seu titular, também garante o salvo-conduto para reprodução da tecnologia nela reivindicada?

A resposta é: Não!

A empresa B só poderá reproduzir o conteúdo reivindicado em sua própria patente se obtiver uma autorização expressa da empresa A ou alcançar na Justiça uma licença compulsória da patente da empresa A. Isto porque a empresa B tem em mãos uma *patente dependente*.

Para obtenção desse tipo de licença pela via legal, deve ser invocado o artigo 70 da LPI na fundamentação do pedido trazido na petição inicial da ação judicial protocolada em face de A.

A seguir é transcrito o texto do artigo 70 da LPI:

> Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:
>
> I – ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
>
> II – o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
>
> III – o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.
>
> § 1º Para os fins deste artigo, considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.
>
> § 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.
>
> § 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Note-se que, tal como postulado no inciso II do artigo transcrito, não basta que uma patente seja dependente de outra para que seja garantido o direito à licença compulsória da patente primária. Além da relação de dependência entre as duas patentes, o titular da patente dependente tem de comprovar que sua tecnologia trouxe "substancial progresso técnico" em relação ao aparato de seu interesse.

Evidente que o exemplo da tampinha de caneta revelado neste capítulo é meramente didático; patentes dependentes comumente envolvem situações muito mais complexas e sofisticadas que o caso narrado.

Patentes dependentes são bastante comuns em fármacos que utilizam mais que um princípio ativo em sua fórmula; processos de fabricação diversos, que obrigatoriamente devam ser utilizados para que seja alcançado determinado produto; e materiais complexos, patenteáveis e obrigatoriamente necessários à fabricação de determinado produto (como blindagens para coletes balísticos e materiais biocompatíveis para confecção de próteses humanas, por exemplo).

O tema se faz pertinente no presente livro porque é primordial que o titular de um pedido de patente sempre entenda que a concessão da uma carta patente não lhe confere direitos de uso de uma determinada tecnologia. Para saber se é possível ou não produzir determinado produto no Brasil, é preciso que se faça uma pesquisa de documentos de patentes vigentes depositados em território nacional. Esse tipo de busca é mais conhecido como *busca de infração* ou *FTO search* (do inglês *freedom to operate search*).

Diferentemente da busca de anterioridade discorrida no item 2.2 da presente obra, a busca de infração tem como universo de pesquisa apenas os documentos depositados em território nacional, que tenham sido concedidos e estejam vigentes[64], e pedidos de patente brasileiros com chances reais de deferimento.[65]

64. Isto é, com anuidades pagas, que não foram abandonados e estejam dentro do prazo de vigência da patente.

65. Ou seja, devem ser descartados dessa busca os documentos que contenham reivindicações extremamente abrangentes, que definitivamente esbarrem no estado da técnica e não disponham de conteúdo no descritivo ou nas reivindicações dependentes para realização de emendas restritivas em seu escopo de proteção.

PEDIDO DE PATENTE PROVISÓRIO E PERÍODO DE GRAÇA

Pedido de patente provisório e período de graça são duas ferramentas de que dispomos para uso em caráter emergencial e excepcional, quando temos de divulgar uma invenção previamente ao depósito de seu pedido de patente junto ao INPI.

Pense na seguinte situação:

> Você é um cientista renomado da área farmacêutica que, após anos de trabalho, tento realizado diversas pesquisas laboratoriais em animais e humanos, acaba de descobrir uma droga que combate com eficiência o mal do Alzheimer.
>
> Por algum meio alheio ao seu conhecimento, o editor da revista mais consagrada do mundo em *life sciences* fica sabendo, no mesmo dia, desse acontecimento e o procura imediatamente, propondo uma matéria que irá estampar seu rosto na capa do periódico em quarenta países diferentes, tendo o potencial de alavancar seu nome para o *status* de celebridade internacional em pouquíssimo tempo.
>
> Ocorre que a publicação estará nas ruas dentro de cinco dias e dentro de cinco dias nem você nem seu procurador será capaz de redigir um pedido de patente à altura da relevância desta invenção, tampouco terão tempo suficiente para cumprir todas as formalidades de depósito determinadas pelo INPI.
>
> O que fazer nesse caso? Perder a oportunidade de divulgar sua invenção na mais conceituada revista do segmento ou perder a oportunidade de depositar um pedido de patente para sua tecnologia?

Resposta:

O ideal seria que você abdicasse da capa da revista daquele mês, depositasse o pedido de patente e esperasse para ser capa do próximo mês. Outra opção seria contentar-se em estampar capas de outras revistas do mesmo segmento. Nove em cada dez procuradores recomendariam essa estratégia de aguardar o depósito e só então divulgar a invenção.

Contudo, se não for possível seguir essa estratégia, se você não resistir aos poderes de persuasão do editor da revista, nem tudo está perdido.

Isso porque você tem em mãos duas saídas:

I. fazer uso do "período de graça"; ou

II. depositar um "pedido de patente provisório" para a invenção.

A opção I encontra respaldo legal no artigo 12 da LPI, ao passo que a opção II é fundamentada no artigo 17 do mesmo diploma legal.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a

divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I – pelo inventor;

II – pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI –, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III – por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

9.1. PERÍODO DE GRAÇA

Período de graça é o período de um ano, contado desde a primeira divulgação da invenção, que a lei estabelece para que o titular deposite o pedido de patente para tecnologia (art. 12, LPI). Passado um ano, a divulgação da

invenção será considerada prova da falta de novidade do objeto reivindicado no pedido de patente. Note que, nesse caso, independe se a divulgação foi realizada por terceiros que tomaram conhecimento desta invenção ou pelo próprio titular do pedido de patente.

9.2. PEDIDO DE PATENTE PROVISÓRIO

Quanto ao pedido de patente provisório, no Brasil este segue as mesmas regras formais do pedido de patente não provisório. Em suma, esse documento deve apresentar um descritivo, um resumo e um quadro reivindicatório contendo pelo menos uma única reivindicação.

Não é preciso caprichar na elaboração documento. Basta uma folha de descritivo, uma folha de resumo e uma folha de quadro reivindicatório redigido em português, uma procuração (quando couber) e o preenchimento do formulário FQ001. Para evitar uma exigência emitida no exame formal da autarquia, é suficiente que o pedido de patente esteja em conformidade com o artigo 19 da LPI e que atenda às formalidades mínimas indicadas com a sigla (EF) no capítulo 3 do presente livro.

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I – requerimento;
II – relatório descritivo;
III – reivindicações;
IV – desenhos, se for o caso;
V – resumo; e
VI – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

No caso concreto, em que você é o dito cientista que descobriu a droga que combate o mal do Alzheimer, para que seja depositado um pedido de patente provisório, tem de ser feito o seguinte:

Apresentar-se como descritivo do pedido de patente um *copy-paste* de toda a matéria que será publicada na revista ou um apanhado de todas as informações técnicas das quais dispomos até o momento sobre a nova droga. O importante aqui é não deixar de inserir no descritivo alguma informação que em breve será repassada ao público através de revistas ou outras formas de publicação.

No quadro reivindicatório, é suficiente que seja elaborada uma única reivindicação, feita às pressas, como o prazo determina. Desde que compreenda um único ponto final e uma expressão *caracterizado pelo fato de que* entre dois segmentos de texto, ela será aceita no exame formal.

O resumo pode ser um *copy-paste* da reivindicação, retirando-se de seu texto a expressão *caracterizado pelo fato de que*.

Após o protocolo do depósito do pedido de patente provisório, o titular tem um ano assegurado por lei para depositar um novo pedido de patente reivindicando a prioridade do pedido de patente provisório (art. 17, LPI).

Depositar um pedido de patente provisório é bem mais seguro que fazer uso do prazo estabelecido pelo período de graça. Isso porque nem todo país do exterior reconhece o direito ao período de graça[66]. Isso significa que, em determinados países no exterior, se um examinador encontrar a

66. Alguns países simplesmente não adotam uma regra para período de graça. Outros países, como Rússia, Índia e China, adotam como período de graça o prazo limitado de seis meses (STRAUS, 2006).

revista com a publicação da nova droga contra o Alzheimer – ainda que não tenha passado uma ano desde sua publicação –, é possível que nesse país essa revista seja entendida como uma anterioridade relevante, capaz de obstar o deferimento do pedido de patente para a nova droga.

APÓS A REDAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE

Tão logo é finalizada a redação do pedido de patente, o titular (ou o seu procurador) deve apresentar esse documento ao INPI junto a alguns formulários e ao comprovante de pagamento de uma taxa de depósito. A partir desse momento, inicia-se o processo administrativo do pedido de patente.

10.1. FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

10.1.2. DEPÓSITO

O depósito é o momento em que o titular ou o seu procurador apresenta o pedido de patente junto ao INPI (art. 20, LPI). Para realizar o depósito, devem ser protocolados no INPI os seguintes documentos:

- Requerimento;
- Formulário FQ001[67];
- O pedido de patente contendo, pelo menos, três partes distintas: relatório descritivo, reivindicações e resumo;

67. Disponível em: http://goo.gl/RgkWIb.

- Comprovante de pagamento das taxas de depósito; e
- Procuração do representante[68], se for o caso.

Atualmente, o depósito pode ser realizado tanto pela via digital provida pela plataforma do e-Patentes quanto nas dependências físicas do INPI (na sede do Rio de Janeiro e nas delegacias regionais).

