



## CARTILHA DE CURSO

# Construção de Patentes Relevantes



**Objetivo:** Prover aos participantes uma visão sobre alguns dos aspectos mais importantes na construção de patentes relevantes

**Público Alvo:** Pesquisadores da UFSJ

**Carga horária:** 02 horas

**Nº de vagas:** 44

**Período de realização:** 04/08/2021

**Modalidade:** Online

**Instrutores:** Henry Jun Suzuki

**Organização:** SESED/DIDEP/PROGP

**PROGP**

**PRÓ-REITORIA DE GESTÃO E  
DESENVOLVIMENTO DE  
PESSOAS**

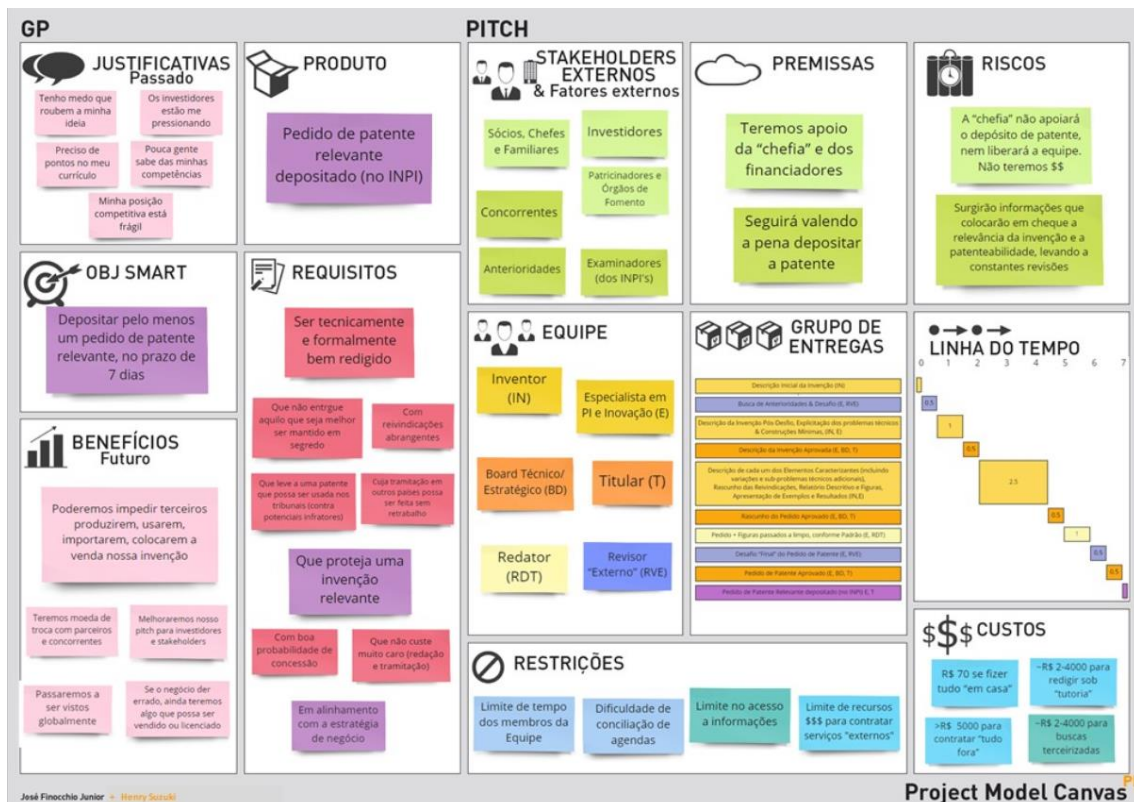
# CONSTRUÇÃO DE PATENTES RELEVANTES

## APRESENTAÇÃO DO CURSO & PRIMEIROS PASSOS

O curso “Construção de Patentes Relevantes” tem como objetivo guiar os participantes em seus primeiros passos na construção de patentes que realmente valham a pena serem depositadas, tramitadas e mantidas. Complementarmente, também objetiva agregar elementos que lhes permitam pensar sobre diferentes tipos de inovação, modelos de negócios, proteção intelectual e outros tipos de barreira à concorrência. Ao final dessa jornada, esperamos que todos consigam ter uma visão clara sobre “se” e “como” patentes podem adicionar valor aos seus projetos e negócios. Também esperamos que aqueles que já tenham invenções em mente possam desafiá-las e, se for o caso, venham a ter um pedido de patente relevante depositado e/ou adotem outras estratégias de proteção.

O público-alvo é bastante abrangente: desde gestores de inovação ou de grupos de pesquisa, inventores e profissionais da área de informação, ou ainda estudantes em todos os níveis, professores, bibliotecários, engenheiros, jornalistas ou historiadores. Enfim, qualquer pessoa que tenha interesse em explorar patentes em suas várias dimensões, incluindo: ferramentas de barreira comercial, fontes de informações, etc.

A premissa básica é que depositar um pedido de patente que venha a ser publicado (ou até mesmo concedido) é relativamente fácil. Por outro lado, a construção de uma patente relevante depende de muitos “detalhes” que às vezes deixamos escapar. Nesse contexto, o conteúdo foi organizado com base nos 13 blocos do “Project Model Canvas”, de autoria de José Finocchio (não confundir com o Business Model Canvas, de Alexander Osterwalder).





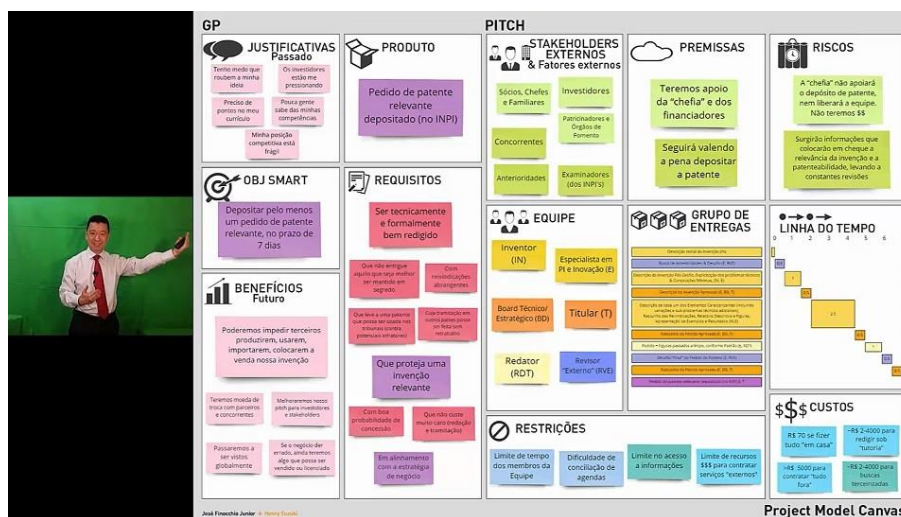
Importante: Você pode assistir aos vídeos e compartilhar esse arquivo PDF gratuitamente. Já a obtenção de certificado dependerá de inscrição em plataforma online e da submissão de anotações de pontos que o participante tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre cada bloco. Edição auto-guiada está sendo promovida em parceria da Axonal com o IEP3 e a Funep, com fluxo contínuo de inscrições no site a seguir, em que são informados códigos de desconto: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>. Também está na plataforma de EAD da Fundação Biominas em: <https://biominas-academy.eadbox.com>.

O curso está em constante evolução. Verifique a versão mais recente desse arquivo em: [https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Construcao\\_de\\_Patentes\\_Relevantes.pdf](https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Construcao_de_Patentes_Relevantes.pdf). Vale ressaltar que o conteúdo aqui apresentado pode ter sido simplificado com finalidade didática e não deve ser tomado como aconselhamento técnico e muito menos jurídico. Situações específicas devem ser objeto de análises específicas por especialistas nos devidos segmentos.

O conteúdo foi criado pelo inventor e empreendedor [Henry Suzuki](#), quem também foi responsável pela curadoria dos materiais adicionais indicados. No contexto desse curso vale o “disclaimer” que, além de ser Sócio Diretor da Axonal Consultoria Tecnológica, o autor atua como agente de promoção e treinamento da Questel Orbit, Inc. no Brasil. Informações adicionais podem ser vistas em: <https://www.linkedin.com/in/henry-suzuki-32b36a/>

O vídeo a seguir conta um pouco sobre a origem do curso e traz uma visão geral sobre seu conteúdo.

<https://www.youtube.com/watch?v=QxyzZypmC0k> (15 MINUTOS)



Ao longo do curso, os participantes serão convidados a realizarem pequenas tarefas. A ideia é que possamos colocar a mão na massa e, com isso, incorporemos novas habilidades, pouco a pouco e de forma prática. Já as anotações (obrigatórias para emissão do certificado) objetivam incentivar reflexão sobre os tópicos abordados e fixação dos principais pontos por cada participante.

Uma sugestão de roteiro é uma primeira passagem pelos vídeos básicos de cada bloco (cuja soma de tempo é de cerca de 6 horas), para que se tenha uma visão do todo e as primeiras anotações. Em seguida, uma segunda passagem para aprofundamento nos pontos de maior interesse e realização dos exercícios.



Esperamos que os conceitos, ferramentas, fontes e técnicas aqui apresentadas agreguem novos recursos às “caixas de ferramentas” dos participantes. Aos professores, esperamos que os materiais sejam úteis na disseminação de conhecimentos sobre esse tema tão importante para nosso país.

Além dos itens anotados em cada bloco, o curso tem convites a conteúdos adicionais (em grande parte de autoria de terceiros). Para citar alguns: No bloco JUSTIFICATIVAS, temos um convite para estudo da metodologia Tem Types of Innovation, Business Model Canvas e Lean Canvas, bem como a materiais da WIPO/OMPI. Em PRODUTOS, incluímos vídeos que explicam de forma um pouco mais aprofundada conceitos sobre patentes (e que podem ser interessante para quem ainda não teve oportunidade de estudar sobre o tema. No bloco REQUISITOS temos referências às metodologias PCUV (Problema-Construção-Uso-Valor), Design Thinking e TRIS para apoio ao processo de criação. Também temos referências a materiais do INPI, WIPO/OMPI entre outros. Em “STAKEHOLDERS & FATORES EXTERNOS” há materiais que compõem curso adicional sobre busca e análise de informações, com foco em patentes. Já no bloco EQUIPE temos comentários sobre contratos de cotitularidade e licenciamento.

