



IDEIAS INICIAIS

REDAÇÃO DE PATENTES DE INVENÇÃO

1ª Edição

IDEIAS INICIAIS

REDAÇÃO DE PATENTES DE INVENÇÃO

Alexandre Donizete Lopes de Moraes
Aline Schraier de Quadros
Carolina Heimann

Curitiba
2013



PRPPG Pró - Reitoria de Pesquisa e Pós - Graduação

E192

Ideias Iniciais: redação de patentes de invenção. /
Alexandre Donizete Lopes de Moraes... [et al]. – Curitiba :
UFPR, 2013.
24 p.

Bibliografia: p. 24
ISBN: 978-85-87801-26-5

1. Patentes 2. Propriedade Intelectual.

CDU 347.77

Catálogo na Fonte UFPR – Sistema de Bibliotecas - SIBI
Bibliotecária: Paula Carina de Araújo CRB 9/1562

Todos os direitos reservados à Agência de Inovação UFPR.

Tel.: (41) 3360-7416

E-mail: inovacao@ufpr.br

Site: www.inovacao.ufpr.br



Realização

Agência de Inovação UFPR
Universidade Federal do Paraná

Autores

Alexandre Donizete Lopes de Moraes
Aline Schraier de Quadros
Carolina Heimann

Capa e Produção Gráfica

Liriane Knapik

Impressão e Acabamento

Imprensa da UFPR

Reitor

Zaki Akel Sobrinho

Vice-reitor

Rogério Andrade Mulinari

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Edilson Sérgio Silveira

Direção Executiva da Agência de Inovação UFPR

Emerson Carneiro Camargo (Diretor Executivo)
Franciele Klosowski (Secretária Executiva)

Coordenação de Propriedade Intelectual

Alexandre Donizete Lopes de Moraes (Coordenador)
Liriane Knapik
Robert Adonias Costa Gomes

Coordenação de Transferência de Tecnologia

Emerson Carneiro Camargo (Coordenador Interino)
Alexandre Donizete Lopes de Moraes (Coordenador Interino)
Carolina Heimann
Tales Cardeal da Costa Cunha

Coordenação de Empreendedorismo e Incubação de Empresas

Fernando Antonio Prado Gimenez
Vanderlei Moroz

E-mail para contato

inovacao@ufpr.br

www.inovacao.ufpr.br



AUTORES/ORGANIZADORES:

Alexandre Donizete Lopes de Moraes, graduado em Administração pela Universidade Federal do Paraná(2003).MBA–MasterinBusinessAdministration em Gerência de Sistemas Logísticos pela Universidade Federal do Paraná (2005). Atua como coordenador de Propriedade Intelectual na Agência de Inovação UFPR desde setembro de 2011 e, interinamente, também coordena a Transferência de Tecnologia da Agência de Inovação UFPR, desde fevereiro de 2012.

Aline Schraier de Quadros, formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná (2013). Estudou Direito Constitucional na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). Foi colaboradora de Transferência de Tecnologia, Propriedade Intelectual e assistente para assuntos jurídicos da Agência de Inovação UFPR.

Carolina Heimann, formada em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Federal do Paraná (2013). É colaboradora de Transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual da Agência de Inovação UFPR.



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	7
3. A PATENTE DE INVENÇÃO	8
4. BUSCAS DE ANTERIORIDADE	11
5. DICAS DE FORMATAÇÃO	12
6. RELATÓRIO DESCRITIVO	14
7. REIVINDICAÇÕES	16
8. RESUMO	22
9. DESENHOS	23
REFERÊNCIAS	24



Introdução

Com a implementação de uma nova filosofia de trabalho na Agência de Inovação UFPR, identificou-se a importância de facilitar o entendimento da nossa Universidade sobre redação de patentes, principalmente aqueles que estão escrevendo pela primeira vez. É com esse propósito que esse material foi desenvolvido.

Uma vez que toda a base formal da redação está contida nas Instruções Normativas vigentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ressalta-se que sua leitura é, assim, imprescindível. Estas dispõem sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às patentes e certificados de adição de invenção.

O presente trabalho, portanto, traz as principais ideias contidas na Instrução Normativa no que se refere ao pedido de depósito de patentes, em um formato mais simples, a fim de facilitar seu entendimento.

Como resultado, a Agência de Inovação UFPR espera auxiliar não apenas os pesquisadores da Instituição, mas também todos aqueles inventores que pretendem realizar a proteção de seus inventos.



O Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tem a função de executar as normas que regulam a Propriedade Industrial no Brasil. Sua missão é criar um sistema que estimule a inovação, promova a competitividade e favoreça os desenvolvimentos tecnológico, econômico e social.