Para acessar o e-Patentes, o interessado necessitará de um dispositivo de assinatura digital. Em posse de tal dispositivo, deverá se dirigir ao seguinte endereço eletrônico: http://goo.gl/E2xpuI.

A data de depósito é importante porque ela será usada, por exemplo, para fins de aferição de novidade e para determinação do prazo de vigência da patente (20 anos a partir do depósito para patentes de invenção e 15 anos para patentes de modelo de utilidade).[69]

10.1.3. EXAME FORMAL PRELIMINAR

É um exame de balcão, realizado no ato do depósito, para saber se o pedido de patente cumpre com os requisitos do artigo 19 da LPI:

> Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:
>
> I – requerimento;

69. Quando não for apresentada no ato do depósito, o titular tem 60 dias corridos para cumprir com essa obrigação (art. 216, LPI).

70. Para pedidos de patente provenientes do PCT, a data utilizada para a contagem da vigência da patente não é a data de protocolo do documento no INPI, mas o international filing date, que corresponde à data de depósito do pedido de patente PCT em seu respectivo recieving office.

II – relatório descritivo;

III – reivindicações;

IV – desenhos, se for o caso;

V – resumo; e

VI – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Se o *staff* do INPI entender que o pedido de patente atende aos requisitos formais preliminares listados no artigo 19, ele protocola os documentos e a data de apresentação dos mesmos será considerada a data de depósito do pedido de patente.

Caso o pedido de patente não cumpra com os requisitos formais listados no artigo 19, mas contenha dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, o titular poderá efetuar o protocolo, mediante recibo datado do INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação (art. 21, LPI). Cumpridas as exigências, a data de depósito será a mesma exibida no referido recibo.

Para pedidos de patente encaminhados pelo sistema e-Patentes, existem certos campos obrigatórios que devem ser preenchidos no ato do depósito do documento. Enquanto não forem preenchidos todos os campos obrigatórios do sistema, não há como efetuar o protocolo.

10.1.4. PUBLICAÇÃO

Em tese, o pedido de patente deveria ser publicado 18 meses após a data de depósito ou prioridade[70] do documento (art. 30, LPI). Na prática, muitos pedidos de patente são publicados muitos anos após essa data.

A publicação é realizada na Revista da Propriedade Industrial (RPI). A RPI é publicada semanalmente no *website* do INPI e está disponível eletronicamente em: http://revistas.inpi.gov.br/rpi/.

Dentre outras funções, a data da publicação serve para estabelecer a contagem do tempo de uma infração de um terceiro contra o objeto reivindicado em uma patente, conforme determina o artigo 44 da LPI.[71]

10.1.5. REQUERIMENTO DE EXAME

O depositante deve protocolar um pedido de exame do seu pedido de patente até 36 meses contados da data de depósito do documento. Se não o fizer, o pedido será arquivado (art. 33, LPI). É possível desarquivar o pedido, em 60 dias contados da publicação do arquimento, mediante pagamento de retribuição específica. Passados 60 dias e não tendo sido realizado o protocolo do desarquivamento, o pedido de patente será arquivado em caráter definitivo.

Apesar de não estar explícito no artigo 33, quando o pedido de patente tiver prioridade estrangeira proveniente do PCT, os 36 meses devem ser contados a partir da data de depósito internacional do documento PCT.

70. Data de prioridade é a data de depósito do correspondente internacional mais antigo de um pedido de patente. Se não houver correspondente internacional, isto é, se o pedido de patente não tiver pares no exterior, ou se for o primeiro de uma família de patentes, a data de prioridade é a mesma data de depósito do documento. A data de prioridade também pode ser a data de depósito de um correspondente nacional quando se tratar de prioridade interna. Em suma, a data de prioridade é a data de depósito do primeiro pedido de patente de uma família de patentes.

71. Vide item 10.2.1 do presente livro.

É possível apresentar o pedido de exame juntamente ao depósito do documento. Procedendo dessa forma, o titular evita que, por um lapso de sua parte, o pedido de patente seja futuramente arquivado.

Entretanto, quando o titular espera realizar alterações em seu documento nos 36 meses subsequentes ao ato do depósito, o ideal é não requerer o exame de imediato. Isso porque o artigo 32 da LPI determina que após o requerimento do exame, não é permitido ao titular a realização de emendas voluntárias em seu pedido de patente.

10.1.6. SUBSÍDIOS AO EXAME

Até o final do exame, qualquer terceiro interessado pode apresentar documentos que subsidiem o exame técnico do INPI (art. 31, LPI).

Na prática, esse dispositivo permite que uma empresa X tente obstar o deferimento de um pedido de patente de titularidade de seu concorrente Y, por entender que existem documentos de técnica anterior comprovando a falta de novidade ou atividade inventiva da invenção.

Esse dispositivo também torna possível a apresentação de documentos, pelo próprio depositante, que comprovem, por exemplo, que outros pedidos de patente da mesma família (cópias desse documento depositados em outros países) estão sendo deferidos no exterior. Neste caso, em que o titular de um pedido de patente apresenta documentos para subsidiar o exame técnico de seu próprio pedido de patente, os profissionais da área qualificam essa apresentação de informações como: *Subsídios Voluntários ao Exame Técnico*.

10.1.7. EXAME TÉCNICO

Durante o exame técnico, um examinador do INPI irá analisar se o pedido de patente atende a todos os requisitos formais e requisitos de mérito determinados pela LPI e pelas instruções normativas do INPI.

Estando de acordo com todas as normas legais e infralegais, o documento é deferido. Não estando, o pedido de patente sofre uma exigência (para correção de requisitos formais) ou um parecer desfavorável (quando o objeto reivindicado não atender aos requisitos de mérito). Quando o pedido de patente compreender simultaneamente problemas de ordem formal e de mérito, será emitido um parecer desfavorável.

10.1.8. DEFERIMENTO

Sendo aprovado no exame técnico, o pedido de patente é deferido (art. 37, LPI).

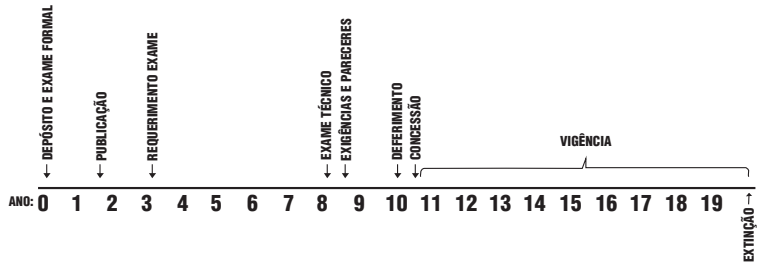
Grosso modo, o deferimento é um parecer positivo de um examinador do INPI, indicando que o pedido de patente atende aos requisitos formais e de mérito, se qualificando, portanto, à almejada concessão.

10.1.9. CONCESSÃO

Após o deferimento, o titular tem a oportunidade de pagar uma taxa oficial e obter a concessão da carta patente. Pagando a referida taxa, a carta patente é concedida (art. 38, LPI).

10.2. SEQUÊNCIA CRONOLÓGICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

As fases do processo administrativo descritas acima, ocorrem, via de regra, na ordem cronológica apontada abaixo.



Com base em dados das últimas edições da Revista da Propriedade Industrial publicadas[72], o INPI tem levado pouco mais de 10 anos para a concessão das cartas-patente. Esse número já foi menor em um passado recente, mas nunca esteve perto do *backlog* americano, que oscila em torno de 3 anos.[73]

Para patentes de invenção concedidas em período posterior a 10 anos contados de sua data de depósito, a lei garante uma extensão de sua vigência para além dos 20 anos convencionais. O mínimo de tempo de vigência que uma patente de invenção pode ter após a data de concessão é de 10 anos, independente de quando foi depositado o pedido de patente que deu origem à referida patente.

A garantia legal desse prazo mínimo de vigência é dada pelo parágrafo único do artigo 40 da LPI, que determina que, para patentes de invenção, serão assegurados

72. Dados da RPI nº 2311, de 22/4/2015.

73. Patent Pendency Statistics – USPTO – 2011 – acessível em: http://goo.gl/zwuVS2.

no mínimo 10 anos de vigência após a concessão, e, para patentes de modelo de utilidade, serão assegurados no mínimo 7 anos de vigência após a concessão do documento.

> Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
>
> Parágrafo único. **O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada** a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Na prática, isso impede que a morosidade do INPI retire do titular o seu direito de gozar de sua patente concedida por um período minimamente razoável de tempo.

10.2.1. DESDE QUANDO CONTA O PRAZO DE INFRAÇÃO?

Como dito anteriormente, o prazo de infração é contado desde a data de publicação do pedido de patente. Contudo, se anteriormente à publicação do pedido de patente, o infrator obteve acesso ao conteúdo da invenção, a data de acesso a esse conteúdo pode ser usada para fins de cálculo da infração.

> Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, **inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.**
>
> § 1º **Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efei-**

to da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41 (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Como muitas vezes é difícil provar a data exata em que se deu início a infração, na prática, utiliza-se como meio de produção de prova uma notificação extrajudicial com aviso de recebimento endereçada ao suposto infrator.

Nessa notificação, é exposto o conteúdo da patente, é dito que o titular tem ciência de que o infrator tem infringido a patente e, dependendo da situação – e do interesse do titular, evidentemente – é disponibilizada ao infrator uma saída alternativa ao litígio: uma indenização ou uma determinação de parada imediata da produção do objeto, por exemplo.