#### **MATERIAL COMPLEMENTAR (OPCIONAL):**

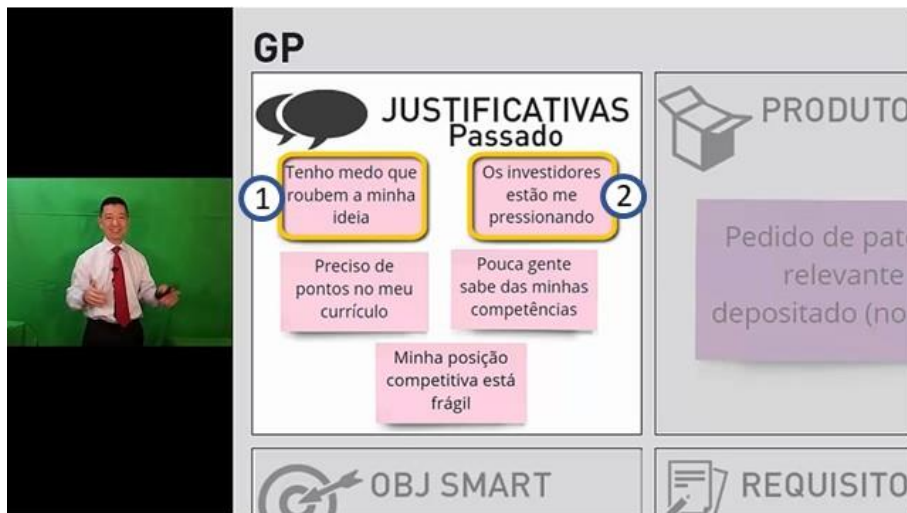
- **Finocchio passa Metodologia do Project Model Canvas** – Nesse breve trecho de aula do MBA de projetos da FGV Management o professor José Finocchio explica o Project Model Canvas, uma metodologia para conceber em uma única folha um plano de projeto completo. <https://youtu.be/INfHODEQ-c8?t=19> . (28 MINUTOS)

## 1. JUSTIFICATIVAS

Como vimos [no vídeo intradutório do curso](#), algumas das justificativas que levam muitas pessoas a considerarem o depósito de um pedido de patente são: Medo de ter a ideia “roubada”, pressão de investidores, necessidade de melhorar o currículo, ganhar visibilidade ou fortalecer a posição competitiva.

Ao longo desse bloco, abordaremos esses temas na forma de uma série de perguntas:

**JUSTIFICATIVAS 1-2** [https://www.youtube.com/watch?v=Okp\\_iAZJrOM](https://www.youtube.com/watch?v=Okp_iAZJrOM) (16 MINUTOS)



- Será que nós precisamos mesmo de uma patente? Será que uma patente vai de fato mesmo agregar valor ao nosso negócio a ponto de ser relevante? ([1min02s](#))
- Que outros mecanismos ou estratégias de proteção podemos utilizar em conjunto com patentes? ([4min36s](#))
- Que outros tipos de inovação podemos trabalhar juntamente com invenções patenteáveis? ([10min18s](#), com destaque ao uso dos blocos do “Ten Types of Innovation”)
- Como patentes se encaixam em modelos de negócios? ([14min23s](#), com destaque ao uso do “Lean Canvas”)

Ten Types of Innovation (Doblin) <https://doblin.com/ten-types>

Why Lean Canvas vs Business Model Canvas? (Ash Maurya) <https://blog.leanstack.com/why-lean-canvas-vs-business-model-canvas-af62c0f250f0>



**JUSTIFICATIVAS 3-4** <https://www.youtube.com/watch?v=bNVvGxueXfg> (6 MINUTOS)



- Será que um pedido de patente “mais ou menos” agregará valor ao nosso currículo ou imagem? ([0min09s](#))
- De que forma publicações de patentes funcionam como “vitrine”? ([3min01s](#))
- Ainda em relação a métricas... E no caso de patentes concedidas? Será que elas realmente valem muito mais? ([4min23s](#))

**JUSTIFICATIVAS 5** <https://www.youtube.com/watch?v=Y8Zs1z90tsU> (4 MINUTOS)



- Como podemos utilizar não só patentes, mas informações sobre de patentes de terceiros para melhorarmos nossa posição competitiva? ([0min08s](#))
- Recomendação(que vale para o curso todo): Antes de sair gastando tempo e dinheiro, estude patentes de empresas líderes globais no seu segmento ([2min2s](#))

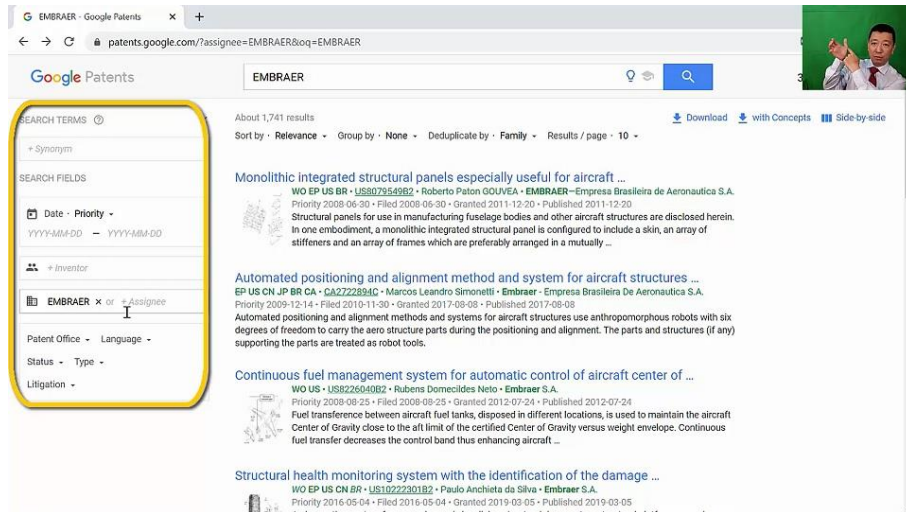


### EXERCÍCIO PRÁTICO 1:

Realize um mapeamento inicial de patentes em seu segmento de interesse. Identifique alguns dos principais atores e veja quais problemas técnicos eles têm endereçado em suas patentes.

Nessa etapa introdutória, vamos fazer um “aquecimento” com alguns mapeamentos bem simples. Algo como os exemplos nesses vídeo, que aborda “**Uso do Google Patents** ([www.patents.google.com](http://www.patents.google.com)), inclusive para quem nunca viu uma patente” –

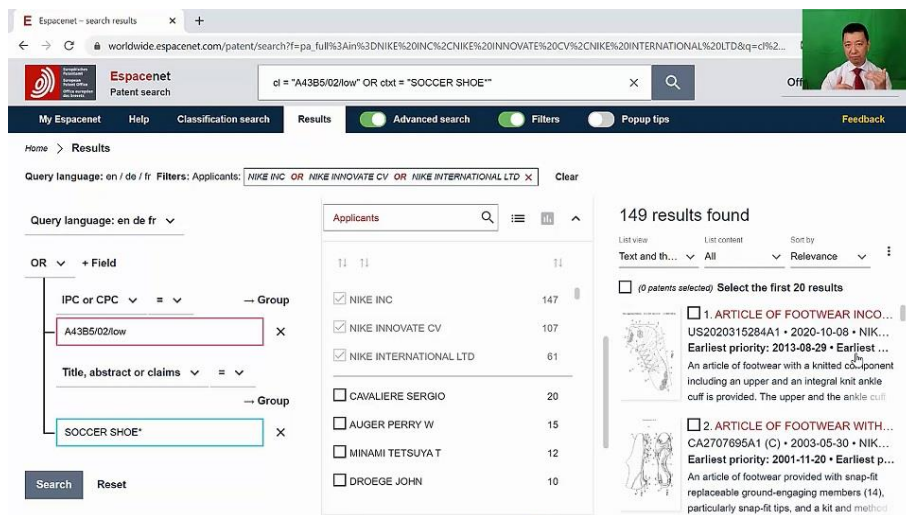
<https://www.youtube.com/watch?v=aARw76moEGk> (20 MINUTOS)



### EXERCÍCIO PRÁTICO 2:

Usando o Espacenet (<https://worldwide.espacenet.com>), repita o exercício de mapeamento preliminar do segmento de chuteiras de futebol apresentado no vídeo abaixo. Em seguida, procure fazer um levantamento inicial de algum segmento ou produto do seu interesse. Não se preocupe em fazer uma busca completa ou sofisticada.

<https://www.youtube.com/watch?v=qluRsidW-j0> (15 MINUTOS)





Em tempo 1: Em muitos casos, uma busca simples de patentes no próprio Google Patents pode levar a publicações de patentes sobre dezenas de invenções parecidas com as nossas. Se esse for o seu caso, não desista de pronto. Sempre há problemas técnicos adicionais que podem ser endereçados. Não raramente esses outros problemas acabam sendo até mais relevantes que os problemas que inicialmente imaginamos

Em tempo 2: Mais adiante, no Bloco 6 (STAKEHOLDERS E FATORES EXTERNOS), teremos conteúdo adicional sobre busca e análise de informações.

#### **MATERIAIS ADICIONAIS:**

Ten Types of Innovation (Doblin) <https://doblin.com/ten-types>

Why Lean Canvas vs Business Model Canvas? (Ash Maurya) <https://blog.leanstack.com/why-lean-canvas-vs-business-model-canvas-af62c0f250f0>

Página de Alexander Osterwalder (criador do Business Model Canvas) com links externos: <http://alexosterwalder.com/>

Inovação, Patentes e Informações Tecnológicas – o que todo mentor, empreendedor e investidor deveria saber (Henry Suzuki) <https://www.inovativabrasil.com.br/inovacao-patentes-startup//>

Cartilha da Propriedade Intelectual (OAB/RS): [https://www.oabrs.org.br/arquivos/file\\_55d349cb980bb.pdf](https://www.oabrs.org.br/arquivos/file_55d349cb980bb.pdf)

Intellectual Property for Business (WIPO) [https://www.wipo.int/sme/en/ip\\_business/](https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/)

“Due Dilligence” de Propriedade Intelectual, em 4 passos (Henry Suzuki) <https://www.inovativabrasil.com.br/due-dilligence-de-propriedade-intelectual-em-4-passos-uma-abordagem-pratica/>

Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco das JUSTIFICATIVAS.

Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>



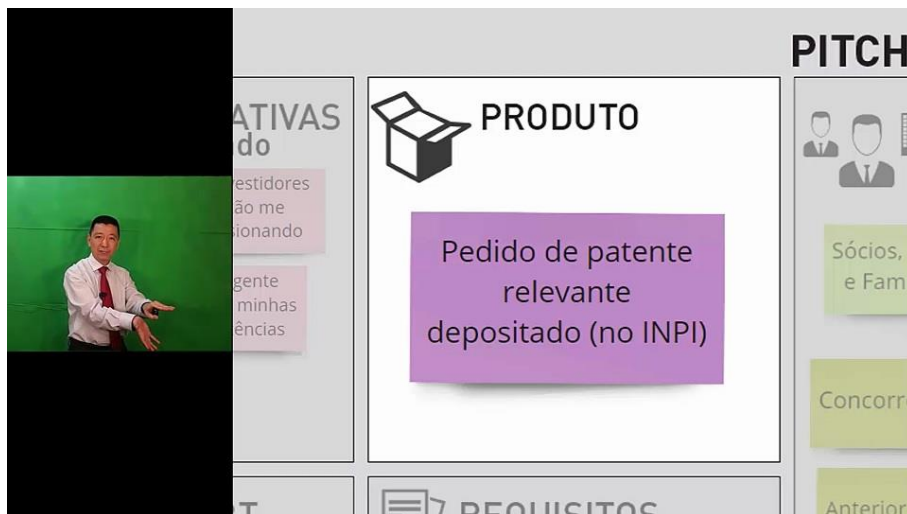
## 2 & 4. OBJETIVO + PRODUTO

O curso “Construção de Patentes Relevantes” tem como objetivo guiar os participantes em seus primeiros passos na construção de patentes que realmente valham a pena serem depositadas, tramitadas e mantidas.

Nesse contexto, definimos como OBJETIVO no nosso Project Model Canvas: “Depositar pelo menos um pedido de patente relevante no INPI em um prazo de 7 dias”. Para tanto, estamos partindo do princípio que os participantes já tenham em mente uma invenção que valha a pena ser patenteada. Sabemos que esse não é o caso para a maior parte dos que estão fazendo o curso. Assim, sob o ponto de vista prático, o prazo de sete dias fica como referência para uma última repassada em todo o processo.

