

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

JEFERSON MONTEIRO ROSA

**SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES DE EXAME SOBRE
ADIÇÃO DE MATÉRIA AO INICIALMENTE REVELADO EM PATENTES:
ANÁLISE NOS SISTEMAS PATENTÁRIOS DO BRASIL E PRINCIPAIS
PAÍSES/REGIÕES DO MUNDO**

Rio de Janeiro

2024

Jeferson Monteiro Rosa

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI
Bibliotecário responsável Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

R788 Rosa, Jeferson Monteiro.

Subsídios para elaboração de diretrizes de exame sobre adição de matéria ao inicialmente revelado em patentes: análise nos sistemas patentários do Brasil e principais países/regiões do mundo. / Jeferson Monteiro Rosa. -- 2024.

109 f. ; figs.; gráfs. ; quadros. Apêndices.

Tese (Doutorado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2024.

Orientadora: Profa. Dra Genizia Islabão de Islabão.

1. Propriedade industrial (Brasil). 2. Propriedade industrial – Patente.
3. Propriedade industrial – Sistema patentário. 4. Patente- Exame. 5. Patente – Exame – Adição de matéria. I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.771(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta Tese, desde que citada a fonte.



Assinatura

10/09/2024

Data

Subsídios para elaboração de diretrizes de exame sobre adição de matéria ao inicialmente revelado em patentes: análise nos sistemas patentários do Brasil e principais países/regiões do mundo

Tese apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovada em 02 de agosto de 2024.

Banca Examinadora:

Profa. Dra Genizia Islabão de Islabão (Orientadora)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Profa. Dra. Adelaide de Souza Antunes
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Prof. Dr. Celso Luiz Salgueiro Lage
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Prof. Dr. Edi de Oliveira Braga Júnior (Coorientador)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Prof. Dr. Evanildo Vieira dos Santos
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Prof. Dr. Erik Schüller
Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Profa. Dra. Luciana Portal da Silva
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

A ata da defesa com as respectivas assinaturas dos membros encontra-se no processo de vida acadêmica do aluno.

Rio de Janeiro

2024

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus ou qualquer outra divindade responsável por trazer tanta energia e resiliência para esses últimos longos cinco anos, entre pandemias e chefias, e terem possibilitado a chance de alcançar este momento mágico de finalização do trabalho.

Aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez aos meus pais, José Newton e Selva, meus primeiros amores e progenitores, encarregados da construção da estrutura básica sólida essencial para meu êxito até aqui.

Agradeço também aos amores conquistados por mim na vida, minha esposa e filha, Aida e Sarah. Aida por ser minha companheira resiliente, “*highlander*” imortal e “Duro de matar”, feita de aço (carbono e inox claro!), que carregou comigo a carga ou até mais desse longo trabalho de tese. Não tenho palavras para agradecer sua existência, da confecção do trabalho ao suporte psicológico. Já minha Sariti, agradeço pela sua simples existência. Amo vocês!

Imensamente agradecido sempre estarei ao meu amigo e ex-orientador Ricardo Carvalho Rodrigues, por ter abraçado o projeto e me ajudado desde 2018. Agradeço por tudo, lamento não ter sido possível continuar até o fim, mas não posso deixar de lembrar que todo o esqueleto desse trabalho foi construído com sua parceria.

Na sequência, agradeço ao amigo Edi e coorientador por toda a ajuda dada a mim e ao Ricardo, desde 2022 até o fechamento do trabalho. Uma pessoa que me acompanha desde meus primeiros passos profissionais, quando era ainda um adolescente revoltado e cabeludo de 16 anos. Não tenho palavras para agradecer toda a contribuição dada.

Agradeço também sem palavras, a minha orientadora Genizia que abraçou a causa com excelência, dando o formato e a contribuição necessária para finalização do trabalho neste último ano.

Agradeço imensamente aos colegas da DIRPA, Diego Musskopf e Cristina d’Urso, pela atenção e disponibilidade para a realização da busca dos pareceres e fornecimento das informações básicas necessárias para o desenvolvimento do trabalho. Sem esses excelentes profissionais e seres humanos na equipe do INPI, não teria sido possível desenvolver a metodologia ora proposta.

Por fim, mas não menos importante, gostaria de agradecer a todos os examinadores participantes da pesquisa de campo realizada no presente trabalho, além de todos os colegas de trabalho envolvidos desde o início da minha participação no programa de pós-graduação, como os antigos servidores colegas da CGPCT. Também agradeço à DIRPA por toda a colaboração desde o início do projeto.

In memoriam de Hadne, Aurora e José Mauro. Amo vocês, eternamente!

Este trabalho é fruto de experiências vividas na rotina das atividades desempenhadas no exame de patentes, no período compreendido entre 2006 e 2012 no INPI. Ainda iniciando no exame de patentes da área Têxtil, Celulose/Papel, me entrelaçava em dúvidas e interrogações diante das decisões relativas à patenteabilidade das invenções. A adição de matéria já era na época um dos elementos responsáveis por tais turbulências. Precisava entender melhor esse critério para conviver com mais segurança em minhas decisões, o que foi a força motriz principal para o embrião desta pesquisa. Espero poder contribuir com um pontapé inicial a um longo debate necessário sobre o tema.

Jeferson Monteiro Rosa

RESUMO

ROSA, Jeferson Monteiro. **Subsídios para elaboração de diretrizes de exame sobre adição de matéria ao inicialmente revelado em patentes: Análise nos sistemas patentários do Brasil e principais países/regiões do mundo.** 2024. 106 f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2024.

O presente estudo trata da análise do critério da adição de matéria ao inicialmente revelado no sistema de patentes do Brasil e principais países/regiões do mundo (China, Estados Unidos, Europa e Japão). Nos sistemas patentários os pedidos de patentes são submetidos a um rito processual, iniciado na data do seu depósito. O primeiro a depositar será titular legítimo da patente e o que foi pedido inicialmente deve ser mantido para garantir a segurança jurídica do processo, ou seja, não é permitido a adição de matéria. No Brasil, assim como em outros países, é possível apresentar modificações ao longo do processo, porém as alterações devem estar limitadas à matéria inicialmente revelada, conforme previsto no Artigo 32 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). A adição de matéria possui caráter subjetivo e é abordada de forma recorrente no exame técnico de patentes, contudo, no Brasil, há pouco suporte ao exame para esse critério, devido à baixa quantidade de diretrizes específicas, especialmente disposições que correlacionem tipos de modificações com decisões negativas/positivas sobre a adição de matéria. O objetivo do estudo é analisar o critério da adição de matéria ao inicialmente revelado no sistema de patentes do Brasil e dos principais países/regiões do mundo, com o propósito de melhorar a compreensão e definição desse critério no exame substantivo e subsidiar proposições normativas para o aperfeiçoamento do nosso sistema patentário. A metodologia aplicada é de caráter exploratório e tem como escopo a análise quali/quantitativa de razões técnicas para a promoção da adição de matéria ao inicialmente revelado. Para isso, analisou-se diretrizes dos principais países/regiões e pareceres técnicos do exame de patentes brasileiro, e aplicou-se questionários aos examinadores de patentes de uma determinada área tecnológica. Todas as legislações estudadas possuem barreiras jurídicas relacionadas ao critério da adição de matéria ao inicialmente revelado. Além disso, há diversas diretrizes específicas, principalmente na China e Europa, com uma diferença quali/quantitativa considerável com relação ao Brasil, onde as provisões são mais direcionadas à adição de matéria ao inicialmente reivindicado. A análise dos pareceres demonstra a relevância do critério da adição de matéria, na medida que foram recuperados cerca de 5000 pedidos com citação desse critério no exame. Já a análise das razões técnicas para adição de matéria realizada em pouco mais de cinquenta pareceres não indicou tendências importantes capazes de serem destacadas. Com os questionários, ficou claro que esse critério é importante e gera dificuldade no exame técnico, bem como que a matéria implícita deve ser considerada na análise do critério da adição de matéria ao inicialmente revelado. Por mais de uma década, a construção de diretrizes para o exame de patentes brasileiro tem ocorrido de forma dinâmica, e não pode ser diferente para um critério tão importante. O tema da adição de matéria ao inicialmente revelado insta pelo início de debates e discussões no INPI, sendo importante e essencial a construção de uma diretriz única para adição de matéria ao inicialmente revelado.

Palavras-chave: Patente. Exame de Patente. Modificações. Emendas. Adição de Matéria.

Acréscimo de Matéria.

ABSTRACT

ROSA, Jeferson Monteiro. **Subsidies for developing examination guidelines about addition of matter as initially disclosed in patents: Analysis of the patent systems of Brazil and the main countries/regions of the world.** 2024. 106 f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2024.

This study analyzes the criterion of addition of matter based in the initially disclosed in the patent system of Brazil and major countries/regions of the world (China, United States, Europe, and Japan). In patent systems, applications are subject to a procedural process that begins on the date of filing. The first to file will be the legitimate patent holder and what was initially requested must be maintained to ensure the legal security of the process, in other words, adding new matter is not permitted. In Brazil, as in other countries, it is possible to present amendments throughout the process, but the changes must be limited to the matter that was initially disclosed, as provided for in Article 32 of the Brazilian Industrial Property Law (LPI). Actually, addition of matter as initially disclosed is such a subjective criterion and is frequently addressed in technical examinations of patent applications. However, in Brazil, there is little support for the examination of it, due to the low number of specific guidelines, especially provisions that correlate types of modifications with negative/positive decisions regarding the addition of matter. The aim of this study is to analyze the criterion of addition of matter as initially disclosed in the patent system of Brazil and of the main countries/regions of the world, with the purpose of improving the understanding and definition of this criterion in the substantive examination and supporting normative proposals for the improvement of our patent system. The methodology applies an exploratory approach and consists of a quali/quantitative analysis of technical reasons for addition of matter based in the initially disclosed. To this end, guidelines from the main countries/regions and technical reports from the Brazilian patent examination were analyzed, and questionnaires were applied to patent examiners of a given technological area. All the laws studied have legal barriers related to the criterion of addition of matter as initially disclosed. Moreover, there are several specific guidelines, mainly in China and Europe, with a considerable quali/quantitative difference in relation to Brazil, where the provisions are more directed to the addition of matter to what was initially claimed. The analysis of examiners opinions demonstrates the relevance of the criterion of addition of matter, as approximately 5,000 applications were retrieved with citation of this criterion in the examination. However, the analysis of the technical reasons for adding matter carried out in examination reports of over fifty patent applications, did not indicate important trends that could be highlighted. The responses of the questionnaires made it clear that this criterion is important and creates difficulties in the examination, as well as that the implicit matter must be considered in the analysis of the addition of matter as initially disclosed. For more than a decade, the construction of guidelines for Brazilian patent examination has been dynamic and it cannot be different for such an important criterion. It is important and essential to build up a single guideline to addition of matter as initially disclosed and provide the beginning of discussions about this criterion at INPI.

Keywords: Patent. Patent Examination. Patent Application. Amendments. Addition of Matter. Added Matter.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Bases, palavras-chave, linhas de busca e resultados da pesquisa bibliográfica sobre o tema adição de matéria ao inicialmente revelado na literatura.....	64
Quadro 2 - Exemplo de extrato das tabelas de cadastramento de informação de pareceres de exame do SISCAP.	65
Quadro 3 - Alinhamento dos objetivos com a metodologia.	70
Quadro 4 - Leis e regras relacionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão.	71
Quadro 5 - Terminologias usadas nas legislações principais sobre adição de matéria ao inicialmente revelado do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão.	72
Quadro 6 - Decisões com relação à adição de matéria ao inicialmente revelado por tipo de modificação no relatório descritivo ou no pedido como um todo nas diretrizes do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão.....	74
Quadro 7 - Decisões com relação à adição de matéria ao inicialmente revelado por tipo de modificação nas reivindicações nas diretrizes da China, Europa e Japão.	78
Quadro 8 - Decisões com relação à adição de matéria ao inicialmente revelado por tipo de modificação relativas a disclaimers de reivindicações nas diretrizes da China, Europa e Japão.	82
Quadro 9 - Amostra do estudo nos pareceres das razões técnicas para adição de matéria ao inicialmente revelado e categorias específicas de modificações para 52 pedidos analisados. .	89
Quadro 10 - Incidência por categoria de modificações das razões para adição de matéria ao inicialmente revelado dos 52 pedidos analisados.	90

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Número de pedidos com adição de matéria no INPI por divisão entre 2013 e 2021.	85
Gráfico 2 - Percentual do número de pedidos com adição de matéria no INPI frente ao total por divisão entre 2013 e 2021.....	86
Gráfico 3 - Número de pedidos com adição de matéria no INPI por ano entre 2013 e 2021...	86
Gráfico 4 - Percentual do número de pedidos com adição de matéria no INPI frente ao total por ano entre 2013 e 2021.....	87
Gráfico 5 - Percentual do número de pedidos com adição de matéria da divisão técnica DITEX frente ao total por ano entre 2013 e 2021.	88
Gráfico 6 - Incidência por categoria de modificações das razões para adição de matéria ao inicialmente revelado dos 52 pedidos analisados.	90
Gráfico 7 - Perfil das respostas da primeira questão do Survey aplicado aos examinadores...	93
Gráfico 8 - Perfil das respostas da segunda questão do Survey aplicado aos examinadores. ...	93
Gráfico 9 - Perfil das respostas da terceira questão do Survey aplicado aos examinadores. ...	94
Gráfico 10 - Perfil das respostas da quarta questão do Survey aplicado aos examinadores. ...	95
Gráfico 11 - Perfil das respostas da primeira questão da segunda etapa de questionário.	96
Gráfico 12 - Perfil das respostas da segunda questão da segunda etapa de questionário.....	96
Gráfico 13 - Perfil das respostas da terceira questão da segunda etapa de questionário.....	97
Gráfico 14 - Perfil das respostas da quarta questão da segunda etapa de questionário.....	98
Gráfico 15 - Perfil das respostas da quinta questão da segunda etapa de questionário.....	98
Gráfico 16 - Perfil das respostas da sexta questão da segunda etapa de questionário.....	99
Gráfico 17 - Perfil das respostas da sétima questão da segunda etapa de questionário.	99
Gráfico 18 - Perfil das respostas da oitava questão da segunda etapa de questionário.	100

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fluxograma simplificado do processo de patentes em primeira instância no Brasil.	45
Figura 2 - Fluxograma metodológico.	63
Figura 3 - Síntese das etapas e atividades da metodologia.....	69
Figura 4 - Síntese dos resultados parciais obtidos.	91

LISTA DE APÊNDICES

Apêndice 1 - Total de pedidos potenciais à adição de matéria por divisão técnica e ano entre 2013 e 2021.	112
Apêndice 2 - Pedidos com pareceres de ciência 7.1 de adição de matéria da CIP D incluídos no presente estudo.	113
Apêndice 3 - Razões técnicas para adição de matéria ao inicialmente revelado e categorias específicas de modificações para 52 pedidos analisados.....	116
Apêndice 4 - Formulário do Survey inicial aplicado no Google Forms - Questões.....	120
Apêndice 5 - Formulário do Questionário específico aplicado no Google Forms - Questões.	122

LISTA DE ABREVIATURAS & SIGLAS

ABPI - Associação Brasileira de Propriedade Intelectual
CIP – Classificação Internacional de Patentes
CNIPA - Chinese National Intellectual Property Administration
CUP – Convenção da União de Paris
DIRPA - Diretoria de Patentes
DIPAQ - Divisão de Agroquímicos e Correlatos
DIALP - Divisão de Alimentos, Plantas e Correlatos
DIMOL - Divisão de Biologia Molecular e Correlatos
DIBIO - Divisão de Bioquímica e Correlatos
DIFAR I - Divisão de Farmácia I
DIFAR II - Divisão de Farmácia II
DIPAE - Divisão de Patentes de Agricultura e Elementos de Engenharia
DICEL - Divisão de Patentes de Computação e Eletrônica
DICIV - Divisão de Patentes de Engenharia Civil
DIFEL - Divisão de Patentes de Física e Eletricidade
DIMEC - Divisão de Patentes de Mecânica
DIMAT - Divisão de Patentes de Metalurgia e Materiais
DIMUT - Divisão de Patentes de Modelo de Utilidade
DINEC - Divisão de Patentes de Necessidades Humanas
DIPEQ - Divisão de Patentes de Petróleo e Engenharia Química
DITEM - Divisão de Patentes de Tecnologia em Embalagem
DITEL - Divisão de Patentes de Telecomunicações
DIPOL- Divisão de Polímeros e Correlatos
DINOR - Divisão de Química Inorgânica
DITEX - Divisão de Têxteis e Correlatos
DPI - Direitos de Propriedade Intelectual
EPO – European Patent Office
INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPEA – International Preliminary Examining Authority

JIPLP - Journal of Intellectual Property Law and Practice

JPO – Japanese Patent Office

KIPO – Korean Intellectual Property Office

LPI – Lei da Propriedade Industrial

MU – Modelo de Utilidade

PCT – Patent Cooperation Treaty

PI – Patente de Invenção

SISCAP – Sistema de Cadastramento da Produção

USPTO – United States Patent and Trademark Office

WPI - Word Patent Information

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	30
2 OBJETIVOS.....	34
Objetivo Geral	34
Objetivos Específicos	34
3 JUSTIFICATIVA	35
4 REFERENCIAL TEÓRICO.....	39
4.1. Sistema de Patentes	39
4.1.1 Pedido de Patente.....	42
4.1.2 Processo, Exame de Patentes e Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado....	44
4.2 Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado	47
4.2.1 Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado na Literatura	47
4.2.2 Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado nas Normativas do Brasil e Principais Sistemas Patentários	49
4.2.2.1 Brasil	49
4.2.2.2 China.....	51
4.2.2.3 Estados Unidos.....	52
4.2.2.4 Europa.....	53
4.2.2.5 Japão	55
4.2.2.6 PCT	56
4.3 Contribuições da Adição de Matéria às Imperfeições do Sistema Patentário	57
5 METODOLOGIA.....	61
5.1 Pesquisa Bibliográfica.....	63
5.2 Categorização das Modificações	64
5.3 Pesquisa Documental	65

5.3.1 Busca de Pareceres com Adição de Matéria.....	66
5.3.2 Seleção/Análise dos Pareceres.....	66
5.4 Pesquisa de Campo: Questionário com Especialistas	67
6 RESULTADOS	71
6.1 Pesquisa Bibliográfica.....	71
6.1.1 Análise Comparativa das Leis e Regras de Exame relativas à Adição de Matéria do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão.....	71
6.1.2 Análise Comparativa das Diretrizes de Exame relativas à Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão.....	72
6.1.2.1 Modificações no Relatório Descritivo/Todo o Pedido.....	73
6.1.2.2 Modificações nas Reivindicações (exceto <i>disclaimers</i>).....	78
6.1.2.3 Modificações relativas a <i>Disclaimers</i> de Reivindicações	82
6.2 Categorização das Modificações	83
6.3 Pesquisa Documental	84
6.3.1 Dados Estatísticos e Panorama da Adição de Matéria no Brasil	84
6.3.2 Análise dos Pareceres	88
6.4 Pesquisa de Campo.....	92
6.4.1 Primeira Etapa: <i>Survey</i> Inicial	92
6.4.2 Segunda Etapa: Questionário Específico.....	95
6.5 Subsídios para Diretrizes de Exame Específicas sobre Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado	101
7 CONCLUSÕES	103
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	107
9 APÊNDICES	112

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de patentes vigentes em diversos países ou regiões encontram-se consolidados e são intensamente utilizados em vários setores tecnológicos. Estatísticas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) demonstram o crescimento do número de depósitos em diversos países, como na China, Coreia e Índia. Internacionalmente, no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), que possui mais de 150 países signatários, o número de depósitos internacionais cresce ano a ano. Esse número é crescente há décadas e já ultrapassa o patamar de 250 mil, principalmente, devido ao aumento expressivo dos depósitos internacionais da China nos últimos anos (OMPI, 2021; OMPI¹, 2022; OMPI, 2023).

Primeiramente, é importante compreender que a concessão das patentes segue um rito processual compreendido por diversas etapas, como de: sigilo, publicação e exame técnico. Tais etapas traçam fronteiras no caminho percorrido por um pedido de patente até sua concessão. O direito de obter a patente é assegurado a partir da data de depósito, a qual fixa o início do seu período de vigência. Em consequência, o que foi pedido inicialmente deve ser mantido para garantir a segurança jurídica necessária a terceiros. Isso significa dizer que não é permitido o acréscimo de matéria nova, não revelada inicialmente no pedido na data de depósito, ou seja, não é permitido o que se denomina também como, adição de matéria (Brasil, 1996).

No Brasil e outros países, há barreiras nas legislações de patentes para impedir a adição de matéria. Após o depósito de um pedido de patente é possível apresentar modificações em suas partes, porém as alterações devem estar limitadas à matéria inicialmente revelada, conforme previsto no Artigo 32 da lei brasileira, Lei nº 9279 de 14 de maio de 1996 ou Lei de Propriedade Industrial (LPI). Sendo assim, não é permitido fazer modificações no pedido que conduzam à adição de matéria e extensão do escopo inicialmente pleiteado na data de depósito (Barbosa, 2003; Brasil, 1996; INPI¹, 2013).

Adicionalmente, nos principais sistemas de patentes do mundo, incluindo o sistema internacional de patentes do PCT, há diretrizes para suporte ao exame com provisões relativas à adição de matéria ao inicialmente revelado. No Brasil, não há muitas regras claras e precisas em relação a isso, existindo mais disposições relacionadas à adição de matéria ao inicialmente reivindicado. Nesse caso, tais disposições presentes na Resolução INPI nº 093/13 se aplicam para depois do pedido de exame e somente às reivindicações, ao invés de todo o pedido, mesmo que a matéria tenha sido revelada no pedido original.

Cumpra destacar que a adição de matéria é um critério recorrente, subjetivo e potencialmente sujeito a interpretações variadas, podendo gerar dificuldades nas decisões do exame de patentes. Desarmonizações na análise de tal critério potencializam a insegurança jurídica do sistema patentário. Além disso, a adição de matéria pode muitas vezes estar relacionada à ampliação da matéria revelada inicialmente e contribuir às imperfeições socioeconômicas do sistema patentário (Andersen, 2004; Mazzoleni *et al*, 1998; Mummery, 2014; Musker *et al*, 1995; Saphiro, 1990; Simmons, 2020; Xu, 2015).

Desses pontos emerge o problema central da pesquisa do presente estudo, relacionado à carência de critérios que definam tecnicamente o que é a adição de matéria ao inicialmente revelado no Brasil. Apesar da importância do tema, não foram encontrados trabalhos que apliquem métodos para tentar definir melhor esse parâmetro de exame. Do problema central formula-se a questão de pesquisa principal do trabalho: “É possível definir critérios específicos e técnicos sobre adição de matéria ao revelado e contribuir de forma prática às decisões técnicas do exame substantivo de patentes brasileiro?”

Além disso, perguntas intermediárias podem ser feitas no contexto dessa pergunta geral como auxílio à obtenção da hipótese:

- O que há de diretrizes técnicas específicas sobre adição de matéria ao inicialmente revelado nas principais legislações de patentes do mundo?
- Quais os tipos de modificações costumam conduzir à adição de matéria ao inicialmente revelado no exame de patentes?
- Há dificuldades por parte dos examinadores brasileiros nas decisões relacionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado?
- Há como contribuir com as diretrizes de exame de patentes do Brasil visando dar suporte ao exame substantivo brasileiro com relação ao critério da adição de matéria ao inicialmente revelado?

Como hipótese, afirma-se a possibilidade de definição da adição de matéria ao inicialmente revelado em caráter técnico, através de disposições específicas que mitiguem a subjetividade e ambiguidade desse critério no exame, além de potenciais desarmonizações em decisões técnicas relacionadas.

O objetivo geral deste estudo se concentra em analisar o critério da adição de matéria ao inicialmente revelado no sistema de patentes do Brasil e dos principais países ou regiões do mundo, de forma a melhorar a compreensão e definição desse critério no exame substantivo de patentes, propondo contribuições normativas para o aperfeiçoamento do sistema patentário.

A metodologia aplicada nesta pesquisa consiste de uma análise exploratória quali/quantitativa de razões técnicas para adição de matéria ao inicialmente revelado em modificações apresentadas em pedidos de patente, compreendendo etapas de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Para isso, realizou-se estudo comparativo das legislações e diretrizes de exame de patentes relacionadas ao tema da adição de matéria do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão (além do PCT). Ademais, através da busca no sistema interno do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) foi possível recuperar pareceres técnicos com adição de matéria da primeira instância do exame de patentes brasileiro. Dessa etapa anterior, estabeleceram-se categorias de modificações, as quais foram usadas na análise das razões técnicas para adição de matéria ao inicialmente revelado de pareceres da Seção D da Classificação Internacional de Patentes (CIP) (áreas tecnológicas das indústrias Têxtil, Papel e Celulose). De forma complementar, aplicou-se dois questionários eletrônicos aos examinadores de patentes da referida área, primeiramente, com um breve levantamento (*Survey*) para verificar a percepção dos especialistas em questões mais gerais, visando confirmar a importância do tema de pesquisa, e posteriormente para explorar questões mais específicas e relacionadas a abordagens do exame técnico.

Na busca realizada foram encontrados cerca de 5000 pareceres técnicos/pedidos com adição de matéria nos processos de patentes brasileiros desde de 2013, o que representa em torno de 3% do total examinado nesse período. A partir desse ano, foi observado um aumento considerável, potencialmente devido à publicação das primeiras resoluções sobre o tema, voltadas mais para adição de matéria ao inicialmente reivindicado.

Da análise das diretrizes, identificou-se uma diferença quali/quantitativa significativa de provisões específicas para adição de matéria ao inicialmente revelado entre os sistemas patentários estudados neste trabalho. A China e a Europa dispõem da maior quantidade de apontamentos deste tipo, enquanto para os Estados Unidos e o Brasil foram encontradas um número reduzido de provisões.

No que diz respeito a análise dos pareceres, a grande maioria dos 52 analisados apresentou como razão mais comum para adição de matéria ao inicialmente revelado, a inserção de características não dispostas originalmente no pedido, principalmente nas reivindicações. Os resultados também mostram a possibilidade de adição de matéria ao inicialmente revelado quando da supressão de elementos do pedido e inserção de categorias de reivindicações.

A pesquisa de campo teve a participação de até 13 examinadores, totalizando 12 questões. Os resultados indicaram que os examinadores têm dificuldades nas decisões de exame

com relação ao critério da adição de matéria ao inicialmente revelado, além de concordarem que faltam provisões técnicas nas diretrizes brasileiras relacionadas a este critério.

Todas as legislações estudadas possuem barreiras jurídicas relacionadas a adição de matéria ao inicialmente revelado, além de diretrizes de exame com provisões específicas em relação a esse critério, corroborando sua relevância. A carência de provisões e de uma definição mais clara desse critério no Brasil, potencializa interpretações ambíguas no decorrer do exame técnico e aumenta a insegurança jurídica do processo.

O tema da adição de matéria ao inicialmente revelado insta pelo início de debates e discussões entre o INPI e seus atores. No caminho do fortalecimento do arcabouço legal do sistema patentário brasileiro, se faz importante e essencial a construção de uma diretriz única para adição de matéria ao inicialmente revelado.

2 OBJETIVOS

Objetivo Geral

O objetivo geral da tese é analisar o critério da adição de matéria ao inicialmente revelado no sistema de patentes do Brasil e dos principais países ou regiões do mundo, de forma a melhorar a compreensão e definição desse critério no exame substantivo de patentes, propondo contribuições normativas para o aperfeiçoamento do sistema patentário.

Objetivos Específicos

- Apresentar uma análise comparativa das legislações e diretrizes relacionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado do Brasil e dos países estudados;
- Obter um panorama estatístico da adição de matéria em pedidos de patentes no INPI em primeira instância;
- Mapear as principais razões alegadas para decisões negativas de adição de matéria ao inicialmente revelado nos exames de uma determinada área tecnológica pela análise de pareceres técnicos da primeira instância do INPI;
- Obter informações empíricas por questionário dos examinadores de patentes sobre questões relacionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado;
- Propor contribuições para o aperfeiçoamento das diretrizes de exame relacionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado no Brasil, potencializando a eficiência no exame de patentes do INPI.

3 JUSTIFICATIVA

No Brasil, após o depósito de um pedido de patente é possível apresentar modificações em suas partes, sejam elas voluntárias ou resultantes de um exame técnico, conforme Artigo 32 ou 36 da LPI. No entanto, as alterações devem estar limitadas à matéria inicialmente revelada, ou seja, não é permitido fazer modificações no pedido que conduzam à adição de matéria. O critério de adição de matéria pode também ser usado para fundamentar processos administrativos de nulidade de patente, previstos no Artigo 50(I) da LPI (Barbosa, 2003; Barbosa, 2011; Brasil, 1996; INPI, 2013¹).

O Artigo 32 da LPI é o dispositivo da lei brasileira utilizado na prática de exame técnico de patentes para embasar decisões relacionadas à adição de matéria. Outras normativas infralegais elaboradas e atualizadas nos últimos anos detalham a questão, especialmente a Resolução nº 093/13. Essa resolução estabelece diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no Artigo 32 e de maneira geral, determina que ampliação do escopo pleiteado caracteriza o acréscimo de matéria. Ela aponta também que as modificações devem ser feitas para melhor esclarecer ou definir a matéria do pedido (Brasil, 1996; INPI, 2013¹).

Ao longo dos últimos 20 anos no Brasil, a questão das modificações em um pedido de patente é objeto de discussão, principalmente devido às alterações voluntárias previstas no Artigo 32 da LPI. O Artigo 32 traz uma abordagem temporal que determina que modificações podem ser feitas até o pedido de exame, desde que limitadas à matéria inicialmente revelada. No entanto, essa questão temporal é alvo de sucessivas ações¹ do Ministério Público Federal nas últimas décadas. A necessidade de harmonização dos procedimentos relacionados ao Artigo 32 foi uma das razões para a elaboração da Resolução nº 093/13 (Barbosa, 2011; INPI, 2013¹).