Para fins de construção de prova documental, a notificação extrajudicial costuma ser usada tanto nas situações em que o pedido de patente ainda não foi publicado quanto nas situações em que ele já foi publicado. Neste último caso, para provar de forma líquida e certa que o infrator tinha conhecimento de que aquilo que fabricava ou comercializava era objeto de patente e também para agregar o elemento subjetivo à culpabilidade do infrator.[74]

75. Em tese, não é necessário notificar o infrator sobre a existência de uma patente ou um pedido de patente publicado. Isso porque a lei assume que tudo aquilo que é publicado na Revista da Propriedade Industrial é de conhecimento geral, assim como todas as novas leis publicadas diariamente no Diário Oficial da União o são.

Na prática, portanto, o cálculo do tempo de infração a uma determinada patente é contado do seguinte modo:



10.3. OPOSIÇÃO DE TERCEIROS

Vamos supor que o concorrente de sua empresa tenha uma patente ou um pedido de patente que pode prejudicar seus negócios. Vamos supor também que você tenha provas de que esse documento de patente não atende aos requisitos de patenteabilidade (por exemplo, por reivindicar um objeto que não tem novidade ou atividade inventiva). O que fazer?

Existem três formas de buscar a nulidade ou obstar a concessão de um documento de patente. São elas:

- subsídios ao exame;
- nulidade administrativa; e
- nulidade judicial.

De todo modo, é preferível pecar pelo excesso a pecar pela falta de prudência, não permitindo que o infrator alegue em sua defesa não ter tido conhecimento sobre a existência de determinada patente para determinada tecnologia.

Conforme evidenciado a seguir, cada uma dessas três formas de propor oposição tem um tempo e um *modus operandi* diferente.

10.3.1. SUBSÍDIOS AO EXAME

Serve para obstar a concessão de pedidos de patente.

Os subsídios podem ser apresentados desde a publicação do pedido de patente até o final do exame técnico do INPI (art. 31, LPI).

> Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.
>
> Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

O interessado deve apresentar ao INPI uma petição de subsídios ao exame técnico informando os motivos pelos quais acredita que o pedido de patente em questão deve ser indeferido, apresentando, se for o caso, documentos que fundamentem o seu ponto de vista.

Como documentos para fundamentar a petição de subsídios, o interessado poderá apresentar técnicas anteriores publicadas previamente à data de prioridade do documento ao qual deseja obstar a concessão.

A petição é analisada pelo examinador técnico, que irá tratar as informações e documentos recebidos, da mesma forma que as informações e documentos que encontrar em sua busca de anterioridade.

Não há intimação para manifestação do depositante

à petição de subsídios. O próprio examinador é que decide se os argumentos do interessado são convincentes e se irá aproveitar ou não os documentos por ele apontados em sua análise de patenteabilidade. Se o examinador entender que um dos documentos apontados pelo interessado é relevante, ele irá apontar esse documento em um parecer técnico desfavorável e só então o depositante tomará ciência e poderá expor seus argumentes frente à decisão do examinador.[75]

10.3.2. NULIDADE ADMINISTRATIVA

A partir do momento em que a patente é concedida, o terceiro interessado tem até seis meses para apresentar ao INPI uma petição de nulidade administrativa à carta patente (arts. 50 e 51, LPI).

> Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:
>
> I – não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;
>
> II – o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;
>
> III – o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou
>
> IV – no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.
>
> Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.
>
> Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

75. Paranaguá; Reis, 2009, p. 79.

Assim como nos subsídios ao exame, o interessado deve apresentar seus argumentos e protocolar provas que fundamentem o seu posicionamento.

Além do caráter tempestivo, outra diferença em comparação aos subsídios ao exame diz respeito à competência administrativa. Quem julga administrativamente pedidos de nulidade de patentes é a presidência do INPI (art. 54, LPI).

Outra particularidade quando comparado ao processo de apresentação de subsídios ao exame, é que, no caso da nulidade administrativa, o titular da patente anulanda tem a faculdade de apresentar manifestação contrária ao pedido de nulidade dentro do prazo de 60 dias após a publicação desse fato na Revista da Propriedade Industrial. Apresentando ou não manifestação por parte do titular, o pedido de nulidade prossegue para apreciação da presidência do INPI (arts. 53 e 54, LPI).

O último ponto de comparação entre os subsídios ao exame e a nulidade administrativa é que o primeiro pode ser proposto por qualquer pessoa, independente dos motivos que lhe conduzam a pleitear contra o pedido de patente.

Na nulidade administrativa, é exigido que o interessado tenha "legítimo interesse". Por legítimo interesse, entende-se:

> *Interesse econômico ou moral que justifica movimentar a máquina judiciária* [ou a autarquia federal]*, para obter intervenção do órgão judicante, sem o que o autor sofreria um dano ou prejuízo* (DINIZ, 2010).

Em outras palavras, para entrar com a nulidade administrativa, o interessado poderá ter de provar que poderá sofrer dano moral ou patrimonial caso seja mantida a concessão da patente.[76]

10.3.3. NULIDADE JUDICIAL

A nulidade judicial é o último momento em que o terceiro interessado poderá apresentar oposição ao documento de patente.

A nulidade judicial poderá ser proposta a qualquer momento a partir da concessão da patente, desde que seja ajuizada por alguém com legítimo interesse (art. 56, LPI).

> Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.
>
> § 1º A nulidade da patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.
>
> § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

O foro competente para julgar a nulidade de patentes de invenção será sempre o foro da Justiça Federal no Rio de Janeiro. Quando o INPI não for autor da ação (o instituto

76. Jacques Labruine estende um pouco mais a noção do "legítimo interesse" empregada no artigo 50 da LPI: "Para requerer a nulidade administrativa, portanto, o requerente há de preencher o requisito de legítimo interesse. No caso das patentes, podem ser vislumbradas inúmeras hipóteses de legítimo interesse. Toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha interesse na livre utilização da invenção, concorrente do titular ou não, terá interesse na declaração de nulidade da patente que a protege. § Na França, o professor Mousseron defende bastar o interesse eventual que interfira com a exploração exclusiva da invenção patenteada, para haver o requisito legal. Sustenta, também, com base nas lições dos festejados doutrinadores Casalonga e Roubier, que o próprio consumidor poderá ter interesse na nulidade da patente" (LABRUNIE, 2006, p. 117).

pode ser autor de ação judicial de nulidade, vide artigo 57 da LPI), essa autarquia será corré do titular da patente.

> Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.
>
> § 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.
>
> § 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Segundo Jacques Labrunie, a nulidade judicial pode ser solicitada inclusive quando a patente já tiver expirado, contanto que um terceiro estivesse sendo acusado de violação da patente em um momento anterior ao término de sua vigência (LABRUNIE, 2006, p. 122).

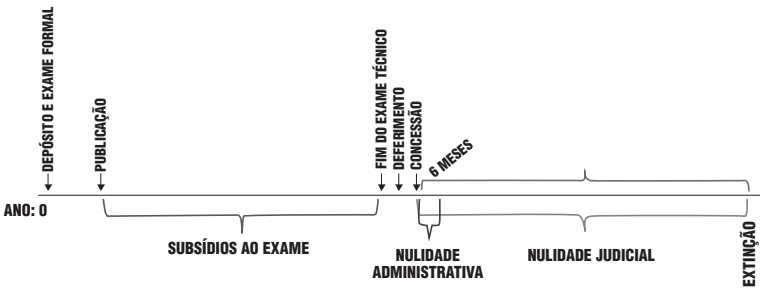
10.3.4. OUTROS PONTOS SOBRE A NULIDADE DE PATENTES

A nulidade de patente quando determinada por decisão administrativa ou judicial terá sempre efeitos *erga omnes* e *ex tunc* (art. 48, LPI). Em outras palavras, traduzindo o "juridiquês", a nulidade terá efeitos para todos as pessoas alheias à ação, i.e., não só para quem é parte na ação (*erga omnes*) e terá efeito retroativo (*ex tunc*), isto é, todos os atos que porventura tenham ocorrido no passado por implicação direta da existência da patente (v.g., uma indenização paga por determinação de sentença condenatória em ação de infração) poderão ser anulados.

A nulidade poderá incidir sobre parte ou sobre todas as reivindicações independentes de uma patente (art. 47, LPI).

10.3.5. ORDEM CRONOLÓGICA DAS APRESENTAÇÕES DAS OPOSIÇÕES

Segue uma representação gráfica da ordem cronológica de apresentação de oposição ao documento de patente de terceiros.



10.4. ANUÊNCIA PRÉVIA DA ANVISA

Quando o pedido de patente estiver relacionado à área de fármacos (drogas, princípios ativos, medicamentos e processos de fabricação de medicamentos), a concessão da patente estará sujeita a uma anuência prévia da ANVISA.

> Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (LPI, Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – modificação introduzida em 2001).

Na prática, o que tem ocorrido é a realização de um exame formal preliminar pelo INPI (vide item: 10.1.3), e, em seguida, é realizado um exame técnico pela ANVISA, levando em conta requisitos como novidade aplicação industrial, atividade inventiva e suficiência descritiva, bem como o enquadramento nas proibições dos artigos 10 e 18

da LPI. Após o exame da ANVISA, caso aprovado por essa autarquia, o pedido de patente volta a ser objeto de análise do INPI, que realiza um novo exame técnico tendo em vista os mesmos requisitos legais analisados pela ANVISA.