Complementando o bloco 1, em que tratamos sobre as JUSTIFICATIVAS, no presente bloco combinado 2 & 4 OBJETIVO + PRODUTO, faremos uma revisão de conceitos sobre patentes no estilo “**Tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes e não tínhamos com quem conversar**”:

<https://youtu.be/ABdQYszgV7E> (17 MINUTOS)



- O que é patente ([1min19s](#))
- O que é patenteável ([2min47s](#))
- O que não é patenteável ([5min49s](#))
- Como é um documento de patente ([8min05s](#))
- Como definir o escopo de proteção ([9min34s](#))
- Como é o processo de patenteamento ([11min48s](#))

Nos materiais adicionais, incluímos vídeos que explicam de forma um pouco mais aprofundada os conceitos abordados (e que podem ser interessante para quem ainda não teve oportunidade de estudar sobre o tema). Especificações sobre patentes relevantes estarão no Bloco 5 (REQUISITOS), logo a seguir.



#### MATERIAIS ADICIONAIS:

- **Tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes e não tínhamos com quem conversar:** O que é patente, o que é patenteável, o que não é patenteável, etc. <https://youtu.be/cSXdRqxABnQ?t=1130> Ao final do vídeo, a partir de 35min40s, temos uma introdução sobre mapeamento de segmentos tecnológicos e outros itens que veremos com maior profundidade nos próximos blocos do nosso curso. A parte inicial, antes de 18min50s traz conteúdo sobre algumas ferramentas de apropriação intelectual, com destaque a software e patentes implementadas por programas de computador. (30 MINUTOS)
- **Tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes e não tínhamos com quem conversar (complemento):** A partir de 34min53s o vídeo aborda como definir o escopo de uma patente e como é o processo de patenteamento, incluindo processos de nulidade. [https://youtu.be/Br\\_zPYTKFeo?t=2093](https://youtu.be/Br_zPYTKFeo?t=2093). Na parte inicial desse segundo vídeo temos uma introdução sobre patentes de forma um pouco mais detalhada do que no vídeo anterior. (23 MINUTOS)

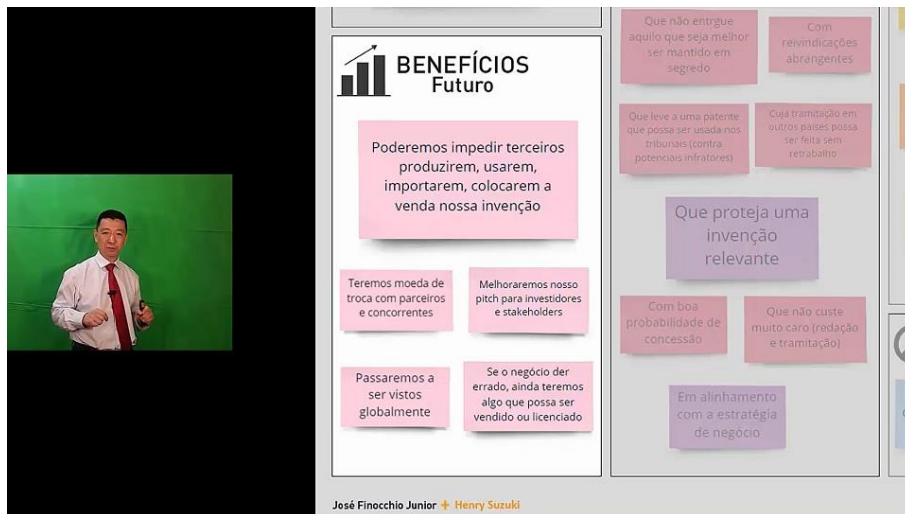
Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco dos OBJETIVOS + PRODUTO.

Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>

### 3. BENEFÍCIOS

Nesse bloco falaremos brevemente sobre benefícios derivados/relacionados ao “direito de impedir terceiros” conferido pela patente, bem como de patentes como fontes de informações:

<https://www.youtube.com/watch?v=cA6SsGBX6gM> (12 MINUTOS)



- Moeda de troca ([0min40s](#))
- Melhora do discurso ([1min39s](#))
- Ganho de visibilidade ([2min49s](#))
- Ativo passível de venda ou licenciamento ([6min02s](#))
- Uso de citações em suas patentes e outras dicas para ganhar visibilidade, independentemente de ter patente ([6min40s](#))
- Comentários sobre o exercício prático desse bloco ([9min44s](#))

#### EXERCÍCIO PRÁTICO 3:

No Google, busque informações sobre estratégias de patenteamento ou propriedade intelectual de empresas líderes em segmentos de seu interesse. Por exemplo "Google patent strategy" ou "Boeing intellectual property strategy".

Caso não tenha ideia de quem são empresas líderes no seu segmento de interesse ou caso não existam grandes empresas globais, procure fazer paralelo com empresas de outros segmento comerciais

Como complemento, utilize citações de patentes para contar a história de como um invenção evoluiu ao longo do tempo (utilizando, por exemplo o recurso de citações do Google Patents, abordado no vídeo que vimos no Bloco 1: **“Uso do Google Patents, inclusive para quem nunca viu uma patente”** <https://www.youtube.com/watch?v=aARw76moEGk> (20 MINUTOS)



### MATERIAIS ADICIONAIS:

Aqui no Bloco 3 (BENEFÍCIOS), indicaremos os mesmos materiais adicionais opcionais recomendados no Bloco 1 (JUSTIFICATIVAS)

Ten Types of Innovation (Doblin) <https://doblin.com/ten-types>

Why Lean Canvas vs Business Model Canvas? (Ash Maurya) <https://blog.leanstack.com/why-lean-canvas-vs-business-model-canvas-af62c0f250f0>

Página de Alexander Osterwalder (criador do Business Model Canvas) com links externos: <http://alexosterwalder.com/>

Inovação, Patentes e Informações Tecnológicas – o que todo mentor, empreendedor e investidor deveria saber (Henry Suzuki) <https://www.inovativabrasil.com.br/inovacao-patentes-startup//>

Cartilha da Propriedade Intelectual (OAB/RS): [https://www.oabrs.org.br/arquivos/file\\_55d349cb980bb.pdf](https://www.oabrs.org.br/arquivos/file_55d349cb980bb.pdf)

Intellectual Property for Business (WIPO) <https://www.wipo.int/sme/en/>

“Due Dilligence” de Propriedade Intelectual, em 4 passos (Henry Suzuki) <https://www.inovativabrasil.com.br/due-dilligence-de-propriedade-intelectual-em-4-passos-uma-abordagem-pratica/>

Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco dos BENEFÍCIOS.

Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>

## 5. REQUISITOS

Nesse, que é um dos blocos mais importantes do curso, trararemos sobre os **REQUISITOS** de um **pedido de patente RELEVANTE**. Ao final do bloco temos uma coletânea de materiais adicionais (opcionais), incluindo excelentes materiais da OMPI/WIPO, guias e diretrizes do INPI. Alguns materiais adicionais opcionais também foram incluídos logo abaixo dos vídeos a que relacionam de forma mais pontual.

**REQUISITOS 1-3** <https://www.youtube.com/watch?v=JZbMrQD2X90> (12 MINUTOS)

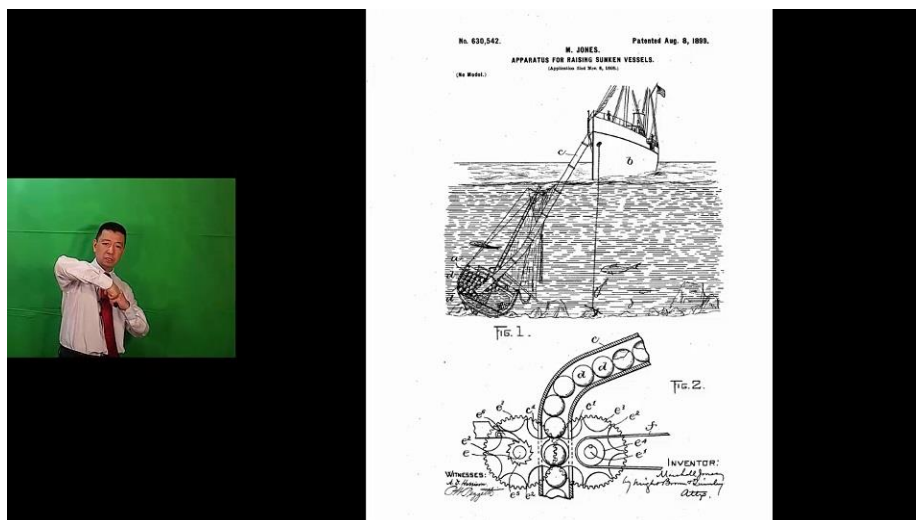


- Ser tecnicamente e formalmente bem redigido ([0min29s](#))
- Que não entregue aquilo que pode ser mantido em segredo ([3min55s](#))
- Com reivindicações abrangentes ([7min12s](#))
- “Dica da cozinha” sobre construção de reivindicações – Tabela Problema Técnico & Construções ([8min20s](#))

Leitura adicional recomendada sobre redação de patentes: WIPO Patent Drafting Manual (WIPO/OMPI): <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=297>

**REQUISITOS: Exemplo sobre definição de problemas técnicos, subproblemas técnicos e estruturação de reivindicações abrangentes**

<https://www.youtube.com/watch?v=6ZsJvdhqcPY> (16 MINUTOS)





**REQUISITOS 4-5** <https://www.youtube.com/watch?v=XPRJxmbLmdU> (11 MINUTOS)



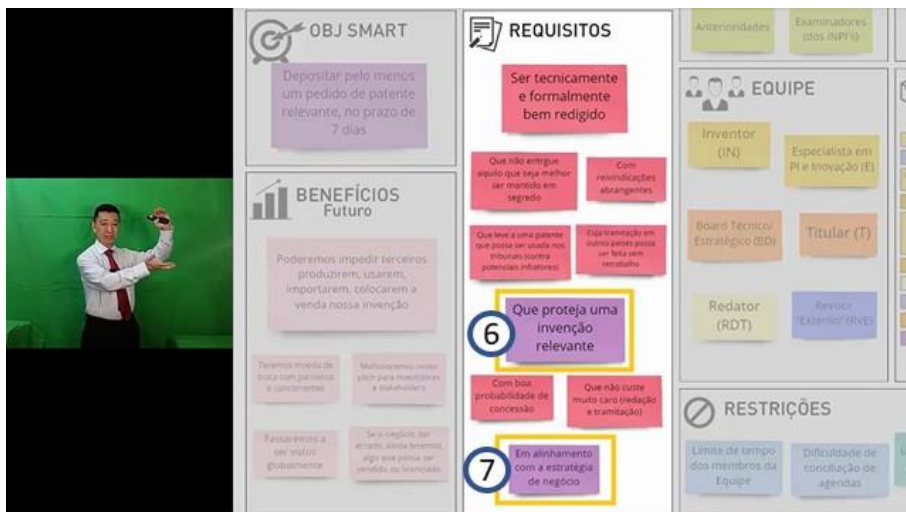
- Que leve a uma patente que possa ser utilizada nos tribunais ([0min01s](#))
- Cuja tramitação em outros países possa ser feita sem retrabalho ([1min49s](#))
- Inequitable conduct e outros cuidados com diferenças nas práticas de diferentes países ([2min37s](#))
- Recomendação: economize no que você pode fazer, para contratar bons especialistas para o que for realmente necessário ([8min15s](#))