Com isso, nos últimos anos ocorreu expressiva evolução no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em relação ao tema da adição de matéria, especialmente devido à interpretação dada ao Artigo 32 da LPI pela Resolução nº 093/13. Essa resolução estabeleceu, principalmente, alterações possíveis ou não ao quadro reivindicatório após o pedido de exame, ou seja, a referida norma é mais focada na proteção do inicialmente reivindicado (Barbosa, 2011; INPI, 2013¹).

¹ Como exemplo, temos a Ação Civil Pública de 13/08/2003 da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, na qual o Ministério Público questiona se os limites do Artigo 32 não estariam sendo extrapolados pelo INPI ao aceitar determinados tipos de modificações no exame técnico, alegando que o tempo de exame tenderia a aumentar e terceiros seriam prejudicados, uma vez que as mudanças não teriam publicação.

É importante diferenciar a “adição de matéria ao inicialmente reivindicado” e a “adição de matéria ao inicialmente revelado”. Enquanto a “adição de matéria ao inicialmente reivindicado” ocorre só com alterações que afetam as reivindicações e após o pedido de exame, a “adição de matéria ao inicialmente revelado” ocorre ao longo de todo o pedido e o processo, incluindo na fase internacional do PCT. Consequentemente, a matéria revelada é mais ampla do que a matéria reivindicada, pois, nem tudo que se encontra no relatório descritivo se encontra nas reivindicações. A abordagem de uma normativa voltada para a matéria inicialmente reivindicada é muitas vezes mais restrita e não aplicável a situações da análise da adição de matéria ao revelado. Características não pleiteadas inicialmente e vetadas de serem inseridas nas reivindicações de acordo com a resolução, podem não conduzir a adição de matéria ao revelado originalmente no pedido, quando descritas explícita ou implicitamente desde o início (INPI, 2013¹).

Contudo, fora do Brasil a problemática da adição de matéria ao inicialmente revelado já foi levantada em estudos de casos que analisam as diferentes visões e interpretações de provisões relativas a esse critério na Europa, Reino Unido, Estados Unidos e China. O trabalho de Musker *et al* pode ser citado como um exemplo de um desses estudos, que relata o critério da adição de matéria como uma grande sombra na prática europeia. O autor menciona que diferentes interpretações de provisões relacionadas à adição de matéria criaram dificuldades entre os países europeus, Estados Unidos e Japão. Analogamente, Xu *et al* descreve visões distintas e recorrentes do termo “escopo do revelado” presente na lei chinesa sobre adição de matéria com relação à prática europeia. Outras publicações de escritórios de agentes de patentes estrangeiros também reafirmam a importância do tema através de publicações de textos e reflexões sobre o assunto. Eles revelam que a Corte Britânica analisa a adição de matéria de forma mais leniente que a Europa, chegando a afirmar que o critério da adição de matéria seria o provável aspecto mais infame das regras europeias (Mummery, 2014; Musker *et al*, 1995; Simmons, 2020; Xu, 2015).

Internacionalmente, o tema da adição de matéria é tratado na fase internacional do PCT (*Patent Cooperation Treaty*), mais especificamente no Capítulo II do Tratado, no âmbito do Exame Preliminar Internacional da Autoridade de Exame Preliminar Internacional (IPEA – *International Preliminary Examining Authority*). Nessa etapa da fase internacional, é permitido ao requerente a modificação de todas as partes do pedido. Os Artigos 19.2), 34.2).b), 28.2) e 41.2) do PCT, preveem que as modificações não devem ir além do que foi depositado inicialmente (OMPI, 2001).

A adição de matéria ao inicialmente revelado é um critério abordado de forma recorrente no exame técnico de patentes e potencialmente subjetivo, principalmente devido ao elemento intrínseco da matéria apresentada originalmente. A suficiência descritiva de um pedido de patente considera o conhecimento geral comum de um técnico no assunto, o que pode trazer informações implícitas e subjetivas. O inventor não é obrigado a revelar todos os detalhes da invenção que façam parte do estado da técnica, sendo assumido que um técnico no assunto é dotado de presciência (Braga *et al*, 2018). Assim, naturalmente a análise da adição de matéria em uma modificação pode ter relativa carga de subjetividade, quando se determina a extensão da matéria intrínseca e inerente em relação ao descrito inicialmente. Além disso, a figura do técnico no assunto possui definições abrangentes e conceituações diferentes dependendo do país ou região, como a europeia (“Person Skill in the Art”) e a norte-americana PHOSITA (“The Person Having Ordinary Skills in the Art”), considerada mais flexível (dos Santos, 2019; INPI, 2013²; INPI, 2016).

Pelo viés socioeconômico a adição de matéria pode trazer consequências negativas ao sistema de patentes, uma vez que a ampliação do escopo de uma patente contribui às imperfeições do sistema patentário. Quanto mais amplo o escopo de uma patente, maior é o custo potencial à sociedade. Uma patente concedida de forma ampla pode prejudicar o progresso para o desenvolvimento industrial e consequentemente, o bem-estar social. Com isso, destaca-se a importância de um exame de patente de qualidade com uma base institucional adequada, de forma a ser mais uma barreira de controle na ampliação de matéria (Andersen, 2004; Mazzoleni *et al*, 1998; Saphiro, 1990).

Poucas disposições dispersas nas diretrizes brasileiras são direcionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado, enquanto nos principais sistemas de patentes do mundo podem ser encontradas diversas diretrizes específicas relativas a esse critério. Tais diretrizes dispõem provisões técnicas que correlacionam tipos de modificações a decisões em relação à adição de matéria ao revelado originalmente no pedido de patente. Apesar da importância do tema, não há estudos para definir critérios para o exame da adição de matéria ao revelado no Brasil.

O critério da adição de matéria ao inicialmente revelado também pode ser importante em outras etapas do processamento de um pedido de patente. A análise da matéria presente em um documento de prioridade, quando necessária, transpassa a análise da adição de matéria. Outros dispositivos conhecidos dos processos de patentes da lei brasileira, como a prioridade interna e o certificado de adição, Artigos 17 e 76 da LPI, respectivamente, também remetem

em algum momento a uma análise análoga da adição de matéria, uma vez que envolvem modificações de um pedido inicial. Analogamente, quando um pedido de patente é dividido também pode ser demandada uma análise comparativa entre o pedido inicial e o seu dividido, não podendo haver extensão da matéria revelada inicialmente (Artigo 26 da LPI). Além disso, recursos conhecidos de sistemas de patentes de outros países também podem remeter análises análogas da adição de matéria ao inicialmente revelado, como os pedidos provisórios (Brasil, 1996; ePortugal, 2024; USPTO, 2024).

Nesse contexto, para verificar a percepção dos especialistas e confirmar a importância do tema de pesquisa, realizou-se um breve levantamento (*Survey*) com os examinadores de patentes da área tecnológica que será alvo desse estudo, ou seja, o setor Têxtil, de Papel e Celulose (seção D da Classificação Internacional de Patentes (CIP)). Através de um questionário eletrônico foi verificado, principalmente, que a grande maioria dos examinadores envolvidos concordam que a análise da adição de matéria ao inicialmente revelado pode trazer dificuldades às decisões no exame substantivo de patentes quando da apresentação de modificações no pedido. Eles também convergem quanto à importância de haver mais provisões técnicas nas diretrizes de patentes brasileiras sobre a adição de matéria ao inicialmente revelado, de forma a dar mais suporte às decisões de exame.

Considerando todos esses aspectos, entende-se ser importante uma análise das razões técnicas nas normas e diretrizes de outros sistemas de patentes, assim como em decisões técnicas de exame do INPI. Com este trabalho, acredita-se ser possível contribuir para a identificação de tendências do que é considerado adição de matéria ao inicialmente revelado e fornecer subsídios ao exame e contribuições para diretrizes nacionais. Isso pode ajudar na promoção de decisões mais harmonizadas, assertivas e dinâmicas, fortalecendo a segurança jurídica e a eficiência do sistema patentário, dando mais celeridade ao processo. Além disso, nesse sentido, com o fortalecimento do exame de patentes, aplica-se o princípio da eficiência do Direito Administrativo, conforme caput do Artigo 37 da Constituição Federal.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico está subdividido em três partes. Primeiro, com base em trabalhos disponíveis na literatura e na legislação brasileira, será apresentado de forma breve o sistema de patentes com a abordagem de suas principais questões, como o pedido de patente, seu processo e exame. A investigação segue com uma apresentação das leis, regras e diretrizes que versam sobre adição de matéria ao inicialmente revelado no Brasil e nos principais sistemas de patentes do mundo. Por fim, para contextualização do tema em uma abordagem socioeconômica baseada na literatura, serão apresentadas potenciais contribuições da adição de matéria às imperfeições do sistema patentário.

4.1. Sistema de Patentes

Há séculos o mundo vem se transformando, arrastado por ondas tecnológicas que permeiam o planeta. Nas nuances e pulsos dessas ondas que configuram os ciclos de destruição criativa *schumpterianos*, as estruturas econômicas dos países evoluem e organizam a sociedade com dispositivos para proteção de seus inventos da apropriação de terceiros. Grandes mudanças tecnológicas são acompanhadas de transformações econômicas, sociais e institucionais, pois a tecnologia se difunde em um ambiente com regimes jurídicos, motivação econômica e condições política-institucionais adequadas (Tigre, 2006). O crescimento econômico é um resultado da coevolução de tecnologias, estrutura das empresas e da indústria, e instituições de apoio e governo (Nelson, 2006).

A habilidade do inovador de capturar os lucros gerados pela inovação é governada por um regime de apropriabilidade relacionado a fatores ambientais (com exceção da estrutura da firma e do mercado). As duas dimensões mais importantes são a natureza da tecnologia, por exemplo, produto, processo, tácita ou codificada, e a eficácia de mecanismos legais de proteção, como o segredo industrial, as marcas e patentes, o direito de autor e demais direitos de propriedade intelectual (DPI). Outras estratégias como do primeiro a comercializar a invenção e dos ativos complementares, como marketing, competitividade e suporte pós-vendas também são importantes (Teece, 1986).

Os DPI são apenas um dos elementos da estratégia e certamente não é o mais importante fator de apropriabilidade. Mesmo quando a patente é o principal instrumento de apropriação de

determinado setor, ainda há uma dependência do conhecimento tácito, por exemplo, o *know-how*. Diversas outras estratégias complementares são válidas para inovação, havendo autores que arriscam dizer que os DPI não são úteis para determinadas áreas. Situações de monopólio técnico são raras e na maior parte dos mercados os competidores possuem capacidades técnicas semelhantes, tornando a proteção por patente mais relevante e forçando a busca por soluções alternativas (Erber, 1982). Contudo, os DPI são vitais e devem ser considerados em nível político (Andersen, 2004).

Os direitos de propriedade intelectual são instrumentos legais projetados para fornecer ao titular o uso exclusivo de determinada atividade criativa. Incluem o direito de autor e a propriedade industrial, por exemplo, patentes, marcas, modelos de utilidade, desenhos industriais e indicações geográficas. Em geral, os DPI compõem sistemas jurídicos de registro ou depósito, alguns simples, outros mais complexos e burocráticos. Cada um fornece um impacto social e econômico diferenciado e se torna importante ou não em determinados setores. (Andersen, 2004; Barbosa, 2003; Erber, 1982).

As patentes podem incentivar o desenvolvimento de invenções, que representa a base para o sistema inovativo, além de supostamente ajudar o inventor ou países em desenvolvimento com poucos recursos a proteger sua posição contra empresas de altas finanças (Penrose, 1973). O direito de exclusão conferido pela patente obriga que diversos participantes de um mercado tenham seus programas de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) competitivos. Isso ocorre especialmente onde a base técnica é dinâmica e a competição pelo lançamento de novos produtos é forte, representando uma barreira à entrada de novos competidores. Quanto mais abrangente for a patente, mais forte será a posição da empresa, especialmente se for reforçada por patentes complementares (Stiglitz, 2008). As patentes são cruciais para poucas indústrias manufatureiras, como farmacêuticas, de produtos químicos e eletrônicos (Archibugi *et al*, 2013).

Além da possibilidade de incentivar a inovação, as patentes também possuem uma função social importante na difusão do conhecimento tecnológico. Tal função social é prevista no Artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal brasileira, assim como na LPI em seu Artigo 2º, ambas condicionando a patente ao desenvolvimento social e econômico. Como um contrato entre a sociedade e o inventor, a patente deve descrever suficientemente a invenção em contrapartida ao direito de exclusividade por ela conferido. A análise da suficiência descritiva é parte fundamental do sistema e o estabelecimento da contribuição social das patentes só é alcançado se ela for contemplada, sendo requerida desde os primórdios dos sistemas de

patentes. Uma análise correta desse critério garante um dos objetivos dos sistemas em fornecer suporte ao desenvolvimento tecnológico e econômico de um país (Soares, 2019). Importante destacar, que o sistema de patente moderno tem sua origem justamente como um dispositivo institucional para promover a quebra do sigilo das invenções em benefício da sociedade (Braga *et al*, 2018; Brasil, 1988; Brasil, 1996; Barbosa, 2003; Cimoli *et al*, 2011; Hashimoto, 2019; Stiglitz, 2008).

Considerando todos esses aspectos e a globalização dos mercados ocorrida nas últimas décadas, os sistemas de patente dos países e/ou regiões adquirem forte tendência de crescimento ao longo dos séculos. Acordos internacionais relacionados à Propriedade Intelectual e às patentes são inevitáveis nesse processo, na medida que a relação e influência comercial entre os países aumentam.

Historicamente, a Convenção da União de Paris (CUP) foi o primeiro grande passo para fornecer garantias de proteção à exploração dos trabalhos intelectuais de seus criadores em outros países. Se trata de um tratado adotado pelos membros signatários em 1883, relacionado a diversos ativos da propriedade intelectual além das patentes, como marcas, desenhos industriais e indicações geográficas. É importante destacar duas provisões deste acordo, o tratamento nacional e o direito de prioridade. O tratamento nacional diz respeito a garantia fornecida para qualquer membro CUP de ter o mesmo direito de proteção concedido a um titular nacional. Já o direito de prioridade estabelece que baseado em um primeiro pedido de patente depositado em qualquer Estado membro, o requerente possa solicitar dentro de 12 meses a proteção da sua invenção nos outros membros. Com isso, o requerente garante que a data inicial do primeiro depósito no país de origem, será aquela usada para fins de pesquisa do estado da técnica no processo de exame de todos os signatários do acordo. Hoje em dia a CUP possui mais de 150 países e é um tratado fundamental à internacionalização das patentes pelo mundo (CUP, 1883; OMPI, 2024¹).

O PCT (Tratado em Cooperação em Matéria de Patentes) é um Tratado multilateral administrado pela OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) assinado em 1977 e atualmente com 157 países signatários. É uma importante ferramenta para a internacionalização das invenções, facilitando os depósitos em outros países e a obtenção da proteção patentária no exterior. O regulamento do Tratado oferece a possibilidade de um depósito internacional, que permite ao requerente ganhar mais tempo para decidir o país ou países que tem interesse em seguir com seu pedido. Vale dizer que, o PCT engloba as condições e provisões da CUP, incluindo o direito de prioridade. Paralelamente a isso, o requerente

também recebe um relatório de busca e uma opinião escrita não vinculante a respeito da patenteabilidade do seu pedido. Também são abordados nesses relatórios outros defeitos do pedido, auxiliando o requerente à obtenção da sua patente. A elaboração de tais relatórios segue normas dispostas normativas do PCT, subdivididas em artigos, regras e diretrizes. Além disso, a função social da publicação do pedido de patente ocorre somente uma vez, através de uma publicação internacional aos 18 meses do depósito internacional ou da data da prioridade (INPI, 2015; OMPI, 2001; OMPI, 2024²).

Em alinhamento ao Princípio da Independência das Patentes previsto na CUP, os países ou regiões possuem seus escritórios de patentes governamentais. A Europa, Estados Unidos, China, Japão e Coreia são os principais países ou regiões em matéria de patentes no mundo, e formam o grupo IP5. Esse grupo reúne os cinco maiores escritórios de propriedade intelectual do mundo em um fórum estabelecido para a melhoria da eficiência do sistema patentário. Ao todo, cerca de 80% dos pedidos de patentes do mundo e 95% de todo o trabalho desenvolvido nos relatórios da fase internacional no âmbito do PCT ocorrem no IP5 (CUP, 1883; IP5, 2022).

4.1.1 Pedido de Patente

A patente é um título de propriedade temporário e territorial, outorgado pelo Estado ao depositante de um pedido. Ela é válida somente na jurisdição do país ou região, e concede direitos, a partir da data do depósito, relacionados à fabricação, comercialização e uso de uma invenção. Para obtenção desse título é necessário que o requerente deposite um pedido de patente, dando início a um processo administrativo pautado no Direito Administrativo e do Comércio (Abrantes, 2011; Braga *et al*, 2018; Brasil, 1996).

Na lei brasileira as patentes são classificadas quanto a sua natureza em: patentes de invenção (PI) ou modelo de utilidade (MU). A principal diferença entre esses dois tipos está na definição de modelo de utilidade do Artigo 9º da LPI. Nesse artigo é definido que o MU é um objeto de uso prático ou parte desse com nova forma ou disposição. Em contrapartida, o pedido de PI pode ser qualquer invenção, considerando as exclusões das invenções não patenteáveis mencionadas adiante do Artigo 18 da LPI. O tempo de vigência do MU são 15 anos, enquanto para PI são 20 anos, ambos contados da data de depósito (Brasil, 1996).

O pedido de patente é basicamente constituído de um requerimento e a parte técnica, compreendida principalmente de um relatório descritivo, quadro reivindicatório, resumo e

desenhos, se houver. Ele deve se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções relacionadas a um único conceito inventivo, ou seja, o pedido deve possuir unidade de invenção. Além da lei, normativas e diretrizes detalham regras de redação e outras questões formais necessárias para o cumprimento das condições para obtenção da patente (Brasil, 1996; INPI, 2013²; INPI, 2013³; INPI, 2013⁴; INPI, 2016).

As reivindicações compõem a parte do pedido de patente onde a proteção conferida ao titular será definida, ou seja, é a parte que delimita o direito de propriedade do titular, sendo juridicamente fundamental. O escopo da invenção deve estar pleiteado no quadro reivindicatório, que é estruturado em reivindicações redigidas de forma a conter a definição clara da matéria que se deseja proteger. Há reivindicações de dois tipos, de produto e de processo, sendo a primeira relativa a entidades físicas e a segunda a atividades (Barbosa, 2003; Brasil, 1996; INPI, 2013²).

As reivindicações devem ser iniciadas pelas categorias da invenção como por exemplo: produto, equipamento, sistema, método ou uso. Além disso, devem conter as características técnicas essenciais necessárias para a definição da invenção. Há reivindicações independentes e dependentes, sendo as primeiras responsáveis pela proteção da invenção em seu conceito integral e consideradas as principais. As reivindicações dependentes são aquelas que definem detalhamentos adicionais da invenção e não essenciais. As reivindicações dependentes devem conter uma relação de dependência indicada em seu texto à reivindicação independente (INPI, 2013²).

O relatório descritivo suporta a matéria pleiteada nas reivindicações e traz a descrição técnica necessária para a definição da invenção. É necessário que a matéria esteja fundamentada claramente no relatório descritivo, que é responsável por fornecer a informação suficiente para a reprodução da invenção por um técnico no assunto e garantir uma das contrapartidas do sistema de patentes. Ele deve apresentar elementos importantes para definição e clareza da matéria pleiteada, como o campo técnico da invenção, o estado da técnica anterior e seus problemas existentes, assim como a definição clara da própria invenção com a apresentação da solução do problema técnico a ser resolvido (Brasil, 1996; INPI, 2013²).

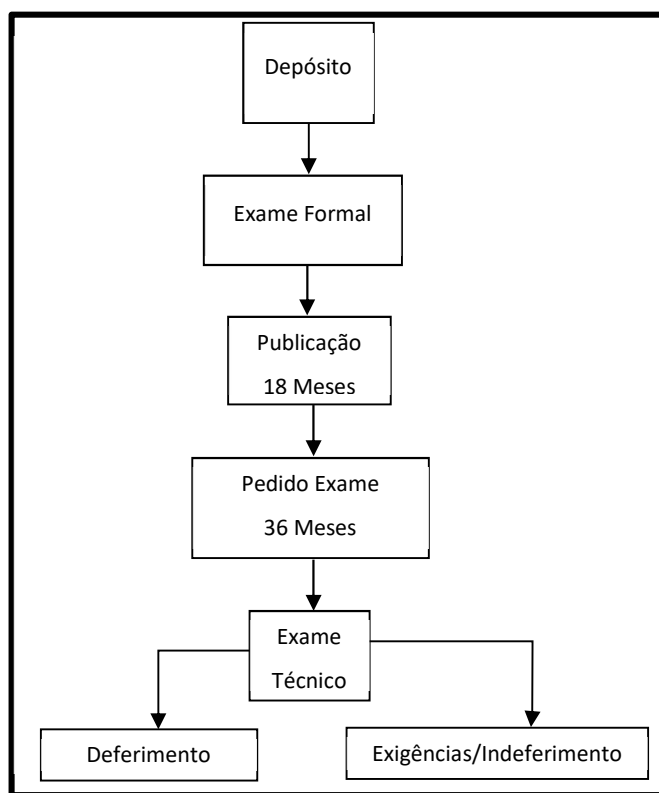
4.1.2 Processo, Exame de Patentes e Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado

O processo administrativo de patentes possui diversas etapas e se inicia com o depósito do pedido. Etapas de sigilo, publicação e exame técnico fazem parte do caminho percorrido por um pedido de patente até sua concessão. No Brasil, o depósito pode ser feito de forma eletrônica ou em papel por qualquer pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que tenha domicílio no país ou com um representante legal que o tenha. Além disso, toda a comunicação com o requerente ocorre por meio de despachos na Revista de Propriedade Industrial (RPI). Devem ser pagas taxas relativas aos serviços executados ao longo das etapas do processo, como taxas de depósito, cumprimento de exigências e pedido de exame, além de anuidades a partir do terceiro ano do depósito. Há ainda a oportunidade do requerente de impetrar recurso ou processo administrativo de nulidade em patentes concedidas em uma segunda instância do INPI. A Figura 1 apresenta uma síntese das principais etapas desse processo da primeira instância (Brasil, 1996; INPI², 2020).

Após o depósito, o pedido é submetido a um exame formal e segue para publicação até 18 meses da data do depósito ou da prioridade², se houver. Da publicação em diante o pedido não está mais em sigilo e é aberta a fase de apresentação de subsídios ao exame por terceiros e de modificações pelo requerente. Em até 36 meses da data de depósito é necessário ainda requerer o exame do pedido (Brasil, 1996).

² A data de prioridade é a data do primeiro depósito do pedido correspondente no país de origem da invenção. De acordo com o Artigo 4º da Convenção da União de Paris (CUP), um pedido de patente realizado em qualquer um dos países signatários da Convenção permite ao requerente reivindicar o direito de prioridade dentro de 12 meses após o dia do depósito inicial e os pedidos posteriores serão considerados como depositados neste dia (Barbosa, 2003; INPI, 2015).

Figura 1: Fluxograma simplificado do processo de patentes em primeira instância no Brasil.



Fonte: Própria (2023)

A fase seguinte é a etapa de exame técnico, na qual o examinador deve analisar a patenteabilidade do invento, além de questões relativas à unidade de invenção e a natureza reivindicada, e outras exigências técnicas, como as relativas a formalidades e normas de redação do pedido. A essência do exame consiste em uma comparação com o disponível no estado da técnica do que é reivindicado como característica técnica essencial (Brasil, 1996; INPI, 2016).

Segundo Artigo 8º da LPI a patenteabilidade é basicamente analisada através de três requisitos: novidade (Artigo 11), atividade inventiva (Artigo 13) e aplicação industrial (Artigo 15). De forma resumida, a novidade existe para uma invenção que não está compreendida no estado da técnica, ou seja, que não possua suas características já presentes em outra invenção. A atividade inventiva está relacionada com a obviedade da diferença entre a invenção e o estado da técnica para um técnico no assunto³, e aplicação industrial se a invenção pode ser utilizada

³ Segundo a Resolução nº 124/13 (Bloco I das Diretrizes de Patente do INPI), item 2.14, o técnico no assunto é o indivíduo com conhecimento mediano da técnica em questão na época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto, podendo também ser um grupo de pessoas.

ou produzida na indústria (Brasil, 1996; INPI, 2016). No exame também deve ser analisada se a matéria pleiteada se enquadra nos Artigos 10 e 18 da LPI. O Artigo 10 lista as matérias que são sequer consideradas invenção, como teorias científicas, métodos matemáticos, educativos e publicitários, programas de computador em si e regras do jogo, além dos métodos terapêuticos e cirúrgicos, bem como todo ou parte dos seres vivos naturais. Já o Artigo 18 trata de invenções não patenteáveis, como invenções contrárias à moral, bons costumes e à segurança, ordem e saúde públicas. Ainda, são analisados outros critérios, como a condição de suficiência descritiva e clareza ou fundamentação das reivindicações (Artigo 24 e 25 da LPI). Complementarmente, diretrizes de exame e instruções normativas com regras formais de redação são usadas para dar o suporte ao exame. Quando há modificações no pedido de patente, o examinador deve checar se estas modificações estão em conformidade com o disposto no Artigo 32 da LPI, ou seja, se as mesmas não vão além da matéria inicialmente revelada no pedido sem conduzir à adição de matéria (Brasil, 1996; INPI, 2013²; INPI, 2013³; INPI, 2013⁴; INPI, 2016).

O requerente tem a possibilidade de solicitar a divisão de um pedido de patente, conforme Artigo 26 da LPI, quando por exemplo, há mais de uma invenção. Nesse momento, o exame pode ser demandado à análise de possíveis modificações do pedido dividido. Porém, esse pedido não pode exceder a matéria revelada inicialmente no pedido original, ou seja, o pedido mãe, conforme inciso II do Artigo 26 (Brasil, 1996).

Por fim, após a emissão do parecer do examinador, o requerente terá um prazo de 90 dias para se manifestar com relação aos pontos apontados no parecer de exame. Se não houver objeções, o examinador pode finalizar o exame deferindo o pedido. Caso o pedido seja indeferido, o requerente tem a possibilidade de entrar com recurso em segunda instância no próprio INPI em um prazo de 60 dias (Brasil, 1996).

Há outros casos onde a questão da adição de matéria ao inicialmente revelado pode ser importante, como na avaliação e comparação da matéria reivindicada em um pedido com a sua prioridade. Isso em geral só deve ocorrer se houver documento do estado da técnica obtido pela busca com data de publicação entre a data de prioridade e do depósito. Caso a matéria reivindicada adicione matéria com relação a prioridade, esta parte da matéria não poderá aproveitar a data de prioridade e então, qualquer documento posterior até a data de depósito que a contenha poderá impedir a patenteabilidade da matéria por novidade. O parágrafo 6.09 das diretrizes de exame do PCT menciona que o teste básico para determinar se uma reivindicação tem direito a data de prioridade é o mesmo usado para verificar se uma modificação atende ao critério da adição de matéria (Brasil, 1996; OMPI², 2022).

A figura do pedido provisório também demanda uma análise do critério da adição de matéria ao inicialmente revelado. Em diversos países há esse tipo de pedido, os quais são extintos e não publicados após 12 meses, se não confirmados nesse período. Se isso ocorrer, é importante que não haja adição de matéria ao inicialmente revelado com relação ao pedido provisório inicial. Na LPI, o dispositivo similar é a prioridade interna prevista no Artigo 17, que estabelece que um pedido de patente depositado originalmente no Brasil pode, diante de determinadas condições, assegurar o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositada no Brasil no prazo de 1 ano. O §1º desse artigo menciona que a prioridade será admitida para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a nova matéria introduzida (Brasil, 1996; ePortugal, 2024; USPTO, 2024).

Por fim, em matéria de apresentação de modificações e da análise da adição de matéria ao inicialmente revelado, não pode ser deixado de citar o certificado de adição, previsto na LPI no Artigo 76. Esse dispositivo protege um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção. Esse tipo de pedido possui vínculo completo com o pedido original, sendo um acessório da patente que a acompanha para todos os efeitos legais, conforme Artigo 77, sendo importante não haver a adição de matéria em relação ao pedido inicial (Brasil, 1996).

4.2 Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado

Este subcapítulo abordará o referencial teórico levantado para o tema da adição de matéria ao inicialmente revelado. Serão apresentados alguns trabalhos relevantes da literatura de Propriedade Intelectual que estudaram o tema de forma mais ampla, ao invés de estudos de casos específicos. Além disso, também serão apresentadas as normativas do Brasil e principais sistemas de patentes do mundo. Adicionalmente, no fim será feita uma análise sobre a relação da adição de matéria em patentes e suas potenciais contribuições para as imperfeições dos sistemas patentários.

4.2.1 Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado na Literatura

Na busca realizada, apresentada à frente no capítulo da Metodologia, o que mais foi recuperado foram estudos de casos muito específicos e técnicos sobre a adição de matéria ao

inicialmente revelado, como análises de decisões de tribunais de segunda instância. Dois artigos foram encontrados e merecem destaques.

Musker (1995) também menciona uma longa sombra na prática europeia de patentes com relação ao requisito da adição de matéria e que decisões da Corte e de escritórios de patentes oscilaram no passado entre a leniência e o rigor. O autor conclui que a ampliação de matéria não pode ser automaticamente proibida, nem permitida.

Enquanto isso, Xu (2015) discute o termo “escopo do revelado” (“scope of disclosure”) na lei de patente chinesa, comparando a prática chinesa com a europeia e usando casos de decisões da Suprema Corte. O artigo mostra diferenças na análise do critério da adição de matéria para determinados tipos de modificações, como aquelas implícitas e relacionadas ao estado da técnica, assim como para modificações relativas a generalizações de características específicas e as baseadas em informações reveladas apenas nos desenhos.