Tem como responsabilidade a concessão de marcas e patentes; a averbação dos contratos de transferência de tecnologia; e o registro de programas de computador, de contratos de franquia empresarial, registro de desenho industrial e de indicações geográficas.

Desta forma, é o INPI que recebe o pedido de depósito de patente e será responsável por todo o processo de análise (técnica e formal) e concessão da patente.

2



A Patente de Invenção

A patente de invenção, uma categoria de propriedade industrial, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia com novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.



Descoberta x Invenção

A descoberta, diferente de uma invenção, nada mais é do que a observação do homem de algo até então ignorado, mas pré-existente na natureza. O art.10 da LPI (L9279/96) traz em seu texto as matérias que não são consideradas invenções.

Uma invenção, por outro lado, é a atuação do homem no exercício de sua criação e refere-se à solução de um problema específico.

Uma patente de invenção deve apresentar 3 requisitos

Novidade

A tecnologia não está descrita ou não existente no estado da técnica/arte.

Atividade Inventiva

Não óbvio para um especialista no assunto, apresentando aspecto técnico significativo.

Aplicação Industrial

Utilização da tecnologia na indústria ou atividade produtiva. Além desses requisitos, quando o INPI analisar o pedido de depósito levará em conta a suficiência descritiva da redação da tecnologia. É importante, então, atentar para a qualidade e formatação das informações contidas na redação.

3



Além desses requisitos, quando o INPI analisar o pedido de depósito levará em conta a suficiência descritiva da redação da tecnologia. É importante, então, atentar para a qualidade e formação das informações contidas na redação.

O Pedido de depósito, é composto por:

- Formulário de pedido de depósito
- Anexo (se for o caso)
- Comprovante de pagamento da taxa de depósito

A Redação é composta por:

- Relatório Descritivo
- Reivindicações
- Resumo
- Desenhos(se necessário)

Busca de Anterioridade

A busca prévia das tecnologias já desenvolvidas permite indicar a existência de novidade e atividade inventiva, define precisa e atualizadamente o estado da técnica. Serve ainda como meio de contextualizar a tecnologia, indicando suas bases e fundamentos e evidenciando as diferenças e os avanços desta nova tecnologia. Auxilia também na definição do problema técnico e, de forma mais precisa, da matéria a ser reivindicada, de modo a não incidir naquela já descrita.

Importante

Busca por palavras - chave: busca ampla para a recuperação de toda a documentação referente a uma determinada matéria e documentos referentes à origem de uma tecnologia.

Usar todos os sinônimos e formas de descrição

Considerar possível forma de descrição original

Alguns termos somente são adotados após o lançamento do produto no mercado. Ex.: nomes comerciais de princípios ativos de medicamentos.

Estratégias

- Características essenciais da invenção;
- Sinonímia;
- Idioma;
- Limitações: Data, IPC, país de publicação;
- Operadores Booleano: AND (exclusão) e OR (adição).

4



Dicas de Formatação

Para iniciar a redação, deve-se formatar o documento de acordo com as Instruções Normativas vigentes. Desta forma, seguem algumas orientações para a formatação de página do editor de texto.

O relatório descritivo, as reivindicações e o resumo não devem conter representações gráficas, mas podem conter tabelas (nas reivindicações somente se imprescindível).

Margens

<Layout da página>
<Configurar página...>
<Margens>

Ajuste cada uma das margens de acordo com as medidas informadas nos tópicos a seguir.

Texto do Pedido

Superior: 2 a 4 cm;
Esquerdo: 2,5 a 4 cm;
Direita: 2 a 3 cm;
Inferior: 2 a 3 cm.

Desenho do Pedido

Superior: 2,5 a 4 cm;
Esquerdo: 2,5 a 3 cm;
Direita: 1,5 cm;
Inferior: 1 cm.

Fonte

Utilizar fonte de no mínimo 2,1cm de altura.

5



Espaçamento

<Início>
<Parágrafo>
<Espaçamento entre linhas>
<1,5>

**Numeração
de
Parágrafos**

<Início>
<Parágrafo>
<Numeração>

*Escolher algarismos arábicos

**Numeração
de
Páginas**

<Inserir>
<Cabeçalho e rodapé>
<Início da Página>
<Página X de Y>
Centralizar
Apague 'Página'
Substitua 'de' por '/'

5



Relatório Descritivo

O relatório é o campo do documento que contém toda a informação da tecnologia.