Inequitable conduct (Wikipedia): [https://en.wikipedia.org/wiki/Inequitable\\_conduct](https://en.wikipedia.org/wiki/Inequitable_conduct)

Inequitable Conduct Lives: Patent Practitioners Beware (Gene Quinn – IP Watchdog):

<https://www.ipwatchdog.com/2020/02/26/inequitable-conduct-lives-patent-practitioners-beware/id=119323/>

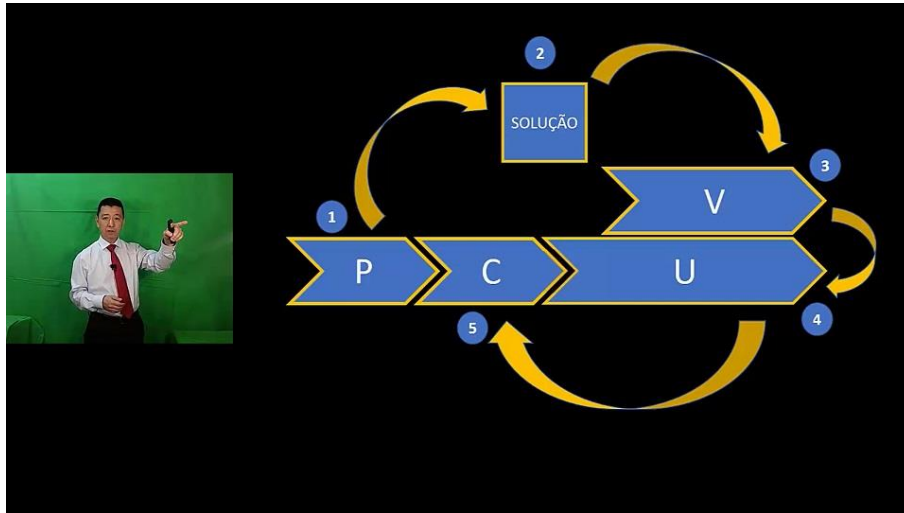
**REQUISITOS 6-7** <https://www.youtube.com/watch?v=9FWKRuSIXGc> (13 MINUTOS)



- Que proteja uma invenção relevante e em alinhamento com a estratégia do negócio

## REQUISITOS: Exemplo de aplicação do PCUV e construção de Tabela de Problemas Técnicos & Construções Mínimas

<https://www.youtube.com/watch?v=gbw71GYtowc> (13 MINUTOS)



Vídeo de José Finicchio, explicando o PCUV:

<https://www.youtube.com/watch?v=ACM1A03kmV8&feature=youtu.be&t=118>

Metodologia TRIZ (Wikipedia): <https://pt.wikipedia.org/wiki/TRIZ>

Design Thinking (Wikipedia): [https://pt.wikipedia.org/wiki/Design\\_thinking](https://pt.wikipedia.org/wiki/Design_thinking)

Arquivo com Tabela Problemas Técnicos & Construções Mínimas – Exemplo Didático (Henry Suzuki):

<https://drive.google.com/file/d/1lbfBSRXld-o5aEqjOoJSVVDLrdgeeIH1/view?usp=sharing>

## REQUISITOS 8 <https://www.youtube.com/watch?v=Eqzla3aj6DI> (6 MINUTOS)



- Que tenha uma boa probabilidade de concessão

**REQUISITOS 9** <https://www.youtube.com/watch?v=-LF-aAjW2Os> (12 MINUTOS)

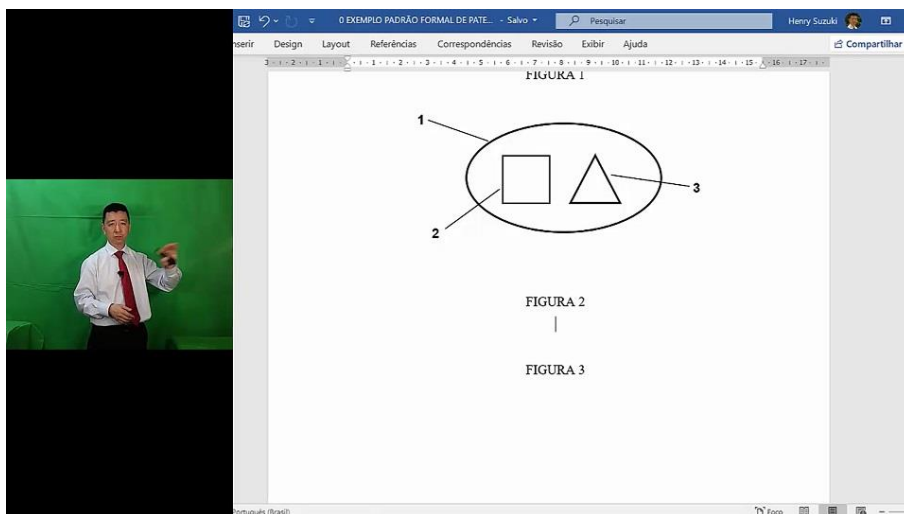


- Que não custe muito caro para ser redigida e tramitada

Twelve ways to manage global patent costs (Anthony de Andrade, Venkatesh Viswanath – 2017 WIPO Magazine)  
[https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2017/04/article\\_0007.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/04/article_0007.html)

**REQUISITOS: Exemplo de Modelo Formal de Patente**

<https://www.youtube.com/watch?v=vx6gyGhWc6s> (9 MINUTOS)



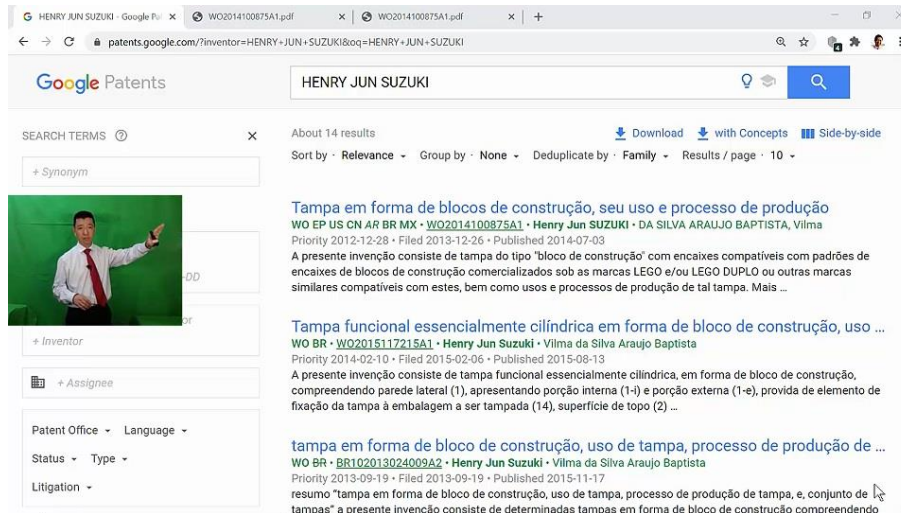
Documento com Modelo Formal de Patente – Exemplo Didático (Henry Suzuki):

[https://drive.google.com/file/d/1JXSytHP7oMKyKHXkd3GmTgiYYvva\\_GZZ/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1JXSytHP7oMKyKHXkd3GmTgiYYvva_GZZ/view?usp=sharing)

Importante: veja também os Modelos de Pedidos de Patentes no site do INPI: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/minha-primeira-patente/faca-o-download-dos-arquivos-separadamente>

## REQUISITOS: Exemplo de pedido PCT, incluindo comentários sobre a lógica de redação

<https://www.youtube.com/watch?v=YRLwqYWTJRU> (17 MINUTOS)



Página no Google Patents: <https://patents.google.com/?inventor=HENRY+JUN+SUZUKI>

Página do EPO Register, com processo integral do pedido EP concedido:  
<https://register.epo.org/application?number=EP13869236&lng=en&tab=doclist>

### EXERCÍCIO PRÁTICO 4:

**RECOMENDAÇÃO PRÉVIA AO EXERCÍCIO:** Para esse exercício, recomendamos que você se baseie em publicação de patente de terceiro, preferencialmente já concedida (por exemplo, nos Estados Unidos) como exemplo didático. Ao final do curso, vamos fazer o mesmo para uma invenção sua, mas só o faremos depois de termos estudado todos os demais blocos, especialmente o de FATORES EXTERNOS, em que abordaremos buscas de anterioridades.

Feita a recomendação, segue aqui o exercício:

Tomando como base uma publicação de patente já concedida, construa uma Tabela Problemas Técnicos & Construções Mínimas. (por exemplo utilizando o exemplo didático em: <https://drive.google.com/file/d/1lbfBSRXld-o5aEqjOoJSVVDLrdgeeJH1/view?usp=sharing>)

Procure explorar possíveis subproblemas e, também, possíveis macro-problemas e suas respectivas construções. Explore hipóteses para as reivindicações terem ficado mais restritas do que aparentemente poderiam ser. Para tanto, realize buscas de patentes citadas. Como você notará, não raramente, patentes concedidas com reivindicações relativamente restritas têm anterioridades relevantes.

Procure informações adicionais sobre os titulares e seus concorrentes, bem como sobre como a patente pode ter impactado o ambiente competitivo (nem sempre patentes são tão relevantes como imaginamos). Também procure refletir sobre outros tipos de inovação correlacionadas (por exemplo usando os blocos dos “Ten Types of Innovation”) e estratégias adicionais que podem ou poderiam ter sido utilizados para proteger o projeto ou o negócio.



## MATERIAIS ADICIONAIS:

WIPO Patent Drafting Manual (WIPO/OMPI):

<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=297>

WIPO National Patent Drafting Course (Bangkok, Thailand 2016) (WIPO/OMPI):

[https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=40824](https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=40824)

WIPO National Intermediate Patent Drafting Course (Bangkok, Thailand 2019) (WIPO/OMPI):

[https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=50666](https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=50666), com especial destaque a essa apresentação sobre erros comuns em pedidos de patentes: “Common Pitfalls in Drafting and Prosecuting a Patent Application”

[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo\\_ip\\_bkk\\_19/wipo\\_ip\\_bkk\\_19\\_p\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_bkk_19/wipo_ip_bkk_19_p_3.pdf)

Resolução INPI nº 124 de 04/12/2013 - Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente -

Conteúdo de Pedido de Patente (INPI): [https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/resolucao\\_124\\_diretrizes\\_bloco\\_1\\_versao\\_final\\_03\\_12\\_2013\\_0.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/resolucao_124_diretrizes_bloco_1_versao_final_03_12_2013_0.pdf)

Resolução INPI nº 169, de 15/07/2016 - Institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente -

Bloco II – Patenteabilidade (INPI): <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/modulo2.pdf>

Instrução Normativa INPI DIRPA nº 31/2013 - Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI, no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente (INPI): [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/in\\_31\\_in\\_17\\_2013\\_administrativo\\_versao\\_03\\_12\\_2013\\_0.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/in_31_in_17_2013_administrativo_versao_03_12_2013_0.pdf)

Site do INPI, sobre patentes (INPI): <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes>

Guia Básico de Patentes (INPI): <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico>

Modelos de Pedidos de Patentes (INPI): <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/minha-primeira-patente/faca-o-download-dos-arquivos-separadamente>

Modelos de Pedidos de Patentes (INPI): <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/minha-primeira-patente/faca-o-download-dos-arquivos-separadamente>

Manual Para o Depositante de Patentes (INPI): [https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/ManualparaoDepositantedePatentes23setembro2015\\_versaoC\\_set\\_15.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/ManualparaoDepositantedePatentes23setembro2015_versaoC_set_15.pdf)

[https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/ManualparaoDepositantedePatentes23setembro2015\\_versaoC\\_set\\_15.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/ManualparaoDepositantedePatentes23setembro2015_versaoC_set_15.pdf)

[https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/ManualparaoDepositantedePatentes23setembro2015\\_versaoC\\_set\\_15.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/ManualparaoDepositantedePatentes23setembro2015_versaoC_set_15.pdf)

Site Minha Primeira Patente (INPI): <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/minha-primeira-patente>

Página do INPI sobre legislação, diretrizes de patentes, etc (INPI): <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao-patente-1>

Tabela Problemas Técnicos & Construções Mínimas – Exemplo Didático (Henry Suzuki):

<https://drive.google.com/file/d/1JbFBSRXld-o5aEqjOoJSVVDLrdgeeH1/view?usp=sharing>

Modelo Formal de Patente – Exemplo Didático (Henry Suzuki):

[https://drive.google.com/file/d/1JXSYtHP7oMKyKHXKd3GmTgIYYvva\\_GZZ/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1JXSYtHP7oMKyKHXKd3GmTgIYYvva_GZZ/view?usp=sharing)





### INDICAÇÕES DE LIVROS:

Essa série de livros da editora Nolo Press é bastante didática. O Livro de Richard Stim inclui modelos de termos de sigilo, cotitularidade, transferência de materiais, etc. O livro do Ivan Ahlert e Eduardo Câmara tem ótimo conteúdo sobre interpretação de reivindicações, doutrina dos equivalentes e outros tópicos, com consistente indicação de jurisprudência.