Além disso, foram achados diversos artigos mais curtos de sites de escritórios estrangeiros de patentes no Google, que possuem discussões mais gerais sem entrar em uma área tecnológica específica. Os casos abaixo são exemplos de publicações deste tipo.

Mummery (2014) analisa como a Corte Britânica trata a adição de matéria, dando foco particular em uma decisão que relata um estudo de caso. Nesse trabalho reafirma-se a importância do tema, recorrente na lei de patente britânica, europeia e de outras regiões, com a proibição da adição de matéria ao inicialmente revelado. Na Europa é frequentemente usado como base para os procedimentos de oposição e em muitos países para revogação de patentes. Diversas jurisdições analisam a adição de matéria de forma diferentes em distintos níveis de rigorosidade, como mostra a diferença dicotômica citada entre o rigoroso escritório de patentes governamental europeu (EPO – European Patent Office) e o leniente escritório de patentes do governo dos Estados Unidos (USPTO – United States Patent and Trademark Office). A análise do caso conclui que talvez a Corte Britânica esteja analisando a adição de matéria de forma mais leniente que o EPO.

Já Simmons (2020) publicou orientações para interpretação da regra de ouro europeia, a qual orienta para que as modificações sejam diretas e não ambíguas em relação ao inicialmente revelado, descrevendo o critério da adição de matéria como o provável aspecto mais impactante nas regras do EPO. Vale ressaltar, que diversos outros trabalhos mencionam o caráter rigoroso do EPO, que cria cenários complexos e inexistentes em outros territórios.

4.2.2 Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado nas Normativas do Brasil e Principais Sistemas Patentários

Essa seção vai tratar das normativas para adição de matéria ao inicialmente revelado do Brasil e dos principais sistemas de patentes do mundo, membros do IP5. Serão apresentadas as legislações vigentes em português para o Brasil e inglês aos demais, disponibilizadas nos respectivos sítios eletrônicos de seus escritórios governamentais de patentes, são eles: Brasil/INPI, China/CNIPA (*Chinese National Intellectual Property Administration*), Estados Unidos/USPTO (*United States Patent and Trademark Office*), Europa/EPO (*European Patent Office*) e Japão/JPO (*Japanese Patent Office*). Particularmente no caso da China, foram usadas as versões traduzidas do regulamento e das diretrizes disponíveis no site da OMPI, em virtude da não disponibilidade no site chinês.

A questão da adição de matéria ao inicialmente revelado está presente nas normativas desses países ou região em artigos de leis ou códigos. De maneira geral, esses dispositivos legais previnem que as modificações adicionem matéria ao pedido originalmente depositado, quando regulamentos secundários apresentam detalhamentos e disposições mais específicas.

Nos subitens a seguir, serão apresentadas as leis, regras e diretrizes do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão. Adicionalmente, será mostrado o que há sobre adição de matéria no material do PCT usado como guia de exame para a fase internacional do Tratado.

4.2.2.1 Brasil

O Artigo 32 da LPI é o instrumento jurídico finalístico utilizado no exame técnico de patentes do Brasil para o embasamento do critério da adição de matéria ao inicialmente revelado, limitando as alterações em um pedido de patente à matéria inicialmente revelada. Anteriormente à LPI, o Código de Propriedade Industrial de 1971, Lei nº 5.772, também dispunha de provisão análoga em seu Artigo 18, porém mais restritiva. O §3º deste artigo definia exceções para a realização de modificações nas partes de um pedido até a data do pedido de exame, se elas fossem imprescindíveis para esclarecer, precisar ou restringir a matéria. Com um texto de significado mais amplo, o Artigo 32 permite a realização de modificações até essa data para melhor esclarecer e definir a invenção. Além disso, para modificações apresentadas por ocasião do exame técnico, o Artigo 19, §3º, estabelecia que as alterações estariam restritas ao inicialmente reivindicado ou requerido e não ao revelado. Portanto, o Artigo 32 apresentado

a seguir representa uma evolução em relação ao código anterior (Barbosa, 2011; CPI, 1971; de Ribeiro *et al*, 2019).

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.”

Nas diretrizes de exame, particularmente nas Resoluções nº 093/13 e 124/13, a questão da adição de matéria recebe mais detalhamento. A Resolução nº 124/13, chamada de “Bloco I”, institui diretrizes de exame de patente relacionadas ao conteúdo do pedido e prevê, brevemente, matéria correlata entre os itens 2.20 e 2.24 relacionada a adição de matéria ao inicialmente revelado. Há somente apontamentos relativos a emendas no relatório descritivo para melhor descrição do estado da técnica, eliminação de incoerências no texto e inclusão de dados, parâmetros ou características da invenção. Com relação à inerência, o item 2.10 dessa normativa define que o termo “inerente” representa que a matéria não descrita esteja implícita ao original e seja reconhecida por um técnico no assunto, chamando atenção para o fato de que a inerência não possa ser estabelecida por probabilidades ou possibilidades, não sendo suficiente o simples fato de que algo possa resultar a partir de um dado conjunto de circunstâncias (INPI, 2013¹; INPI, 2013²).

A Resolução nº 093/13 é específica para adição de matéria e institui diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no Artigo 32 da LPI nos pedidos de patentes no âmbito do INPI. Ela entrou em vigor em 10 de junho de 2013 e foi elaborada devido a necessidade de harmonização dos procedimentos relacionados ao Artigo 32. Essa resolução é focada na adição de matéria ao reivindicado, impedindo alterações no quadro reivindicatório a partir do pedido de exame, mesmo que a matéria esteja revelada inicialmente em outra parte do pedido (INPI, 2013¹).

A discussão do tema da Resolução nº 093/13 que ocorre até os dias de hoje, foi iniciada em 2002 após a publicação de parecer da procuradoria especializada do INPI. Tal parecer estabeleceu que o Artigo 32 não impediria modificações no quadro reivindicatório após o pedido de exame, porém foi revogado em 2007, após ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Federal, acionado por um grupo de examinadores de patentes⁴. Em 2008, após a emissão de memorandos com orientações aos examinadores sobre a questão pela

⁴ A Ação Civil pública impetrada em 13/08/2003, perante juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, era contra a aceitação de emendas voluntárias na fase de exame, por acreditar que o exame técnico teria seu tempo aumentado, além de graves prejuízos a terceiros, uma vez que as alterações não eram publicadas (de Ribeiro *et al*, 2019).

Diretoria de Patentes, um parecer da procuradoria definiu, especificamente, o que poderia ou não ser modificado. O entendimento consistia em aceitar alterações quando requeridas até a data de exame, se fossem feitas para melhor esclarecer ou definir a matéria e limitadas ao inicialmente revelado. O artigo 32 fixa essa data como limite temporal final, mas entende-se que alterações que se destinem a corrigir ou reduzir o escopo da invenção inicialmente reivindicado, não estejam incluídas em tal limitação. Posteriormente, tudo isso seria oficializado na Resolução nº 093/13, contestada em 2017 e até os dias de hoje (de Ribeiro *et al*, 2019; INPI, 2013¹).

Especificamente sobre o conteúdo da Resolução nº 093/13, nos itens 2.1 ao 2.4 são tratadas situações relacionadas ao exame de modificações de partes ou elementos das reivindicações de um pedido de patente. Em linhas gerais, a resolução não permite a ampliação do escopo pleiteado da invenção e possibilita a submissão de alterações voluntárias no pedido para melhor esclarecer e definir a matéria, bem como para reduzir o escopo da invenção. Além disso, ela permite outras alterações com relação ao inicialmente reivindicado, como o acréscimo de expressão caracterizante, correções nas relações de dependência de reivindicações, inclusão de referências numéricas aos desenhos e mudanças de categorias de reivindicações (INPI, 2013¹).

Adicionalmente, outra diretriz ligada a área de biotecnologia, Instrução Normativa /INPI/PR Nº 118, de 12 de novembro de 2020, também possui citação para adição de matéria ao inicialmente revelado. No item 6.1, parágrafo 71, é mencionado que são aceitas sequências de nucleotídeos ou aminoácidos apresentadas posteriormente se forem conhecidas do estado da técnica e devidamente referenciadas no relatório descritivo inicialmente (INPI, 2020¹).

4.2.2.2 China

A lei de patentes da República da China é constituída de 82 artigos divididos em 8 capítulos. O Capítulo III é relacionado ao pedido de patente e dispõe o Artigo 33 sobre adição de matéria ao inicialmente revelado, como segue (CNIPA, 2020):

“Article 33. An applicant may amend his or its patent application documents, however, the amendment to the patent application documents for an invention or utility model may not go beyond the scope of disclosure contained in the original description and claims, and the

amendment to the patent application documents for a design may not go beyond the scope of the disclosure as shown in the original drawings or photographs.”

Hierarquicamente inferior à lei de patente tem-se o regulamento de execução composto por 123 regras distribuídas em 11 capítulos. A adição de matéria ao revelado é mencionada na Regra 43, mas para apenas pedidos divididos. As diretrizes chinesas fornecem mais detalhamento sobre diversas questões, incluindo a adição de matéria (CNIPA, 2010).

As diretrizes de exame da China possuem 6 partes e anexos, sendo a Parte II sobre o exame substantivo de patentes onde se encontra apontamentos mais específicos sobre adição de matéria. Especificamente no Capítulo 8 são apresentadas diversas disposições técnicas específicas sobre adição de matéria ao inicialmente revelado para determinados tipos de modificações de um pedido de patente no item 5.2 (SIPO, 2010).

Há disposições para os desenhos, para as reivindicações independentes e dependentes, bem como para suas categorias e porções caracterizantes. Também há provisões para modificações em elementos do pedido, como o campo técnico da invenção, o estado da técnica e a melhor modalidade da invenção, dentre outros. Além disso, destaca-se subitens específicos para adições, deleções e mudanças permissíveis (SIPO, 2010).

4.2.2.3 Estados Unidos

Os Estados Unidos possuem seu sistema de patentes baseado no Código 35 (*United States Code Title 35*), cuja subdivisão em 5 partes e 38 capítulos aborda os mais diversos temas relacionados às patentes. Duas provisões principais apresentadas a seguir impedem o acréscimo de matéria, a 35 U.S.C. 132 e 35 U.S.C. 251, relativas ao reexame e republicações de modificações, respectivamente (USPTO, 2021¹).

“35 U.S.C. 132 Notice of rejection; reexamination. (a) Whenever, on examination...No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.”

“35 U.S.C. 251 Reissue of defective patents.... No new matter shall be introduced into the application for reissue.”

Em um nível hierárquico inferior há as regras, denominadas “*Consolidated Patent Rules*”, especialmente no Apêndice R, Título 37. No capítulo I, subcapítulo A, parte 1, os itens §1.115 a §1.127 tratam das modificações, assim como os itens § 1.322 ao §1.325, tratam da

correção de erros. Os itens §1.53(b) e (d)(5), §1.121(f), §1.173(a) e §1.530(j) determinam que nenhuma modificação pode introduzir matéria nova na matéria revelada inicialmente no pedido (USPTO, 2022).

O manual do procedimento de exame de patentes apresenta algumas provisões específicas de situações de exame relacionadas à adição de matéria. Ele é subdividido em 29 capítulos distribuídos de 100 em 100 até o 2900, sendo o capítulo 1400 aquele que aborda poucas questões, seja para modificações em determinadas partes ou elementos do pedido ou no pedido como um todo, enquanto nenhuma disposição específica foi achada para as reivindicações (USPTO, 2020).

O capítulo 608.04(a) também apresenta apontamentos genéricos sobre adição de matéria ao inicialmente revelado, além de decisões judiciais de casos específicos de determinadas tecnologias. Como exemplo de disposição genérica sobre adição de matéria, pode ser mencionada a provisão que diz que a matéria ausente na data do depósito de um pedido no relatório descritivo, reivindicações ou desenhos é usualmente adição de matéria, quando adicionada após o depósito. Para disposições mais específicas sobre adição de matéria foram encontradas poucas diretrizes aplicáveis relacionadas à suficiência descritiva nos capítulos 2163.06 e 2163.07 do manual, incluindo remissão à relação entre esse critério e a adição de matéria, que serão apresentadas no capítulo dos resultados. O item 2163.07(a) considera funções, teorias e vantagens inerentes de uma invenção como reveladas inicialmente no pedido, assim como menciona uma decisão de tribunal que estabelece que a inerência não pode ser analisada com base em probabilidades e possibilidades (USPTO, 2020).

4.2.2.4 Europa

O EPO é o escritório europeu responsável pelo exame de patentes centralizado para mais de 40 países. As patentes europeias podem ser válidas em 42 países europeus, além de incluir países não europeus, como Cambódia, Marrocos e Tunísia (EPO, 2023).

A Convenção de Patentes Europeia é a lei de patentes da União Europeia aplicada pelo EPO, que se distribui em artigos e regras. O Artigo 123, incisos (1) ao (3), trata das modificações de um pedido ou uma patente, assim como a Regra 137. O acréscimo de matéria é citado diretamente nos incisos (2) e (3) do artigo, e no inciso (4) da regra. No entanto, a matéria é mais aprofundada nas diretrizes de exame (*“Guidelines of Examination in the EPO”*),

incluindo questões específicas sobre alterações em elementos de um pedido de patente, com casos e exemplos (EPO, 2016; EPO, 2022). O principal trecho é o inciso (2) do Artigo 123, como segue:

“Article 123

Amendments

(2)The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.”

O Artigo 123(2) tem como objetivo impedir que os requerentes melhorem sua posição diante dos concorrentes, através da adição de matéria não revelada no pedido conforme depositado. Ele se destina diretamente à proteção do interesse de terceiros e à segurança jurídica daqueles que consideram o conteúdo original do pedido (EPO, 2016; EPO, 2022).

A diretriz europeia de exame de patentes se divide em oito partes, que vão de formalidades ao exame substantivo, e perpassam a busca do estado da técnica, o processo de oposição, assim como a redação do pedido de patente e sua patenteabilidade. A parte H trata das modificações e correções de erros em 6 capítulos, e estabelece dois critérios para que um pedido ou uma patente europeia possa ser emendada: a admissibilidade e a permissibilidade. Os capítulos II e III tratam do critério formal da admissibilidade das modificações, enquanto os capítulos IV e V da permissibilidade (EPO, 2022).

A permissibilidade é o critério de caráter técnico para análise da adição de matéria de modificações apresentadas. Esse critério também é usado para que não ocorra a introdução de novas deficiências ou extensão da proteção conferida originalmente pela patente. Uma modificação é considerada como adição de matéria além do conteúdo do pedido como depositado, se um técnico no assunto necessita de informação indireta e não derivável do apresentado inicialmente, mesmo quando considerada a matéria implícita (EPO, 2022).

Os capítulos IV e V apresentam disposições específicas sobre adição de matéria ao inicialmente revelado no exame técnico substantivo para determinados tipos de modificações em partes ou elementos do pedido. No final do capítulo V são fornecidas orientações complementares e exemplos práticos relacionados a situações típicas que envolvem os Artigos 123(2) e (3), porém, é ressaltado que a permissibilidade de modificações deve ser decidida, primordialmente, caso a caso. Nesses capítulos são previstas disposições para modificações no relatório descritivo e reivindicações, assim como para o pedido como um todo. Especificamente, há apontamentos relacionados à inserção e supressão de elementos, além de

outros relativos a vantagens, efeitos e problema técnico da invenção, assim como orientações relativas à mudança de categorias de reivindicações (EPO, 2022). No próximo capítulo tais disposições serão mais detalhadas.

4.2.2.5 Japão

A lei de patentes japonesa, o “*Patent Act*”, é constituída de 204 artigos distribuídos em 11 capítulos, e trata de temas como: o pedido de patente e seu exame, o direito das patentes e ações judiciais, bem como do litígio e provisões penais. O Artigo 17-2(3) apresentado a seguir prevê que qualquer modificação em um pedido deve ser feita dentro do escopo da matéria descrita no pedido original. O Artigo 17-2(5) determina que as modificações no escopo das reivindicações, além de outros requisitos necessários, devem estar limitadas a deleção de reivindicações, restrição do escopo das mesmas e resolução de trechos ambíguos (essas duas últimas com exceções), além de correção de erros. Com exceção da deleção de reivindicações para as patentes concedidas, o requerente pode solicitar a correção nos outros casos, desde que mantenha o escopo da matéria revelada no pedido, conforme Artigo 126(1) e (3) (JPO, 2021).

“Article 17-2 (3)Excluding the description, claims or drawings are being amended pursuant to paragraph (1) through the submission of a mistranslation correction form, the amendment of must remain within the scope of the matters indicated in the description, claims or drawings originally attached to the written application...”

“Article 126 (5)The correction of a description, claims or drawings as referred to in paragraph (1) must remain within the scope of the matters disclosed in the description, claims, or drawings attached to a written application...”

A diretriz de exame do JPO é dividida em dez partes que complementam e apresentam mais detalhamento do tema. As modificações são tratadas na parte IV, dividida em quatro capítulos, sendo os capítulos II ao IV responsáveis por traçar parâmetros técnicos e objetivos em relação à adição de matéria para determinados tipos de modificações (JPO, 2015).

No item 3 do capítulo II é descrito um método para determinação específica de matéria nova em modificações baseadas em matéria explícita ou óbvia no revelado originalmente. No caso de a matéria estar explícita no inicialmente revelado, deve-se permitir a modificação. Já

para determinar se a modificação apresenta matéria óbvia do originalmente definido na descrição, deve se ter em mente o conhecimento geral comum. O texto observa que tal obviedade não deve ser considerada somente porque uma tecnologia é bem conhecida ou comumente utilizada. Em alguns casos, informações do problema a ser resolvido, e dos exemplos e desenhos, podem ser usadas para entender tal obviedade (JPO, 2015).

No item 3.3 são dispostos casos específicos para serem considerados na determinação da adição de matéria ao inicialmente revelado. Foram encontradas provisões relacionadas ao efeito ou vantagem da invenção, e dentre outras questões, pontos que versam sobre a inserção de exemplos e conteúdo de documentos do estado da técnica. Sobre as reivindicações também foram encontradas algumas diretrizes, podendo ser destacadas aquelas relacionadas à supressão de características e individualização da invenção. Essas disposições serão melhor analisadas nos capítulos posteriores (JPO, 2015).

4.2.2.6 PCT

Para o processo de um depósito internacional também é prevista a adição de matéria nos Artigos 19.2), 34.2)b), 28.2) e 41.2). Esses artigos definem que as modificações em um pedido internacional não devem ir além do que foi depositado inicialmente. Além disso, há alguns apontamentos mais específicos nas diretrizes de exame do PCT para orientar os examinadores das fases internacionais do Tratado na elaboração dos relatórios de pesquisa e exame preliminar internacional relacionados a esse critério (OMPI, 2001; OMPI, 2024²).

O capítulo 20 das diretrizes de exame do PCT é relativo a emendas e alterações de um pedido internacional e possui uma seção só para provisões específicas relacionadas à modificações e condições de adição de matéria, incluindo exemplos em determinados campos tecnológicos. É dito, por exemplo, que uma modificação por adição, alteração ou remoção deve ser considerada como adição de matéria ao inicialmente revelado, quando a mudança global resulta na apresentação de informações que não estavam expressa ou inerentemente presentes no pedido original, mesmo quando considerada a matéria implícita para um técnico no assunto. O termo “inerente” demanda que a descrição faltante esteja necessariamente presente, não podendo ser estabelecido com base em probabilidades e possibilidades. A seção também menciona que quando uma característica técnica é claramente revelada no pedido original, mas seu efeito é dedutível sem dificuldade por um técnico no assunto apesar de não completamente

mencionado, o esclarecimento subsequente desse efeito na descrição não é considerado adição de matéria (OMPI², 2022).

Com relação à inserção de exemplos, o guia alerta para a possibilidade da adição de matéria, principalmente para a área de química, estipulando que em um primeiro momento qualquer exemplo adicional inserido para ilustrar a invenção pleiteada pode estender a descrição do originalmente depositado. Da mesma forma, deve se ter cuidado também para garantir que modificações do problema técnico resolvido pela invenção não adicione matéria. No fim do capítulo 20, as diretrizes do PCT dão duas alternativas para a aceitação do uso de *disclaimers*⁵, permitindo seu uso somente quando o mesmo tem suporte no pedido como depositado ou adicionado para superar questões de falta de aplicação industrial e suficiência descritiva (OMPI², 2022).

Além disso, foram encontradas provisões no anexo do Capítulo 4 das diretrizes do PCT, uma relacionada à suficiência descritiva e outra à inserção de documentos do estado da técnica. É apontado que se a descrição está seriamente insuficiente, isso não pode ser remediado por adição de exemplos e características sem promover adição de matéria. Por fim, no anexo do Capítulo 4 são dadas duas abordagens com relação à aceitação de inclusão de documentos do estado da técnica, uma mais liberal e outra mais conservadora, que pode considerar esse tipo de emenda como adição de matéria (OMPI, 2024²).

4.3 Contribuições da Adição de Matéria às Imperfeições do Sistema Patentário

Os argumentos contra os DPI sugerem que suas imperfeições criam monopólio legal e obstruem ou reduzem a difusão do conhecimento, gerando um ciclo vicioso que interrompe a atividade inovativa, uma vez que o conhecimento é o principal substrato para a sua geração. Isso ocorre principalmente em indústrias onde essa atividade se baseia em invenções sequenciais ou tecnologias complementares, sendo a imitação mais promotora de inovação nesses casos (Archibugi, 2013). Portanto, não apenas os DPI criam distorção por restringir o uso do conhecimento, como criam poder de monopólio (Stiglitz, 2008).

⁵ De acordo com o item 4.1 do Capítulo V da Parte H das diretrizes de exame europeu, um *disclaimer* é um recurso negativo usado para indicar a exclusão/limitação de uma matéria específica que não faz parte da invenção, por exemplo, “meios que não compreendem um elemento capacitor”. No Brasil, na resolução nº 124/13 é previsto o uso de limitações negativas no seu item 3.84.

Existem muitos problemas com o sistema de DPI, mais especificamente para o sistema de patentes. Primeiramente, não é certo que as patentes sejam necessárias para a geração de novas ideias. A história mostra que o fortalecimento do sistema de patentes não aumenta a quantidade de invenções, devido seu custo crescente (Andersen, 2004; Penrose, 1950). Também é dito que este sistema frequentemente resulta em duplicação dos esforços e investimentos, e que recursos são gastos em conhecimentos que se encontram ao redor da patente mais do que para gerar conhecimento genuíno. Contesta-se igualmente o tempo de concessão do direito sem levar em consideração a utilidade social das patentes. Outro problema é a crescente patenteabilidade dos minúsculos pedaços de conhecimento em nível genético, os genes, que alimentam o risco de as patentes prejudicarem mais do que promover progresso (Andersen, 2004).

Há muito tempo se sabe que as patentes não funcionam na prática como na teoria, raramente conferindo apropriabilidade completa. Muitas patentes podem ser inventadas em torno de outra por custos modestos, além de serem ineficientes para proteger processos. Em geral, fornecem baixa proteção devido aos requisitos legais altos para mantê-las ou provar sua infração (Teece, 1986). Os custos de transação podem ser altos para aqueles que visam comercializar novas tecnologias em patentes múltiplas (Saphiro, 2001).

Sistemas de patentes mais fortes aumentam os custos legais mais do que os de investimentos, conduzindo a um sistema tecnológico e científico baseado mais no litígio do que na pesquisa. Ainda, conduzem a distorções no investimento do conhecimento, onde provavelmente os gastos serão direcionados às áreas mais lucrativas ou que possam ser mais legalmente protegidas, do que àquelas onde houver mais resultados sociais ou oportunidades tecnológicas. Consequentemente, sistemas de patentes fortes influenciam não só na taxa de inovação, assim como na direção da mudança tecnológica, que não necessariamente é no sentido do bem-estar da sociedade e do interesse público (Archibugi, 2013). Os custos sociais do sistema de patentes podem ser particularmente altos, vide o impedimento causado ao acesso a medicamentos a bilhões de pessoas (Stiglitz, 2008).

Os países líderes em invenções e no lançamento de novos produtos empurram o sistema internacional na direção de uma proteção mais forte. As empresas utilizam os DPI como uma chance de aumentar suas receitas e fortalecer o poder de barganha das suas empresas nos países hospedeiros. Os países que dependem de conhecimento produzido em outros lugares já se inclinam mais para um sistema de DPI mais permissivo, enquanto países em desenvolvimento interpretam o sistema rígido como uma carga adicional para sua economia (Archibugi, 2013).

Nos embates legais, a patente funciona muitas vezes como um direito de processar, levando vantagem neste caso quem tiver maiores recursos financeiros e capacidade de contratação de serviços de agentes de Propriedade Intelectual. Grandes empresas norte-americanas já adquiriram patentes a bom preço de pequenas empresas e inventores, sob a pressão do custo do litígio, poupando desta forma o risco da P&D e eliminando possíveis competidores (Erber, 1982).

A amplitude do escopo de uma patente é bastante importante para entender os efeitos monopolistas do sistema. Devido à cumulatividade no processo inovativo, proteções mais estreitas favorecem invenções secundárias, mas sacrificam os incentivos econômicos que seriam oferecidos para invenções disruptivas. Patentes amplas teriam o efeito inverso. Autores citam que a ideia da licença compulsória seria para eliminar alguns problemas com patentes muito amplas, que destroem a competição. Inclusive, essa seria a razão porque ideias puras, como leis da natureza, princípios teóricos, espécies naturais (com algumas exceções), não são elegíveis para proteção patentearia em geral. Sua natureza ampla iria bloquear o progresso para o desenvolvimento industrial e bem-estar social (Andersen, 2004).

Patentes mais abrangentes dão posição mais forte à empresa no mercado. Os competidores são obrigados a manter seus programas de P&D competitivos, elevando a dimensão mínima das empresas que participam dele, o que representa uma barreira à entrada de novos competidores (Erber, 1982). Uma patente ampla impede que outras firmas inventem na vizinhança em alguns casos, como ocorre nas indústrias de computadores, semicondutores e aviação, diferente na indústria farmacêutica e de outros produtos químicos finos (Mazzoleni *et al*, 1998). Quanto mais amplo o escopo da ideia, maior é o custo potencial à sociedade, havendo um trade-off entre a extensão e a amplitude das patentes (Andersen, 2004; Saphiro, 1990).

A economia mundial não vai se beneficiar de direitos de patentes amplos e fortes. Em algumas áreas pode certamente ser econômico e socialmente produtivo na geração de invenção, espalhando conhecimento tecnológico e induzindo a comercialização e a inovação, mas em muitos países esse não é o caso. Efeitos colaterais surgem de tudo isso, como as barreiras que determinados países impõem a firmas estrangeiras (Mazzoleni *et al*, 1998).

Portanto, a ampliação da matéria de uma patente, assim como a adição de matéria ao inicialmente revelado são nocivas e podem contribuir às imperfeições socioeconômicas do sistema patentário. Além disso, conforme mencionado anteriormente, grandes empresas de grandes países que são detentoras de mais acesso aos escritórios de agentes de Propriedade

Intelectual, podem se beneficiar e explorar mais o exame do critério da adição de matéria para a obtenção de maior amplitude de suas patentes.

5 METODOLOGIA

Neste capítulo será demonstrada a metodologia aplicada no presente estudo, com etapas de pesquisa bibliográfica, documental e de campo.

Etimologicamente, o termo metodologia significa o estudo dos caminhos e instrumentos utilizados para fazer uma pesquisa científica (Gerhardt *et al*, 2009, apud PROFNIT, 2021; Haiashi *et al*, 2011, apud PROFNIT, 2021) e o método científico é composto de um conjunto de processos sistemáticos racionais utilizados para o planejamento de observações e de experimentos (Oliveira, 1997, apud PROFNIT, 2021). A pesquisa consiste, portanto, em um conjunto de ações propostas para encontrar a solução para um problema, seguindo procedimentos racionais e sistemáticos (Prodanov *et al*, 2013, apud PROFNIT, 2021). Há duas classificações importantes com relação a ela, quanto aos seus objetivos ou procedimentos. Quanto ao objetivo, as pesquisas podem ser exploratórias, descritivas ou explicativas, havendo abordagens qualitativas, quantitativas e quali-quantitativas, com suas respectivas técnicas. Quanto aos procedimentos, as pesquisas podem utilizar os tipos documental, bibliográfico, levantamento (pesquisa de campo), dentre outros, conforme a pesquisa em questão (PROFNIT, 2021).

A pesquisa exploratória é utilizada quando se estudam temas pouco conhecidos ou pouco estudados, porque ela pode fazer indagações que iniciem uma perspectiva inovadora. Ela busca identificar as características essenciais do que se quer estudar e a natureza do fenômeno (Prodanov *et al*, 2013, apud PROFNIT, 2021). A pesquisa exploratória facilita que o pesquisador obtenha mais informações sobre determinado assunto e provoca a formulação de novas hipóteses para a pesquisa (Andrade, 1999, apud PROFNIT, 2021).

Na pesquisa exploratória em questão, a partir da pergunta de tese e hipótese relativas à definição técnica específica do critério da adição de matéria ao inicialmente revelado, foi possível estabelecer os objetivos. Diante dos procedimentos necessários para o alcance de tais objetivos, delineou-se a metodologia do trabalho visando a confirmação da hipótese estabelecida, de forma a contribuir com a qualidade no exame de patentes.