Recentemente, uma portaria interministerial constituída por integrantes do Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento, AGU e ANVISA, instituiu o seguinte fluxograma do processamento administrativo de pedidos de patente de fármacos:

> PASSO 1: O INPI realizará o exame formal inicial da documentação enviada pelo requerente do pedido de patente;
>
> PASSO 2: Após o pedido ser aprovado no exame formal, o INPI fará a identificação do tipo de produto e processo e enviará à ANVISA os pedidos referentes a produtos e processos farmacêuticos;
>
> PASSO 3: A ANVISA procederá ao exame técnico dos pedidos encaminhados pelo INPI e publicará no DOU o parecer de cada pedido anuindo ou não;
>
> PASSO 4: Após publicado seu parecer, a ANVISA devolverá os pedidos ao INPI; e,
>
> PASSO 5a: Caso o pedido seja anuído pela ANVISA, o INPI procederá ao exame técnico do pedido e publicará a concessão da patente ou o arquivamento.
>
> PASSO 5b: Caso o pedido não seja anuído pela ANVISA, o INPI arquivará o pedido e publicará este arquivamento na Revista da Propriedade Industrial (Fonte: Portaria Interministerial nº 1.065, de 24 de maio de 2012).

Desde que a ANVISA adotou essa tarefa de examinadora de pedidos de patente, os pedidos de patente farmacêuticos têm tido de enfrentar um duplo escrutínio legal antes da almejada concessão. Caso não passe por um dos dois filtros, INPI ou ANVISA, o pedido de patente é arquivado.

A posição da ANVISA enquanto examinadora de pedidos de patente é tema absolutamente controverso na doutrina e nas decisões administrativas e legais. Alguns acreditam que a ANVISA não tem competência para analisar questões como a novidade e atividade inventiva tecnologias farmacêuticas, cabendo à agência reguladora apenas a análise do pedido de patente no que tange ao artigo 18, inciso I, da LPI (esse posicionamento é adotado pela ABPI e pelo Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos Técnicos[77]). No extremo oposto, grandes doutrinadores nacionais, como Newton Silveira, argumentam que a intervenção da ANVISA não é apenas legítima, mas necessária para que sejam garantidos de certos direitos constitucionais do cidadão comum:

> *Como imaginar que um examinador do INPI tenha sensibilidade suficiente para saber que determinado medicamento é essencial para a proteção da saúde humana (direito constitucionalmente garantido) e que, portanto, o critério de nível inventivo a ser exigido na análise de um pedido de patente deva ser mais elevado?*
>
> *Não é por outra razão que o legislador inseriu na Lei de Propriedade Industrial a determinação de que certos pedidos de patente devam receber anuência prévia da ANVISA* (SILVEIRA, 2014, p. 136).

Resumindo, nem de longe o tema é ponto pacífico nas vias jurídicas ou doutrinárias. Muita saliva e tinta de caneta ainda serão gastas pelos dois lados da moeda até que fique claro e inexorável o papel da ANVISA no exame de pedidos de patente. O que o redator de pedidos de patente tem de ter em mente, é que, se for redigir um pedido de

77. Vide Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos (2013, pp. 544-548).

patente hoje, para um produto ou processo relacionado à área farmacêutica, esse redator terá de se preparar para enfrentar o duplo escrutínio formado por INPI e ANVISA. Cabe a esse redator analisar a jurisprudência administrativa de ambas as autarquias para que saiba, de antemão, os obstáculos que cada uma delas poderá trazer ao deferimento de seu documento.

10.5. ACELERAÇÃO DO EXAME

O titular poderá solicitar a aceleração do exame do pedido de patente nas seguintes situações:

I. Quando o titular for pessoa física com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portador de doença grave;
II. O objeto do pedido de patente estiver sendo reproduzido por terceiros sem a autorização do titular;
III. A concessão da patente for condição para a obtenção de recursos financeiros; ou
IV. O objeto reivindicado estiver relacionado a tecnologias verdes (por tecnologia verdes entende-se, as tecnologias configuradas para trazer qualquer espécie de benefício ao meio ambiente).
V. Pedidos de Patente relacionados à área de Petróleo e Gás que possuírem correspondente americano e já tiverem sido examinados pelo USPTO, o escritório americano de propriedade industrial (Programa PPH).[78]
VI. Pedidos de patente depositados primeiramente no Brasil, que subsequentemente ao depósito brasileiro tiveram pedidos correspondentes depositados no exterior (Programa de Prioridade Brasil).[79]
VII. Pedidos de patente depositados em nome de pequenas empresas ou micro empresas brasileiras.[80]

A aceleração do exame também poderá ser solicitada por terceiros que estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização ou que sejam titulares de patentes que reivindiquem o mesmo objeto. [81]

10.6. ENTRADA EM OUTROS PAÍSES

A patente de invenção é um instrumento garantidor de um monopólio temporário local, restrito ao país escolhido pelo titular da patente. Se o titular depositar um pedido de patente no INPI, futuramente, a patente concedida para sua tecnologia terá efeitos tão somente no território brasileiro, incluindo aí o sentido *lato* dessa expressão, isto é, além do território nacional terrestre, as 12 milhas náuticas além da costa, o espaço aéreo e as embarcações e aeronaves nacionais trafegando sobre águas internacionais.[82]

78. Resolução INPI PR nº 154/2015.

79. Resolução INPI PR nº 153/2015.

80. Resolução INPI PR nº 160/2016.

81. Os itens I, II e III, e a aceleração do exame mediante solicitação de terceiros estão definidos na Resolução nº 151/2015 do INPI, referente ao exame prioritário de pedidos de patente, publicada em 23/10/2015. O item IV está definido nas Resoluções nº 131/2014 (15/4/2014) e nº 145/2015 (17/3/2015) do INPI, referentes ao Programa Piloto de Patentes Verdes.

82. Vide art. 5º do Código Penal, art. 2º da Lei nº 8.617/1993 e art. 48, inciso V, da Constituição Federal.

De todo modo, se dispuser de recursos financeiros e interesse suficiente, além do depósito de um pedido de patente brasileiro, o titular poderá dar entrada de seu pedido de patente em outros países, depositando cópias desse pedido de patente em todos os locais onde tiver interesse. Cada país onde depositar seu pedido de patente será soberano para conceder ou não uma carta patente, com base em suas próprias leis e na opinião particular dos examinadores locais. Não obstante, cada país escolhido implicará um custo adicional ao titular do pedido de patente.

O único entrave à realização de um depósito para cada um dos países do mundo é o custo exorbitante de uma empreitada como esta. Cada escritório internacional adota sua própria tabela de custos administrativos, ao passo que os agentes locais, encarregados de representar o titular no exterior, também adotam formas particulares de cobrança, de tal modo que é impossível determinar um custo fixo para cada país adicional escolhido pelo titular. Algumas empresas adotam como média o valor de 16 mil dólares[83] para cada país escolhido para o depósito, incluindo aí todos os custos e honorários envolvidos até o término da vigência da patente. Esse valor, contudo, poderá variar bastante acima ou abaixo dessa cifra, a depender de cada situação e dos países escolhidos pelo titular.

A decisão de depósito em países do exterior também recai sobre a utilidade desse ato, visto que só é necessário depositar uma patente nos países onde houver interesse na produção ou comercialização da tecnologia objeto da patente.

83. Valor atualizado com base no ano de 2016.

Escolhidos todos os países de interesse para realização dos depósitos internacionais, existem duas vias entre as quais o titular deverá optar para realizar o depósito no exterior:

- CUP (Convenção da União de Paris); e
- PCT (Patent Cooperation Treaty).

10.6.1. SOBRE A CUP

A CUP é uma convenção internacional assinada pela primeira vez em Paris no ano de 1883, que regulamenta uma série de itens compreendidos pela esfera da propriedade industrial, dentre eles: as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e as marcas.

A Convenção da União de Paris introduziu na sociedade internacional a possibilidade de um titular depositar um único pedido de patente em uma série de países diferentes, obtendo substancialmente os mesmos direitos que os nacionais desses países obtêm ao depositarem patentes em seus países de origem.

O artigo 4º da CUP determina que, a partir da data do primeiro depósito de um pedido de patente dentro de uma família de patentes (a dita data de prioridade do documento), o titular tem um ano para poder ingressar com seu documento em outros países.

> *Artigo 4º (CUP)*
>
> *A) – 1) Aquele que tiver apresentado, em termos, pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registo de marca de fábri-*

> *ca ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor,* ***gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.***
>
> *[...]*
>
> *C) – 1)* ***Os prazos de prioridade atrás mencionados serão de doze meses para as invenções e modelos de utilidade*** *e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio* (Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967)

A partir de um ano contado após o primeiro depósito, o primeiro pedido de patente sob titularidade de determinada pessoa poderá ser apontado como anterioridade relevante em buscas de anterioridade promovidas por examinadores dos países não selecionados pelo titular (salvo a hipótese de o titular ter em mãos um pedido de patente PCT).