Patent It Yourself (David Pressman - 2020, 20th Edition):

<https://store.nolo.com/products/patent-it-yourself-pat.html>

How to Make Patent Drawings (David Pressman and Jack Lo - 2019, 8th Edition):

<https://store.nolo.com/products/how-to-make-patent-drawings-draw.html>

Profit From Your Idea (Richard Stim - 2020, 10th Edition):

<https://www.nolo.com/search?query=profit+from+your+idea>

Patentes: Proteção na lei de Propriedade Industrial (Ivan Ahlert e Eduardo Câmara – 2019, 1ed): <https://www.grupogen.com.br/patentes-serie-solucoes-juridicas>

Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco dos REQUISITOS.

Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>

## 6. STAKEHOLDERS EXTERNOS & FATORES EXTERNOS

No bloco 6 trataremos sobre stakeholders e fatores externos. Como complemento, teremos materiais que compõem curso sobre busca e análise de informações, com foco em patentes.

### STAKEHOLDERS & FATORES EXTERNOS 1-3

<https://www.youtube.com/watch?v=nxboYdYSRas> (8 MINUTOS)



- **Sócios, Chefes e Familiares; Investidores; Patrocinadores e Órgãos de Fomento** ([0min28s](#))
- Comentários sobre alguns stakeholders externos que querem “patentes por patentes” ([1min35s](#))
- Comentários sobre a importância de manter custos adicionais baixos ([2min17s](#))
- Cuidados com pessoas que se apresentam como “investidores” e outros curiosos que pedem detalhes sobre a invenção (sem necessidade) ([3min59s](#))
- Atenção: termos de sigilo são formalmente importantes, mas não garantem muita coisa ([5min10s](#))
- Cuidados na submissão de projetos para potenciais patrocinadores e órgãos de fomento ([5 min55s](#))
- Atenção ao fato que muitos tipos de inovação não são passíveis de proteção por patentes ([6min33s](#))

## STAKEHOLDERS & FATORES EXTERNOS 4

<https://www.youtube.com/watch?v=APn5x5sExWI> (5 MINUTOS)

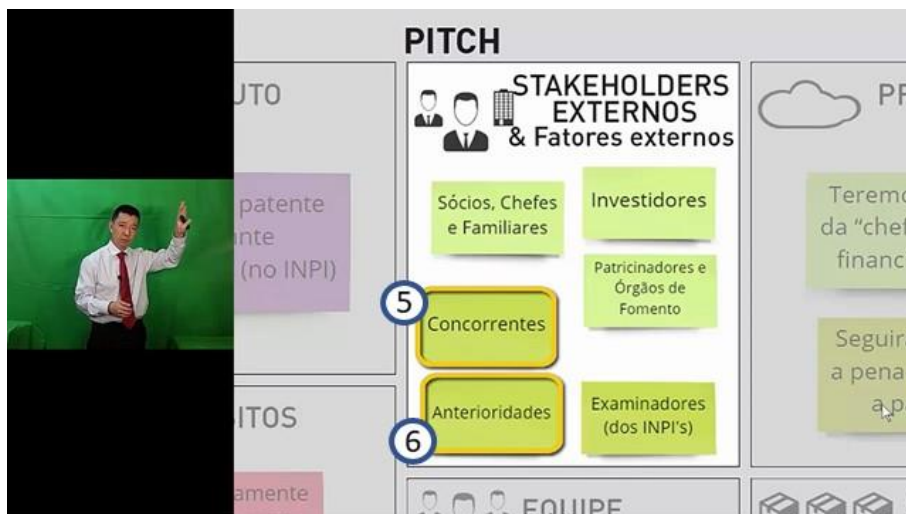


- **Examinadores de Patentes (INPI)** ([0min3s](#))
- Comentários sobre a possibilidade de agendamento de entrevistas com os examinadores do INPI, pelo canal Fale Conosco ([4min26s](#))

No vídeo em <https://www.youtube.com/watch?v=7SU2cgyx77U&feature=youtu.be> temos um excelente webinar com a Pesquisadora em Propriedade Intelectual do INPI - Gislaine Zulli – em que, entre outros assuntos é feita apresentação sobre o perfil dos examinadores do INPI e, em seguida são trazidas informações bastante didáticas sobre o processo de exame e dicas sobre como aumentar as chances de ter um pedido de patente de patente deferido, mesmo após um primeiro parecer negativo.

## STAKEHOLDERS & FATORES EXTERNOS 5-6

<https://www.youtube.com/watch?v=nzyqB-BIRas> (5 MINUTOS)



- **Concorrentes** ([0min4s](#))
- **Anterioridades** ([1min43s](#))



### EXERCÍCIO PRÁTICO 5:

Agora, em um segmento do seu interesse (se for o caso, no segmento de uma invenção que você já tenha em mente), reúna informações sobre principais atores, problemas técnicos por eles endereçados e soluções técnicas propostas por eles e, também, por atores menores. Inclua concorrentes, fornecedores, centros de desenvolvimento tecnológico. Procure pensar nos problemas técnicos de forma aberta (problemas em um segmento costumam ocorrer em outros segmentos também).

Não se atenha apenas a publicações de patentes ou pedidos de patentes. Também busque publicações técnicas e comerciais, bem como outras fontes de informações (feiras, congressos, entrevistas com clientes, fornecedores, especialistas, etc.). Procure entender os modelos de negócios utilizados pelos vários atores, os aspectos que motivam sua escolha pelos clientes e os tipos de barreiras de que eles se valem.

Caso você tenha uma invenção já em mente, desafie-a tanto em relação aos critérios de patenteabilidade como em relação ao negócio como um todo. Lembre-se que potenciais concorrentes podem vir a ser parceiros (e vice versa).

Caso tenha dificuldade em fazer esse mapeamento, não deixe de estudar os materiais adicionais sobre busca e análise abaixo.

Em tempo: Para ser bem feito, esse exercício pode levar semanas ou meses para ser realizado. Comumente, conseguimos realiza-lo de forma mais rápida/efetiva quando já somos conhecedores do segmento ou quando trabalhamos em uma equipe em que outros membros já o são.

### EXERCÍCIO PRÁTICO 6:

Vamos repetir aqui o EXERCÍCIO PRÁTICO 5 que fizemos ao final do bloco 5 “ESPECIFICAÇÕES” mas, agora, com sua invenção (caso já tenha) e considerando os conhecimentos que você ganhou com o EXERCÍCIO PRÁTICO 6, logo acima.

Construa uma Tabela Problemas Técnicos & Construções Mínimas. (por exemplo utilizando o exemplo didático em: <https://drive.google.com/file/d/1lbfBSRXld-o5aEqjOoJSVVDLrdgeeJH1/view?usp=sharing>)

Procure explorar possíveis subproblemas e, também, possíveis macro-problemas e suas respectivas construções.

Também procure refletir sobre outros tipos de inovação correlacionadas (por exemplo usando os blocos dos “Ten Types of Innovation”) e estratégias adicionais que podem ser utilizadas para proteger o seu projeto ou negócio.

Se puder, não deixe de construir um Business Model Canvas ou um Lean Canvas para seu projeto, para ter uma visão bem clara sobre “se”, “como” e “quanto” a proteção por patentes é importante para seu projeto ou negócio.



## MATERIAIS ADICIONAIS:

Recomendamos (e muito) que os participantes desse curso também estudem materiais do curso “**Busca & Análise de Informações, Foco em Patentes**”, cujo roteiro em formato PDF pode ser acessado em: [https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Busca e Analise de Informacoes.pdf](https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Busca_e_Analise_de_Informacoes.pdf)

Além dos quatro vídeos a seguir, o curso de busca e análise (que também será oferecido em breve em plataforma online, mediante inscrições) também tem vários exemplos que ilustram a aplicação das ferramentas e técnicas apresentadas.

### **Busca & Análise de Informações, Foco em Patentes – 1. Introdução e Aplicações**

<https://www.youtube.com/watch?v=-HFi05ksd1U> (19 MINUTOS)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## Busca & Análise de Informações Tecnológicas (Introdução)

Henry Suzuki  
Axonal Consultoria Tecnológica

© 2020 www.axonal.com.br

### **Busca & Análise de Informações, Foco em Patentes – 2. Fontes de Informações**

[https://www.youtube.com/watch?v=6-IT9YWg\\_Vc](https://www.youtube.com/watch?v=6-IT9YWg_Vc) (14 MINUTOS)

## Busca de Patentes e Informações Tecnológicas

- Agenda
  - Revisão de fundamentos sobre patentes e sua aplicação prática em negócios
  - Uso estratégico de patentes e informações patentárias
  - Fontes de informações, sistemas de busca e análise comerciais e gratuitos
  - Ferramentas e técnicas de busca e análise de informações patentárias
  - Oficinas práticas

© 2020 www.axonal.com.br



### Busca & Análise de Informações, Foco em Patentes – 3. Campos de Busca

<https://www.youtube.com/watch?v=Y6eiZe76Oh4> (14 MINUTOS)

**Pesquisa e Análise de Patentes**  
**Ferramentas & Técnicas**

- Palavras Chaves
  - Título, Resumo, Relatório Descritivo, Reivindicações
- Outros campos
  - Titular (Assignee), Inventor
  - Números de Prioridade, Depósito, Publicação
  - Dados, Endereços, Representantes,
  - Fórmulas Químicas, Biosseqüências, Imagens, etc.
- Classificações de Patentes
  - Internacional, Europeia, Norte Americana, Japonesa
- Citações
  - Referências Citadas / Citantes
  - Pelo Titular / Pelo(s) Examinador(es)
- Famílias de Patentes
  - Cobertura Geográfica
  - Invenções Relacionadas
- Legal Status
  - Cancelado, Abandono, Prolegamento, Etc.