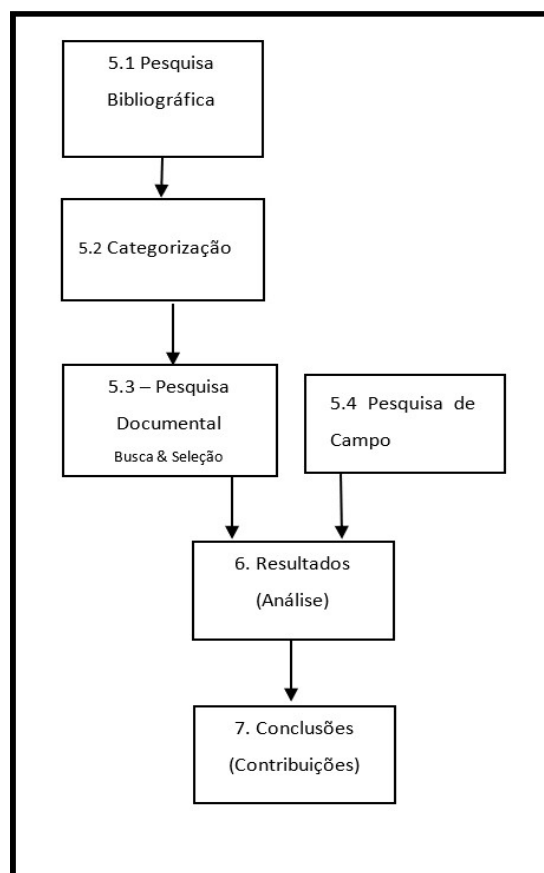
A metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo consiste, essencialmente, de uma análise exploratória qualitativa e quantitativa de razões técnicas para modificações conduzirem à adição de matéria ou não em um pedido de patente. A análise foi desenvolvida por meio de um estudo que propõe correlacionar disposições técnicas nas normativas sobre adição de matéria ao inicialmente revelado dos principais países do mundo com informações

de pareceres da primeira instância, relativas à adição de matéria em exames brasileiros de uma determinada área tecnológica. O principal objetivo consiste em compreender tendências e conceitos que conduzam às decisões de adição de matéria ao inicialmente revelado, estabelecendo possíveis associações de causa e efeito. Esses conceitos não são relacionados a área tecnológica específica dos pareceres analisados, o que possibilita a extrapolação da análise e dos resultados para qualquer área. Não há a intenção de resgatar razões técnicas relacionadas a uma única determinada tecnologia.

Os procedimentos metodológicos adotados compreendem quatro fases: Pesquisa bibliográfica; Categorização das modificações; Pesquisa documental; e Pesquisa de campo. Envolvendo a coleta de dados primários e secundários, as fases se conectam e convergem ao resultado da tese. Após a fase de pesquisa bibliográfica em bases da literatura sobre o tema e em diretrizes de exame sobre adição de matéria ao inicialmente revelado do Brasil e principais sistemas de patentes do mundo, definiram-se categorias de modificações, para o posterior enquadramento dos pareceres técnicos na fase de pesquisa documental seguinte. A pesquisa de campo foi realizada através de questionários aplicados aos examinadores da área tecnológica envolvida no estudo. A Figura 2 fornece a visão geral das principais etapas contidas na metodologia proposta.

Os dados secundários obtidos nas diretrizes de exame foram sistematizados em tabelas para permitir a definição de categorias, nas quais os pareceres foram enquadrados para se obter um panorama de decisões da área tecnológica estudada. Estas informações foram usadas juntamente com a análise das respostas dos questionários para o desenvolvimento de propostas de subsídios para diretrizes de exame específicas sobre adição de matéria ao inicialmente revelado.

Figura 2: Fluxograma metodológico.



Fonte: Própria (2023)

5.1 Pesquisa Bibliográfica

A pesquisa bibliográfica desenvolvida foi dividida em duas etapas. A primeira etapa consistiu na utilização de bases eletrônicas de busca que possuem como tema a Propriedade Intelectual e patentes, onde foram pesquisadas, nos títulos e resumos, as palavras-chaves e linhas de busca apresentadas no Quadro 1. A quantidade de resultados e de documentos relevantes também são mostrados no Quadro 1. O objetivo dessa busca foi direcionado para estudos e considerações gerais e holísticas sobre o tema da adição de matéria ao inicialmente revelado, ao invés de estudos de caso específicos e técnicos voltados a um determinado tipo de tecnologia, como casos de instâncias superiores em tribunais. O número reduzido de palavras-chave não permitiu uma precisão tão grande para a busca, de forma que uma grande quantidade de resultados foi obtida em determinadas bases para poucos documentos relevantes.

Quadro 1: Bases, palavras-chave, linhas de busca e resultados da pesquisa bibliográfica sobre o tema adição de matéria ao inicialmente revelado na literatura.

Base de Busca	Palavras-chaves (*truncagem)	Linha de Busca (Título/Resumo)	Resultados	Relevantes
Scopus	Added; Matter; Patent	added and matter and patent	42	2
Web of Science	Add*; Matter*; Patent*	add* and matter and patent*	367	1
Word Patent Information (WPI)	Added; Matter; Patent	added and matter and patent	686	1
Journal of Intellectual Property Law and Practice (JIPLP)	Added; Matter; Patent	added and matter and patent	388	0
Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)	Adição; Matéria	“adição de matéria”	1	0

Fonte: Própria (2024)

A segunda etapa da pesquisa bibliográfica consistiu, essencialmente, de uma análise comparativa entre as normativas de patentes sobre adição de matéria ao inicialmente revelado do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão. Foram analisados os principais artigos das leis ou códigos, regulamentos e diretrizes de exame, principalmente, disposições técnicas específicas sobre adição de matéria ao inicialmente revelado. Para isso, tais disposições foram organizadas em quadros por tipos de modificação e o *status* com relação a adição de matéria para cada país ou região, no caso da Europa.

Foram elaborados três quadros divididos em três tipos, dependendo se a disposição técnica incide no relatório descritivo ou pedido como um todo, nas reivindicações ou em *disclaimers*. Com o uso de abreviações e legendas, as tabelas foram formatadas para possibilitar o uso prático no exame, na tentativa de fornecer suporte ao examinador em suas decisões relacionadas à adição de matéria.

Na seção 6.1 do próximo capítulo são apresentados os resultados.

5.2 Categorização das Modificações

A partir dos tipos de modificações agrupados nas tabelas elaboradas no item anterior foram estabelecidas categorias de modificações, para posterior enquadramento e análise das razões técnicas dos pareceres que serão estudados. As categorias foram estruturadas a partir dos tipos de modificações mais comuns, presentes em ao menos duas das diretrizes estudadas, e são apresentadas na seção 6.2 do próximo capítulo.

5.3 Pesquisa Documental

A apresentação de modificações em um pedido de patente ao longo do seu processo de concessão é comum. No Brasil, após serem submetidas pelo requerente, as petições são examinadas no curso do processo e podem sofrer objeções técnicas com relação à adição de matéria ao inicialmente revelado ou reivindicado, nesse último caso se submetidas após o pedido de exame. Nesse caso, a comunicação com o requerente ocorre através de um tipo de parecer chamado de parecer de ciência, com código de despacho 7.1, que consta as análises técnicas negativas relacionadas à adição de matéria.

Quando os pareceres são inseridos pelo examinador no sistema interno utilizado para acompanhamento do fluxo processual e da produtividade (SISCAP - Sistema de Cadastramento da Produção), as informações com relação às suas características são capturadas e indexadas em tabelas. São atribuídos campos como: tipo de despacho, motivos do parecer, ano de publicação, divisão técnica e classificação internacional. O Quadro 2 mostra um exemplo de extrato retirado das tabelas do SISCAP na busca realizada, em nível de ilustração. Os dados passaram a ser registrados na última década e estão disponíveis para aproximadamente os últimos 10 anos.

Quadro 2: Exemplo de extrato das tabelas de cadastramento de informação de pareceres de exame do SISCAP.

NUMERO	PRIORIDADE	INSTANCIA	DECISAO	REIV	MOTIVO	RPI	DIVISAO	ETAPA	DECISAO2
12202100147	US	2 exame	ciencia de p	0	insuficienci	08/09/2021	dialp	2	ciencia de parecer
11201500229	US	1 exame	ciencia de p	0	materia nac	31/08/2021	dialp	1	ciencia de parecer
PI0906049	US	1 exame	ciencia de p	0	falta de nov	28/09/2021	dialp	1	ciencia de parecer
PI0618965	OT	1 exame	ciencia de p	0	insuficienci	10/03/2020	dialp	1	ciencia de parecer
11201201070	OT	1 exame	ciencia de p	0	acrescimo	31/03/2020	dialp	1	ciencia de parecer
PI0909690	US	1 exame	ciencia de p	0	insuficienci	18/02/2020	dialp	1	ciencia de parecer
PI0821311	CH	2 exame	ciencia de p	0	insuficienci	06/03/2018	dialp	2	ciencia de parecer
10201701178	OT	2 exame	ciencia de p	0	insuficienci	18/02/2020	dialp	2	ciencia de parecer
PI0816621	US	2 exame	ciencia de p	0	falta de ativ	06/03/2018	dialp	2	ciencia de parecer
12201702636	US	1 exame	ciencia de p	0	insuficienci	06/03/2018	dialp	1	ciencia de parecer
11201300769	US	2 exame	ciencia de p	0	falta clareza	27/07/2021	dialp	3	ciencia de parecer
PI0212070	US	1 exame	ciencia de p	0	insuficienci	11/12/2018	dialp	1	ciencia de parecer
PI0802004	BR	1 exame	ciencia de p	0	materia nac	27/07/2021	dialp	1	ciencia de parecer
12201702230	US	2 exame	ciencia de p	0	dupla,acres	18/09/2018	dialp	2	ciencia de parecer
12201702230	US	2 exame	ciencia de p	0	dupla,acres	18/09/2018	dialp	2	ciencia de parecer
PI0913671	CH	2 exame	ciencia de p	0	insuficienci	18/09/2018	dialp	2	ciencia de parecer
PI0115712	JP	2 exame	ciencia de p	0	materia nac	05/08/2014	dialp	2	ciencia de parecer
PI0303184	BR	1 exame	ciencia de p	0	falta de ativ	25/09/2018	dialp	1	ciencia de parecer
12201701453	US	1 exame	ciencia de p	0	acrescimo	11/09/2018	dialp	1	ciencia de parecer
PI0906128	BR	2 exame	ciencia de p	0	insuficienci	25/09/2018	dialp	2	ciencia de parecer
12202001713	US	2 exame	ciencia de p	0	falta de ativ	29/06/2021	dialp	2	ciencia de parecer
12201902158	OT	1 exame	ciencia de p	0	materia nac	30/06/2020	dialp	1	ciencia de parecer
PI1000802	BR	2 exame	ciencia de p	0	falta clareza	30/06/2020	dialp	4	ciencia de parecer
PI0919406	OT	2 exame	ciencia de p	0	falta de ativ	30/06/2020	dialp	2	ciencia de parecer
11201201889	US	1 exame	ciencia de p	0	acrescimo	07/07/2020	dialp	1	ciencia de parecer
PI0905584	BR	1 exame	ciencia de p	0	falta de ativ	30/06/2020	dialp	1	ciencia de parecer
11201301840	US	1 exame	ciencia de p	0	acrescimo	15/09/2020	dialp	1	ciencia de parecer
11201302436	US	1 exame	ciencia de p	0	acrescimo	15/09/2020	dialp	1	ciencia de parecer
11201302828	OT	1 exame	ciencia de p	0	insuficienci	08/09/2020	dialp	1	ciencia de parecer
11201400399	US	1 exame	ciencia de p	0	acrescimo	15/09/2020	dialp	1	ciencia de parecer
12202000020	OT	1 exame	ciencia de p	0	insuficienci	08/09/2020	dialp	1	ciencia de parecer
PI0809796	OT	1 exame	ciencia de p	0	acrescimo	06/10/2020	dialp	1	ciencia de parecer
11201603072	JP	1 exame	ciencia de p	0	acrescimo	02/08/2022	dialp	1	ciencia de parecer
11201403193	IT	1 exame	ciencia de p	0	acrescimo	15/12/2020	dialp	1	ciencia de parecer

Fonte: SISCAP (2023)

A pesquisa documental foi realizada em pareceres técnicos de ciência (despacho 7.1) com adição de matéria, analisando-se as razões técnicas relacionadas a esse critério. Devido ao caráter técnico da análise foi necessário um conhecimento mínimo das áreas tecnológicas abordadas nos pareceres. Por isso, os pareceres selecionados ficaram restritos a determinadas áreas, que serão mostradas a seguir.

A pesquisa documental pode ser dividida em duas etapas, a busca e a seleção dos pareceres para a análise das razões técnicas, conforme segue.

5.3.1 Busca de Pareceres com Adição de Matéria

Em meados de 2022, foi realizada a busca por pareceres da primeira instância com adição de matéria nas tabelas do SISCAP citadas no item anterior utilizando o programa *Oracle* da *Microsoft*. Na prática, a busca foi feita usando os termos “ciência de parecer” e “acréscimo” indexados nos campos “decisão” e “motivo”, respectivamente. Devido essa indexação genérica para adição de matéria do campo relacionado aos motivos do parecer, com essa busca não é possível distinguir entre adição de matéria ao revelado e reivindicado. Foram obtidas informações dos pareceres, como número do pedido, divisão, ano do depósito e classificação CIP, possibilitando a elaboração de um panorama estatístico da adição de matéria nos últimos 10 anos no exame brasileiro de patentes. Esses resultados são apresentados na seção 6.3.1 do próximo capítulo.

5.3.2 Seleção/Análise dos Pareceres

Refinando a busca anterior foi possível listar somente os pareceres de ciência 7.1 com adição de matéria de uma determinada divisão técnica ou CIP. Como mencionado anteriormente, para a análise detalhada das razões atribuídas nesses pareceres de adição de matéria é necessário um determinado grau de conhecimento da tecnologia em questão no exame, tendo em vista o caráter técnico dos argumentos utilizados. O ideal neste caso é que ela seja realizada por um técnico no assunto da área em questão, como o autor da presente pesquisa, que trabalha com exames de patentes dessa área há 18 anos.

Por isso, a seleção dos pareceres foi limitada às áreas tecnológicas das indústrias têxtil e de papel/celulose, correspondentes à seção D da CIP, de responsabilidade da divisão técnica DITEX no INPI. Vale dizer, que esses setores são muito importantes para o Brasil, assim como para outros países, e responsáveis pela geração de milhares de empregos. O Brasil ocupa a quarta e quinta posições na área de celulose e têxtil, respectivamente (ABIT, 2023; ABTCP, 2023; Cavalcanti *et al*, 2022).

Os pareceres de ciência 7.1 foram recuperados pelo *Buscaweb* (<https://busca.inpi.gov.br/pePI/>) no sítio eletrônico do INPI, a principal ferramenta de busca na base de patentes do Brasil. A análise foi desenvolvida através da leitura e síntese das razões técnicas para adição de matéria ao inicialmente revelado em tabelas, de forma a permitir sua correlação com as categorias de modificações pré-estabelecidas no item 5.2. Os pareceres relacionados somente à adição de matéria ao inicialmente reivindicado (Resolução nº 093/13) foram separados e excluídos dos resultados. Os resultados encontrados nessa análise e a lista completa dos pedidos com todos os pareceres analisados são apresentados na seção 6.3.2 do próximo capítulo.

5.4 Pesquisa de Campo: Questionário com Especialistas

O estudo apresenta um complemento de pesquisa de campo com coleta de dados primários, realizado através de questionários distribuídos para os examinadores de patentes do INPI. O objetivo é conhecer empiricamente os problemas e demandas que envolvem o tema da adição de matéria ao inicialmente revelado, assim como coletar razões técnicas para decisões relacionadas ao critério da adição de matéria.

O público-alvo escolhido para aplicação do questionário foram os examinadores de patentes do INPI que trabalham ou já trabalharam com exames técnicos das áreas tecnológicas de responsabilidade da DITEX. Com isso, a aplicação do questionário ocorre na mesma área de exame da análise dos pareceres. As questões aplicadas no questionário foram estruturadas através da escala de *Likert* (Gil, 1995) com cinco alternativas de intensidade: concordo totalmente, concordo, não estou decidido, discordo, discordo totalmente.

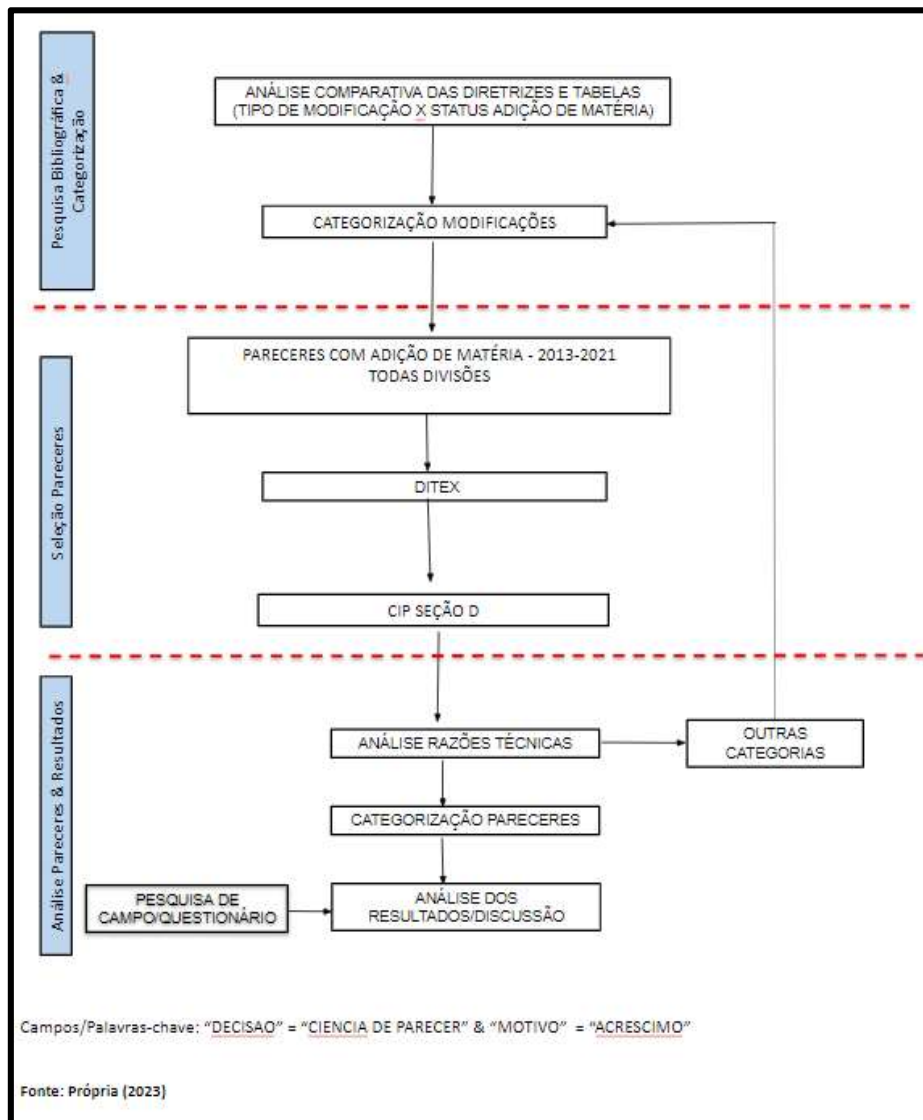
Com o objetivo de verificar a percepção dos especialistas e confirmar a importância do tema de pesquisa e reforçar o problema de tese, inicialmente foi realizado em uma primeira etapa um breve levantamento ou *Survey* com os examinadores utilizando o formulário eletrônico *Google Forms*. Em síntese, foi indagado se os examinadores já tiveram dificuldades

nas decisões de exame com relação ao critério da adição de matéria ao inicialmente revelado, se há provisões técnicas nas diretrizes para suportar a análise desse critério ou se é necessário haver mais. Além disso, foi incluída a questão se eles conhecem algum material de suporte técnico de outros escritórios que possa ajudar na análise desse critério. Os resultados dessa enquête inicial são apresentados na seção 6.4 do próximo capítulo.

Posteriormente, na segunda etapa da pesquisa de campo, após os estudos das diretrizes do presente trabalho, complementou-se o levantamento inicial com um novo questionário mais específico para aspectos relacionados ao exame da adição de matéria. Com base em determinadas provisões interessantes encontradas nas diretrizes analisadas de outros países e pontos observados ao longo do estudo desenvolvido, formulou-se questões com o intuito de auxiliar na formulação de potenciais e futuras diretrizes para adição de matéria ao inicialmente revelado. Essas questões específicas e os resultados desse levantamento são apresentadas no próximo capítulo.

As informações obtidas nesta última etapa de pesquisa de campo foram compiladas e analisadas em conjunto com os resultados da análise das diretrizes e dos pareceres técnicos das etapas anteriores. A Figura 3 ilustra as principais atividades dessas etapas e a relação entre elas na metodologia ora proposta.

Figura 3: Síntese das etapas e atividades da metodologia.



Por fim, o Quadro 3 relaciona os objetivos da tese e metodologia, mostrando o alinhamento de tais objetivos com as etapas do trabalho.

Quadro 3: Alinhamento dos objetivos com a metodologia.

Objetivo Específico	Abordagem	Tipo de pesquisa	Formas de coleta de dados	Ferramentas utilizadas	Tratamento de dados
Apresentar uma análise comparativa das legislações e diretrizes relacionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado do Brasil e dos países estudados	Qualitativa	Exploratória/Bibliográfica	Leitura das leis, regras e disposições técnicas sobre adição de matéria ao inicialmente revelado presentes nas diretrizes de exame de patentes europeia, norte-americana, japonesa, chinesa e brasileira, especificamente apontamentos técnicos específicos que relacionam os tipos de modificações e seus <i>status</i> com relação a adição de matéria.	Pesquisa nos sites do CNIPA, EPO, INPI, JPO, OMPI e USPTO	Análise qualitativa usando tabelas para comparação e categorização das modificações
Obter um panorama estatístico da adição de matéria em pedidos de patentes no INPI em primeira instância	Quantitativa	Exploratória/Documental	Busca nas planilhas indexadas do SISCAP usando o <i>Oracle Microsoft</i> pelos pedidos que tiveram parecer de ciência 7.1 com adição de matéria	Programa Oracle, <i>Excel Microsoft</i> e SISCAP	Análise quantitativa com gráficos e comparação
Mapear as principais razões alegadas para decisões negativas de adição de matéria ao inicialmente revelado nos exames de uma determinada área tecnológica pela análise de pareceres técnicos da primeira instância do INPI	Qualitativa/ Quantitativa	Exploratória/Documental	Busca nas planilhas indexadas do SISCAP usando o <i>Oracle Microsoft</i> pelos pedidos que tiveram parecer de ciência 7.1 com adição de matéria da CIP D & Análise dos pareceres de ciência 7.1 recuperados pelo <i>Buscaweb</i> através da leitura das razões técnicas alegadas no exame para a decisão de adição de matéria	Programa Oracle, <i>Excel Microsoft</i> , SISCAP e <i>Buscaweb</i>	Análise qualitativa e quantitativa usando tabelas de categorização das razões técnicas à adição de matéria ao inicialmente revelado
Obter informações empíricas por questionário dos examinadores de patentes sobre questões relacionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado	Qualitativa	Exploratória/ Pesquisa de Campo	Obtenção de dados primários dos examinadores de patentes, através do recebimento da opinião dos mesmos por meio de questionário com indagações relacionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado	Questionário eletrônico	Análise qualitativa e quantitativa, tabulação e comparação
Propor contribuições para o aperfeiçoamento das diretrizes de exame relacionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado no Brasil	Qualitativa	-	-	-	Análise qualitativa

Fonte: Própria (2024)

6 RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados do trabalho desenvolvido. Inicialmente, será apresentado o obtido na pesquisa bibliográfica pelas normativas de patentes sobre adição de matéria ao inicialmente revelado dos sistemas de patentes envolvidos no estudo. Em seguida, são mostrados os resultados da categorização das modificações e da pesquisa documental, incluindo um panorama estatístico da adição de matéria nos exames brasileiros. No fim, serão mostrados os resultados da pesquisa de campo proposta na metodologia e propostas de subsídios para diretrizes de exame específicas sobre adição de matéria ao inicialmente revelado.

6.1 Pesquisa Bibliográfica

Essa seção apresentará os resultados da pesquisa bibliográfica realizada nas normativas de patentes, primeiramente para as leis e regras e posteriormente, para as diretrizes de exame.

6.1.1 Análise Comparativa das Leis e Regras de Exame relativas à Adição de Matéria do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão

Nesse item são mostrados os resultados da análise comparativa realizada entre as leis e regras que versam sobre a adição de matéria ao inicialmente revelado dos sistemas de patentes do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão. O Quadro 4 sintetiza os principais artigos e regras relacionadas à adição de matéria.

Quadro 4: Leis e regras relacionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão.

País/Região	Artigo da Lei/Código	Regras
Brasil (LPI)	32	---
China	33	---
Estados Unidos	35 U.S.C. 132(a) & 251(a)	Regra 37 1.121(f) & 1.173(a)
Europa	123 (2)	Regra 137
Japão	17-2(3) & 126(5)	---

Fonte: Própria - adaptada das leis de patentes do Brasil, China, Estados Unidos e Japão, e da Convenção Europeia de Patentes (2024)

Os artigos das legislações estudadas utilizam terminologias distintas para delimitar a matéria que pode ou não ser modificada com relação ao inicialmente apresentado. O Artigo 123(2) da Convenção Europeia de Patentes utiliza a ideia da “matéria que vai além do conteúdo

depositado” (grifo nosso), enquanto o Título 35 do Código dos Estados Unidos remete ao termo “matéria nova” nos Artigos 35 U.S.C. 132(a) & 251(a). O artigo da lei japonesa utiliza o termo “escopo da matéria”, enquanto na China o “escopo do revelado”, e no Brasil o Artigo 32 se atém à “matéria inicialmente revelada”. Vale dizer que, no item 1.1 da Resolução nº 093/13 do INPI define-se “matéria revelada” como toda a matéria contida no pedido apresentada pelo requerente no ato do depósito, sendo relatório descritivo, reivindicações, desenhos, resumo ou listagem de sequências, se houver. Os principais termos são apresentados no Quadro 5.

Quadro 5: Terminologias usadas nas legislações principais sobre adição de matéria ao inicialmente revelado do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão.

País	Brasil (Art. 32)	China (Art. 33)	Estados Unidos (Art. 35 U.S.C. 132(a) & 251(a))	Europa (Art. 123 (2))	Japão (Art. 17-2(3) & 126(5))
Termo	Matéria Revelada	Escopo do revelado	Matéria Nova	Conteúdo Depositado	Escopo da Matéria

Fonte: Própria (2024)

O estudo de Xu (2015) descreve uma semelhança entre os termos da China e Europa. De acordo com as diretrizes chinesas o escopo do revelado aplicado na prática inclui o conteúdo descrito inicialmente na descrição, reivindicações e desenhos determinado direto e não ambigualmente. O autor menciona a discrepância de interpretações que ocorre com o termo escopo. Nas diretrizes chinesas, capítulo VIII, parte II, item 5.2.1.1 define-se o escopo do revelado como o conteúdo descrito na descrição e reivindicações ou desenhos.

Há diferenças semânticas entre os termos “matéria”, “conteúdo” e “escopo”. Os dois primeiros estão relacionados a ocupação de espaço, parecendo dar uma ideia mais direta ao que realmente consta literalmente no pedido. Porém, não é possível impedir interpretações que inclua a ocupação desse espaço de forma indireta, intrínseca e inerente. Já o termo escopo pode dar uma interpretação mais ampla, considerando uma abordagem semântica da palavra relacionada a “alvo” ou “foco” da invenção. Com isso, interpretações diferentes podem ocorrer, dependendo da forma como o pedido é escrito.

6.1.2 Análise Comparativa das Diretrizes de Exame relativas à Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão

Neste item são apresentados os resultados da análise comparativa realizada entre as diretrizes sobre a adição de matéria ao inicialmente revelado dos sistemas de patentes

estudados, particularmente de disposições técnicas específicas desse critério para determinados tipos de modificações. Os resultados são divididos em disposições relacionadas a mudanças no relatório descritivo/pedido como um todo, nas reivindicações, assim como para *disclaimers*.

Especificamente sobre as diretrizes existentes a respeito de adição de matéria ao inicialmente revelado é comum encontrar em todas elas a ideia geral de que a ampliação do objeto reivindicado conduz à adição de matéria. Contudo, detalhamentos relativos a esse critério especificam situações de exame, por meio de disposições específicas que informam o *status* sobre a adição de matéria para determinados tipos de modificações. Agrupando esses detalhamentos por similaridade é possível tipificar as modificações, vide quadros a seguir. As referências da origem da informação de cada célula, respeitam a distribuição das partes, capítulos, subcapítulos, itens e subitens das diretrizes estudadas, apresentadas anteriormente no subcapítulo 4.2.3.

Os quadros dispõem as decisões em relação à adição de matéria ao inicialmente revelado pelo tipo de modificação para cada normativa estudada, atribuindo-se o termo “AM” para quando há adição de matéria e “OK” para quando não há. A legenda “ATENÇÃO” significa que deve ser dada atenção especial ao caso porque pode gerar adição de matéria por haver ressalvas, sendo importante acompanhar os asteriscos das notas ou até mesmo consultar diretamente a provisão.

6.1.2.1 Modificações no Relatório Descritivo/Todo o Pedido

O Quadro 6 tipifica modificações feitas no pedido como um todo ou no relatório descritivo, fornecendo informação sobre o *status* dessas modificações em relação à adição de matéria ao inicialmente revelado de acordo com cada diretriz estudada.

Quadro 6: Decisões com relação à adição de matéria ao inicialmente revelado por tipo de modificação no relatório descritivo ou no pedido como um todo nas diretrizes do Brasil, China, Estados Unidos, Europa e Japão.