A redação deve ser iniciada por um título curto, preciso e específico, evitando palavras irrelevantes, como por exemplo: “novo”, “melhor”, “original”.



Sua estrutura deve conter os seguintes itens:

- **Campo da Invenção:** Deve-se indicar o campo técnico relacionado com a invenção.

- **Fundamentos da Invenção e Estado da Técnica:** Citam-se as informações básicas e descreve-se o estado da técnica, evidenciando os problemas já existentes.

- **Descrição da abordagem do problema técnico:** Descreve-se, de forma clara, a discussão do problema técnico abordado e a solução encontrada em função do estado da técnica. Ressaltam-se as vantagens da invenção, a novidade e o efeito técnico alcançado.



- **Descrição detalhada da Invenção:** Descrevem-se os detalhes da invenção de maneira suficiente para sua reprodução. Citam-se todas as alternativas relacionadas, tais como materiais, finalidades de uso e metodologias envolvidas na invenção.

- **Exemplos:** Se necessário, apontam-se exemplos de concretização da invenção.

OBS.: Se a invenção tiver vários aspectos, descreve-se cada um dos aspectos, indicando claramente a relação entre eles.

Atenção

- **Aparelho:** Descreve-se cada parte do aparelho e as interações entre si.

- **Composto Químico:** Usualmente é definido em termos da sua estrutura. Caso esta não seja conhecida, a definição pode ocorrer em termos de suas propriedades físicas, físico-químicas e/ou biológicas, desde que os parâmetros apresentados sejam suficientes para caracterizar o produto sem ambiguidade.

Não se aconselha usar reivindicações que definem o composto químico por seu processo de obtenção, exceto no caso que esta seja a única opção e o processo seja extremamente preciso, de modo a se evitar ambiguidades na proteção e subprodutos sejam previsíveis também. Não são aceitas reivindicações que definem o composto químico por sua aplicação, tais como a da forma “Composto Y caracterizado por seu uso para X”, já que representam indefinição sobre a matéria protegida, uma vez que outros elementos com a mesma ação também estaria dentro do escopo da proteção.

- **Processo:** Descrevem-se o material de partida, o produto obtido e as etapas envolvidas na transformação do primeiro no segundo.



Reivindicações

O campo “Reivindicação” constitui a extensão da proteção da patente. O seu conteúdo deve ser interpretado e fundamentado com base no relatório descritivo, e por meio de seus termos e estruturação define a matéria objeto do pedido.

> **Categorias de reivindicações:**

- *Produto*: Objetos físicos tais como produtos, compostos, composições, aparelhos, máquinas, dispositivos;

- *Processo*: Entendem-se como atividades os processos, usos, aplicações, métodos.

> **Quantidade, numeração e categorias:**

- *Quantidade*: Deve ser suficiente para definir corretamente o objeto do pedido;

- *Numeração*: Devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos;

- *Categorias*: Podem ser de uma ou várias categorias, desde que ligadas por um mesmo conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais prática possível. Exemplo: produto e processo; processo e aparelho; produto, processo e aparelho.



As reivindicações, preferencialmente, serão iniciadas pelo título ou parte do título correspondente à sua respectiva categoria e conter uma única expressão “caracterizado por”.



Cada reivindicação deve apresentar as características a serem protegidas totalmente fundamentadas no relatório descritivo, redigidas positivamente de forma clara e precisa, *sem interrupção por pontos*.

7



Nas reivindicações não serão aceitos trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens e simples uso do objeto.

> **Principais erros nas reivindicações:**

- Reivindicações muito amplas;
- Falta ou posicionamento errado da expressão “caracterizado por”;
- Interrupções por pontos;
- Trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens e simples uso do objeto;
- Equipamentos definidos apenas pela função;
- A falta de sinais de referências relativas aos desenhos do pedido;
- Referências diretas ao Relatório Descritivo;
- Relações de dependência das reivindicações não esclarecidas (ex.: “de acordo com uma ou mais das reivindicações...”, “de acordo com as reivindicações precedentes...”);
- Reivindicar matéria que não está descrita no Relatório Descritivo.



> Evitar o uso de termos indefinidos:

- “a maior parte”;
- “tal como”;
- “cerca de”;
- “aproximadamente”;
- “por exemplo”;
- “mais ou menos”;
- “quando requerido”;
- “e/ou”;
- “uma quantidade suficiente”;
- “uma quantidade sinérgica”;
- “substancialmente”.

Evita-se também referências ao relatório descritivo ou aos desenhos, como por exemplo: “como descrito na parte... do relatório descritivo” ou “bem como representado pelos desenhos”.