WIPO Search Results:  
G06C 7/02: Teclados (para computadores)

### Busca & Análise de Informações, Foco em Patentes – 4. Expressões e Passos de Busca

<https://www.youtube.com/watch?v=ccuCX8K2Zrs> (18 MINUTOS)

**Pesquisa e Análise de Patentes**  
**Estratégias de Busca**

Flowchart steps:

- Disseque e Defina o Escopo da Busca
- Defina as Classificações
- Defina as Expressões de Busca
- Planeje o Critério de Avaliação
- Conduza uma busca "Jugular"
- Conduza Análise Estatística
- Busca por Classes Centrais sem Filtro
- Busca por Classes Centrais + Texto
- Busca por Classes Periféricas + Texto
- Busca no Texto Integral
- Busca no Resumo
- Busca em Texto Traduzido
- Busca por Classificação
- Busca por Texto
- Busca Bibliográfica
- Busca por Inventores
- Busca por Titulares
- Busca por Citações

Repetir para cada classe

Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco dos STAKEHOLDERS EXTERNOS E FATORES EXTERNOS.

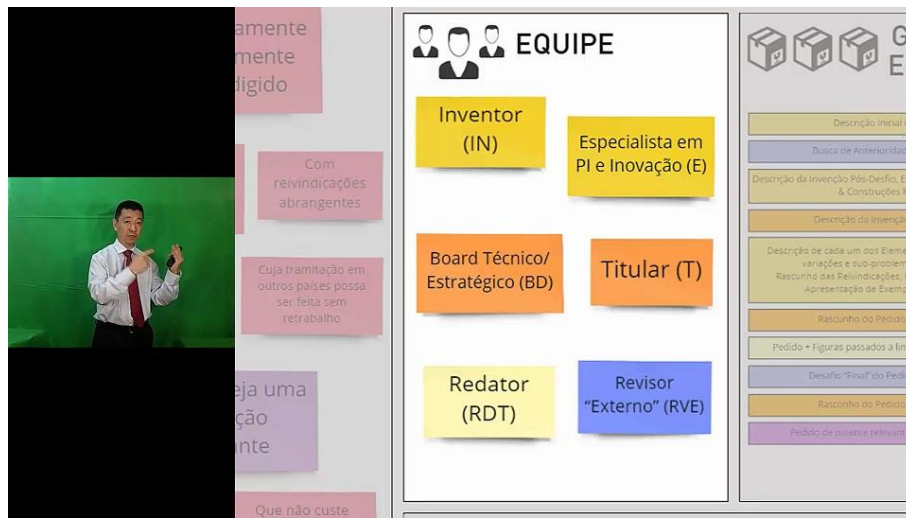
Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>

## 7. EQUIPE

Nesse bloco, trataremos sobre a equipe diretamente envolvida na construção da patente. No caso dos “Titulares”, comumente, trata-se de pessoa jurídica e, assim sendo, não é um membro da equipe, mas aqui colocaremos como se fosse a figura do “dono” ou de seu representante. Como complemento, teremos comentários sobre acordos de cotitularidade e licenciamento, reforçando o impacto de patentes serem títulos de propriedade que conferem ao titular o direito de impedir terceiros, além de outras particularidades.

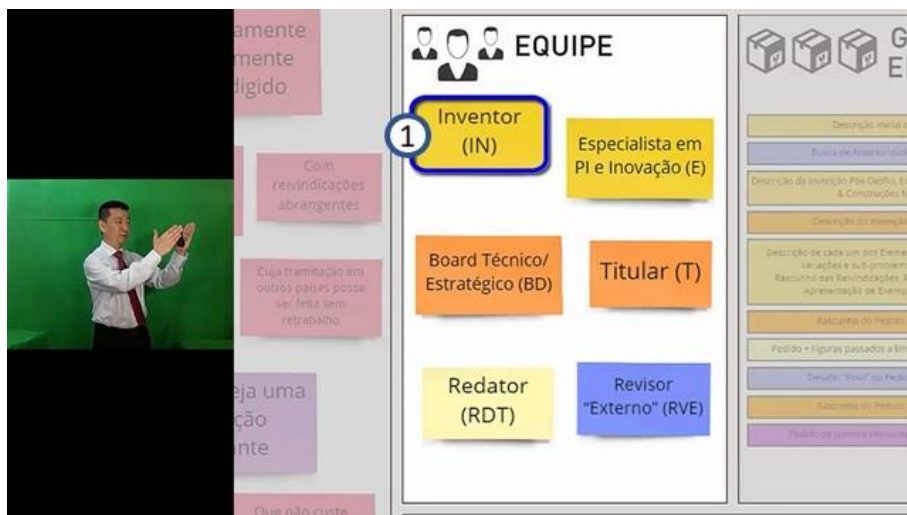
### EQUIPE -PANORAMA GERAL

<https://www.youtube.com/watch?v=8PzpzfQgRGM> (6 MINUTOS)



### EQUIPE 1. INVENTORES

<https://www.youtube.com/watch?v=sORKr4pXXE8> (13 MINUTOS)



- Como definir quem são os inventores? ([0min07s](#))
- O problema de não nominar um inventor como tal (além de ser esse um direito inalienável dos inventores) ([1min22s](#))
- Cuidados para evitar que um redator ou colaborador externo se torne inventor ([5min50s](#))
- Cuidados adicionais na contratação de terceiros ([10min57](#))

Inventorship, Authorship and Ownership (2013 – European IPR Helpdesk)

<http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Inventorship-Authorship-Ownership.pdf>

Inventorship 101: Who are Inventors and Joint Inventors? (Gene Quinn, 2018 IPWatchdog)

<https://www.ipwatchdog.com/2018/03/09/inventorship-joint-inventors-co-inventors/id=94592/>

Save a Little Room For Me: The Necessity of Naming as Inventors Practitioners Who Conceive of Claimed Subject Matter

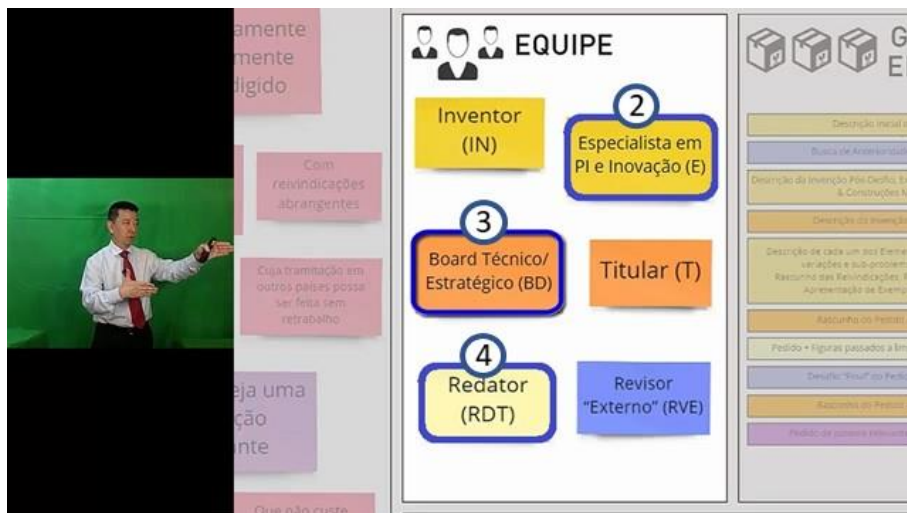
(David Hrici, Alexandra Geczi, Zachary Thomas – 2004, Mercer Law Review)

<https://patentlyo.com/media/2014/04/save-a-little-room.pdf>

Comentário adicional sobre inventores: Um cuidado adicional com inventores é o potencial impedimento que alguns profissionais possam ter em função de termos de sigilo ou cláusulas de quarentena com antigos parceiros, contratantes ou empregadores. Esse tema deverá ser objeto de materiais a serem futuramente adicionados ao curso.

#### **EQUIPE 2-4. ESPECIALISTAS, BOARD TÉCNICO, REDATORES.**

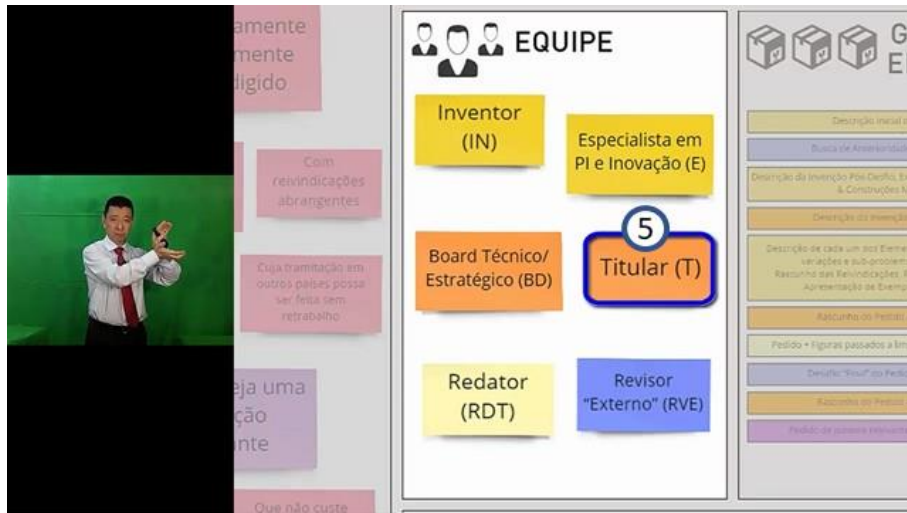
<https://www.youtube.com/watch?v=xsYCqhiLcSI> (11 MINUTOS)



- **Especialistas em Propriedade Intelectual e Inovação** ([0min5s](#))
- Reforço sobre a cuidados para que membros “de fora” da equipe de redação não se tornem inventores ([0min55s](#))
- Recomendação adicional para que a equipe seja em grande parte “de dentro” e os próprios inventores se especializem no processp de redação ([2min01s](#))
- Comentários sobre o fato das equipes de NITs de grande parte das universidades serem bolsistas, não necessariamente experientes ([3min20s](#))
- **Redatores**, especialmente dicas sobre como redatores não especialistas podem ajudar na orientação da construção da patente ([5min10s](#))
- **Board Técnico e Estratégico**, incluindo atividades de planejamento e direcionamento de projetos, considerando a estratégia de apropriação intelectual e do negócio como um todo (muito antes da redação de patentes) ([7min39s](#))
- Exemplo de estratégia de criação de portfólio de patentes, no segmento farmacêutico e agroquímico ([8min50s](#))

## EQUIPE 5. TITULARES

<https://www.youtube.com/watch?v=EABdFL07kuU> (14 MINUTOS)