Além do Brasil, os seguintes países são membros da Convenção da União de Paris (de acordo com dados da WIPO de 2015).[84]

10.6.2. SOBRE O PCT

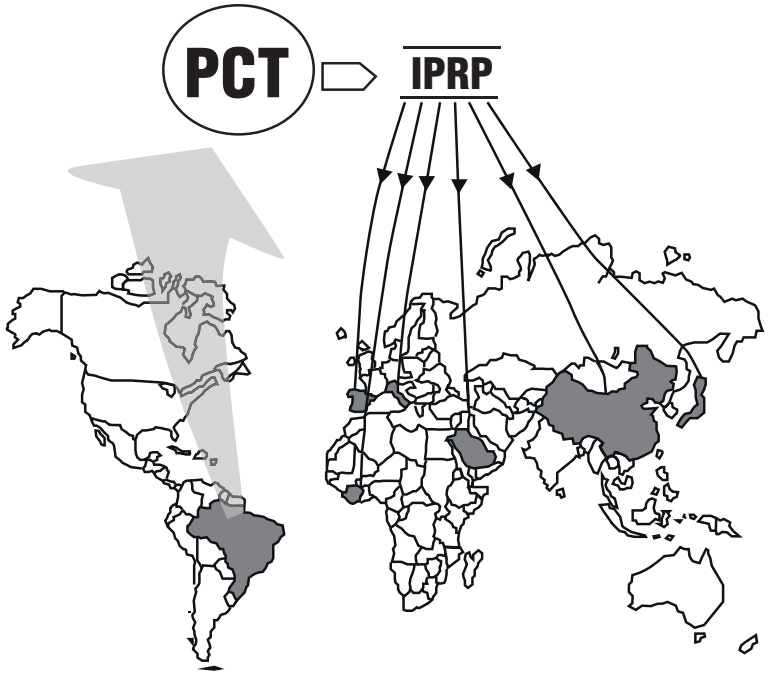
O Patent Cooperation Treaty é um tratado internacional sobre patentes que foi assinado pela primeira vez na cidade de Washington, em 1970. O PCT é um tratado alternativo à CUP no sentido em que, ao, se escolher o PCT, exaure-se a pretensão do titular na escolha da CUP como meio de depósito em um determinado país estrangeiro. O PCT inova bastante em relação à CUP, trazendo maior rapidez, maior praticidade e menores custos ao titular que deseja depositar seu pedido de patente em diversos países simultaneamente.

Em linhas gerais, o PCT funciona do seguinte modo:

- O titular deposita seu pedido de patente no Brasil (ou diretamente no PCT);
- Se ainda não entrou no PCT ele tem 12 meses para depositar seu pedido de patente PCT;
- A partir da data do primeiro depósito (a dita "data de prioridade"), o titular tem 30 meses para escolher os países onde deseja obter uma patente;
- Em 28 meses a partir da data de prioridade, é publicado um IPRP (International Preliminarly Report on Patenteability), que consiste em um parecer não vinculante, chancelado por examinadores do PCT. Em linhas gerais, a função do IPRP é dizer se o examinador do PCT que analisou o pedido de patente entende que esse documento atende ou não atende os requisitos básicos de patenteabilidade (i.e., aplicação industrial, novidade e atividade inventiva).

Sendo o IPRP favorável ou não favorável ao pedido de patente, o titular pode dar entrada nas fases nacionais (i.e., entrar nos países que escolheu dentro do prazo de 30 meses determinado pelo tratado PCT). Cada um dos países escolhidos pelo titular é soberano para concordar ou discordar do examinador do PCT sobre a patenteabilidade da invenção.

84. Fonte acessível eletronicamente em: http://goo.gl/Qj7uSF.



Note-se que, apesar do examinador de cada país ter a liberdade de concordar ou discordar do examinador do PCT no que se refere à patenteabilidade de determinada invenção, o tratado PCT é interessante, porque ele evita discussões que poderiam ocorrer simultaneamente em diversos países, antecipando um único ponto de discussão sobre a patenteabilidade de uma invenção em uma única fase: a fase do processamento administrativo do PCT. Não obstante, pela própria constatação empírica de quem lida diariamente com patentes, é possível afirmar que o posicionamento do examinador do PCT sempre exerce um peso considerável na tomada de decisão dos examinadores das fases nacionais.

Desse modo, quando um titular deseja realizar o depósito de seu pedido de patente em diversos países, é mais vantajoso depositar através do PCT que através da CUP, se levarmos em consideração os custos e o tempo perdido com o processamento administrativo internacional em cada um dos países onde o titular deseja depositar seu pedido de patente. Isso porque, se o examinador do PCT entender que uma determinada técnica anterior vai de encontro à novidade e à atividade inventiva da tecnologia definida em um pedido de patente, o titular tem a possibilidade de expor seus argumentos (i.e., dizer por que motivo acredita que sua invenção tem novidade e atividade inventiva frente à técnica anterior encontrada) e realizar emendas no quadro reivindicatório do pedido de patente antes que seja dada entrada nas fases nacionais.

Outra vantagem do PCT é prover 30 meses para a escolha dos países onde o titular deseja depositar seu pedido de patente (prazo bastante superior aos 12 meses da CUP). Dispor de um prazo extra para escolha dos países das fases nacionais é interessante, porque nem sempre é possível decidir de imediato em que países se deseja proteger uma determinada tecnologia. A escolha dos países onde se deseja depositar o pedido de patente é uma decisão estratégica, que pode envolver meses de pesquisa e trabalho árduo por parte do titular da patente.

10.6.4. PAÍSES NÃO SIGNATÁRIOS DO PCT, MAS SIGNATÁRIOS DA CUP[85]

Andorra	Congo	Nepal
Argentina	Guiana	Paquistão
Bahamas	Haiti	Paraguai
Bangladesh	Iêmen	Samoa
Bolívia	Ilhas Maurício	Suriname
Burundi	Iraque	Tonga
Butão	Jamaica	Uruguai
Camboja	Jordânia	Vaticano
Djibuti	Kuweit	Venezuela
	Líbano	

Caso o titular do pedido de patente escolha um dos países da lista acima para realização do depósito, neste país em específico, obrigatoriamente, terá de ser utilizado o tratado da CUP, pois até a presente data esses países não assinaram o tratado do PCT, mas assinaram o tratado da CUP.

Note que alguns países dessa lista são grandes parceiros comerciais do Brasil, tais como: Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Por esse motivo, o inventor e seu procurador devem estar bastante atentos quando um desses países aparece na lista de pretendentes a depósito do pedido de patente para uma determinada tecnologia.

Por essa ótica, se o titular deseja depositar seu pedido de patente nos Estados Unidos, na Argentina, na Bolívia e no Paraguai, não faz o menor sentido usar o sistema do PCT; isso porque, de todos os países escolhidos pelo titular, apenas os Estados Unidos poderiam ser escolhidos como fase nacional do PCT. Por outro lado, se o titular pretende

85. Segundo a WIPO (dados de junho de 2016): http://goo.gl/VT5ni7.

depositar nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, China e Argentina, faz mais sentido usar o PCT para os cinco primeiros países e a CUP para depósito na Argentina.

10.6.5. NÃO SIGNATÁRIOS DA CUP NEM DO PCT

Alguns países de pouca relevância econômica e comercial no cenário internacional não são signatários da CUP nem do PCT. São eles:

Afeganistão	Guiana Francesa	Saara Ocidental
Eritreia	Mianmar	Somália
Etiópia		Sudão do Sul

Caso escolha algum dos países da lista acima como fase nacional a seu pedido de patente, o titular deverá procurar um agente da região e indagá-lo sobre a legislação local de propriedade industrial e como deve proceder para realizar o depósito de pedido de patente estrangeiro nesses países.

10.7. TÉRMINO DA VIGÊNCIA

Como dito anteriormente, a patente de invenção tem um prazo de vigência de 20 anos, prorrogáveis para mais dez anos, caso a concessão do documento demore mais de 10 anos contados de sua prioridade (art. 40, LPI).

Entretanto, além do esgotamento do prazo postulado no artigo 40, outros fatores podem levar ao término da vigência de uma patente, tais como:

- a caducidade (i.e., a não utilização da invenção);

- a renúncia do titular;
- a falta de pagamento da anuidade; e
- a não compreensão de procurador brasileiro (para o caso de titulares residentes no exterior).

Todas essas formas alternativas que podem levar ao término da vigência de uma patente estão definidas no artigo 78 da Lei de Propriedade Industrial, *in verbis*:

> Art. 78. A patente extingue-se:
>
> I – pela expiração do prazo de vigência;
>
> II – pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
>
> III – pela caducidade;
>
> IV – pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e
>
> V – pela inobservância do disposto no art. 217.
>
> Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

10.8. PAGAMENTO DE ANUIDADES

Além de todos os trâmites administrativos mencionados neste capítulo, o acompanhamento do processo administrativo de um pedido de patente ou patente concedida requer uma responsabilidade muito grande sobre o pagamento de anuidades.

> Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.
>
> § 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.
>
> § 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.
>
> Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.
>
> Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Grande parte das patentes e pedidos de patente arquivados (i.e., sem valor legal) depositados no Brasil assim o são pelo não pagamento de anuidade ou pela falta de protocolo do requerimento de exame. Em parte, isso ocorre por abandono intencional do titular e, em parte, por inobservância do procurador ou do titular do documento (sobretudo este último).

Dito isto, é possível, porém não é recomendável ao titular que deposita seu próprio pedido de patente, cuidar sozinho do processamento administrativo desse documento. O mais recomendável é que o titular que redige e deposita seu próprio pedido de patente o entregue aos cuidados de um escritório qualificado, que tenha experiência no acompanhamento do processo administrativo de documentos de patente.

Escritórios especializados em propriedade industrial empregam equipes de paralegais exclusivamente encarregadas desse tipo de serviço. Não obstante, esses escritórios dispõem de *softwares* específicos que auxiliam esses profis-

sionais a identificar e organizar todos os prazos administrativos do INPI.