Quando o pedido contiver desenhos, as características técnicas definidas nas reivindicações devem vir acompanhadas, entre parênteses, pelos respectivos sinais de referência constantes dos desenhos se for considerado necessário à compreensão do mesmo, entendendo-se que tais sinais de referência não são limitativos das reivindicações.

7



Tipos de Reivindicações

Independente: define componentes específicos da invenção em seu conceito integral, em sua forma mais ampla. Não necessitam ser lidas com outras reivindicações.

Dependente: Inclui características mais detalhada ou adicionais de outras reivindicações, definindo precisamente a dependência entre estas reivindicações. Deve ser lida em conjunto com as reivindicações das quais são dependentes.

Os termos de ligação são importantes para definirem o escopo de proteção da reivindicação em sua natureza, que pode ser mais restritiva ou mais ampla.



Termos de Ligação

O termo ‘compreendido de’ ou (‘...por’) ou (‘...pela’) torna mais amplo o escopo de proteção.

Ex.: Composição caracterizada por compreender os corantes A, B e C.

$A+B+C \rightarrow$ E a combinação de $A+B+C$ e mais qualquer outro composto.

O termo ‘consistido essencialmente de’ ou (‘...por’) ou (‘...pela’) exclui componentes adicionais não especificados que poderiam afetar as características do produto da invenção.

Ex.: Composição caracterizada por ser consistida essencialmente pelos corantes A,B eC.

$A+B+C \rightarrow$ Consiste essencialmente na combinação de $A+B+C+D$ se D não for importância vital para a dita combinação.

Ressalta-se que existe a possibilidade de que uma ou mais reivindicações venham a ser recusadas, porém isto não significa que as reivindicações restantes sejam inválidas.

Cada reivindicação é avaliada pelo seu próprio mérito.

A melhor estratégia é construir reivindicações para os vários aspectos presentes na invenção a fim de assegurar que receberá a maior proteção possível.

7



Resumo

O resumo é uma síntese do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos. Permite uma compreensão clara do problema técnico, da essência da solução desse problema e o uso principal da invenção.

> O Resumo deve:

- Ser iniciado pelo título;
- Ser tão conciso quanto a exposição permitir (de preferência de 50 a 200 palavras no máximo), preferivelmente não excedendo 20 linhas de texto;
- Conter sinais de referência, entre parênteses, correspondentes a cada uma das principais características técnicas, quando ilustradas por desenho constante do pedido;
- Não fazer menção ao mérito ou ao valor da invenção requerida;
- Sendo o caso, conter as fórmulas químicas e/ ou equações matemáticas que, entre todas constantes do pedido, melhor caracterizem a invenção.



Desenhos

> Os desenhos, fluxogramas, diagramas, esquemas gráficos devem apresentar:

- Traços indelévels firmes, uniformes e sem cores, preferencialmente com auxílio de instrumentos de desenho técnico, de forma a permitir sua reprodução;
- Escala em comum para todos os elementos, salvo quando proporção diferente for indispensável à sua compreensão;
- Disposição na folha de maneira vertical e, quando na posição horizontal, com a parte superior voltada para o lado esquerdo;
- Números e letras na altura mínima de 3,2mm;
- Sinais de referência e linhas diretrizes simples e claros;
- Termos indicativos e palavras-chave dispostos de maneira a não cobrir qualquer linha das figuras;
- Sem ser emoldurados ou demarcados por linhas;
- Sem textos, rubricas ou timbres;
- Sem parênteses, círculos ou aspas nos sinais de referências.



Referências

Guia de Depósitos de Patentes.

www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/patentes/pdf/Guia_de_Deposito_de_Patentes.pdf
Acesso em 10 junho 2012.

Instituto Nacional Da Propriedade Industrial.

Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmacêuticas depositados após 31/12/1994. Disponível em:
www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes_Farmacutica_e_Biotec.pdf. Acesso em 17/11/2013.

Instrução Normativa 30/2013. Disponível em:

[www.inpi.gov.br/images/docs/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013\(1\)_1_0.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013(1)_1_0.pdf)
Acesso em 23 de abril de 2014.

Instrução Normativa 31/2013. Disponível em:

www.inpi.gov.br/images/docs/in_31_in_17_2013_administrativo_versao_03_12_2013_0.pdf
Acesso em 23 de abril de 2014.

LeiNº10.196. www.inpi.gov.br/index.php/legislacao/patente. Acesso em 10 junho 2012.





AGÊNCIA DE
INOVAÇÃO
UFPR



Agência Brasileira do ISBN

ISBN 978-85-87801-26-5



9 788587 801265