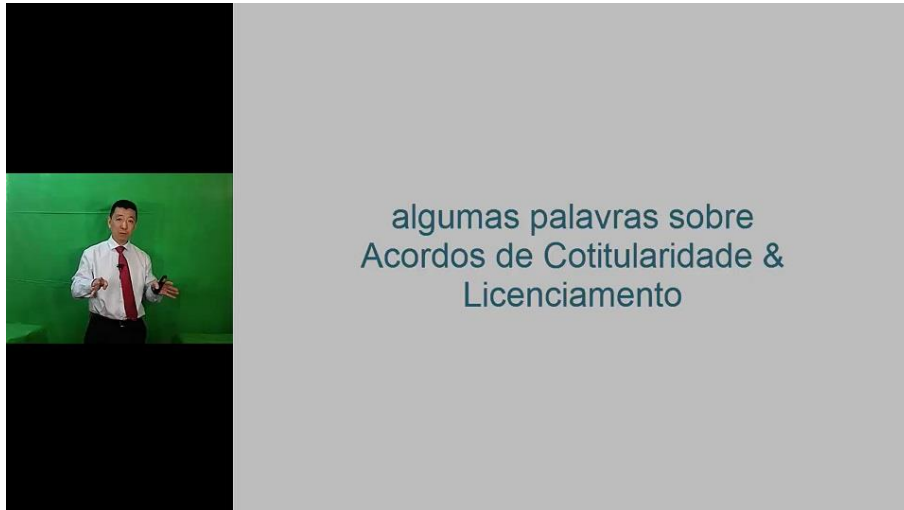


- Quem são e que poderes têm os titulares: impedir terceiros, agir em defesa da patente, etc. ([0min01s](#))
- Comentários sobre co-titularidade em projetos envolvendo ICTs no Brasil (com a ressalva que é possível prever titularidade integral do parceiro externo, mas na prática isso nem sempre é factível) ([0min42s](#))
- Cuidados com contratação de terceiros que possam acabar participando do processo de invenção ([1min41](#))
- Alerta para inventores independentes que decidem fazer, por exemplo, pós-graduação ou projetos com ICTs para aprofundarem pesquisa e desenvolvimento de invenções previamente concebidas ([3min06](#))
- Comentários sobre possibilidade de depósito de patentes, previamente ao estabelecimento de convênios para desenvolvimento ([6min45](#))
- Comentários sobre (co)titularidade de invenções posteriores, mas que estejam também cobertas por patentes previamente depositadas ([7min55](#))
- Comentários sobre exemplos proféticos e possibilidade de depósitos de patentes antes da comprovação que a invenção funciona, com as devidas ressalvas ([8min41](#))
- Exemplo ilustrativo hipotético sobre depósitos prévios à comprovação e estabelecimento de convênio para desenvolvimento conjunto ([9min31s](#))
- Comentários sobre valores relativamente baixos para depósito inicial e sobre valores mais baixos para pessoas físicas depositarem PCTs ([11min06s](#))
- Questões sobre titularidade de pessoa física x pessoa jurídica ([13min54s](#))

Comentário adicional sobre titulares: Um cuidado adicional com cotitulares é o fato de alguns órgãos de fomento condicionarem o aporte financeiro a cláusulas de titularidade ou cotitularidade. Em algumas situações, “hackatons” e concursos também podem ter cláusulas de cessão de direitos de titularidade ou licenciamento irrestrito e não oneroso. Esse tema deverá ser objeto de materiais a serem futuramente produzidos e/ou reunidos.

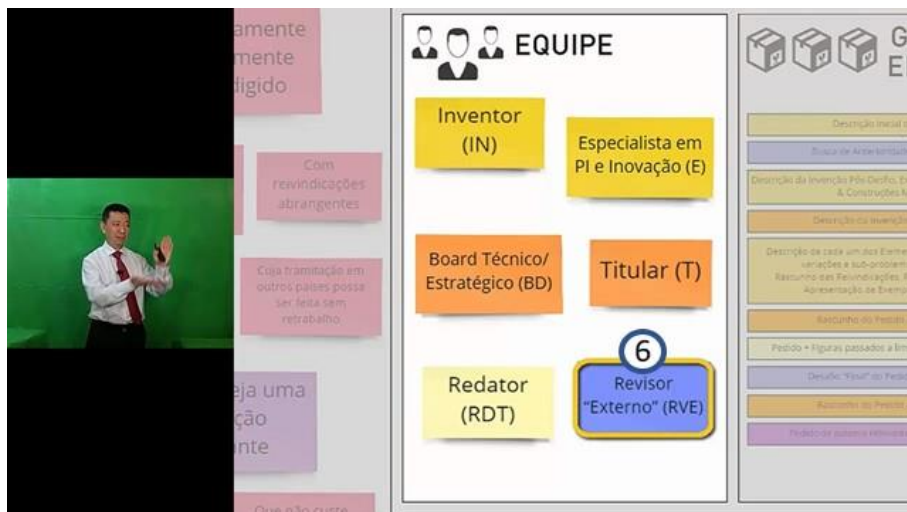
### EQUIPE - ACORDOS DE COTITULARIDADE & LICENCIAMENTO

<https://www.youtube.com/watch?v=qL-w6NWuTqQ> (17 MINUTOS)



### EQUIPE 6. REVISORES EXTERNOS

<https://www.youtube.com/watch?v=V3Wv1qEmuoM> (5 MINUTOS)





### **EXERCÍCIO PRÁTICO 7:**

Caso você esteja trabalhando já em uma invenção sua ao longo do curso, tomando como base a Tabela Problemas Técnicos & Construções Mínimas que você construiu no EXERCÍCIO PRÁTICO 7 do Bloco 6 (STAKEHOLDERS & FATORES EXTERNOS), inclua uma coluna adicional “POTENCIAIS INVENTORES”, apontando quem exatamente contribuiu intelectualmente para a idealização de cada par “problema técnico – construção técnica mínima”.

Caso tenha dúvidas sobre a inclusão ou não de alguém entre os inventores, leia os dois primeiros textos nos materiais adicionais opcionais abaixo.

### **EXERCÍCIO PRÁTICO 8:**

Adicione uma quarta coluna “POTENCIAIS CO-TITULARES” à tabela que você acabou de complementar no EXERCÍCIO PRÁTICO 8 acima e aponte o nome de outras pessoas, empresas e/ou organizações que eventualmente possam reivindicar cotitularidade sobre sua invenção. Preste especial atenção a contratos de financiamento, prestação de serviços e também termos de sigilo ou quarentena assinados pelos potenciais inventores.

Comentários sobre os Exercícios 8 e 9: Mesmo que não haja outros potenciais coinventores ou cotitulares, não deixe de preencher a tabela. Não raramente, nos esquecemos de fazer revisão desses itens e é melhor ter informação assertiva: “só eu sou inventor” e “só minha empresa é titular”, do que deixar em branco.

### **MATERIAIS ADICIONAIS (OPCIONAIS)**

Inventorship, Authorship and Ownership (2013 – European IPR Helpdesk) <http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Inventorship-Authorship-Ownership.pdf>

Inventorship 101: Who are Inventors and Joint Inventors? (Gene Quinn, 2018 IPWatchdog) <https://www.ipwatchdog.com/2018/03/09/inventorship-joint-inventors-co-inventors/id=94592/>

Save a Little Room For Me: The Necessity of Naming as Inventors Practitioners Who Conceive of Claimed Subject Matter (David Hrici, Alexandra Geczi, Zachary Thomas – 2004, Mercer Law Review) <https://patentlyo.com/media/2014/04/save-a-little-room.pdf>

Página da ANPEI sobre Interação ICT-Empresa <https://anpei.org.br/interacao-ict-empresa/>

Guia de Boas Práticas Para Interação ICT-Empresa 3. ed (ANPEI) <https://anpei.org.br/site-novo/wp-content/uploads/2019/05/4.pdf>

Indicação de Livro (já recomendado anteriormente, mas vale o reforço) : Profit From Your Idea (Richard Stim - 2020, 10th Edition): <https://www.nolo.com/search?query=profit+from+your+idea>





Site da Associação Brasileira dos Executivos de Licenciamento (LES Brasil):

<https://www.lesbrasil.org.br/>

Site da Licensing Executives Society (LES International): <https://www.lesi.org/>

Site da Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual: <http://api.org.br>

Site da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI:

<http://www.abapi.org.br/>

Site da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI: <https://abpi.org.br/>

Site do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia – FORTEC

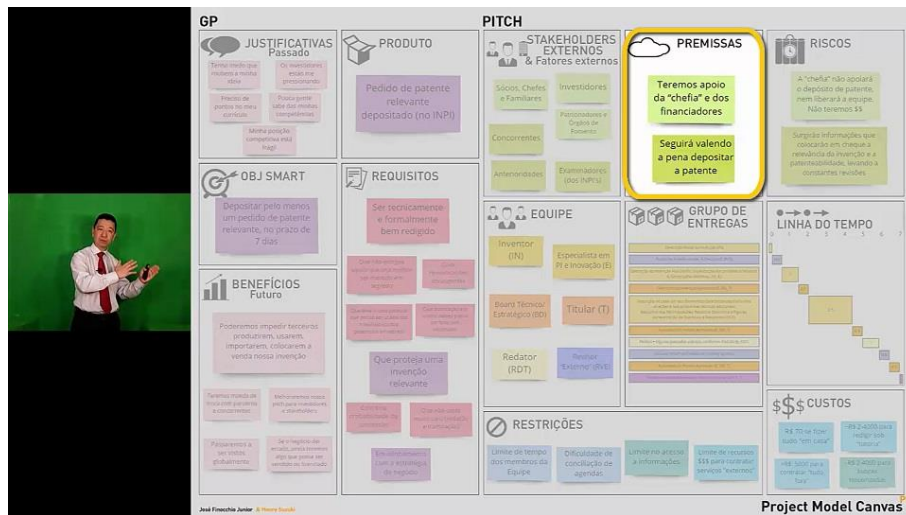
<http://fortec.org.br/>

Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco da EQUIPE.

Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>

## 8. PREMISSAS

<https://www.youtube.com/watch?v=eszSOMACmpQ> (3 MINUTOS)



Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco das PREMISSAS.

Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>

## 9. GRUPOS DE ENTREGA

Nesse bloco, temos uma sugestão de fluxo de construção do texto de um pedido de patente, tendo como ponto de partida a descrição inicial de uma invenção que (aparentemente) valha a pena ser patenteada.

Como veremos, o fluxo proposto é constituído por uma série de etapas de desafios, checagens e aprovações. As siglas que aparecem em parênteses ao final de cada linha referem-se aos membros da equipe:

- (IN) Inventor
- (E) Especialista em PI e Inovação
- (RVE) Revisor Externo
- (BD) Board Técnico e Estratégico
- (T) Titular

Detalhes técnicos sobre a redação do texto e elaboração das figuras, etc. são objeto de guias e materiais, por exemplo, como os recomendados ao final do BLOCO 5 (ESPECIFICAÇÕES).