Seria extremamente frustrante um titular de um pedido de patente descobrir que seu pedido de patente foi arquivado apenas porque as anuidades desse documento não foram pagas no devido momento ou porque seu requerimento de exame não foi protocolado no prazo determinado pelo instituto. Por esse motivo, o mais prudente é que o titular sempre deixe esses serviços administrativos a cargo de um escritório qualificado.

MAIS ALGUNS INSIGHTS

Como tudo na vida, para se tornar um bom redator de pedidos de patente, não basta confiar apenas na teoria; é necessária muita prática para alcançar um alto nível de excelência.

Além da prática constante, outras atitudes que podem aprimorar o *know-how* do redator de pedidos de patente estão listadas nos itens a seguir.

11.1. LEIA PEDIDOS DE PATENTE DAS GRANDES EMPRESAS DE SEU SEGMENTO

É bem provável que se for realmente uma grande empresa, se for uma multinacional com tradição em inovação, ela terá escolhido um bom procurador para suas patentes ou contratado bons profissionais para a realização interna desse serviço. Aprenda com o texto desses documentos e tente buscar *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. Existe uma diferença entre ambos, porque o segundo, a "patente tal como concedida", passou pelo crivo dos examinadores de patente e, em tese, tem menos erros formais que a versão "tal como depositado" do documen-

to. A versão concedida também revela um quadro reivindicatório de escopo restrito o suficiente para ser considerado dotado de novidade e atividade inventiva por um examinador. Versões de pedidos de patente "tal como depositado" costumam revelar reivindicações independentes com escopo mais amplo que suas versões concedidas.

Para definição do tamanho do escopo das reivindicações, espelhe-se na versão depositada, pois a boa estratégia pede que o escopo de proteção das reivindicações do pedido de patente seja igual ou maior do que o limite aceitável pelo examinador de patentes. Para obter noções das formalidades aceitas pelos examinadores nas reivindicações, espelhe-se na versão concedida desses documentos.

11.2. ESTEJA ANTENADO NAS NOVAS REGULAMENTAÇÕES DO INPI, NOVAS LEIS E DECISÕES JUDICIAIS

Leis, regulamentos, entendimentos doutrinários e jurisprudência mudam constantemente, não apenas na seara da propriedade industrial, como em qualquer outra área jurídica. Regra geral, as regulamentações internas do INPI costumam ser alteradas com muito mais frequência que as leis federais que regem a propriedade industrial. Estar atento a essas alterações pode evitar exigências ou fazer com que o redator descubra que agora é permitido reivindicar algo que outrora foi proibido.

Quem redige pedidos de patente com frequência deve visitar constantemente o *website* do INPI em busca de novas resoluções e instruções normativas.

11.3. REVISE INÚMERAS VEZES O DOCUMENTO

Evidente que nada substitui a prática e a experiência na construção de um pedido de patente bem elaborado. Contudo, se existe uma coisa que pode atenuar a falta de prática é a revisão do pedido de patente.

I. Revise na tela do editor de textos;
II. Imprima e revise o texto impresso, rabiscando com uma caneta vermelha tudo o que tiver de ser alterado;
III. Deixe para revisar no dia seguinte. Dormir pelo menos um dia entre a elaboração da primeira minuta e a realização da primeira revisão é importante para que o redator assuma um "olhar de leitor", em vez de um "olhar de redator" (você pode se impressionar com a quantidade de erros de digitação e incongruências encontradas em um texto seu quando deixa para revisá-lo no dia seguinte, após a elaboração da primeira minuta);
IV. Peça que terceiros leiam e deem sua opinião sobre o documento.

Revise quantas vezes for necessário e só pare de revisar quando não encontrar um erro sequer em sua última revisão. Pedido de patente bom é igual a vodka de qualidade: quanto mais vezes uma vodka é destilada, maior o seu grau de pureza; do mesmo modo, quanto mais vezes um pedido de patente é revisado, menor a incidência de falhas compreendidas por esse documento.

Certa vez, Mark Twain, um dos mais memoráveis romancistas Americanos, disse: "*Writing is easy. All you have to do is cross out the wrong words*".

Sobre Graciliano Ramos, um dos maiores escrito-

res de língua portuguesa, já foi dito o seguinte: "É muito meticuloso. Quer eliminar tudo o que não é essencial: as descrições pitorescas, o lugar-comum das frases feitas, a eloquência tendenciosa. Seria capaz de eliminar ainda páginas inteiras, eliminar os seus romances inteiros, eliminar o próprio mundo" (CARPEAUX, 1978, p. 25).

Se os grandes gênios da literatura recorrem à revisão inúmeras vezes antes de finalmente publicarem suas obras, quem somos nós, meros redatores de pedidos de patente, para acreditar que a primeira minuta desse documento pode ser protocolada sem qualquer revisão?

Lembre-se de que pedidos de patente são documentos complexos, que podem envolver falhas de ordem formal, semântica, estratégica e erros de mérito. É necessário muita dedicação e zelo do redator para que esse documento trafegue incólume por todas essas oportunidades de erro. Por esse motivo, reitera-se aqui que, para construção de um bom pedido de patente, quanto mais vezes esse documento for revisado, melhor.

11.4. FAÇA UM CHECKLIST

É praticamente mandatório que o "marinheiro de primeira viagem" faça um *checklist* com as regras formais e regras de mérito que deve ter em mente para a redação de um pedido de patente.

Note-se que, somente no item 3.2 do presente relatório, mais de 30 regrinhas formais foram citadas. Decorar de uma só vez todas essas regrinhas, fora todos os macetes cabíveis na redação de um pedido de patente, é absolutamente sobre-humano.

Uma dica é fazer um *checklist* em um editor de textos e imprimir diversas cópias. Após a conclusão de cada pedido de patente, o redator deve ticar, com uma caneta vermelha, cada uma das regrinhas cumpridas por seu pedido de patente.

11.5. COMO LIDAR COM O BLOQUEIO DE ESCRITOR

Quem nunca ficou horas na frente do papel ou do editor de textos sem uma ideia sequer para exprimir? Esse tipo de situação é tão frequente para os redatores de pedidos de patente quanto para os jornalistas, romancistas e escritores de um modo geral. Muitas vezes, particularmente no caso do redator-procurador, o único *input* que esse profissional recebe de seu cliente é uma fotografia com um texto contendo três ou quatro linhas sobre um determinado produto. Transformar isso em um pedido de patente com dez ou vinte folhas de texto exige muita criatividade e dedicação por parte do redator.

A melhor alternativa para lidar com essa situação é a técnica de *free-writing*. Essa é extremamente simples e eficaz. Em linhas gerais, funciona do seguinte modo: sente-se em frente ao editor de textos e comece a escrever sem parar sobre a invenção. Esqueça que existe autocrítica dentro de você e imagine que ninguém jamais irá ler esse texto. Escreva tudo o que passar pela sua mente, por mais ingênuo, mais informal, mais amador que pareça a ideia que trafega em sua cabeça a um dado momento. Não deixe nada escapar, liberte sua mente e deixe seus dedos trabalharem livremente sobre o teclado. Esqueça as regras gramaticais e formalidades textuais, e sinta-se livre para expor as informações na

mesma forma em que elas brotarem em sua mente.

Tente escrever em um só dia, pelo menos, uma porção de cada uma das partes que compõem o descritivo da invenção, de modo a formar um esqueleto central contendo as ideias principais do documento. Após algumas horas de *free-writing*, salve o arquivo e desligue o computador.

No dia seguinte, após uma noite bem dormida, analise com mais critério o seu texto. Comece a organizar o emaranhado de ideias soltas do dia anterior, deletando o que não serve e trabalhando melhor as partes que merecem ser desenvolvidas mais a fundo. Não tenha pena de deletar parágrafos ou páginas inteiras desse documento; a tarefa do segundo dia consiste exatamente em "separar o joio do trigo".

No terceiro dia, leia com olhar de leitor. Esqueça que você foi o autor desse documento. Tente entender o que realmente está escrito no pedido de patente, ignorando a mensagem que você tentou exprimir no documento e observando o que você realmente escreveu. Seja um crítico ferrenho de seu próprio documento, corrija erros de digitação, falhas gramaticais e incoerências com bastante disciplina.

No quarto dia, realize ajustes finais e repasse o documento para a apreciação de terceiros.

11.6. CONSULTE ESPECIALISTAS

O melhor pedido de patente é sempre aquele que envolve muita dedicação por parte do inventor e muito empenho por parte de um redator experiente.Quando o tempo e os recursos permitirem, o inventor deve sempre que possível, procurar um redator de um escritório de marcas e patentes para auxiliá-lo na redação de seu documento.