TIPOS DE MODIFICAÇÃO	Brasil (BR)	China (CN)	Estados Unidos (US)	Europa (EP)	Japão (JP)
<i>Legendas: AM – Adição de matéria OK – Não considerado adição de matéria Atenção – Pode gerar adição de matéria</i>					
Marca Registrada: Melhoria do Significado/Substituição por Termo Técnico	-	-	-	ATENÇÃO* ¹ H.IV.2.2.8	-
Inserção de Características Claras só nos Desenhos	-	-	-	OK* ² H.IV.2.4	-
Desenhos: Inserção/Correção na Descrição; Retirada de Textos* ³ ; Alteração nos Sinais de Referências* ⁴ ; Inserção de Desenhos Ampliados* ⁵ ; Substituição* ⁶	-	OK II.8.5.2.2.2(7) & (9) e II.8.5.2.3.1(7)	-	-	-
Inserção de Desenhos Novos	-	AM/OK* ⁷ II.8.5.2.3.1(7)	-	AM* ⁸ H.V.5	-
Inserção de Informações* ⁹ /Características Técnicas* ¹⁰ /Parâmetros de Tamanho obtidos pelos Desenhos/Componente Adicional para Efeitos Especiais Inéditos	-	AM II.8.5.2.3.1(1)-(4)	-	-	-
Combinação de Características	-	AM* ¹¹ II.8.5.2.3.2(3)	-	-	-
Retirada de Características	ATENÇÃO* ¹⁴ 93.II.2.3	OK* ¹² /AM* ¹³ II.8.5.2.2.2(8) e 5.2.3.3(1)	-	-	-
Inserção de Intervalos Numéricos entre Faixas Reveladas	-	-	-	OK* ¹⁵ H.IV.2.4	-
Inserção de Efeito ^{CN/JP} /Eslarecimento de Efeito ou Inserção de Vantagem Técnica ou Efeito Novo ^{EP}	-	AM* ¹⁶ II.8.5.2.3.1(5)	-	OK* ¹⁷ H.V.2.1 & 2.2	AM/OK* ¹⁸ IV.2)3.3.2.2
Inserção de Função/Propriedade/Teoria de Operação/Vantagem Inerentes de Dispositivo Revelado	-	-	OK 2163.07(a)	-	-
Alteração da Solução Técnica* ¹⁹ ou Efeitos Vantajosos* ²⁰	-	OK II.8.5.2.2.2(5) & (6)	-	-	-
Revisão do Problema Técnico	-	-	-	OK H.V.2.4* ²¹	-
Adição de Exemplos	-	-	-	ATENÇÃO* ²² H.V.2.2	AM IV.2)3.3.2.5
Alteração da Melhor Maneira da Invenção ou Modalidade/Inserção de Modalidade Específica da Invenção	-	OK* ²³ /AM* ²⁴ II.8.5.2.2.2(8) e 5.2.3.1(6)	-	-	-
Inserção de Dados Experimentais para Ilustrar Efeitos	-	AM II.8.5.2.3.1(6)	-	-	-
Inserção de Características não Reveladas na Descrição de Documento Citado e Identificado	-	-	-	AM/OK* ²⁵ H.IV.2.2.1	-
Inserção de Conteúdo/Documento do Estado da Técnica	OK* ²⁶ 124.2.09 & 2.21	OK* ²⁷ II.8.5.2.2.2(3)	OK 2163.07(b)	OK H.IV.2.2.6	OK/AM* ²⁸ IV.2)3.3.2.1
Inserção de Matéria Irrelevante ou Inconsistente	-	-	-	-	AM IV.2)3.3.2.6
Reescrita de Frase com mesmo Significado/Inclusão de Definições de Dicionário/Reconhecidas na Data do Depósito	-	-	OK 2163.07	-	-
Correção de Erro Óbvio	-	OK* ²⁹ II.8.5.2.2.2(11)	OK 2163.07	-	-
Correção que Resolve Informações Incompatíveis ou sem Clareza ^{JP} /Eliminação de Incoerências ^{BR}	OK 124.2.21	-	-	-	OK* ³⁰ IV.2)3.3.2.3 & 4

Fonte: Própria (2024)

- *¹ A composição do produto pode mudar com o tempo.*
- *² Atenção ao item H.V.6.*
- *³ Textos desnecessários e notas explicativas que podem ser adicionadas no texto do relatório descritivo.*
- *⁴ Para ficar consistente com o relatório descritivo.*
- *⁵ Na medida que a descrição do desenho é clara.*
- *⁶ Por desenho do estado da técnica mais próximo.*
- *⁷ Se forem desenhos do estado da técnica.*
- *⁸ Normalmente. Desenhos não são deriváveis não ambigualmente do mero texto do relatório descritivo.*
- *⁹ Inseridas para tornar a invenção pleiteada clara ou as reivindicações completas e não podem ser diretas e definitivamente confirmados no pedido inicial.*
- *¹⁰ Inseridos nas reivindicações ou relatório descritivo e não podem ser diretas e definitivamente confirmados no pedido inicial.*
- *¹¹ Se não há interrelações entre as características mencionadas no pedido inicial.*
- *¹² Se através da busca o examinador descobre que parte da matéria pleiteada inicialmente está contida no estado da técnica, devem ser deletados os conteúdos relacionados a essa parte ou claramente indicados que estão compreendidos no estado da técnica.*
- *¹³ Se for característica descrita como característica técnica essencial.*
- *¹⁴ Pode implicar em adição de matéria.*
- *¹⁵ No caso de descrição de uma faixa geral e uma preferida mais restrita, é possível combinar a faixa preferida e um dos intervalos da faixa geral.*
- *¹⁶ Se efeitos úteis não podem ser diretamente derivados do pedido inicial por um técnico no assunto.*
- *¹⁷ Se dedutível sem dificuldade, mas mesmo que não seja permitido, pode ser considerado como evidência de suporte à patenteabilidade da invenção reivindicada no exame.*
- *¹⁸ Se óbvio do relatório descritivo original.*
- *¹⁹ Se feita para adaptar a matéria pleiteada na reivindicação independente modificada ou para polimento linguístico, padronização de palavras e unificação de termos técnicos, sem modificar a solução técnica inicial.*
- *²⁰ Se a característica técnica é claramente descrita inicialmente, mas os efeitos não, porém podem ser dedutíveis direta e não ambigualmente por um técnico no assunto do inicialmente revelado.*
- *²¹ Se dedutível.*
- *²² Pode ser considerado como evidência de suporte à patenteabilidade da invenção reivindicada no exame.*
- *²³ Geralmente limitada à adição da fonte de partes específicas da modalidade inicial e padrões de método de medição de parâmetros relativos aos efeitos vantajosos da invenção, incluindo o padrão de equipamentos e/ou ferramentas.*
- *²⁴ Para provar que a invenção pode ser desenvolvida na extensão da proteção pleiteada.*
- *²⁵ Se não deixar dúvida que a proteção pode ser relacionada a tais características, contribuem para a solução do problema técnico da invenção, estão no mínimo claramente e implicitamente contidas na descrição, e são precisamente definidas e identificáveis dentro do documento.*
- *²⁶ Para melhor descrição do estado da técnica ou se o documento remete à reformulação/substituição do problema técnico e essa é dedutível por um técnico no assunto e inerente à matéria inicialmente revelada.*
- *²⁷ Se for um documento oriundo da busca do examinador mais relacionado com a matéria pleiteada da invenção do que o estado da técnica citado inicialmente pelo requerente.*
- *²⁸ Se adiciona informação na análise da invenção, como uma comparação com a invenção ou informação da implementação da invenção e se adiciona conteúdo definido no documento do estado da técnica para eliminar violação do Artigo 36(4)(i), relacionado a questões de suficiência descritiva.*
- *²⁹ Erros datilográficos, de redação ou datilográficos que possuem apenas uma única possibilidade de correção para um técnico no assunto a partir do relatório descritivo.*
- *³⁰ Se é evidente para um técnico no assunto qual é a informação correta ou a mais clara partindo do original.*

Considerando a tipificação realizada para modificações no relatório descritivo ou pedido como um todo das disposições específicas encontradas, observa-se que as diretrizes da China e Europa apresentam o maior número de apontamentos relativos à adição de matéria ao inicialmente revelado. Seguidas pela Europa e o Japão, as normativas chinesas revelaram o maior número de disposições e informações que relacionavam decisões sobre adição de matéria e determinados tipos de modificações no relatório ou pedido como um todo. Para o Brasil e os Estados Unidos não foi possível converter e tipificar muitas provisões específicas para o relatório descritivo/todo pedido, conforme Quadro 6. Particularmente para o Brasil, é importante frisar que suas diretrizes possuem um viés direcionado a modificações com relação ao conteúdo reivindicado a partir da data de pedido de exame, principalmente por meio da Resolução nº 093/13, apresentando poucas disposições para o inicialmente revelado.

Analisando mais de perto cada provisão, nota-se que para modificações que inserem conteúdo ou documento do estado da técnica há apontamentos em todas as diretrizes analisadas, enquanto para modificações relacionadas aos efeitos ou vantagens da invenção houve apontamentos em três diretrizes, sendo China, Europa e Japão. Além disso, mais algumas são comuns a duas diretrizes, sendo a grande maioria exclusiva de apenas um escritório.

Mais especificamente à disposição comum aos cinco escritórios, há a tendência de aceitar a inserção de documentos do estado da técnica no relatório descritivo ou até a retirada de informação sobre o estado da técnica, como no caso da China. Porém, é importante observar as exceções dispostas, como por exemplo para a diretriz japonesa, que aponta para um entendimento que se a informação adicionada afeta diretamente a análise da invenção e o conteúdo inserido resolve questões de suficiência descritiva, a inserção de documentos do estado da técnica pode não ser aceita. Sobre as diretrizes para efeitos e vantagens presentes para a China, Europa e Japão, em geral elas aceitam modificações deste tipo quando essas são inseridas de forma dedutível ou óbvia do inicialmente revelado. Vale salientar, que a diretriz europeia diz que mesmo que não seja permitido esse tipo de modificação, ela pode ser considerada como evidência de suporte à patenteabilidade da invenção. Adicionalmente, a China também descreve condições para aceitação de modificações nos efeitos vantajosos e solução técnica, como a necessidade de provar que a invenção pode ser desenvolvida na extensão da proteção pleiteada, dentre outras.

A China apresenta diversas disposições exclusivas, algumas específicas para desenhos e outras relativas a inserções de determinadas características. Pode-se destacar a permissão para inserção de desenhos ampliados, na medida que a descrição do desenho inicial é clara, bem como, na substituição de desenhos que descrevem um estado da técnica mais próximo do que o que constava inicialmente. A inserção de informações e características técnicas, de maneira geral, geram adição de matéria se não podem ser diretas e definitivamente confirmadas pelo pedido inicial. Ocorre o mesmo para a inserção de parâmetros obtidos por medição dos desenhos ou de componentes adicionais ligados a efeitos não mencionados inicialmente. A combinação de características sem interrelações entre elas reveladas inicialmente também é considerada adição de matéria. Modificações nas modalidades de realização da invenção são geralmente aceitas se limitadas à adição da fonte de partes específicas da modalidade inicial e padrões de método de medição de parâmetros relativos aos efeitos vantajosos da invenção. No entanto, se houver a inserção de modalidade específica da invenção para provar que esta pode ser desenvolvida na extensão da proteção pleiteada, é considerado adição de matéria. Ainda, de

acordo com as diretrizes chinesas, a inserção de dados experimentais para ilustrar efeitos gera adição de matéria, porém a correção de erros óbvio é plausível.

As diretrizes europeias chamam atenção para modificações que destinam melhorar o significado de uma marca registrada inicialmente citada no pedido ou até a substituição dela por um termo técnico. É importante considerar neste caso, que a composição do produto pode mudar com o tempo. Para a Europa é possível inserir características claras somente nos desenhos no restante do pedido sem adição de matéria, assim como inserir intervalo numérico entre faixa revelada inicialmente. Com relação a esse último ponto, no caso da descrição de uma faixa geral e uma preferida mais restrita, é possível combinar a faixa preferida e um dos intervalos da faixa geral. Outra provisão europeia ressalta que a revisão do problema técnico pode não ser adição de matéria, se este é dedutível de alguma forma da informação inicialmente apresentada no pedido. Por fim, somente em condições especiais é possível inserir características não reveladas na descrição de documento citado e inicialmente identificado.

Nas diretrizes norte-americanas, dentre poucos apontamentos encontrados possíveis de transposição para a tipificação feita nesta análise, há provisões relacionados à função, propriedade, teoria e/ou vantagens inerentes de um dispositivo, no sentido de permitir emendas nesses elementos, mesmo que estejam revelados de forma inerente. Eles também preveem outras condições onde é possível apresentar a modificação sem adição de matéria, como em correções de erros óbvios, presente também nas diretrizes japonesas, e em reescrita de frase com mesmo significado e inclusão de definições de dicionário.

A inserção de desenhos novos é normalmente considerada pela China e Europa como adição de matéria, com uma exceção chinesa, caso os desenhos sejam do estado da técnica. O Brasil chama atenção para a possibilidade de adição de matéria quando da retirada de características, assim como a China. De acordo com a diretriz chinesa, se através da busca o examinador descobre que parte da matéria pleiteada inicialmente está contida no estado da técnica, permite-se a retirada dos conteúdos relacionados a essa parte, porém se são características técnicas essenciais, retirá-las conduz a adição de matéria. A Europa também chama atenção para a adição de exemplos, enquanto o Japão considera esse tipo de modificação como adição de matéria.

6.1.2.2 Modificações nas Reivindicações (exceto *disclaimers*)

Com relação às reivindicações foram encontradas diretrizes específicas sobre adição de matéria ao inicialmente revelado que relacionam às decisões aos tipos de modificações nas normativas da China, Europa e Japão, conforme Quadro 7. Como mencionado anteriormente, as informações dispostas para o Brasil são com relação ao inicialmente reivindicado. Com relação aos Estados Unidos, não foi possível fazer a conversão das informações presentes nas diretrizes norte-americanas para a tipificação realizada nessa análise. Novamente, a China apresentou o maior número de provisões, seguida de um equilíbrio entre os demais, Europa e Japão.

Quadro 7: Decisões com relação à adição de matéria ao inicialmente revelado por tipo de modificação nas reivindicações nas diretrizes da China, Europa e Japão.

TIPOS DE MODIFICAÇÃO	China (CN)	Europa (EP)	Japão (JP)
<i>Legendas: AM – Adição de matéria OK – Não considerado adição de matéria Atenção – Pode gerar adição de matéria</i>			
Modificação na Parte Caracterizante da Reivindicação Dependente	OK* ¹ II.8.5.2.2.1	-	-
Revisão da Relação de Dependência	OK* ^{2/3} II.8.5.2.2.1 e 5.2.2.1(6)	-	-
Inserção de Características Técnicas Adicionais	OK* ² II.8.5.2.2.1 e 5.2.2.1(1)	OK* ⁴ /AM* ⁵ H.V.3.2	-
Alteração de Características Técnicas	OK* ² II.8.5.2.2.1 e 5.2.2.1(2) & (3)	-	-
Inserção de Características de Referência Cruzada	-	OK* ⁷ H.IV.2.2.1	-
Adição/Retirada de Reivindicação	OK* ^{2/6} II.8.5.2.2.1 e 5.2.2.1(4)	-	-
Delimitação com Característica Específica Isolada de Combinação de Características	-	OK* ⁸ H.V.3.2.1	-
Redelimitação de Reivindicação Independente do Estado da Técnica mais Próximo	OK* ² II.8.5.2.2.1 e 5.2.2.1(5)	-	-
Supressão de Partes Reivindicadas	-	OK* ⁹ H.V.3.3	-
Supressão de Uso/Finalidade de Produto em Reivindicação Independente	-	OK* ¹⁰ H.V.3.4	-
Supressão de Característica Técnica ^{CN} /Supressão ou Substituição de Características ^{EP} /Supressão ou Modificação de Matéria que Especifica a Invenção ^{JP}	AM* ¹¹ II.8.5.2.3.3(1)	OK* ¹² H.V.3.1	AM/OK* ¹³ IV.2)3.3.1.1.a & b
Conversão de Matéria que Especifica a Invenção na Reivindicação em Conceito mais Genérico	-	-	AM/OK* ¹³ IV.2)3.3.1.1.a & b
Conversão de Matéria que Especifica a Invenção em Conceito mais Específico	-	-	OK* ¹⁴ /AM* ¹⁵ IV.2)3.3.1.2
Alteração de <i>MARKUSH</i>	-	-	AM* ¹⁶ /OK* ¹⁷ IV.2)3.3.1.5.b & 3.3.1.5.c
Alteração de Valores de Faixa Numérica ^{CN} /Limitação Numérica ^{JP}	OK* ¹⁸ II.8.5.2.2.1(2)	-	OK* ¹⁹ IV.2)3.3.1.3
Alteração de Categoria Errada de Reivindicação Independente	OK* ² II.8.5.2.2.1(3)	-	-

Fonte: Própria (2024)

- ^{*1} Para definir claramente a extensão da proteção e se a solução técnica da reivindicação revisada foi claramente revelada no pedido inicial.
- ^{*2} Se a solução técnica da reivindicação revisada foi claramente revelada no pedido inicial e/ou não vai além do escopo do revelado inicialmente.
- ^{*3} Para espelhar uma melhor e específica maneira de realizar a invenção descrita inicialmente no relatório descritivo.
- ^{*4} Se a combinação resultante é direta e não ambígua do pedido como depositado de maneira explícita ou implícita & não está relacionada a invenção que foi buscada & se oriundas de reivindicações dependentes, descrição ou desenhos.
- ^{*5} Se a combinação resultante é nova frente ao pedido inicialmente depositado.
- ^{*6} Para eliminar defeitos como falta de unidade de invenção, reivindicações não-concisas com duas reivindicações com a extensão da proteção idêntica ou falta de suporte na descrição das reivindicações.
- ^{*7} Se o relatório descritivo originalmente depositado não deixar dúvida que tais características 1) podem ser reivindicadas para proteção; 2) contribuem para a solução do problema técnico da invenção; 3) no mínimo pertencem implicitamente e claramente ao relatório descritivo conforme inicialmente depositado; e 4) são precisamente definidas e identificáveis no documento de referência.
- ^{*8} Se não há relação estrutural e funcional entre as características da combinação.
- ^{*9} Se as partes são originalmente descritas como alternativas nas reivindicações ou são definidas explicitamente formas de realização sem elas no relatório descritivo ou quando a supressão resulta na combinação de características específicas e o pedido como depositado fornece indicação para tal combinação, por exemplo através de modalidades particulares.
- ^{*10} Se o produto tiver outros usos e se a finalidade não constitui uma limitação funcional.
- ^{*11} Se são características técnicas essenciais ou termo técnico relacionado à solução técnica conforme o pedido inicial ou ainda se são características claramente definidas no relatório descritivo como escopo específico do pedido.
- ^{*12} Se recai nos limites que um técnico no assunto deduziria de forma direta e não ambígua usando o conhecimento geral comum de forma objetiva na data do depósito ou se atende as seguintes condições: 1) a característica suprimida ou substituída não é tratada como essencial no originalmente revelado; e 2) um técnico no assunto reconheceria diretamente e sem ambiguidade que a característica é dispensável para a função da invenção à luz do problema técnico; e 3) que nenhuma outra característica requer modificação. Ainda, se diversas características são suprimidas de uma reivindicação independente, o objeto da reivindicação alterada deve ser direta e inequivocamente derivável do pedido apresentado como uma invenção *per se*, ou seja, ele deve resolver o problema técnico e ser capaz de funcionar sem qualquer uma das características suprimidas.
- ^{*13} Se é óbvio que a modificação não adiciona importância técnica, como no caso da matéria excluída não estar relacionada ao problema técnico e é obviamente matéria adicional/opcional.
- ^{*14} Se converte em conceitos explicitamente definidos ou óbvios do pedido original ou mesmo que envolva matéria não explícita, seja óbvio que a modificação não adiciona importância técnica. Também serve para invenções em série.
- ^{*15} Se outra matéria além da definida no relatório descritivo original é individualizada pela modificação. Também serve para invenções em série.
- ^{*16} Se um grupo de substituição com várias alternativas passa a ter apenas uma alternativa, exceto quando emprega uma combinação de tais alternativas específicas que foi definido no originalmente revelado.
- ^{*17} Se uma alternativa foi removida e a que resta está apresentada em um exemplo.
- ^{*18} Quando os dois valores extremos da nova faixa estão realmente descritos inicialmente e essa nova faixa está dentro da inicial.
- ^{*19} Se presentes no relatório descritivo e se o novo intervalo está incluído no intervalo definido no pedido original.
- ^{*20} Na medida que a solução técnica da reivindicação independente não vá além do escopo revelado inicialmente.

Dentre as provisões encontradas, apenas um tipo de modificação teve apontamentos comuns as três diretrizes estudadas nesta parte. Provisões semelhantes ou análogas à China, Europa e Japão, relativas à supressão de características das reivindicações, indicam a possibilidade de adição de matéria ao inicialmente revelado quando da retirada de características importantes e essenciais à invenção, relacionadas, por exemplo, à solução e/ou ao problema técnico. Outras condições também são descritas nas observações relativas a essas provisões em cada diretriz correspondente no Quadro 7.

De acordo com as diretrizes chinesas e europeias, a inserção de características técnicas adicionais é aceita diante de determinadas condições, muitas vezes se tais características não são essenciais à invenção. Para a Europa, se a combinação resultante de características é nova frente ao pedido inicialmente depositado, constata-se nesse caso a adição de matéria. As diretrizes chinesa e japonesa preveem também observações relacionadas a alterações em valores de faixas numéricas, no sentido da não adição de matéria para situações que a nova faixa está dentro da inicial.

Das disposições tipificadas de forma exclusiva e única em cada diretriz, a China traz a maior parte delas, incluindo para modificações na parte caracterizante de reivindicações dependentes, onde não se considera adição de matéria se for para definir claramente a extensão da proteção e se a solução técnica da reivindicação revisada foi claramente revelada no pedido inicial. Também é possível modificar a relação de dependência, se a solução técnica da reivindicação revisada foi claramente revelada no pedido inicial e/ou não vai além do escopo do revelado inicialmente e/ou para espelhar uma melhor e específica maneira de realizar a invenção descrita inicialmente no relatório descritivo. A China também tem provisões relacionadas a alteração de características técnicas e deleção/adição de reivindicações, assim como para redelimitação de reivindicação independente em função do estado da técnica mais próximo apresentado e para alteração de categoria equivocada em reivindicação independente. A condição comum a essas disposições está relacionada a solução técnica da reivindicação revisada ser claramente revelada no pedido inicial e/ou não ir além do escopo do revelado inicialmente.

Além disso, diante de determinadas condições a Europa aceita a inclusão de características de referência cruzada diante de condições específicas, uma delas relacionada a contribuição das características para a solução técnica. Ademais, na Europa pode ser aceita a delimitação com característica específica isolada de combinação de características, se não há relação estrutural e funcional entre as características da combinação. Por fim, outras supressões são permitidas em disposições europeias, como a supressão de partes reivindicadas em determinadas condições e a supressão de uso/finalidade, se o produto tiver outros usos e se a finalidade não constitui uma limitação funcional.

O Japão também possui algumas provisões exclusivas específicas sobre adição de matéria ao inicialmente revelado para modificações realizadas nas reivindicações. Há apontamentos interessantes a respeito da conversão de matéria que especifica a invenção na reivindicação em conceito mais genérico ou ainda mais específico, os quais também se aplicam

para invenções em série. Alterações em formulas Markush⁶ são consideradas adição matéria ou não, diante de determinadas condições relacionadas a alternativas restantes após a alteração.

⁶ Fórmulas *Markush* consistem de um modo de descrever e reivindicar diversas alternativas em uma única fórmula geral, muito usadas na área de química e biotecnologia como uma expressão genérica para uma classe de substâncias, assim como para tornar as reivindicações mais abrangentes possíveis (INPI, 2016).

6.1.2.3 Modificações relativas a *Disclaimers* de Reivindicações

Devido a quantidade de disposições específicas para modificações em reivindicações relativas a *disclaimers*, foi necessária a elaboração de um quadro a parte para sua análise. Foram encontrados apontamentos apenas com relação à inserção de *disclaimers*, principalmente nas diretrizes da China, Europa e Japão, sendo a maior parte nas normativas europeias. O Quadro 8 resume essas principais disposições com suas observações e condições.

Quadro 8: Decisões com relação à adição de matéria ao inicialmente revelado por tipo de modificação relativas a *disclaimers* de reivindicações nas diretrizes da China, Europa e Japão.

TIPOS DE MODIFICAÇÃO	China (CN)	Europa (EP)	Japão (JP)
	<i>Legendas:</i> <i>AM</i> – Adição de matéria	<i>OK</i> – Não considerado adição de matéria <i>Atenção</i> – Pode gerar adição de matéria	
Inserção de <i>Disclaimer</i> Revelado	-----	OK H.V.4.1	OK Se é usado pra garantir novidade excluindo matéria sobreposta em casos com ideia técnica consideravelmente diferente/Exclusão do termo “ser humano” do escopo para contemplar Artigos 29(1) e 32 IV.2)3.3.1.4
Inserção de <i>Disclaimer</i> Não Revelado - Matéria Não Revelada	AM Se nenhum outro valor numérico dentro da faixa numérica inicial de uma determinada característica técnica é descrito inicialmente, enquanto a novidade e atividade inventiva é afetada pelo estado da técnica, ou a invenção não pode ser desenvolvida quando certas características adotam partes da faixa numérica inicial OK Se o requerente conseguir provar de acordo com o conteúdo descrito inicialmente no pedido, que a invenção não pode ser desenvolvida na característica excluída pelo <i>disclaimer</i> ou quando houver novidade e atividade inventiva após o <i>disclaimer</i> II.8.5.2.3.3(3)	OK Se para estabelecer a novidade frente ao estado da técnica ou anterioridades acidentais e qualquer outra razão não técnica (matéria que não é considerada invenção, não patenteável etc.) Se não alterar qualitativamente o ensinamento técnico original e ser importante para a determinação da atividade inventiva e suficiência descritiva H.V.4.2.1 AM Se destina a excluir modalidades não funcionais ou remediar insuficiência descritiva ou outros critérios, trazer contribuição técnica, é relevante para análise de atividade inventiva e se o <i>disclaimer</i> que seria permissível devido a um pedido conflitante isolado tornaria a invenção nova ou inventiva diante de um estado da técnica separado, não sendo uma anterioridade acidental H.V.4.2.1	AM Se nenhum outro valor numérico dentro da faixa numérica inicial de uma determinada característica técnica é descrito inicialmente, enquanto a novidade e atividade inventiva é afetada pelo estado da técnica, ou a invenção não pode ser desenvolvida quando certas características adotam partes da faixa numérica inicial OK Se o requerente conseguir provar de acordo com o conteúdo descrito inicialmente no pedido, que a invenção não pode ser desenvolvida na característica excluída pelo <i>disclaimer</i> ou quando houver novidade e atividade inventiva após o <i>disclaimer</i> II.8.5.2.3.3(3)
Inserção de <i>Disclaimer</i> Não Revelado - Matéria Revelada	-----	OK Se a matéria restante explícita ou implicitamente for diretamente e sem ambiguidade revelada no pedido inicial a partir do conhecimento comum de um técnico no assunto - Não deve conduzir a generalizações intermediárias como separar compostos de suas subclasses ou outras que não são mencionadas especificamente ou divulgadas implicitamente no pedido como depositado H.V.4.2.1	-----

Fonte: Própria (2024)

A Europa classifica os *disclaimers* e a matéria que ele exclui em revelados inicialmente ou não. Ainda, os *disclaimers* não revelados podem se dividir naqueles com matéria excluída revelada inicialmente ou não. Nas diretrizes europeias há disposições a respeito de inserção em reivindicações de *disclaimers* dos três tipos, enquanto nas demais para somente um deles. A inserção de um *disclaimer* em uma reivindicação devidamente fundamentado no relatório descritivo não apresenta, geralmente, problemas com adição de matéria para as diretrizes da Europa e do Japão. Já com relação a *disclaimers* não revelados inicialmente com a matéria ser excluída também não revelada, a China e Europa apresentam provisões que apontam para a não adição de matéria em determinadas condições. Ao contrário, na Europa é adição de matéria, se a inserção do *disclaimer* se destina a excluir modalidades não funcionais ou remediar insuficiência descritiva, assim como trazer contribuição técnica, ser relevante para análise de atividade inventiva, dentre outras condições. As normativas europeias ainda possuem provisão que apontam para não adição de matéria em inserção de *disclaimers* não revelados inicialmente e com matéria a ser excluída revelada. No entanto, isso somente é possível se a matéria restante explícita ou implicitamente for diretamente e sem ambiguidade revelada no pedido inicial a partir do conhecimento comum de um técnico no assunto e também não deve conduzir a generalizações intermediárias, como separar compostos de suas subclasses ou outras que não mencionadas especificamente ou divulgadas implicitamente no pedido inicial.

6.2 Categorização das Modificações

Para facilitar a análise dos pareceres no item a seguir, partindo-se dos tipos de modificações dos quadros das diretrizes do capítulo anterior, determinou-se algumas categorias de modificações. Isso foi possível agrupando os tipos de modificação mais comuns e recorrentes apresentadas em um processo de patente. Para não ficar restrito a palavra “característica” usou-se o termo “elementos” no sentido de se referir a qualquer parte ou aspecto do conteúdo de um pedido de patente. As categorias estabelecidas são:

- Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido;
- Supressão de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido;
- Inserção de Elementos nas Reivindicações;
- Supressão de Elementos nas Reivindicações;

- Alterações nas vantagens/efeitos/funções/propriedades/teorias de operação/problemas técnicos da invenção/uso/finalidade e outros elementos correlatos;
- Adição de exemplos ou dados experimentais;
- Alterações no conteúdo de documentos do estado da técnica;
- Alterações em *disclaimers*.

