

# REDAÇÃO DE PATENTES

## Parte I

### Revisão de Conceitos

*Karla Kovary e Juliana Manasfi Figueiredo*

Pesquisadoras em Propriedade Industrial

DIRPA - Diretoria de Patentes

DIMOL - Divisão de Biologia Molecular e Correlatos



Curitiba/PR, 25 a 27/10/2011

- Título de propriedade temporária outorgado pelo Estado ao inventor ou à pessoa legitimada.
- A patente permite que terceiros sejam excluídos de atos relativos à matéria protegida.

## Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279, de 14/05/1996

O objeto da Lei de Propriedade Industrial encontra base na Constituição Federal de 05 de Outubro de 1988, que no seu artigo 5º, inciso XXIX, estabelece o direito à Propriedade Industrial mediante privilégio temporário concedido pelo Estado.

“A Lei assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

## ATO NORMATIVO 127/97

Dispõe sobre a aplicação da LPI – Lei 9.279 de 14/05/1996.

**Quais são as questões que devem  
ser inicialmente observadas  
antes de se fazer  
um pedido de patente?**

- Tópico 1 – “Invenção” ou Descoberta
- Tópico 2 – Natureza da Proteção
- Tópico 3 – Unidade Técnico-Funcional e Unidade de Invenção
- Tópico 4 – Matéria Excluída de Proteção
- Tópico 5 – Novidade e Estado da Técnica
- Tópico 6 – Atividade Inventiva, Ato Inventivo e o Técnico no Assunto
- Tópico 7 – Aplicação Industrial
- Tópico 8 – Suficiência Descritiva

# Tópico 1

## “Invenção” ou Descoberta

A matéria objeto da proteção consiste em uma  
“invenção” ou é uma mera descoberta?

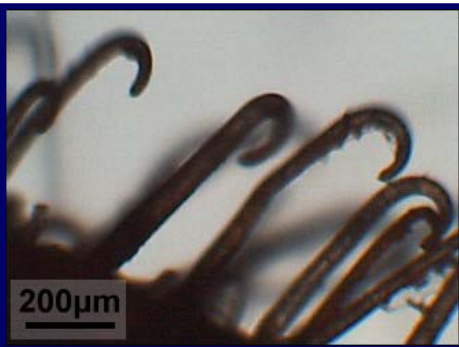
# DESCOBERTA

- Uma descoberta consiste na revelação de algo (ou fenômeno) até então ignorado, mas já existente na natureza, o qual é determinado através da capacidade de observação do homem.

# INVENÇÃO

- Uma invenção é a concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, manipulando ou interferindo na natureza, que represente a solução para um problema específico, dentro de determinado campo das necessidades humanas.

*Arctium Lappa* (Carrapicho)



VELCRO®



2,717,437

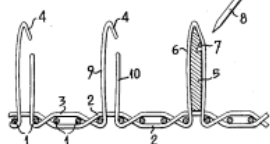
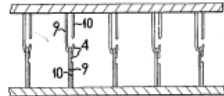
**VELVET TYPE FABRIC AND METHOD OF PRODUCING SAME**

George de Mestral, Prangins, Vaud, Switzerland, assignor to Velcro S. A., Fribourg, Switzerland, a corporation of Switzerland

Application October 15, 1952, Serial No. 314,933

Claims priority, application Switzerland October 22, 1951

4 Claims. (Cl. 28—72)

Fig. 1  Fig. 2 

## INVENÇÃO

### Produto e Processo

A resposta é NÃO.

É preciso que a idéia esteja concretizada  
(CRIAÇÃO DO INTELLECTO → INVENÇÃO),  
e que tenha sido demonstrada  
a sua APLICAÇÃO INDUSTRIAL.

As invenções são patenteáveis,  
mas as descobertas não.

## Tópico 2

# Natureza da Proteção

Qual é a natureza da proteção?

- **Patente de Invenção (PI)** - Vigência - 20 anos contados da data de depósito;
- **Patente de Modelo de Utilidade (MU)** - Vigência - 15 anos contados da data de depósito;
- **Registro de Desenho Industrial (DI)** - 10 (dez) anos, prorrogáveis por mais 3 (três) períodos de 5 (cinco) anos, contados da data de depósito.



O prazo de vigência não será inferior a **10 (dez) anos** para invenção e **7 (sete) anos** para modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvadas questões judiciais ou força maior.

## Modelo de Utilidade (MU)

Art. 9º, Lei 9.279/96

- 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.



Patente de Modelo de Utilidade descreve um OBJETO, em sua forma ou estrutura, ou ainda, combinação destas, e que resulte em melhoria funcional.

## Modelo de Utilidade (MU)



- Considera-se melhoria funcional, a introdução em objeto de uma forma ou disposição que acarrete **comodidade** ou **praticidade** ou **eficiência** à sua utilização e/ou obtenção.

## Patente de Invenção (PI)



- Concepção resultante do exercício da capacidade de criação do homem, que produz um efeito técnico novo em determinada área tecnológica.



Patente de Invenção descreve: **TECNOLOGIA**

As patentes são concebidas para proteger os progressos tecnológicos, mas também para proteger os aperfeiçoamentos técnicos de menor vulto, de forma que os desenvolvimentos patenteáveis introduzidos numa determinada área da tecnologia podem ser verdadeiros desenvolvimentos, como a invenção da penicilina, ou aperfeiçoamentos de pequena monta, como uma máquina funcionar ligeiramente mais depressa.