ÍNDICE REMISSIVO

Acelaração de exame
Anuência prévia
Anuidade
ANVISA
Aplicação industrial
Arquivamento
Atividade inventiva
Ato inventivo
Bons costumes
Busca de anterioridade
Busca de infração
Caducidade
"Caracterizado pelo fato de que" uso de
Checklist
Concessão
Carbono
Concentração/Concentrações
CUP
Data de prioridade
Deferimento
Depósito internacional
Descritivo
Desenhos
Design around

Desimpedimento
Divulgar/Divulgação
Doutrina dos Equivalentes
e-Patentes
Equidade
Escopo de Proteção
Estado da técnica
Exame de técnico (exame de mérito)
Exame formal
Examinador
Exceções de patenteabilidade
Exigência
Família de patentes
Fármaco
FTO Search
Indeferimento
Infração
Infração literal
Infração por equivalência
Infrator
Invenções Disruptivas
Invenções incrementais
INPI
IPRP
Juiz de direito
Legítimo Interesse
Margens
Markush
Meios Para
Metal
Metalurgia

Metalúrgico
Métodos terapêuticos
Modelo de utilidade
Notificação extrajudicial
Nova dosagem
Novidade
Núcleo atômico
Nulidade administrativa
Nulidade judicial
Numeração
Oficial de Justiça
Oposição de terceiros
Parecer desfavorável
Patente dependente
PCT
Pedido de patente provisório
Período de graça
Pequenas e Micro Empresas
Perícia
Perito
Polimorfos
Presunção da inocência
Processamento administrativo
Programa PPH
Prova pericial
Publicação
Quadro reivindicatório
Química
Química orgânica
Radicais Livres
Requisitos de Mérito

Reivindicações
Reivindicações de processo
Reivindicações de segundo uso
Reivindicações dependentes
Reivindicações independentes
Reivindicações Markush
Renúncia do titular
Requisitos Formais Esparsos
Requerimento de exame
Requisitos de patenteabilidade
Requisitos formais
Resumo
Revisão do pedido de patente
RPI
Segundo Uso
Software
Subsídios ao exame
STF
Suficiência Descritiva
"substancialmente" uso de
Técnica anterior
Tecnologia verde
Território nacional
Término da vigência
Titular
Título
USPTO
Vigência
WIPO

AGRADECIMENTOS

Não poderia deixar de concluir a presente obra sem agradecer àqueles que, de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuíram para concretização deste livro.

Agradeço aos meus mentores e colegas do escritório Dannemann Siemesen, que me introduziram ao campo da propriedade industrial e me ensinaram muito do que sei hoje sobre patentes, e aos meus colegas do escritório Provedel, pelos ensinamentos, pela compreensão e apoio na elaboração deste livro.

Obrigado também a meu pai, Arnoldo Magalhães, que não bastasse a empolgação e dedicação própria dos pais com as criações de seus filhos, teve um olhar crítico e minimalista que ajudou bastante na revisão do presente texto.

Sou imensamente grato aos meus amigos e colegas de profissão, Herbert Follmann, Fernanda Grisólio, Andrea Midori e Paola Mattioli, que doaram todo seu tempo e atenção para esse projeto, tendo ajudado com a revisão, correção e aprimoramento de diversas partes do presente livro.

Um muito obrigado, por fim, ao ilustre doutrinador Dr. José Carlos Tinoco Soares, a quem muito estimo pela elaboração do prefácio da presente obra.

BIBLIOGRAFIA

LEIS, DIRETRIZES E DECRETOS

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio e do Turismo. Instituto Nacional da Propriedade Industrial Ato Normativo nº 127/97, de 5 de março de 1997. Disponível em: http://www.intelecto.ufu.br/pdf/an127_97.pdf. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. **Promulgo a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Diretoria de Patentes. **Diretrizes de Exame de Patente de Modelo de Utilidade.**Rio de Janeiro: INPI, 2012.

Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883 (última revisão realizada em 1979). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf. Acesso em 23 mar.2016.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Diretoria de Patentes. Título, Relatório Descritivo, Quadro Reivindicatório, Desenhos e Resumo. In: ____. **Revisão das Diretrizes de Exame de Patente**. Rio de Janeiro: INPI, 2012. Disponível em: http://goo.gl/bUQh6I. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Patenteabilidade. In: ____. **Revisão das Diretrizes de Exame de Patente**. Rio de Janeiro: INPI, 2012. Disponível em: http://goo.gl/kXDjvC. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente. Rio de Janeiro: INPI, 2012.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Diretrizes de Exame do INPI de 18 de março de 2015. Rio de Janeiro: INPI, 2015.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Diretoria de Patentes. Instrução Normativa nº 30, de 4 de dezembro de 2013. **Estabelecimento de 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**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tec-

nico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Diretoria de Patentes. Instrução Normativa nº 31, de 4 de dezembro de 2013. **Estabelecer 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**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_31_in_17_2013_administrativo_versao_03_12_2013_0.pdf. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. **Revogada pela Lei nº 9.279, de 1996**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm. Acesso em: 23 mar. 2016.

Patenteabilidade de Novas Formas Cristalinas de Substâncias Polimórficas e de Novos usos Médicos – INPI

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Diretoria Geral de Patentes. Coordenação-geral de Patentes III. **Procedimentos para o Exame de Pedidos de Patente Envolvendo Invenções Implementadas por Programa de Computador**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/consulta_publica_1_versao_original.pdf. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução nº 124, de 4 de dezembro de 2013. **Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente – Conteúdo de Pedido de Patente.**

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução nº 131, de 15 de abril de 2014. **Referente ao Programa Piloto de Patentes Verdes**.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução nº 145, de 17 de março de 2015. **Referente ao Programa Piloto de Patentes Verdes**.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução nº 151/2015, de 23 de outubro de 2015. **Referente ao exame prioritário de pedidos de patente**.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução nº 191, de 10 de outubro de 2008. **Referente ao exame prioritário de pedidos de patente**.

United States of America – 35 U.S.C. 103. Disponível em: http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf. Acesso em 23 mar.2016.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

TJSP – AC 0120562-97.2007.8.26.0000 – 9ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Antonio Vilenilson – J. 31.07.2012.

Rio do Sul – SC – Processo nº 054.07.005577-0 – Fúlvio Borges Filho – 13.01.2012.

Caxias do Sul – RS – 1º Juizado da 1ª Vara Cível – Processo n.º 010/1.07.0006607-428 – Darlan Élis de Borba e Rocha – 28.06.2011.

STF – ARE 679150 AgR – Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/08/2013.

PI0009119-7 – Parecer técnico desfavorável (7.1) – Revista da Propriedade Industrial nº 2.192, de 8 de janeiro de 2013.

PI0412484-7 – Indeferimento (9.2) – Revista da Propriedade Industrial nº 2.297, de 13 de janeiro de 2015.

PI9810293-1 – Parecer técnico desfavorável (7.1) – Revista da Propriedade Industrial nº 2.180, de 16 de outubro de 2012.

PI0206560 – Exigência (6.1) – Revista da Propriedade Industrial nº 2.312, de 28 de abril de 2015.

BR122015000898 – Exigência (6.1) – Revista da Propriedade Industrial nº 2.312, de 28 de abril 2015.

PI0520198 – Exigência (6.1) – Revista da Propriedade Industrial nº 2.309, de 7 de abril de 2015.

Energizer Holdings and Eveready Battery vs. Atico International (and others) US International Trade Commission, 29.03.2007.

ARTIGOS ACADÊMICOS

ARAUJO, G. L. B. de; PITALUGA JR., A; ANTONIO, S. G.; SANTOS, C. de O. P.; MATOS, J. do R. Polimorfismo na produção de medicamentos. **Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada**, São Paulo, v. 33, n. 1, pp. 27-36, 2012.

FERREIRA, A. A.; GUIMARÃES, E. R.; CONTADOR, J. C. Patente como instrumento competitivo como fonte de informação tecnológica. **Gestão e Produção**, São Carlos, v. 16, n. 2, pp. 209-221, abr/jun. 2009.

TEH, C. C.; KAYO, E. K.; KIMURA, H. Marcas, Patentes e Criação de Valor. **Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo ,v. 9, n. 1, pp. 86-106, 2008.

WOLFF, M. T.; ANTUNES, P. de B. Patentes de Segundo Uso Médico. **Boletim Científico da Escola Superior do Ministério Público da União**, Brasília, n. 13, pp. 115-131, out/dez. 2004.

MOREIRA, P. Patenteabilidade de Inovações Farmacêuticas Incrementais no Brasil: aceitá-las ou proibi-las? **Revista da ABPI**, n. 8, pp. 51-59, set/out. 2010.

PÓVOA, L. M. C. **Patentes de Universidades e Institutos Públicos de Pesquisa e a Transferência de Tecnologia para Empresas no Brasil**. 153 fls. 2008. Tese (Doutorado em Economia) – Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG.

PROVEDEL, L. Patentes inválidas (e seus efeitos). **Revista da ABPI**, n. 114, pp. 21-34, set/out. 2011.

SILVA, H. M. **Avaliação da análise dos pedidos de paten-**

tes farmacêuticas feita pela ANVISA no cumprimento do mandato legal da anuência prévia. 103 fls. 2008. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ.

OBRAS LITERÁRIAS

BARBOSA, D. B. **Da Tecnologia à Cultura**: ensaios e estudos de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

_____. Atividade inventiva: objetividade do exame. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/atividade.pdf. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. **Tratado de Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BARBOSA, D. B.; AHLERT, I. B.; LABRUNIE, J.; MORO, M. C. F.; SILVEIRA, N.; JABUR, W. P. **Criações Industriais Segredos de Negócio e Concorrência Desleal**. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas; São Paulo: Saraiva, 2007.

BIGLER, D. S.; MOREIRA, I. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

CARPEAUX, Otto Maria. (1978). Visão de Graciliano Ramos. In: Sônia Brayer (org.). Graciliano Ramos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p.25-33.

CERQUEIRA, J. da G. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010. v. 2, t. 1.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010. v. 2, t. 1.