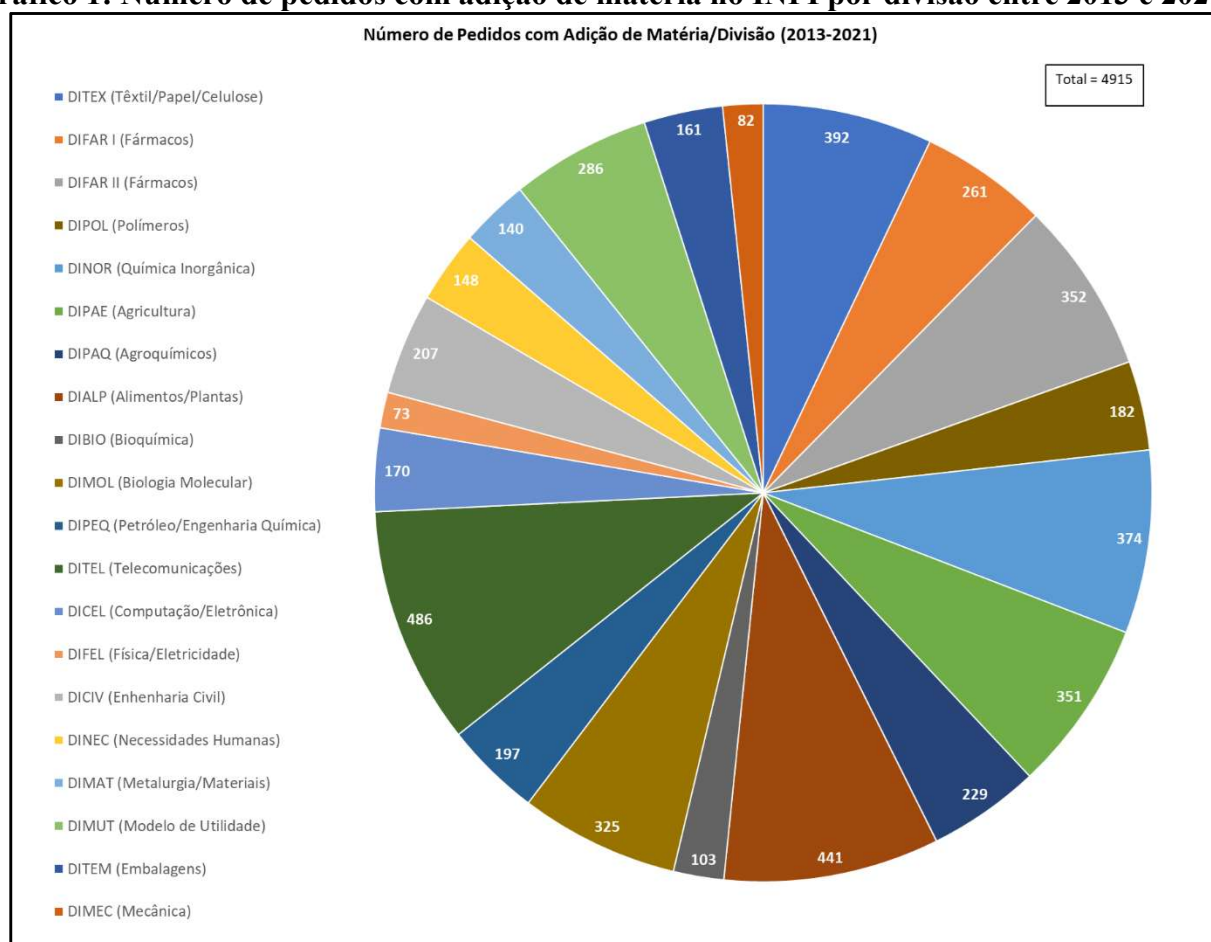
6.3 Pesquisa Documental

Neste item do Capítulo 6 serão apresentados resultados da busca realizada em 2022 por pareceres técnicos da primeira instância que englobam adição de matéria nas diferentes divisões técnicas do INPI, no período entre 2013 e 2021. Esta parte foi dividida em duas seções, a primeira de um panorama estatístico sobre adição de matéria e a segunda da análise dos pareceres com adição de matéria ao inicialmente revelado correspondentes à seção D da CIP. Como mencionado anteriormente no capítulo da metodologia, o panorama estatístico realizado a partir da busca dos pareceres não faz distinção entre adição de matéria ao inicialmente revelado e reivindicado, incluindo ambos nos resultados.

6.3.1 Dados Estatísticos e Panorama da Adição de Matéria no Brasil

Nesta seção serão apresentados os números obtidos pela busca relativos à ocorrência de adição de matéria no exame brasileiro de patentes. Foram encontrados 4915 pedidos com pareceres de ciência 7.1 negativos com relação à adição de matéria nos últimos dez anos, distribuídos em 20 divisões técnicas, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1: Número de pedidos com adição de matéria no INPI por divisão entre 2013 e 2021.



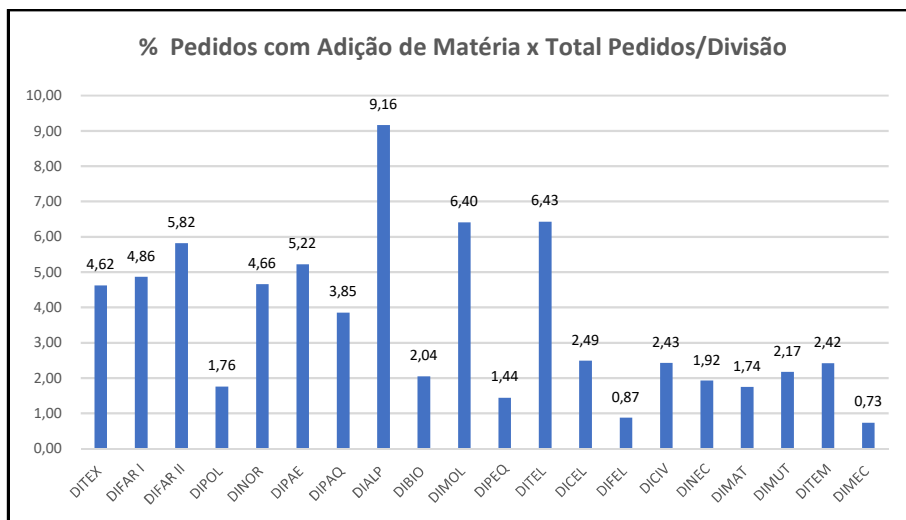
Fonte: DIRPA (2023)

Dos 4915 pedidos com adição de matéria, a divisão de física e eletricidade (DIFEL) registrou o menor número e a de telecomunicações (DITEL) o maior, respectivamente 73 e 486.

No entanto, o número de exames totais de cada divisão por ano pode variar consideravelmente, e o percentual do número de pedidos com adição de matéria pelo total de pedidos examinados por ano pode ser um dado mais representativo, conforme o Gráfico 2.

O total de pedidos examinados por ano foi obtido dos pedidos que tiveram ao menos um exame técnico potencial para a questão da adição de matéria, ou seja, um tipo de exame/despacho onde o examinador poderia abordar o tema, caso houvesse alguma modificação que adicionasse matéria. Para obtenção desse total, foi feita uma busca por todos os despachos de exigência (6.1), ciência (7.1). O Apêndice 1 mostra esses dados obtidos diretamente da Diretoria de Patentes (DIRPA).

Gráfico 2: Percentual do número de pedidos com adição de matéria no INPI frente ao total por divisão entre 2013 e 2021.

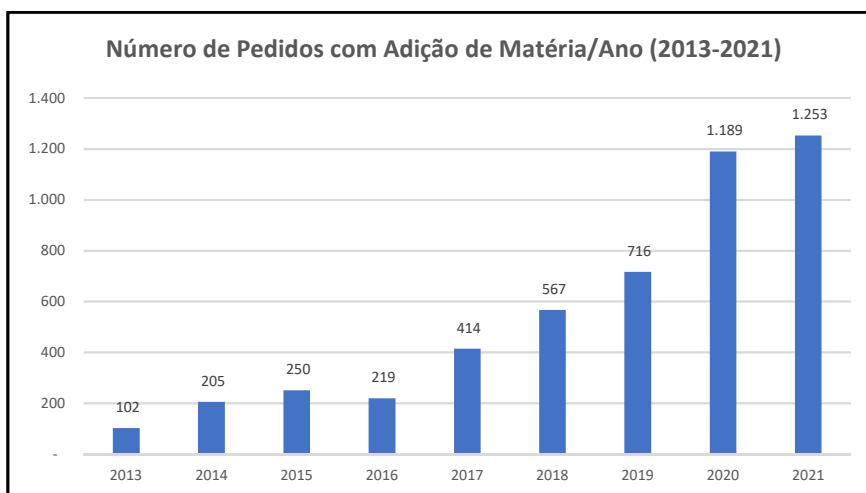


Fonte: DIRPA (2023)

Analisando em percentual o perfil muda em alguns pontos, principalmente nas divisões com mais e menos pareceres de ciência 7.1 com adição de matéria. O primeiro colocado em maior incidência percentual muda da divisão de telecomunicação (DITEL) para a de alimentos, plantas e correlatos (DIALP) e o último colocado da divisão de física e eletricidade (DIFEL) para a divisão de mecânica (DIMEC).

Por ano, os 4915 pedidos recuperados na busca se distribuem conforme o Gráfico 3. Pode ser observado um aumento absoluto no número de pedidos com adição de matéria no período onde ocorreu o Plano de Combate ao Backlog, quando a produtividade aumentou consideravelmente.

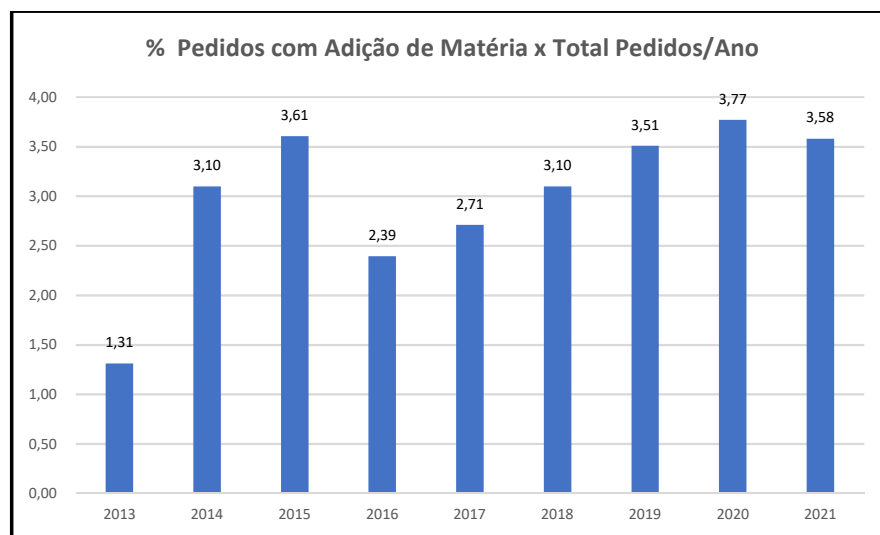
Gráfico 3: Número de pedidos com adição de matéria no INPI por ano entre 2013 e 2021.



Fonte: DIRPA (2023)

No entanto, quando esse número é confrontado com o total de pareceres examinados por ano na primeira instância conforme Gráfico 4, esse aumento substantivo nos últimos anos já não é observado. Isso pode mostrar que nos últimos anos a quantidade de pareceres com adição de matéria está diretamente relacionada somente à quantidade de pareceres totais emitidos por ano, com exceção de 2013. O patamar acima de 3% alcançado nos dias de hoje surgiu após esse ano, o que está alinhado com o ano de publicação das resoluções sobre adição de matéria (Resoluções nº 93/013 e 124/013). Em 2016 houve uma queda abaixo dos 3%, mas nunca mais o patamar foi inferior a 1,5%, representando um aumento de no mínimo o dobro após 2013. Isso mostra que os exames passaram a considerar mais o critério da adição de matéria a partir dessa época, devido a aplicação das resoluções citadas. Como havia poucos pontos relacionados à adição de matéria inicialmente revelada na Resolução nº 124/013, é provável que esse aumento tenha se dado mais em função da Resolução nº 093/013, e assim com mais ênfase para a matéria inicialmente reivindicada.

Gráfico 4: Percentual do número de pedidos com adição de matéria no INPI frente ao total por ano entre 2013 e 2021.

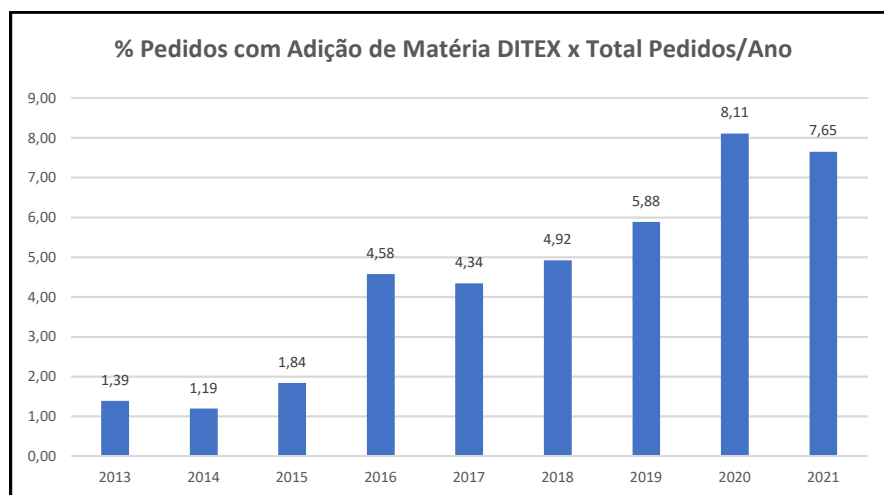


Fonte: DIRPA (2023)

Fazendo a mesma análise para a Divisão de Têxteis e Correlatos/DITEX, divisão técnica objeto deste estudo, a quantidade de pedidos com adição de matéria demorou um pouco mais para aumentar com relação ao geral. Porém, posteriormente aumentou percentualmente bem mais que o percentual geral do gráfico anterior, como pode ser observado no Gráfico 5. O percentual de pareceres com adição de matéria chega a triplicar poucos anos depois da

publicação das Resoluções nº 93/013 e 124/013, atingindo em 2020 até quase seis vezes mais com relação a 2013.

Gráfico 5: Percentual do número de pedidos com adição de matéria da divisão técnica DITEX frente ao total por ano entre 2013 e 2021.



Fonte: DIRPA (2023)

6.3.2 Análise dos Pareceres

A DITEX, responsável no INPI pelos exames dos pedidos classificados na seção D da CIP, totalizou 347 pedidos com adição de matéria no período estudado, cerca de 7,06% do total. Desse conjunto, 116 pedidos são da classificação D, sendo 65 relativos à área têxtil (grupos D01 a D06) e os 51 restantes da área de papel e celulose (grupo D21). O Apêndice 2 apresenta a lista desses pedidos com seus números, datas de depósito e classificações principais.

Os pareceres de ciência 7.1 foram recuperados pelo *Buscaweb* no site do INPI e lidos/analizados, minuciosamente, para a extração e síntese das razões técnicas alegadas para a decisão de adição de matéria ao inicialmente revelado, conforme mostra a pequena amostra do Quadro 9. O Apêndice 3 mostra o resultado completo da análise dos pareceres.

A análise dos pareceres mostrou que todos continham a questão da adição de matéria abordada no exame, o que indica de uma certa maneira a eficiência da busca realizada nas tabelas do SISCAP. Contudo, muitos pareceres tratavam da adição de matéria ao reivindicado e não ao revelado. Assim, o Apêndice 3 não apresenta essas análises, que totalizaram 63 pedidos, relacionados somente a Resolução nº 093/13. Além disso, em um parecer não foi possível extrair a razão técnica com mais precisão, por falta de uma indicação clara do tipo de

modificação apresentada. Com isso, totaliza-se 52 pareceres analisados para adição de matéria ao inicialmente revelado com relação a suas razões técnicas, apresentados no Apêndice 3.

Utilizando as categorias definidas inicialmente no item 6.2 enquadraram-se tais razões técnicas e os pedidos correspondentes nas mesmas, permitindo a obtenção de um panorama nessa amostra sobre os tipos de modificações que geram adição de matéria ao inicialmente revelado. Foram acrescentadas mais duas categorias para enquadrar todas as razões de forma mais precisa, são elas:

- Inserção de termos que relativizam matéria que era obrigatória;
- Inserção de Categoria nas Reivindicações.

Quadro 9: Amostra do estudo nos pareceres das razões técnicas para adição de matéria ao inicialmente revelado e categorias específicas de modificações para 52 pedidos analisados.

Número do Pedido	Razão Técnica	Categoria
PI0318520-6	Inseriu em reivindicações dependentes que a solução de linha intermediária apresenta uma temperatura menor do que a corrente da polpa primária e temperatura de pelo menos 80°C, características não previstas inicialmente	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI0418030-5	Inseriu a palavra “usualmente” em matéria relacionada a adsorção e concentração de derivado de celulose em sal de cálcio, ampliando e alterando significativamente a matéria inicialmente revelada	<i>Inserção de termos que relativizam matéria que era obrigatória</i>
PI0418055-0	Inseriu que a máquina é formada por um rolo de vácuo com zona de sucção Z, com cinta permeável de alta tensão e tecido desaguidador	Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido
PI0515225-9	Inseriu a carga superficial neutra em reivindicação dependente que não consta no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI0601100-4	Inseriu na reivindicação principal características relacionadas à disposição e tipos de fios	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR122016023633-1	Inseriu nas reivindicações características técnicas relacionadas a detalhamentos de padrões <i>shed</i> de um tecido não presentes no relatório descritivo do pedido mãe	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI0701089-3	Inseriu conteúdo no pedido com relação a características estruturais da mesa para costurar colchões pleiteada, não reveladas originalmente	Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido
PI0720069-2	Inseriu no quadro reivindicatório característica relativa ao comonomero usado na composição aditiva utilizada em um lado da folha do produto de papel tecido pleiteado, definindo o comonomero dentre o grupo consistindo de octano, hexano e heptano	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI0809491-8	Retirou expressão no pedido que restringe à obtenção do extrato especificamente à folha da planta <i>Camellia sinensis</i> e inseriu termo para a definição das plantas de bambu e erva de bambu, ampliando o escopo da matéria inicialmente revelada	Supressão de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido
PI0802657-2	Inseriu no quadro reivindicatório fios acrílicos na formação do fio resistente a corte	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112013000565-3	Retirou parâmetros dos fluidos usados no método pleiteado para impregnação de cavacos na fabricação de polpa química de papel, em desacordo com o apresentado no relatório descritivo	Supressão de Elementos nas Reivindicações
BR112012015915-1	Inseriu reivindicações dependentes com características de cilindros usados no dispositivo de estiragem pleiteado de uma máquina de estiragem ou máquina de formação de fita de uma linha de fiação	Inserção de Elementos nas Reivindicações

Fonte: Própria (2024)

As categorias com maiores incidências na amostra analisada são aquelas relativas à inserção de características no pedido, seja no relatório descritivo ou nas reivindicações, com um somatório de 46 ocorrências, sendo a maior parte devido ao acréscimo nas reivindicações, conforme Quadro 10. As categorias de inserção de categorias nas reivindicações totalizaram 5 ocorrências e estão na segunda posição, sendo a soma das categorias de supressão de elementos em todas partes do pedido, reivindicação e relatório descritivo, de apenas 3 registros.

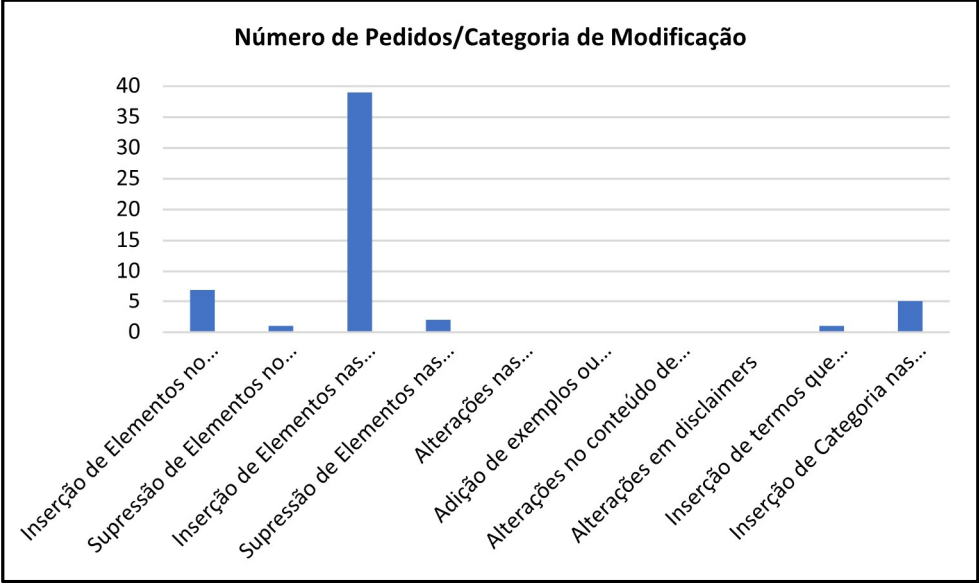
Quadro 10: Incidência por categoria de modificações das razões para adição de matéria ao inicialmente revelado dos 52 pedidos analisados.

Categoria	Incidência
Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido	7
Supressão de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido	1
Inserção de Elementos nas Reivindicações	39
Supressão de Elementos nas Reivindicações	2
Alterações nas vantagens/efeitos/funções/propriedades/teorias de operação/problemas técnicos da invenção/outras elementos correlatos	0
Adição de exemplos ou dados experimentais	0
Alterações no conteúdo de documentos do estado da técnica	0
Alterações em <i>disclaimers</i>	0
Inserção de termos que relativizam matéria que era obrigatória	1
Inserção de Categoria nas Reivindicações	5

Fonte: Própria (2024)

Além disso, quatro categorias não apareceram nas razões técnicas alegadas para adição de matéria nos pareceres analisados, como mostra o Gráfico 6.

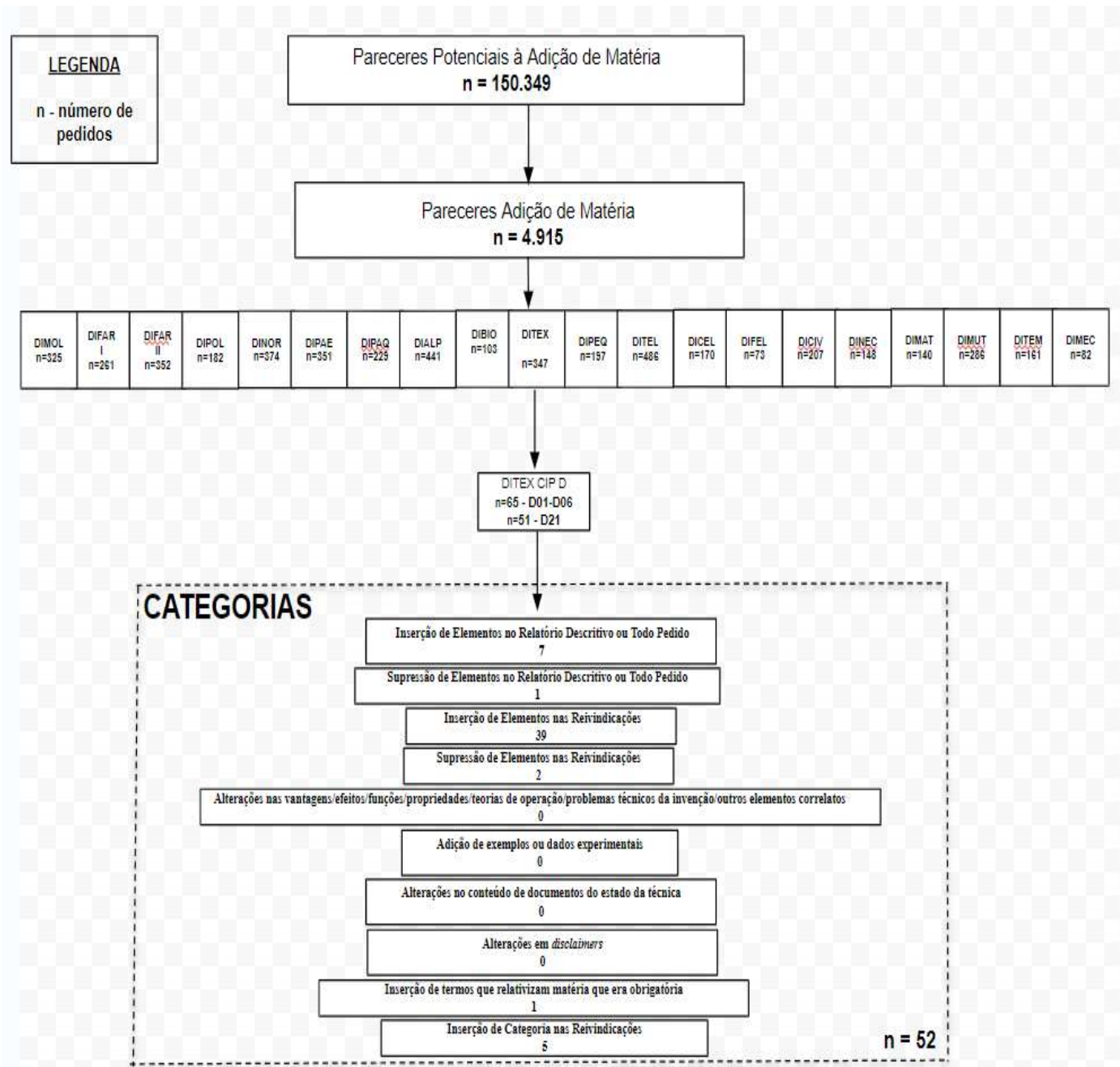
Gráfico 6: Incidência por categoria de modificações das razões para adição de matéria ao inicialmente revelado dos 52 pedidos analisados.



Fonte: Própria (2024)

A Figura 4 a seguir sintetiza todos resultados da fase de pesquisa documental, após a análise dos 52 pareceres.

Figura 4: Síntese dos resultados obtidos.



Fonte: Própria (2024)

O que pode ser observado nesses resultados finais da análise dos pareceres é uma tendência normal da adição de matéria ao inicialmente revelado ocorrer quando da inserção de características no pedido. É importante mencionar que nessa análise não foi possível obter mais

detalhes das características inseridas. Além disso, não foi percebido na leitura dos pareceres qualquer consideração sobre matéria implícita ou inerente. Em uma interpretação mais direta e literal, é natural que tais modificações gerem adição de matéria, mas é sempre importante considerar a matéria implícita e inerente por trás da informação e toda a fronteira inerente do conhecimento ao seu redor.

Os resultados também mostram a possibilidade de adição de matéria ao inicialmente revelado quando da supressão de elementos do pedido e inserção de categorias de reivindicações. Vale mencionar que, a análise das diretrizes estudadas no presente trabalho também mostrou apontamentos relacionados a esses tipos de modificações, corroborando sua importância.

Apesar da amostra reduzida de 52 pareceres, isso representa todos os pedidos da seção D da CIP que tiveram discussão com decisão negativa sobre o critério da adição de matéria ao inicialmente revelado, aproximadamente, na última década. Na prática, representa a análise de vários anos anteriores desse critério nos pedidos de patentes do INPI relacionados às indústrias de Celulose, Papel e Têxtil.

6.4 Pesquisa de Campo

Os resultados obtidos na pesquisa de campo realizada com os examinadores de patentes da divisão técnica DITEX são apresentados nesta seção. O subcapítulo está dividido em dois itens, um para a primeira etapa do *Survey* inicial e outro para a segunda etapa, com o questionário mais específico sobre adição de matéria.

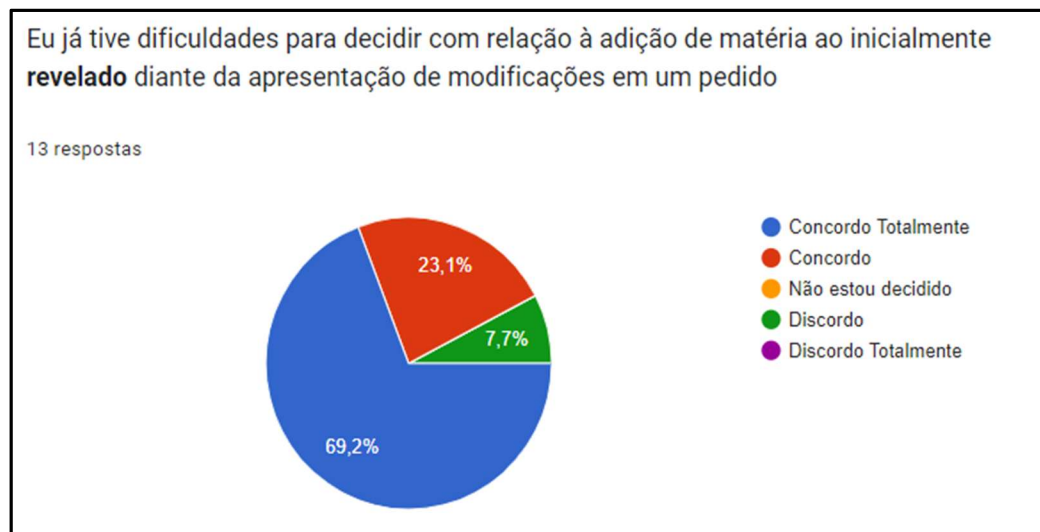
6.4.1 Primeira Etapa: *Survey* Inicial

Com relação à primeira etapa, um total de treze examinadores participaram do levantamento em meados do segundo semestre de 2023, com quatro questões (vide Apêndice 4). Os resultados são mostrados nos Gráficos 7-10.

A primeira questão é relacionada a dificuldades nas decisões de exame com relação ao critério da adição de matéria ao inicialmente revelado e as respostas apresentaram o perfil conforme Gráfico 7. Praticamente todos os examinadores possuem dificuldades com relação ao

exame da adição de matéria ao inicialmente revelado, sendo somente uma resposta contrária a essa questão.