### GRUPOS DE ENTREGA 1-2

<https://www.youtube.com/watch?v=lahJc6DSDDI> (13 MINUTOS)



- **Descrição inicial da invenção** ([0min44s](#))
- **Busca de Anterioridades & Desafio** ([8min06s](#))

Uma interessante apresentação sobre formulários de descrição da invenção pode ser acessado em: Invention Disclosure: Form, Reporting Mechanism, Receipt and Processing (with Simulation Exercises) (Yumiko Hamano, 2017 – WIPO): [https://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=376757](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376757)

### GRUPOS DE ENTREGA 3-5

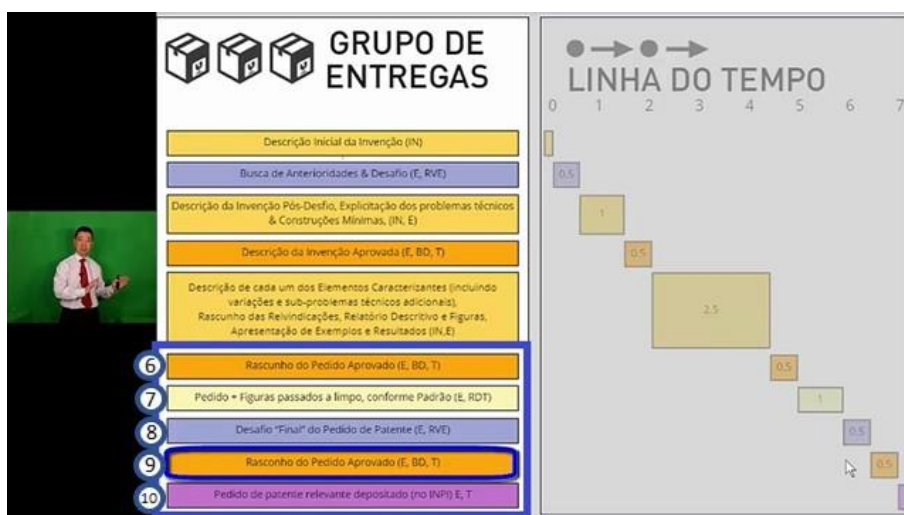
<https://www.youtube.com/watch?v=EZvFhI7Ij7Y> (13 MINUTOS)



- **Descrição da Invenção Pós-Desafio, Explicação dos problemas técnicos & Construções Mínimas (0min01s)**
- **Descrição da Invenção Aprovada (3min01s)**
- **Descrição de cada um dos Elementos Caracterizantes (incluindo variações e sub-problemas técnicos adicionais), Rascunho das Reivindicações, Relatório Descritivo e Figuras, Apresentação de Exemplos e Resultados (3min17s)**

### GRUPOS DE ENTREGA 6-10

<https://www.youtube.com/watch?v=FfXUxhYolGQ> (6 MINUTOS)



- **Rascunho do Pedido Aprovado (0min01s)**
- **Pedido + Figuras passados a limpo, conforme Padrão (1min35s)**



- **Desafio “Final” do Pedido de Patente** ([3min40s](#))
- **Pedido de Patente Aprovado** ([4min21s](#))
- **Pedido de Patente Relevante (pronto para ser) depositado** ([4min55s](#))

## EXERCÍCIO PRÁTICO 9

O exercício prático “final” do curso é ter um pedido de patente relevante depositado no INPI (ou em outro país).

Obviamente, não é algo que se espera que todos tenham ao completar o curso. Aliás, o mais provável é que muitos que iniciaram esse curso (com uma invenção em mente) tenham concluído que talvez o patenteamento não seja o melhor caminho ou que ainda falte amadurecer a invenção, o projeto ou o negócio como um todo.

Se esse for o seu caso, não estranhe nem desanime. Muito pelo contrário: esperamos que você possa aproveitar a jornada que fizemos até aqui para estar preparado a identificar e agir quando estiver diante de uma invenção que realmente valha a pena ser patenteada, seja sua ou de um colega que você possa ajudar.

Quando isso acontecer, e esperamos que aconteça em breve, ficaremos felizes se você puder nos contar.

Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco dos GRUPOS DE ENTREGAS.

Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>

## 10. RESTRIÇÕES

Em relação a restrições no processo de construção de uma pedido de patente relevante, fizemos a seleção de algumas limitações frequentes, com sugestões sobre como lidar com elas.

- **Limite de tempo dos membros da Equipe** ([0min28s](#))
- **Dificuldade de conciliação de agendas** ([1min13s](#))
- **Limite no acesso a informações** ([1min54s](#))
- **Limite de recursos financeiros para contratar serviços “externos”** ([3min44s](#))

<https://www.youtube.com/watch?v=pDXOFJpvFz0> (5 MINUTOS)



Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco das RESTRIÇÕES

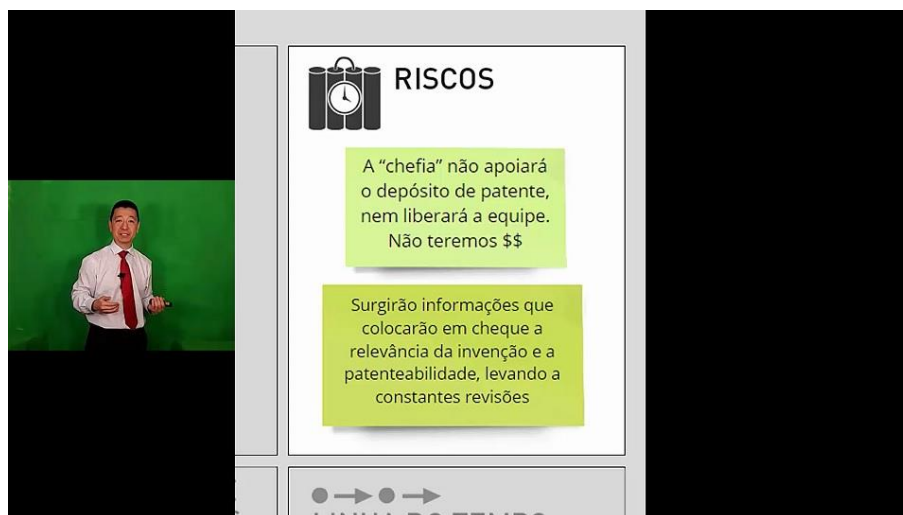
Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>



## 11. RISCOS

Em relação aos riscos, abordamos a importância da manutenção de baixos custos adicionais, do monitoramento de novas publicações, do uso de conjuntos de reivindicações dependentes e da capacitação/empoderamento da equipe em todo o processo de construção.

[https://www.youtube.com/watch?v= d1tiXseH M](https://www.youtube.com/watch?v=d1tiXseH_M) (4 MINUTOS)



Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco dos RISCOS.

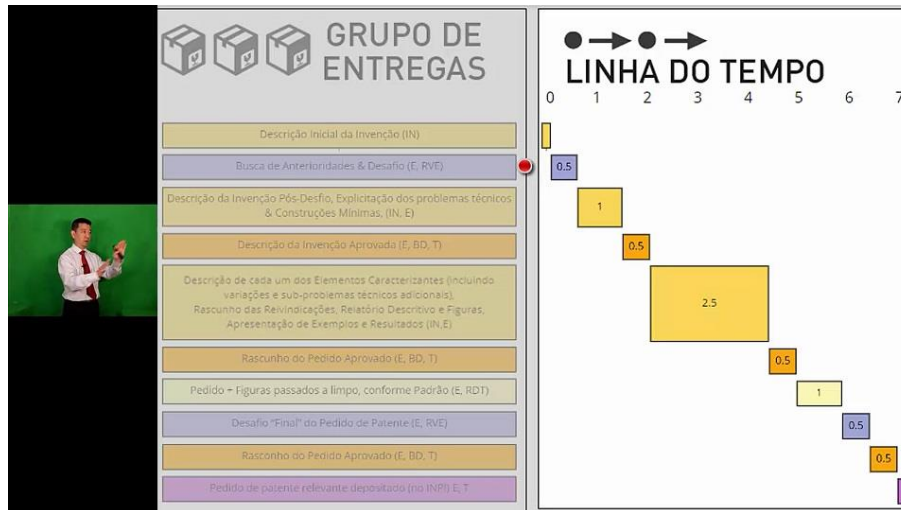
Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>

## 12. LINHA DO TEMPO

Nesse bloco sobre a linha do tempo, temos comentários sobre tempos indicativos. Algo como uma referência para as várias etapas, já que cada uma delas pode se estender ilimitadamente.

Aqui cabe a ressalva que estamos utilizando como ponto de partida uma invenção que (aparentemente) valha a pena ser patenteada e que muitas “lições de casa” já foram previamente realizadas.

<https://www.youtube.com/watch?v=mFOCYVIN7mM> (8 MINUTOS)



Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco da LINHA DO TEMPO.

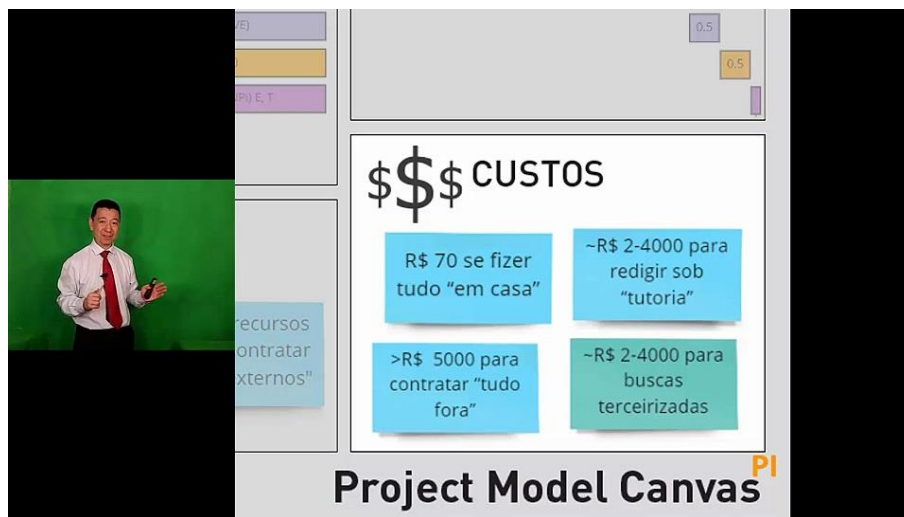
Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>

### 13. CUSTOS

Na parte inicial desse bloco temos informações sobre sobre taxas básicas, sobre o valor médio de honorários de especialistas e sobre o problemas na contratação de terceiros para fazerem “tudo fora” (por um preço fechado). Aqui, uma vez, mais ressaltamos a importância da equipe interna fazer uma boa parte do trabalho, deixando a contratação de especialistas externos para atividades de orientação e revisão.

A partir de [6min23s](#), são apresentadas recomendações para o uso de pedidos PCT para postergar o investimento de maiores montantes de recursos (para tradução, pagamento de agentes no exterior, etc.). Também são feitos comentários adicionais sobre custos aproximados para depósito e tramitação no exterior.

<https://www.youtube.com/watch?v=g5i5G6k0V4U> (14 MINUTOS)



Anote aqui pontos que você tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre o bloco dos CUSTOS.

Suas próprias anotações ou link para página com elas serão incluídas no seu certificado, caso você venha a se inscrever e realizar o curso em plataforma online. Por exemplo em: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>



Importante: Você pode assistir aos vídeos e compartilhar esse arquivo PDF gratuitamente. Já a obtenção de certificado dependerá de inscrição em plataforma online e da submissão de anotações de pontos que o participante tenha considerado relevantes ou gostaria de se lembrar futuramente sobre cada bloco. Edição auto-guiada está sendo promovida em parceria da Axonal com o IEP3 e a Funep, com fluxo contínuo de inscrições no site a seguir, em que são informados códigos de desconto: <https://eventos.funep.org.br/Eventos/Detalhes#/exibir/5593>.

O curso está em constante evolução. Verifique a versão mais recente desse arquivo em: [https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Construcao\\_de\\_Patentes\\_Relevantes.pdf](https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Construcao_de_Patentes_Relevantes.pdf). Vale ressaltar que o conteúdo aqui apresentado pode ter sido simplificado com finalidade didática e não deve ser tomado como aconselhamento técnico e muito menos jurídico. Situações específicas devem ser objeto de análises específicas por especialistas nos devidos segmentos.

**Como referenciar (citar) esse arquivo PDF:**

SUZUKI, Henry. Curso Construção de Patentes Relevantes. Versão 20210404. São Paulo, 04 abr. 2021. 1 PDF. Trata-se do roteiro do Curso, disponível em: [https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Construcao\\_de\\_Patentes\\_Relevantes.pdf](https://axonal.com.br/arquivos/PDF/Construcao_de_Patentes_Relevantes.pdf). Acesso em: 04 abr. 2021.