CHIN, A. **Claim Drafting Tips**. Disponível em: http://andrewchin.com/chin/teaching/patent/claimdraftingf2013.pdf. Acesso em: 23 mar. 2016.

COELHO, F. U. **Curso de Direito Comercial**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

DAMIÃO, R. T. **Curso de Português Jurídico**. 11. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2010.

DINIZ, M. H. **Dicionário Jurídico Universitário**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

GNOCCHI, A. **Patentes de invenção**. Curitiba: Inventa, 1981.

GOLLIN, M. A. **Driving Innovation, Intellectual Property Strategies for a Dynamic World**. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

GROSSMAN, B. L. **Patent Litigation Strategies Handbook**. 2. ed. Edition ABA Section of Intellectual Property 2005.

HUNT, D. **Patent Searching Tools & Techniques Landon IP**. John Wiley & Sons: Nova Jersey, 2007.

LABRUNIE, J. **Direto de Patentes**: Condições Legais de Obtenção e Nulidade. São Paulo: Manole, 2006.

LEITE, M. J. **Patentes de segundo uso no Brasil.** Rio de Janeiro: Almedina, 2015.

MERGES, R. P.; NELSON, R. R. **On the complex economics of patent scope, 90**. Berkeley: Columbia Law Review, 1990.

PARANAGUÁ, P.; REIS, r. **Patentes e Criações Industriais**. Rio de Janeiro: FGV Jurídica, 2009.

PRESSMAN, D.; TUYTSCHAEVERS T. J. **Patent It Yourself**. 17. ed. Berkeley: Nolo, 2014.

ROCHA, F. de B. **Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

RODRIGUES, E. B. **Propriedade Intelectual** – Novos paradigmas Internacionais, Conflitos e Desafios. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2007.

ROSENBERG, M. D. **Patent Application Drafting**. Los Angeles: Lexis Nexis, 2015.

SILVEIRA, N. **Propriedade Intelectual**. São Paulo: Manole, 2014.

SLUSKY, R. D. **Invention Analysis and Claiming**: A Patent Lawyer's Guide. Chicago: American Bar Association, 2007.

SOARES, J. C. T. **Lei de Patentes, marcas e direitos conexos**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

DOCUMENTOS DISPONÍVEIS EM MEIO VIRTUAL

ANGELITO, C. E. **Arceo Patenting "chemical" inventions**. Disponível em: http://goo.gl/cdsfPQ. Acesso em: 23 mar. 2016.

BARBOSA, D. B. **Proteção dos Modelos de Utilidade e dos Designs**. Disponível em: http://goo.gl/E1EXfQ. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. **Os requisitos da patente de invenção**. Disponível em: http://goo.gl/udOA6K. Acesso em: 23 mar. 2016.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Guia de Depósitos de Patentes**. Informações básicas para elaboração de um pedido de patente Diretoria de Patentes. Disponível em: http://goo.gl/aPVB8l. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. Guia de Tramitação de Pedidos de Patente. Disponível em: https://goo.gl/99FLJM. Acesso em: 23 mar. 2016.

BRODY, T. **The John Marshall Review of Intellectual Property Law.** Disponível em: http://goo.gl/zlcW03. Acesso em: 23 mar. 2016.

CHIN, A. **Claim Drafting Tips**. Disponível em: http://goo.gl/odxZDv. Acesso em: 23 mar. 2016.

FABER, R. C. **Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting**. Disponível em: http://goo.gl/NUPLU5. Acesso em: 23 mar. 2016.

FISH, S. T.; RICHARDSON, P. C. **Katz Steven Do's And Don'ts For Claim Drafting**: A Litigator's Perspective. Disponível em: http://goo.gl/T5k4UA. Acesso em: 23 mar. 2016.

IRVING, T. **Developments in Non-Obviousness**. Disponível em: https://goo.gl/eg8tUN. Acesso em: 23 mar. 2016.

OVERBEEK, K. v. **European patent granting procedure from the perspective of an examiner.** Disponível em: <http://goo.gl/XgHzdM>. Acesso em: 23 mar. 2016.

OLIVEIRA, M.; CAVALLINI, M. **Baixa aprovação em concursos faz sobrar vagas de juiz no país**. Disponível em: http://goo.gl/aAyciO. Acesso em: 23 mar. 2016.

QUINN, G. **Describing an Invention in a Patent Application**. Disponível em: http://goo.gl/BJZUUX. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. **Drafting Patent Applications: Writing Method Claims**. Disponível em: http://goo.gl/7Djy5C. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. **Patent Claim Drafting 101**: The Basics. Disponível em: http://goo.gl/0Qzywx. Acesso em: 23 mar. 2016.

_____. **Patent Drafting:** Appropriately Disclosing Your Invention. Disponível em: http://goo.gl/NoQ7Nz. Acesso em: 23 mar. 2016.

STRAUS, J. **Grace Period** – First Real Chance after Seventy Years. Disponível em: http://goo.gl/H96rMh. Acesso em: 23 mar. 2016.

SILVEIRA, N. **A utilidade das invenções, a exclusividade do registro e o dry-martini**. Disponível em: http://goo.gl/w0LUlS. Acesso: 23 mar. 2016.

SPADT, J. H. Mechanical Claim Drafting. Disponível em: http://goo.gl/djZ5pI. Acesso em: 23 mar. 2016.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. Patent Pendency Statistics 2011. Disponível em: http://goo.gl/zwuVS2. Acesso em: 23 mar. 2016.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Wipo Patent Drafting Manual** – Where can Utility Models be Acquired. Disponível em: http://goo.gl/Y0nlnM. Acesso em: 23 mar. 2016.

DOCUMENTOS DE PATENTE

BR0300010 – Sistema de controle de um compressor linear, método de controle de um compressor linear, compressor linear e sistema de refrigeração. Brasil Compressores S.A. – 08.01.2003.

BRPI0407087-9 – Combustível Diesel Misturado, Componente de Mistura de Diesel de Fischer-Tropsch, e, Processos para Produzir um Componente – Chevron – 24.01.2006.

BRPI0413317-0 – Composição em Emulsão – Schering-Plough Healthcare Products – 10.10.2006.

BRPI0419105-6 – Usos de Cariofilenos ou Composições que Compreendem Cariofilenos, Método de Tratamento e Método de Inibição – Aché – 11.12.2007.

BRPI0514279-2 – Partículas de fosfato ou polifosfato de alumìnio para uso como pigmentos em tintas e método para fabricar as mesmas – UNICAMP – 10.06.2008.

BRPI0614028-9 – Inibidor Cristalino de Acat – Warner-Lambert Company – 01.03.2011.

BRPI0622034 – Processo de para preparação do Éter Fluorometil 2,2,2 Trifluoro-1-(Trifluorometil) Etílico – Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA – 22.04.2014.

BRPI0705319-3 – Resveratrol Complex and Process for the Preparation – PUCRS – 21.07.2009.

BRPI0705590-0 – Uso de Composição Farmacêutica Contendo Crotoxina para o Tratamento de Distonias Musculares – UFMG – 24.03.2009.

BRPI0709781-6 Formas Polimorfas de (2S)-(4E)-N-Metil-5-[3-(5-ISOPROPOXIPIRIDIN)IL]-4-PENTEN-2-AMINA para tratamento de distúrbios do sistema nervoso central. Targacept, INC – 26.07.2011.

BRPI0712415-5 – Composto, Uso de um Composto, Composição Farmacêutica e Métodos para Terapia de Dor – Astrazeneca – 04.09.2012.

BRPI0713986 – Compostos Orgânicos – Novartis AG – 20.11.2012.

BRPI0719438 – Composição Farmacêutica – Novartis Int – 10.12.2013.

BRPI0901467-5 – Estrutura de Farol de Motocicleta – Honda – 06.04.2010.

BRPI8700844-0 – Dispositivo de travamento de banco de veículos automóveis – Mercedes Benz do Brasil S.A. – 16.06.1987.

BRPI9507176-8 – Mistura de substâncias químicas para a formação de composição refratária – Fib-Services – 02.09.1997.

EP0081148 – Snap fastener for use on garments – Nippon Notion Kogyo Co., Ltd. – 03.08.1985.

PCT/BR2014/000355 – Dispositivo Hidráulico Compacto – Vale S.A. – 02.04.2015.

US20030197093 – Magnetic vortex wormhole generator – St. Clair John Quincy – 23.10.2003.

US20080241264 – System and methods for collective nanorobotics for medical applications – Solomon Research Llc – 02.10.2008.

US20090234788 – Practical Time Machine Using Dynamic Efficient Virtual and Real Robots – Mitchell Kwok – 17.09.2009.

US20130233270 – Engine piston – Federal-Mogul Corporation – 12.09.2013.

US3114401 – Hand tools of the nature of screw drivers, socket wrenches and the like – Algot T Johnson – 17.12.1963.

US5464709 – Alkaline cells that are substantially free of mercury – Eveready Battery Company Inc. – 07.11.1995.

Publisher
João Lucas da Cruz Schoba

Projeto gráfico (capa e diagramação)
Francis Manolio

Revisão
Marcelo Costa Sievers

Este livro foi impresso em São Paulo, em xxxxx de 2016,
pela xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx para a Editora Schoba.
A fonte usada no miolo é Sabon LT Std, corpo 11,3/15,3.

Este livro foi impresso em papel Pólen Soft 80 g/m².

@editoraschoba

facebook.com/**editoraschoba**

www.**editoraschoba**.com.br