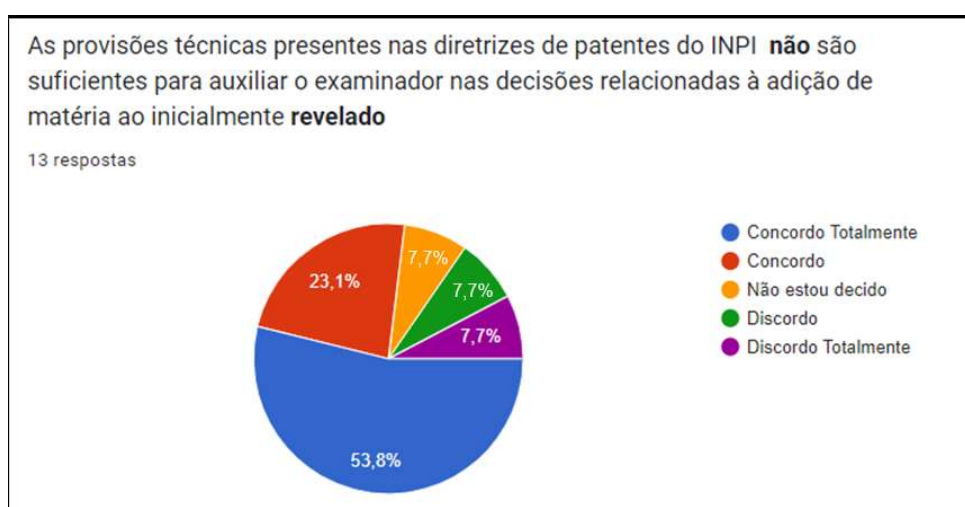
Gráfico 7: Perfil das respostas da primeira questão do *Survey* aplicado aos examinadores.



Fonte: Própria (2023)

A segunda questão trata da existência ou não de provisões técnicas referentes à adição de matéria ao inicialmente revelado no INPI e as respostas apresentaram o perfil conforme Gráfico 8. Dez examinadores concordam que faltam diretrizes para auxiliá-los em decisões sobre adição de matéria ao inicialmente revelado, representando a grande maioria do grupo estudado (76,9%), havendo ainda um examinador indeciso (7,7%) e duas discordâncias (14,4%).

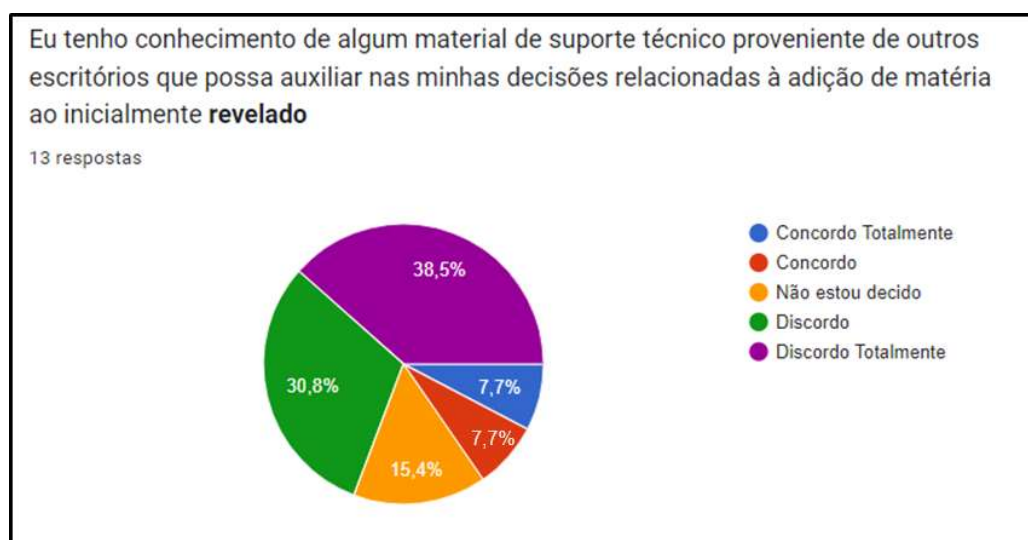
Gráfico 8: Perfil das respostas da segunda questão do *Survey* aplicado aos examinadores.



Fonte: Própria (2023)

A terceira questão indaga se os examinadores possuem conhecimento de qualquer material que possa ser consultado para suporte técnico com relação ao critério da adição de matéria ao inicialmente revelado de outros escritórios de patentes do mundo. As respostas foram dadas conforme o perfil mostrado no Gráfico 9 e apontam para o desconhecimento da maioria dos participantes desse tipo de material técnico, havendo apenas dois examinadores que conhecem (14,4%).

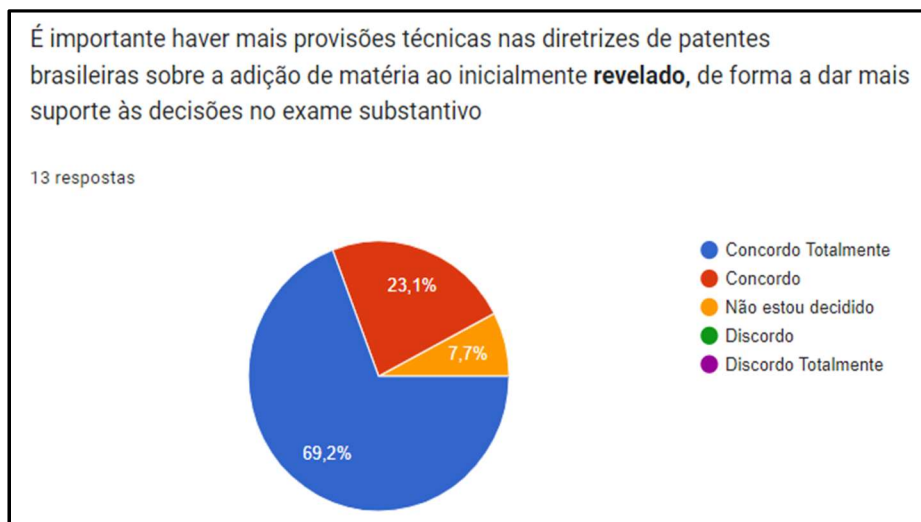
Gráfico 9: Perfil das respostas da terceira questão do *Survey* aplicado aos examinadores.



Fonte: Própria (2023)

Por último, indagou-se a respeito da importância de haver mais provisões técnicas para o exame brasileiro relacionadas à adição de matéria ao inicialmente revelado. O Gráfico 10 mostra que praticamente todos responderam que é importante haver mais provisões técnicas nas diretrizes brasileiras sobre adição de matéria ao inicialmente revelado, de forma a dar mais suporte às decisões no exame substantivo de patentes, com apenas um indeciso (7,7%).

Gráfico 10: Perfil das respostas da quarta questão do *Survey* aplicado aos examinadores.



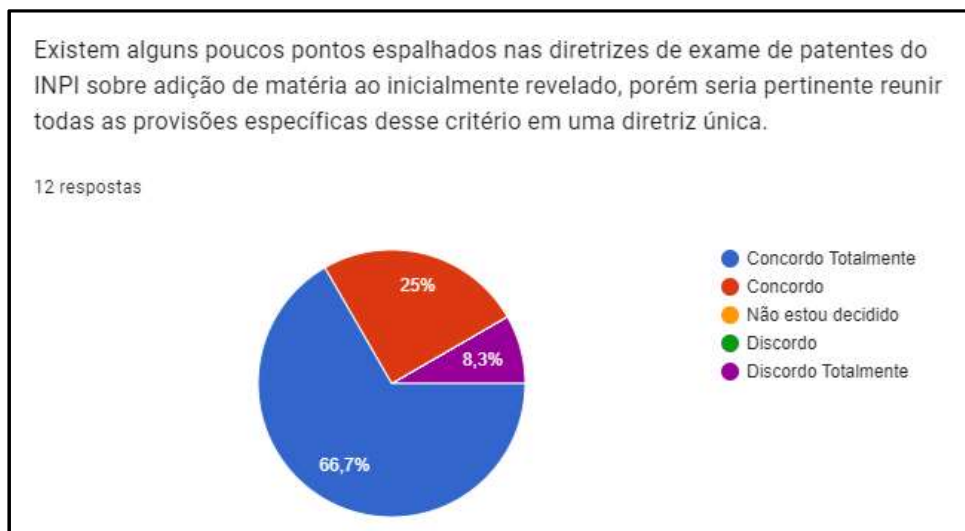
Fonte: Própria (2023)

6.4.2 Segunda Etapa: Questionário Específico

A segunda etapa da pesquisa de campo foi elaborada em meados de 2024 com questões mais específicas relacionadas à análise do critério da adição de matéria ao inicialmente revelado. De forma não exaustiva, foram desenvolvidas oito questões (vide Apêndice 5) e os resultados são apresentados a seguir. As questões tiveram como base, provisões mais comuns encontradas entre as diretrizes analisadas ao longo desse trabalho. As partes em negritos nos textos dos gráficos abaixo representam rascunhos de tais provisões.

A primeira questão se relaciona com a necessidade da existência de uma diretriz única que reúna os principais pontos para dar suporte ao exame do critério da adição de matéria ao inicialmente revelado. Vale lembrar que, atualmente, há poucas provisões a respeito desse critério e dispersas em algumas diretrizes. O Gráfico 11 mostra o resultado dessa enquete, onde a maioria (mais de 90%) concorda que devem haver diretrizes específicas para esse critério.

Gráfico 11: Perfil das respostas da primeira questão da segunda etapa de questionário.



Fonte: Própria (2024)

A segunda questão, especificamente relacionada à interpretação do critério de adição de matéria no exame, aborda se a adição de matéria deve ou não ser considerada de forma direta e literal com relação ao inicialmente revelado. Conforme Gráfico 12, tirando o examinador indeciso, pode ser observado que uma ligeira maioria (um pouco mais de 50%) opina que esse critério deve ser considerado de forma literal e direta.

Gráfico 12: Perfil das respostas da segunda questão da segunda etapa de questionário.

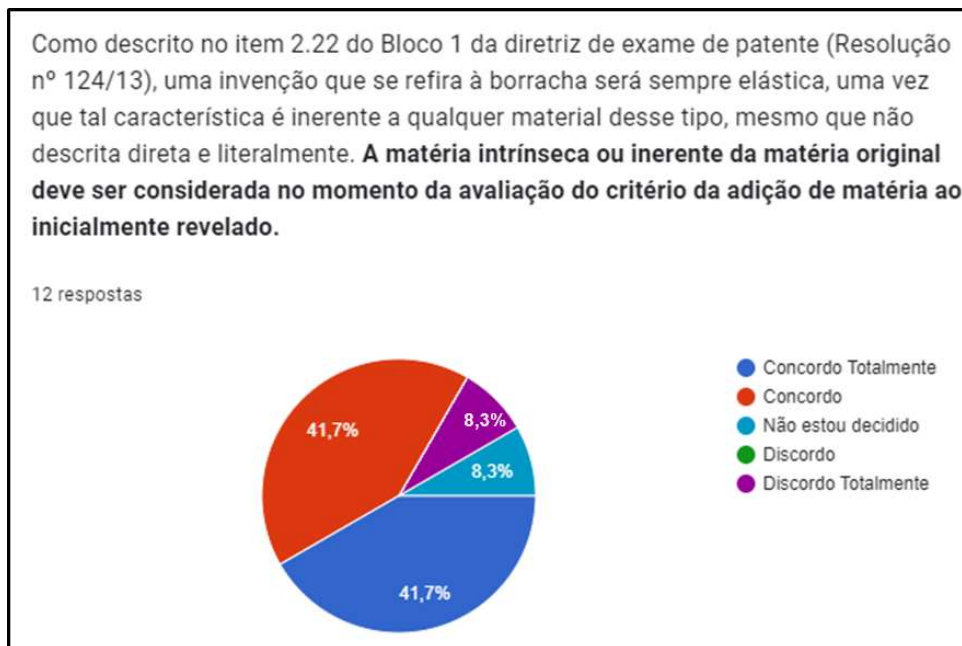


Fonte: Própria (2024)

O Gráfico 13 mostra um ponto contraditório com relação a questão anterior. A maioria das opiniões (com somente um indeciso e uma discordância) considera que a matéria inerente

ao inicialmente revelado deva ser levada em consideração quando da avaliação do critério da adição de matéria, enquanto 50%, do Gráfico 12, acham que a abordagem é direta e literal. As perguntas são antagônicas e pode ter ocorrido um entendimento equivocado da questão anterior, uma vez que não há em seu texto um exemplo, como no caso da segunda questão.

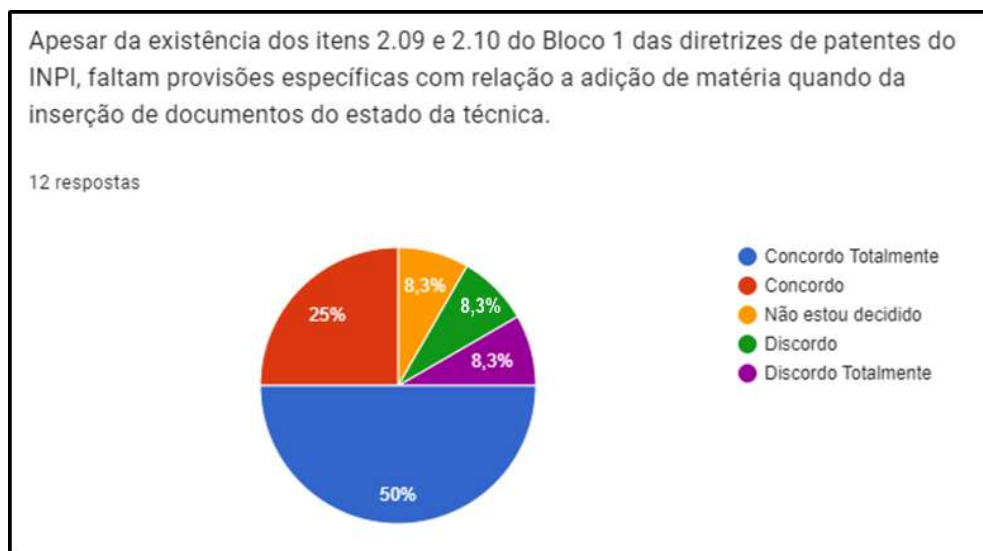
Gráfico 13: Perfil das respostas da terceira questão da segunda etapa de questionário.



Fonte: Própria (2024)

Da mesma forma que na primeira questão dessa segunda etapa, o Gráfico 14 mostra para a quarta questão que a maioria (75%) é a favor de provisões específicas para adição de matéria ao inicialmente revelado, no caso quando da inserção de documentos do estado da técnica.

Gráfico 14: Perfil das respostas da quarta questão da segunda etapa de questionário.



Fonte: Própria (2024)

Com relação a inserção de efeitos da invenção que são dedutíveis do inicialmente revelado, cinco participantes consideram que é adição de matéria, enquanto três não consideram e quatro são indecisos, como pode ser observado no Gráfico 15. A alta quantidade de indecisos nesse caso, pode sugerir que não houve uma compreensão clara do caso abordado, talvez pela ausência de exemplos ilustrativos.

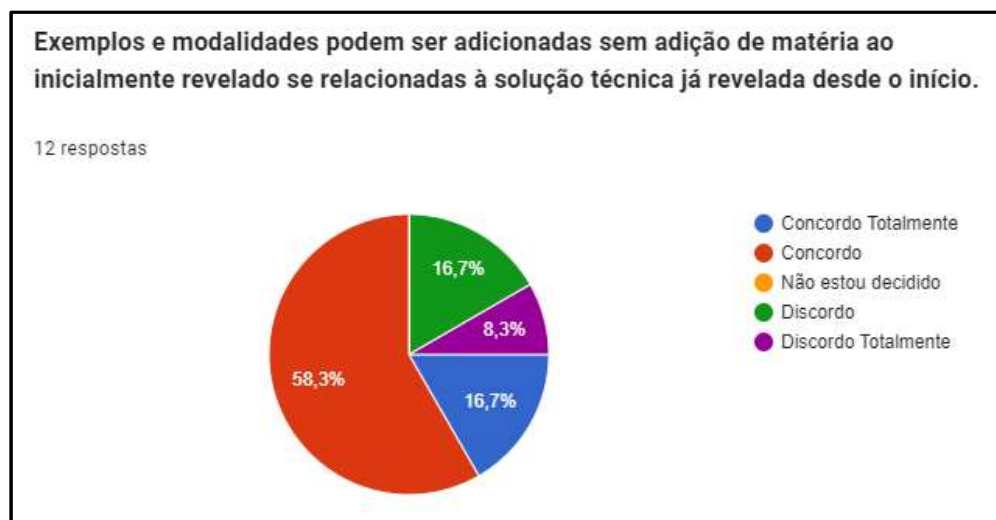
Gráfico 15: Perfil das respostas da quinta questão da segunda etapa de questionário.



Fonte: Própria (2024)

Já no Gráfico 16 é mostrado que a maioria (75%) concorda com a inserção de exemplos e modalidades relacionadas à solução técnica já revelada inicialmente, sem haver infração do critério da adição de matéria.

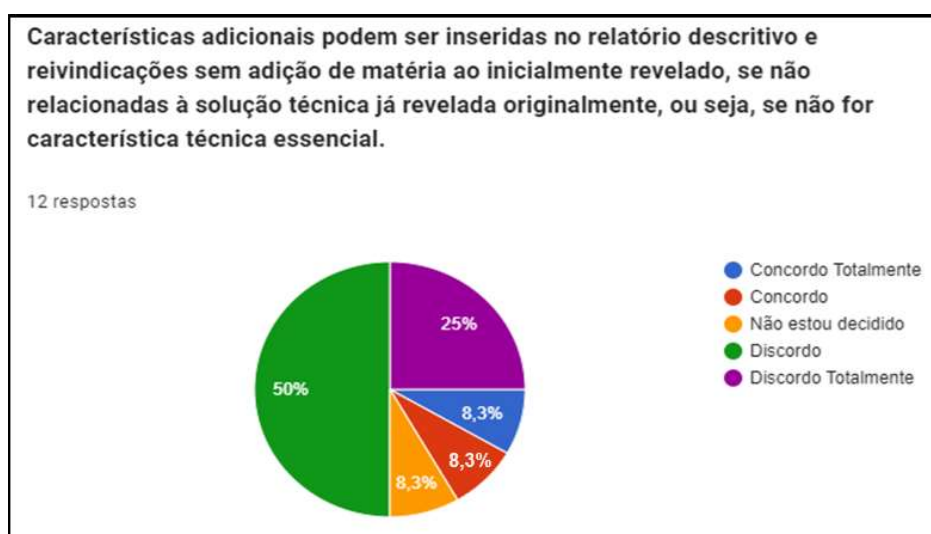
Gráfico 16: Perfil das respostas da sexta questão da segunda etapa de questionário.



Fonte: Própria (2024)

No entanto, características adicionais irrelevantes para a solução técnica revelada originalmente não podem ser inseridas, conforme a maioria (75%) das opiniões demonstrada no Gráfico 17.

Gráfico 17: Perfil das respostas da sétima questão da segunda etapa de questionário.



Fonte: Própria (2024)

O Gráfico 18 mostra com relação à adição de novas categorias nas reivindicações (não enfatizadas como inventivas no pedido original), uma ligeira maioria (6 examinadores) opinando como adição de matéria, com dois indecisos. Porém, quatro examinadores concordam ser possível tal inserção, o que mostra o equilíbrio nesta questão e a necessidade de um debate mais aprofundado.

Gráfico 18: Perfil das respostas da oitava questão da segunda etapa de questionário.



Fonte: Própria (2024)

As quatro últimas enquetes mostram uma certa resistência pelos examinadores à inserção de elementos no pedido, mesmo que sejam efeitos dedutíveis do inicialmente revelado, características adicionais não inventivas ou categorias de reivindicações citadas, mas não enfatizadas como inventivas. Apenas a inserção de exemplos e modalidades relacionadas à solução técnica, já mencionada no início, são aceitas pela maioria dos participantes das enquetes (75%).

Um ponto importante a ser destacado é a qualidade das questões elaboradas. A contradição apontada para as duas primeiras questões e o alto percentual de indecisos na quinta, podem sugerir ser necessário uma análise e um debate mais aprofundado para melhorar a clareza das disposições colocadas. Algumas análises podem ser feitas para alimentar esse debate, como a forma negativa usada na primeira questão que pode ter confundido os examinadores que discordaram da não abordagem da adição de matéria de forma literal e direta. Além disso, a existência de um exemplo específico na segunda questão, pode ter induzido os participantes em responder sobre a matéria implícita especificamente naquele

caso, enquanto a pergunta era genérica e para qualquer situação. É possível também haver o entendimento equivocado que a adição de matéria ao inicialmente revelado se trata da adição ao reivindicado previsto na Resolução nº 093/13 ou até que o termo “adição de matéria” é adição de qualquer coisa, como qualquer texto ou palavra.

Corroborando essas questões mencionadas no parágrafo anterior, vale mencionar o comentário deixado por um participante, que diz que muitas respostas indecisas ocorreram porque dependeria de caso a caso, sendo que algumas precisariam ser melhor detalhadas por não estarem tão claras.

6.5 Subsídios para Diretrizes de Exame Específicas sobre Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado

Nesse subcapítulo serão apresentadas algumas propostas para subsídios à elaboração de diretrizes de exame específicas sobre o critério da adição de matéria ao inicialmente revelado. Tais proposições foram elaboradas partindo-se das etapas metodológicas da pesquisa de tese em questão, principalmente da pesquisa bibliográfica e de campo. Com os resultados da pesquisa documental não foi possível à obtenção de pontos que pudessem ser aproveitados para a elaboração de uma diretriz.

A inerência da matéria revelada é considerada nas diretrizes dos outros países, assim como no Brasil, além da pesquisa de campo ter indicado também a concordância dos examinadores com relação a esse ponto. Com isso, verifica-se a pertinência de pontos relacionados à questão da matéria literal *versus* a matéria inerente, como segue:

- A adição de matéria não deve ser abordada de forma literal e direta com relação ao inicialmente revelado;
- A matéria intrínseca ou inerente da matéria original deve ser considerada no momento da avaliação do critério da adição de matéria ao inicialmente revelado;

Algumas provisões comuns às principais diretrizes estudadas neste trabalho fomentaram a construção de subsídios mais específicos com relação ao critério da adição de matéria ao inicialmente revelado. Cabe mencionar que a proposição relacionada a exemplos e modalidades teve convergência entre o que foi encontrado nas diretrizes estudadas dos outros países/regiões e a opinião do grupo de examinadores participante da pesquisa de campo. A seguir seguem mais algumas ideias de proposições possíveis para o início do debate com relação ao tema:

- Um novo efeito da invenção não incluído originalmente pode ser adicionado sem conduzir à adição de matéria ao inicialmente revelado, se dedutível do inicialmente apresentado;

- Exemplos e modalidades podem ser adicionadas sem adição de matéria ao inicialmente revelado se relacionadas à solução técnica já revelada desde o início;

- Características adicionais podem ser inseridas no relatório descritivo e reivindicações sem adição de matéria ao inicialmente revelado, se não relacionadas à solução técnica já revelada originalmente, ou seja, se não for característica técnica essencial;

- Categorias de reivindicações mencionadas no pedido original, mas não enfatizadas como inventivas, podem ser adicionadas nas reivindicações sem conduzir à adição de matéria ao inicialmente revelado.

7 CONCLUSÕES

Ao longo da pesquisa foi observado que todas as legislações estudadas, além do PCT, apresentam barreiras jurídicas à adição de matéria ao inicialmente revelado, assim como diretrizes técnicas de exame que auxiliam nas decisões sobre modificações específicas. Esses dispositivos normativos são importantes na medida que trazem maior segurança jurídica ao processo. Para o senso comum, os interessados na tecnologia de um determinado pedido de patente que sofre modificações, não devem ser surpreendidos com modificações prejudiciais aos seus interesses que alterem a matéria proposta como invenção originalmente.

No que tange às provisões específicas sobre adição de matéria ao inicialmente revelado analisadas nas diretrizes técnicas durante o trabalho, foram identificadas diferenças quali/quantitativa significativas entre os sistemas patentários estudados nesta pesquisa. Cumpre destacar que a China e a Europa dispõem da maior quantidade de apontamentos desse tipo, com uma leve vantagem chinesa. Em terceiro lugar aparece o Japão, sendo que para os Estados Unidos e o Brasil foram encontradas poucas provisões. No caso brasileiro, há mais diretrizes relacionadas à adição de matéria ao inicialmente reivindicado (objeto da Resolução nº 093/13). A carência de provisões específicas e de uma definição mais clara para adição de matéria ao inicialmente revelado, como no caso do Brasil, podem promover interpretações ambíguas no decorrer do exame técnico quando da avaliação do critério da adição de matéria, e assim aumentar a insegurança jurídica do processo.

Ainda, dentro deste contexto de análise crítica das normativas brasileiras sobre adição de matéria ao inicialmente revelado, é importante trazer um aspecto relativo ao Artigo 32 da LPI. O referido artigo é usado no exame para embasar a adição de matéria, porém não detém de um texto mais amplo, claro e direto relativo a modificações que podem ser apresentadas ao longo de todo o processo de patenteamento, mesmo depois do pedido de exame, como nas outras normativas aqui estudadas. Insta destacar que não há um artigo na LPI que descreva clara e simplesmente que, por exemplo, modificações apresentadas no processo devem se limitar à matéria inicialmente revelada no pedido. O texto do artigo atual parece mais comprometido em estabelecer um momento onde não podem mais ser apresentadas modificações voluntárias, sem abarcar, por exemplo, modificações apresentadas em resposta a um exame técnico. Na prática, tais modificações não possuem na LPI qualquer provisão que estabeleça que seu conteúdo apresentado não possa ir além do inicialmente revelado.

Com relação às estatísticas sobre adição de matéria, cerca de 5000 pedidos tiveram a incidência da análise da adição e matéria em seus trâmites processuais no INPI na última década, o que mostra a relevância desse critério. Além disso, é provável que o aumento na abordagem da adição de matéria nos exames de patente dos anos seguintes a 2013, tenha ocorrido pela publicação de diretrizes neste ano. No entanto, como as resoluções trouxeram mais provisões em relação à adição de matéria ao inicialmente reivindicado, acredita-se que esse critério tenha sido o responsável pelo aumento, ao invés da adição de matéria ao inicialmente revelado.

Já a análise das razões técnicas para adição de matéria realizada na amostra de pareceres da primeira instância selecionada da CIP D não indicou tendências importantes capazes de serem destacadas. A grande maioria dos pareceres estudados apresentou como razão mais comum para adição de matéria ao inicialmente revelado, a inserção de características não dispostas originalmente no pedido, principalmente nas reivindicações. Apesar da amostra abranger todos os pedidos com adição de matéria da CIP D desde 2013, ela é relativamente reduzida, uma vez que representa cerca de 2% dos pedidos totais.

A categorização dos tipos de modificações apresentadas nos Quadros 6 a 8, particularmente, da forma que as tabelas foram apresentadas, pode auxiliar o examinador na avaliação e facilitar uma consulta rápida às diretrizes de adição de matéria ao inicialmente revelado dos principais sistemas patentários do mundo. Caso haja ainda a necessidade de mais informações sobre um determinado apontamento, o ponto exato da diretriz pode ser consultado seguindo a referência informada.

A pesquisa de campo revelou pontos interessantes da opinião de examinadores em relação à adição de matéria ao inicialmente revelado. Apesar da pequena amostra analisada, ficou claro que esse critério é importante e gera dificuldade no exame técnico. Há uma resistência dos examinadores em permitir a inserção de elementos no pedido, mesmo que dedutíveis ou até citados (como no caso de categorias de reivindicações). No entanto, esses resultados são incipientes não só pelo tamanho da amostra estudada, mas também pela necessidade de melhoria de algumas questões, principalmente da segunda etapa da pesquisa de campo. Além disso, acredita-se que heterogeneidade dos conceitos sobre adição de matéria entre os examinadores, também possa ter contribuído para os resultados de determinadas respostas.

Um outro ponto importante a ser destacado da pesquisa de campo realizada, é que mais de 80% dos examinadores opinaram que a matéria implícita deve ser considerada na análise do

critério da adição de matéria ao inicialmente revelado. Todas as normativas de patentes estudadas neste trabalho consideram a inerência da matéria revelada de uma maneira ou de outra, incluindo as diretrizes brasileiras. Apesar de ser mais fácil e simples para a construção da opinião do examinador uma abordagem direta e literal, a inerência não pode ser deixada de lado em certos casos.

Com relação aos elementos da pesquisa de tese, é possível afirmar que a pergunta central e as intermediárias foram respondidas no presente trabalho, sendo a hipótese inicial também confirmada, ou seja, é possível definir critérios específicos e técnicos relativos à adição de matéria ao inicialmente revelado. Após a realização da análise comparativa das normativas e dos pareceres, bem como das respostas às questões da pesquisa de campo, com todas as considerações dessa conclusão, obtém-se um melhor entendimento desse critério da adição de matéria ao inicialmente revelado. Com isso também, os objetivos gerais e específicos podem ser considerados atingidos. A obtenção preliminar de informações dos examinadores através da pesquisa de campo realizada é de especial relevância e corrobora o alcance dos objetivos pospostos no presente estudo. Igualmente, colaboram neste sentido, as proposições de pontos para discussão e subsídios a possíveis diretrizes futuras sobre o critério da adição de matéria ao inicialmente revelado. Acredita-se com todas as informações que foram levantadas e estudadas, que elas possam ser usadas para iniciar um debate sobre a construção de futuras diretrizes brasileiras sobre adição de matéria ao inicialmente revelado.

Como limitações da presente pesquisa, pode ser citado o fato de a análise ter sido concentrada em pedidos da primeira instância e de uma área específica, sendo possível ampliar a metodologia para outras áreas tecnológicas e segunda instância do exame dos pedidos de patente. Outra limitação importante seria a dificuldade em encontrar na busca de pareceres aqueles somente relacionados à adição de matéria ao inicialmente revelado e/ou positivos para esse critério, ou seja, cuja as modificações foram aceitas.