**Inovação Radical versus Inovação Incremental**

## Desenho Industrial (DI)

Art. 9º, Lei 9.279/96

➤ Considera-se desenho industrial (DI),  
a forma plástica ornamental de um objeto  
ou o conjunto ornamental de linhas e cores  
que possa ser aplicado a um produto,  
proporcionando resultado visual novo e original  
na sua configuração externa  
e que possa servir de tipo de fabricação industrial



Dispositivo de Apoio do Cabo



MU

Ergonomia do Cabo

PI

Sistema de Controle de Temperatura

PI

Sistema de Aquecimento

MU

Dispositivo para não queimar Botões

Modificação da forma plástica, sempre com caráter ornamental

## Tópico 3

### Unidade Técnico-Funcional e Unidade de Invenção

O(s) objeto(s) apresentam unidade técnico-funcional e/ou unidade de invenção?

Art. 22, Lei 9.279/96

➤ O pedido de patente de invenção terá que se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções interrelacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

■ Conceito Inventivo:

Resolução de único problema técnico.

Art. 23, Lei 9.279/96

➤ O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

■ Observação:

Não havendo unidade técnico-funcional, mas estando presentes os demais requisitos de patenteabilidade, haverá necessidade de elaborar mais de um pedido de patente.

## Tópico 4

# Matéria Excluída de Proteção

O objeto consiste em matéria excluída de proteção?

## 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;

## Art. 10 – Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- VI . apresentação de informações;
- VII. regras de jogo;
- VIII . técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal
- 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.

## Art. 18 – Não são patenteáveis:

- I - O que for contra a moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde públicas;
- II - Matérias relativas à transformação do núcleo atômico;
- III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos 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, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica não alcançável pela espécie em condições naturais.

## Tópico 5

# Novidade e Estado da Técnica

Os documentos do estado da técnica antecipam a matéria a ser protegida?

Art. 11, Lei 9.279/96

## ➤ **Novidade**

A Invenção e o Modelo de Utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

## ➤ **Estado da Técnica**

O estado da técnica é constituído por toda matéria que se tornou acessível ao público, antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição oral ou escrita, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvados: Período de Graça, Prioridade Unionista e Prioridade Interna.

pedido depositado em  
02/09/2004



estado da técnica:  
documentos publicados  
até 01/09/2004



## ➤ **Prioridade**

Art. 16, Lei 9.279/96

O direito de prioridade tem por objeto assegurar que, com base em um primeiro pedido de patente depositado regularmente em um dos países ou organização internacional membro de acordo com o Brasil, no prazo disciplinado no referido acordo não sofra qualquer prejuízo por fatos ocorridos nesse prazo.

## ➤ **Prioridade Unionista (CUP)**

O direito de prioridade tem por objeto assegurar que, com base em um primeiro pedido de patente depositado regularmente em um dos países signatários, o solicitante poderá, durante o período de 12 (doze) meses solicitar proteção para a mesma invenção ou modelo de utilidade em qualquer um dos demais países signatários, membros da União.

Art. 17, Lei 9.279/96

## ➤ **Prioridade Interna**

Terá assegurado ao pedido de Patente de Invenção (PI) ou Modelo de Utilidade (MU) depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, o direito de prioridade ao pedido posterior sobre mesma matéria, não se estendendo à matéria nova introduzida (§ 1º).

- Só poderá ser requerida pelo depositante do primeiro pedido.
- Prazo de 1 ano a partir da data de depósito.
- O pedido base é definitivamente arquivado (§ 2º).

Art. 12, Lei 9.279/96

## ➤ Período de Graça

Não será considerado como

### ESTADO DA TÉCNICA

a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precedem a data de depósito ou a de prioridade de pedido de patente.

- pelo inventor
- pelo INPI
- por terceiros

## Tópico 5

# Atividade Inventiva, Ato Inventivo e Técnico no Assunto

- Qual é o problema do estado da técnica?
- Qual é a solução proposta pelo inventor?
- A solução poderia ser óbvia par um técnico no assunto?

## Requisitos para a concessão – PI / MU

### INVENÇÃO

#### Art. 13 da LPI

Uma invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Efeito técnico novo

### MODELO DE UTILIDADE

#### Art. 14 da LPI

O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

Melhoria no uso

- Técnico no Assunto é a pessoa detentora dos conhecimentos medianos sobre a matéria e não um grande especialista ou sumidade na matéria.

## Nível de conhecimento:

- Suficiente para utilizar o conhecimento profissional sobre o assunto;
- Intimamente ligado à natureza técnica da invenção;
- O conhecimento pode ser teórico ou prático.

## Tópico 7

# Aplicação Industrial

A invenção tem aplicação industrial?

Art. 15, Lei 9.279/96

A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

O conceito de aplicação industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto ao seu significado, sendo aplicável também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais.

## ➤ Requisitos e condições para concessão da patente:

### INVENÇÃO

- Novidade
- Atividade Inventiva
- Aplicação Industrial
- Suficiência descritiva

### MODELO DE UTILIDADE

- Novidade
- Ato Inventivo
- Melhoria funcional
- Aplicação Industrial
- Suficiência descritiva

## Tópico 8

# Suficiência Descritiva

A matéria a ser protegida  
está suficientemente descrita?

Art. 24, Lei 9.279/96

- 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.



**Atenção ao redigir  
o pedido de patente**

Art. 24, Lei 9.279/96

De acordo com o artigo 24 da Lei 9.279/96,

## Parágrafo Único:

No caso de material biológico que não possa ser descrito na forma do caput e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito de material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Art. 25, Lei 9.279/96

- 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. 41, Lei 9.279/96

- A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

# Obrigada!

**Karla Kovary / Juliana Manasfi Figueiredo**

**karlak@inpi.gov.br**

**Tel: (21) 3037-3000 / 3037-3500**

**manasfi@inpi.gov.br**

**Tel: (21) 3037-3000 / 3037-3442**