Por mais de uma década, a construção de diretrizes para o exame de patentes brasileiro tem ocorrido de forma dinâmica. Pondera-se que o tema da adição de matéria ao inicialmente revelado insta pelo início de debates e discussões entre o INPI e seus atores, se alinhando a esse caminho de fortalecimento do arcabouço legal do sistema patentário brasileiro. Assim, cumpre destacar que se faz importante e essencial a construção de uma diretriz única para adição de matéria ao inicialmente revelado. A presente pesquisa de tese vem de encontro a tudo isso e propõe elementos para uma colaboração efetiva a esse processo, como as tabelas com as principais diretrizes sobre adição de matéria ao inicialmente revelado organizados por tipos de

modificações/decisões, além das proposições anteriores que podem servir de subsídios à elaboração de futuras diretrizes.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDERSEN, Birgitte. If ‘Intellectual Property Rights’ is the Answer, What is the Question? Revisiting the Patent Controversies. **Economics of Innovation and New Technology**, v.13(5), p.417-442, 2004.

ARCHIBUGI, Daniele; FILIPPETTI, Andrea. The Globalization of Intellectual Property Rights: Much Ado About Nothing? The Global Politics of Science and Technology: Concepts and Perspectives, Março, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2ª ed. 2003. Disponível em: https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 06/07/2024.

BARBOSA, Denis Borges. Da questão do excesso do reivindicado sobre o depositado. Setembro, 2011. Disponível em: https://www.academia.edu/4397080/Da_questão_do_excesso_do_reivindicado_sobre_o_depositoado. Acesso em: 19/07/2024.

BRAGA, Edimilson Junqueira; DE SOUZA, Allan Ribeiro; SOARES, Pedro Leal de Lima; RODRIGUES, Ricardo Carvalho. The role of specification in patent applications: A comparative study on sufficiency of disclosure. **World Patent Information**, v.53, 58-68, 2018.

BRASIL. [CPI (1971)]. Lei nº 5.772 – Código da Propriedade Industrial (CPI). Casa Civil – Subchefia para Assuntos Jurídicos, Dezembro, 1971. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15772.htm. Acesso em: 06/07/2024.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nº 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo nº 186/2008. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016ª.

BRASIL. [LPI (1996)]. Lei nº 9.279 – Lei da Propriedade Industrial (LPI). Casa Civil – Subchefia para Assuntos Jurídicos, Maio, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L9279.htm. Acesso em: 06/07/2024.

CAVALCANTI, André Marques; DOS SANTOS, Gilson Ferreira. A indústria têxtil no Brasil: uma análise da importância da competitividade frente ao contexto mundial. **Exacta**, v.20(3), 706-726, Julho/Setembro, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5585/exactaep.2021.17784>. Acesso em: 06/07/2024.

CIMOLI, Mario; DOSI, Giovanni; MAZZOLENI, Roberto; SAMPAT, Bhaven. Innovation, technical change and patents in the development process: A long term view. **LEM Working Paper Series**, nº 2011/06, 2011.

CHINA NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION – CNIPA. Patent Law of the People’s Republic of China. Outubro, 2020. Disponível em <https://english.cnipa.gov.cn/col/col3068/index.html>. Acesso em 06 jul. 2024.

CHINA NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION – CNIPA. Rules for the Implementation of the Patent Law of the People’s Republic of China. Janeiro, 2010. Disponível em: https://english.cnipa.gov.cn/art/2014/3/31/art_1349_81671.html. Acesso em 06 jul. 2024.

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CUP (1883). Revisada em Roma, Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em 22 jul. 2018.

DE RIBEIRO, Caio Richa; RODRIGUES, Ricardo Carvalho. As Fronteiras do Art. 32 da Lei de Propriedade Industrial e os desafios atuais do titular na aceitação de emendas voluntárias 24. **Revista da ABPI**, v.160, p. 24-35, Maio/Junho 2019.

ePortugal.gov.pt Pedido de Registro de Patente em Portugal. 2024. Disponível em: <https://eportugal.gov.pt/cidadaos-europeus-viajar-viver-e-fazer-negocios-em-portugal/iniciar-gerir-e-encerrar-um-negocio-em-portugal/propriedade-industrial-registo-de-patente-marca-e-design-em-portugal/pedido-de-registo-de-patente-em-portugal#:~:text=Um%20Pedido%20Provis%C3%B3rio%20de%20Patente,cumpra%20todas%20as%20exig%C3%A2ncias%20formais>. Acesso em 07 jul. 2024.

ERBER, Fábio Stefano. A propriedade industrial como instrumento de competição entre empresas e objeto de política estatal: uma introdução. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, v.12(3), p.915-952, Rio de Janeiro, Dezembro, 1982.

EUROPEAN PATENT OFFICE – EPO. European Patent Convention. Novembro, 2020. Disponível em: https://link.epo.org/web/EPC_17th_edition_2020_en.pdf. Acesso em: 06/07/2024.

EUROPEAN PATENT OFFICE – EPO. Guidelines for Examination in the European Patent Office. Março, 2022. Disponível em: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>. Acesso em: 06/07/2024.

EUROPEAN PATENT OFFICE – EPO. The EPO at a glance. 2023. Disponível em: <https://www.epo.org/en/about-us/at-a-glance>. Acesso em 06 jul. 2024.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1995.

HASHIMOTO, Carolina Soares Bemvindo. Patentes de combinações farmacêuticas: exame da atividade inventiva nos escritórios de patentes do Brasil, Europa e Estados Unidos. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2019.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI². Instrução Normativa /INPI /PR nº 118. Novembro, 2020. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/InstrucaoNormativa118_DIRPABiotecnologia_01122020.pdf. Acesso em 06 jul. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI³. Instrução Normativa nº 30/2013. Dezembro, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/legislacao/arquivos/documentos/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf. Acesso em 06 jul. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI⁴. Instrução Normativa nº 31/2013. Dezembro, 2013. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/legislacao/arquivos/documentos/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-_1_0.pdf. Acesso em 06 jul. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI¹. Patentes. Publicado em 12/05/2020. Atualizado em 07/07/2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes>. Acesso em 06 jul. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Plano de Combate ao Backlog. Publicado em 13/08/2019. Atualizado em 16/03/2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>. Acesso em 06 jul. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Proteger patente no exterior. Publicado em 09/04/2015. Atualizado em 08/09/2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/Como-proteger-patente-no-exterior/pct/tratado-de-cooperacao-em-materia-de-patentes-pct>. Acesso em 06 jul. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI¹. Resolução nº 093/2013. Junho, 2013. Diretrizes sobre a Aplicabilidade do disposto no Artigo 32 da Lei 9276/96 nos Pedidos de Patentes, no Âmbito do INPI. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_093-13__artigo_32_1.pdf. Acesso em 06 jul. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI². Resolução nº 124/2013. Junho, 2013. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes – Conteúdo do Pedido de Patente. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1>. Acesso em 06 jul. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Resolução nº 169/2016. Julho, 2016. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco II – Patenteabilidade. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/bloco-ii-patenteabilidade-resolucao-169-2016.pdf>. Acesso em 06 jul. 2024.

IP5. FiveIPOffices. Disponível em: <https://www.fiveipoffices.org>. Acessado em outubro, 2022.

JAPANESE PATENT OFFICE - JPO. Japanese Patent Act. Março, 2021. Disponível em <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4097>. Acesso em 06 jul. 2024.

JAPANESE PATENT OFFICE – JPO. Examination Guidelines for Patents and Utility Model in Japan from Japan. Outubro, 2015. Disponível em: https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/all_e.pdf. Acesso em 06 jul. 2024.

MACHLUP, Fritz; PENROSE, Edith. The Patent Controversy in the Nineteenth Century. **The Journal of Economic History**, v.10(1), p.1-29, Maio, 1950.

MAZZOLENI, Roberto; NELSON, Richard. The benefits and costs of strong patent protection: a contribution to the current debate. **Research Policy**, v.27(3), 273-284, 1998.

MUMMERY, Zack. The Court of Appeal applies the brakes on added matter. Publicado em 15/05/2014. Disponível em: <https://www.reddie.co.uk/2014/05/15/the-court-of-appeal-applies-the-brakes-on-added-matter/>. Acesso em 06 jul. 2024.

MUSKER, David C. Additional Subject-matter and Claim Broadening. **European Intellectual Property Review**, v.17(12), p.594-600, Dezembro, 1995.

NELSON, Richard R. Economic Development from the Perspective of Evolutionary Economic Theory. The Other Canon Foundation and Tallinn University of Technology Working Papers in Technology Governance and Economic Dynamics, v.2, 2006.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI¹. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 2024. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>. Acesso em 06 jul. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI². PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines. Julho, 2022. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/texts/ispe.pdf>. Acesso em 06 jul. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI². PCT – O Sistema Internacional de Patentes. 2024. Disponível em: <https://www.wipo.int/pct/pt/>. Acesso em 06 jul. 2024

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. Outubro, 2001. Disponível em: <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/texts/pct.pdf>. Acesso em 06 jul. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. PCT Yearly Review 2021. 2021. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2021.pdf. Acesso em 06 jul. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI¹. PCT Yearly Review 2022. 2022. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-901-2022-en-patent-cooperation-treaty-yearly-review-2022.pdf>. Acesso em 06 jul. 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. PCT Yearly Review 2023. 2023. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-901-2023-en-patent-cooperation-treaty-yearly-review-2023.pdf>. Acesso em 06 jul. 2024.

PENROSE, Edith. International Patenting and the Less-Developed Countries. *Economic Journal*. **Royal Economic Society**, v.83(331), p.768-786, Setembro, 1973.

PROFNIT. Metodologia da pesquisa científico-tecnológica e inovação [Recurso eletrônico on-line] Glória Maria Marinho Silva, Cristina M. Quintella. – Salvador (BA): IFBA, 2021. 326p. ISBN: 978-65-88985-10-6. Disponível em: <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>. Acesso em 06 jul. 2024.

SANTOS, Evanildo Vieira dos. O técnico no assunto: estudo a partir dos Escritórios Nacionais e Regionais de Propriedade Industrial. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2019.

SAPHIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. *Innovation Policy and the Economy*, v.1, p.119-150, 2001.

SIMMONS. Added Matter (1) - Direct and unambiguous. Publicado em 03/11/2020. Disponível em:

<https://www.simmons-simmons.com/en/publications/ckh0qfh7e157h0a176popxx05/added-matter-series-direct-and-unambiguous>. Acesso em 06 jul. 2024.

STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE – SIPO. Guidelines for Patent Examination. 2010. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/6511>. Acesso em 06 jul. 2024.

SOARES, Pedro Leal de Lima. Suficiência descritiva no mundo contemporâneo: uma contribuição para requerentes e examinadores de patente. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2019.

STIGLITZ, Joseph Eugene. Economic Foundations of Intellectual Property Rights. **Duke Law Journal**, v.57, p.1693-1724, 2008.

TEECE, David J. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy. **Research Policy**, v.15(6), p.285-305, Dezembro, 1986.

TIGRE, Paulo Bastos. Gestão da Inovação: a economia da tecnologia no Brasil. **Revista Brasileira de Inovação**, v.5(2), p.479, Junho, 2006.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE – USPTO. Appendix L Consolidated Patent Laws - United States Code Title 35 – Patents. Março, 2021. Disponível em: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf. Acesso em 06 jul. 2024.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE – USPTO. Appendix R Consolidated Patent Rules - United States Code Title 37 – Patents. Janeiro, 2022. Disponível em: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf. Acesso em 06 jul. 2024.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE – USPTO. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), 9º edição. Junho, 2020. Disponível em: <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>. Acesso em 06 jul. 2024.

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE – USPTO. Provisional Application for Patent. 2024. Disponível em: <https://www.uspto.gov/patents/basics/apply/provisional-application/>. Acesso em 07 jul. 2024.

Xu, Fangming. Added Subject-Matter in Chinese and European Patent Law. **Institute for Innovation and Competition**, v.46, p.155-174, 2015.

9 APÊNDICES

Apêndice 1: Total de pedidos potenciais à adição de matéria por divisão técnica e ano entre 2013 e 2021.

DIVISÃO/ANO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
DIALP	192	217	155	256	491	721	654	866	1.132	4.684
DIBIO	339	170	242	363	595	621	621	992	953	4.896
DICEL	272	316	389	424	653	720	788	1.353	1.659	6.574
DICIV	320	354	348	438	888	997	1.188	1.828	1.740	8.101
DIFAR-I	388	335	378	464	601	665	605	768	950	5.154
DIFAR-II	453	445	311	426	570	766	719	1.073	1.054	5.817
DIFEL	396	477	497	504	632	911	1.105	1.543	1.872	7.937
DIMAT	791	114	137	274	715	893	821	2.083	1.961	7.789
DIMEC	344	215	240	217	622	1.305	1.893	2.593	3.291	10.720
DIMOL	310	304	297	403	548	623	633	799	1.018	4.935
DIMUT	484	968	1.022	1.283	1.631	1.788	1.968	1.997	1.986	13.127
DINEC	474	267	303	434	838	794	1.020	1.476	1.711	7.317
DINOR	432	256	298	413	694	766	1.129	1.566	1.836	7.390
DIPAE	220	192	207	347	737	827	841	1.306	1.701	6.378
DIPAQ	252	157	248	320	536	652	703	1.394	1.374	5.636
DIPEQ	429	362	434	864	1.714	1.694	1.604	3.056	3.155	13.312
DIPOL	516	395	389	439	878	1.052	1.400	2.221	2.563	9.853
DITEL	401	417	435	458	592	818	921	1.598	1.702	7.342
DITEM	327	229	203	310	544	776	830	1.615	1.489	6.323
DITEX	359	419	380	506	784	915	969	1.098	1.634	7.064
TOTAL	7.699	6.609	6.913	9.143	15.263	18.304	20.412	31.225	34.781	150.349

Fonte: DIRPA (2023)

Apêndice 2: Pedidos com pareceres de ciência 7.1 de adição de matéria da CIP D incluídos no presente estudo.

Número do Pedido	Data de Depósito	Classificação Internacional
PI0318695-4	07/04/2003	D21H 17/71
P0318520-6	02/10/2003	D21B 1/16
PI0418030-5	20/12/2004	D21H 17/67
PI0418055-0	21/12/2004	D21F 11/00
PI0506499-6	19/01/2005	D21F 11/00
PI0515225-9	24/08/2005	D21H 21/54
PI0601100-4	20/03/2006	D21F 7/08
BR122016023633-1	20/04/2006	D21F 1/00
BR122016030994-0	02/11/2006	D03D 11/02
PI0620686-7	04/12/2006	D21H 17/20
PI0701089-3	24/04/2007	D05B 75/00
PI0713202-6	11/07/2007	D06N 7/00
PI0720069-2	14/11/2007	D21H 27/00
PI0822336-0	21/02/2008	D21C 11/00
MU8803475-5	10/03/2008	D06F 57/10
BR122012003343-0	02/04/2008	D04H 1/00
PI0810473-5	02/04/2008	D04H 1/00
PI0809491-8	04/04/2008	D06M 13/17
PI0802657-2	28/08/2008	D02G 3/36
PI0815518-6	12/09/2008	D21H 17/69
PI0817995-6	20/10/2008	D01F 8/06
PI0819629-0	12/11/2008	D01D 5/00
PI0819853-5	26/11/2008	D21C 11/06
PI0906415-0	05/01/2009	D03D 15/12
PI0901751-8	22/05/2009	D06F 33/02
PI0912286-9	26/05/2009	D21F 3/02
PI0914851-5	19/06/2009	D06B 3/04
PI0918266-7	26/08/2009	D21H 17/03
PI1006140-1	12/01/2010	D21B 1/12
PI1007445-7	28/01/2010	D04H 1/42
PI1008341-3	12/02/2010	D21H 11/18
PI1001319-9	22/04/2010	D21B 1/30
PI1001386-5	28/04/2010	D01G 19/18
PI1001427-6	05/05/2010	D06F 33/02
BR122020002266-3	17/05/2010	D21C 1/00
BR112013000565-3	09/07/2010	D21C 1/02
BR112012004418-4	25/08/2010	D02G 1/16
BR112012007306-0	04/10/2010	D03D 13/00
BR112012015915-1	23/11/2010	D01G 27/00
BR112013012904-2	25/11/2010	D01G 11/02
PI1005574-6	14/12/2010	D03D 1/00
BR112012017850-4	19/01/2011	D21C 3/22
BR112012022469-7	07/03/2011	D06M 11/61
BR112012022754-8	09/03/2011	D21C 3/20
PI1101203-0	28/03/2011	D01G 15/26
BR112012028029-5	29/04/2011	D02J 1/18
PI1102387-2	20/05/2011	D04B 1/22
PI1102184-5	23/05/2011	D06F 53/04
BR112013006677-6	06/06/2011	D05B 37/08
BR112013000101-1	30/06/2011	D01F 1/10
BR112013000069-4	30/06/2011	D01F 1/10
BR112012033600-2	30/06/2011	D04H 1/42

Continua na próxima página

CONTINUAÇÃO APÊNDICE 2		
Número do Pedido	Data de Depósito	Classificação Internacional
PI1103853-5	05/08/2011	D01H 5/22
BR122019012762-0	09/09/2011	D21H 19/54
BR112013010313-2	24/10/2011	D01D 5/098
BR112013011629-3	09/11/2011	D21H 19/38
BR112013013111-0	25/11/2011	D21F 5/18
BR112013017130-8	28/12/2011	D06F 39/12
BR112013019815-0	03/02/2012	D04D 9/00
BR112013025767-9	04/04/2012	D21H 17/01
BR112013029110-9	11/05/2012	D21C 9/00
BR112013032550-0	14/06/2012	D21H 17/34
BR112014000096-4	18/06/2012	D21F 1/00
BR112014001249-0	10/07/2012	D21H 17/41
BR102012020948-9	21/08/2012	D01H 5/50
BR112014005317-0	04/09/2012	D06M 17/00
BR112014005319-7	05/09/2012	D06M 10/02
BR102012023226-0	14/09/2012	D01G 15/28
BR112015005909-0	20/09/2012	D21C 9/00
BR112014006509-8	21/09/2012	D01F 6/90
BR112014008019-4	04/10/2012	D01F 6/04
BR112014011616-4	08/11/2012	D07B 1/06
BR102013001778-7	24/01/2013	D06M 13/325
BR112014019231-6	21/03/2013	D21F 1/32
BR112014021793-9	18/04/2013	D21H 21/00
BR112014031811-5	19/04/2013	D21C 5/00
BR112014028535-7	22/05/2013	D06F 39/02
BR112014030368-1	04/06/2013	D21C 3/18
BR112014030432-7	05/06/2013	D06F 37/12
BR112014030497-1	05/06/2013	D06F 37/22
BR102013021866-9	27/08/2013	D06F 39/02
BR112015007883-4	18/10/2013	D21H 17/67
BR112015008089-8	02/11/2013	D21H 21/16
BR102013028579-0	06/11/2013	D03D 15/00
BR102013028553-6	06/11/2013	D21D 1/28
BR112015010945-4	07/11/2013	D01F 9/17
BR112015012819-0	06/12/2013	D21H 17/00
BR112015013926-4	13/12/2013	D03J 1/06
BR112015015568-5	20/12/2013	D04H 1/435
BR112015017261-0	22/01/2014	D06F 37/22
BR112015020700-6	27/02/2014	D01F 6/46
BR112015022102-5	09/03/2014	D21H 17/54
BR112015022743-0	12/03/2014	D04H 1/4291
BR112015024855-1	03/04/2014	D07B 1/06
BR112015030607-1	09/06/2014	D21H 21/10
BR102014018764-2	30/07/2014	D03D 3/00
BR112016003341-8	07/08/2014	D21H 19/38
BR112016005267-6	12/09/2014	D21H 21/18
BR112016013055-3	02/12/2014	D04H 1/42
BR112016016417-2	08/01/2015	D21H 21/18
BR112017022413-5	05/06/2015	D04H 3/16
BR102015025332-0	02/10/2015	D21C 11/12
BR112017008540-2	08/12/2015	D01D 5/12
BR102016009239-6	11/04/2016	D21C 1/00
BR112017022596-4	22/04/2016	D21C 3/20
BR112017025808-0	19/05/2016	D21H 13/20
BR102016014698-4	22/06/2016	D21J 1/04
Continua na próxima página		

CONTINUAÇÃO APÊNDICE 2		
Número do Pedido	Data de Depósito	Classificação Internacional
BR112018000303-4	29/06/2016	D21H 15/00
BR112017003535-9	30/06/2016	D06F 37/18
BR112017003537-5	30/06/2016	D06F 37/18
BR112017002673-2	30/06/2016	D06F 37/24
BR112017003533-2	30/06/2016	D06F 37/24
BR102016026328-0	10/11/2016	D06B 1/00
BR102017005724-0	21/03/2017	D06M 16/00
BR102017008596-1	26/04/2017	D06M 16/00
BR102018007209-9	10/04/2018	D21H 21/22

Fonte: Base de Patentes INPI (2023)

Apêndice 3: Razões técnicas para adição de matéria ao inicialmente revelado e categorias específicas de modificações para 52 pedidos analisados.

Número do Pedido	Razão Técnica	Categoria
PI0318520-6	Inseriu em reivindicações dependentes que a solução de linha intermediária apresenta uma temperatura menor do que a corrente da polpa primária e temperatura de pelo menos 80°C, características não previstas inicialmente	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI0418030-5	Inseriu a palavra “usualmente” em matéria relacionada a adsorção e concentração de derivado de celulose em sal de cálcio, ampliando e alterando significativamente a matéria inicialmente revelada	<i>Inserção de termos que relativizam matéria que era obrigatória</i>
PI0418055-0	Inseriu que a máquina é formada por um rolo de vácuo com zona de sucção Z, com cinta permeável de alta tensão e tecido desaguador	Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido
PI0515225-9	Inseriu a carga superficial neutra em reivindicação dependente que não consta no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI0601100-4	Inseriu na reivindicação principal características relacionadas à disposição e tipos de fios	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR122016023633-1	Inseriu nas reivindicações características técnicas relacionadas a detalhamentos de padrões <i>shed</i> de um tecido não presentes no relatório descritivo do pedido mãe	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI0701089-3	Inseriu conteúdo no pedido com relação a características estruturais da mesa para costurar colchões pleiteada, não reveladas originalmente	Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido
PI0720069-2	Inseriu no quadro reivindicatório característica relativa ao comonomero usado na composição aditiva utilizada em um lado da folha do produto de papel tecido pleiteado, definindo o comonomero dentre o grupo consistindo de octano, hexano e heptano	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI0809491-8	Retirou expressão no pedido que restringe à obtenção do extrato especificamente à folha da planta <i>Camellia sinensis</i> e inseriu termo para a definição das plantas de bambu e erva de bambu, ampliando o escopo da matéria inicialmente revelada	Supressão de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido
PI0802657-2	Inseriu no quadro reivindicatório fios acrílicos na formação do fio resistente a corte	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI0815518-6	Inseriu em reivindicação dependente característica de tamanho de partícula sem intumescimento menor do que 750 nm para as micropartículas, enquanto o relatório descritivo prevê o tamanho de partículas para apenas as micropartículas poliméricas	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI0901751-8	Inseriu característica no quadro reivindicatório sobre a determinação da quantidade de desequilíbrio do tambor (122) ser realizada com base na outra parte da roupa que se adere ao tambor (122) na primeira velocidade para o método de controle de uma máquina de lavar com tambor, não fundamentada no relatório descritivo original	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112013000565-3	Retirou parâmetros dos fluidos usados no método pleiteado para impregnação de cavacos na fabricação de polpa química de papel, em desacordo com o apresentado no relatório descritivo	Supressão de Elementos nas Reivindicações
BR112012015915-1	Inseriu reivindicações dependentes com características de cilindros usados no dispositivo de estiragem pleiteado de uma máquina de estiragem ou máquina de formação de fita de uma linha de fiação	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112013012904-2	Substituiu e inseriu características em reivindicação independente e dependente não fundamentadas no inicialmente revelado do equipamento para separação mecânica de fardos finitos de fibras têxteis	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112012017850-4	Substituiu em reivindicação dependente o tempo de residência da primeira fração líquida na etapa de hidrólise de xilo-oligossacarídeo de 30 segundos para 45 segundos do método para tratamento contínuo de biomassa pleiteado	Inserção de Elementos nas Reivindicações
<i>Continua na próxima página</i>		

CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE 3		
Número do Pedido	Razão Técnica	Categoria
PI1101203-0	Inseriu reivindicações com características do elemento transportador de um aparelho pleiteado de carga plana ou com roletes, não fundamentadas no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI1102387-2	Inseriu característica que o processo de manufatura de malha tubular pleiteado, trata as fibras de algodão em formato de rocas/rolos de fios, sem esta matéria estar fundamentada no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
PI1102184-5	Inseriu características no relatório descritivo de objeto cilíndrico do suporte ajustável para varal unifilar, não fundamentadas no anteriormente revelado	Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido
BR112013006677-6	Inseriu característica em reivindicação independente da lâmina do dispositivo de uma máquina de costura para corte de material a ser costurado, não fundamentada no relatório descritivo originalmente depositado	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112013010313-2	Inseriu no quadro reivindicatório característica do processo de produção de fibras de polipropileno para mantas não inicialmente revelada	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112013011629-3	Inseriu característica na reivindicação independente do revestimento do produto de papel pleiteado	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112013019815-0	Inseriu novas categorias de tecido, laminado e conjunto resistente a penetração e impacto não revelados inicialmente no artigo de fita de fios de multifilamento de polietileno de ultra alto peso molecular, ampliando o escopo inicialmente revelado	Inserção de Categoria nas Reivindicações
BR112013029110-9	Inseriu características no processo para desidratação de uma lama compreendendo celulose microfibrilada, informando que o mesmo se trata de purificação da lama com esgotamento salino/iônico e/ou esgotamento de açúcar livre, tornando a desidratação preferível, assim como generalizando o tratamento para celulose, dentre outras características de etapas do processo que não estava fundamentadas no relatório descritivo	<i>Inserção de termos que relativizam matéria que era obrigatória</i> Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112013032550-0	Inseriu em reivindicação dependente característica numérica de 40% sobre a proporção entre monômero catiônico e aniônico usado para polimerização de um copolímero anfotérico solúvel em água do agente de enchimento aplicado na drenagem de um material de papel em um processo de produção de papel, papelão ou papel cartão, não fundamentada no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112014001249-0	Inseriu valor limite inferior na faixa preferencial pleiteada do peso molecular do coagulante de polímero de polieletrólito catiônico da composição usada no método pleiteado de amaciar um produto de papel, a qual não estava originalmente revelado no pedido	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112014005317-0	Inseriu características para o compósito fibroso pleiteado em novas ou antigas reivindicações dependentes não fundamentadas no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112015005909-0	Inseriu reivindicação dependente com característica do teor de água do material celulósico seco usado no método de reação de material celulósico com ácido para a produção de cristalitos de celulose	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112014006509-8	Inseriu características para a fina fibra pleiteada na reivindicação independente ou através de novas reivindicações dependentes não fundamentadas no relatório descritivo por ser contrárias ao que está inicialmente revelado	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112014008019-4	Inseriu nova categoria de fibra ligante ou básica ao pano não tecido e demais categorias pleiteadas inicialmente, ampliando o escopo inicialmente revelado	Inserção de Categoria nas Reivindicações
BR112014011616-4	Inseriu valor limite superior e alterou o valor limite inferior na faixa pleiteada em reivindicação dependente para a relação entre a concentração de fosfato e tempo do tratamento de desoxidação com ácido fosfórico para remoção do óxido de zinco no método pleiteado para fabricação de um fio de aço revestido de latão Inseriu em reivindicação termo não usado anteriormente com relação ao tratamento de desoxidação do método pleiteado para fabricação de um fio de aço revestido de latão, não revelado originalmente	Inserção de Elementos nas Reivindicações
Continua na próxima página		

CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE 3		
Número do Pedido	Razão Técnica	Categoria
BR102013001778-7	Substituiu a formulação conservadora de coloração de tecidos para lenços de TNT que estava mal definida por outra contendo informações, que não estavam presentes e nem podem ser depreendidas da matéria inicialmente revelada	Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido
BR112014019231-6	Inseriu características do meio de limpeza usado nos estágios do método pleiteado para limpeza contínua de um tecido para a produção de papel	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112014021793-9	Inseriu faixa de velocidade de rotação de um aparelho de mistura rotativo não suportada no relatório descritivo usado em método de preparar uma dispersão estável de partículas de enchimento floculadas para uso em processo de fabricação de papel	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112014031811-5	Inseriu em reivindicações o componente ácido isocianúrico halogenado de forma genérica não suportado no relatório descritivo como possibilidade de oxidante sem fonte de peróxido para o método pleiteado de controlar a deposição de contaminantes orgânicos de fibras em sistemas de fabricação de papel	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112014030368-1	Inseriu em reivindicação independente característica de medição da demanda química de oxigênio e níveis de íon cálcio da água de processo de um método para preservar amido, presente em polpa em um processo de fabricação de papel, sem estar fundamentada no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112014030432-7	Inseriu em reivindicação característica da válvula de retenção disposta na tampa de filtro da máquina de lavar pleiteada, não fundamentada no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR102013021866-9	Retirou e inseriu características na reivindicação independente, assim como nova reivindicação independente do sistema dispensador valvulado de insumos para máquinas domésticas de lavar roupas, que não estão reveladas no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações Supressão de elementos nas reivindicações
BR102013028553-6	Inseriu característica nas reivindicações independentes de placa refinadora e método para refinação mecânica de material lignocelulósico sobre o formato das barras situadas na superfície refinadora do estator da placa refinadora, não fundamentada no relatório descritivo & Substituiu característica em reivindicação dependente do formato da parede lateral de placa refinadora para refinação mecânica de material lignocelulósico, não fundamentada no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112015013926-4	Inseriu nova categoria de fibra ligante ou básica ao pano não tecido e demais categoria pleiteadas inicialmente, ampliando o escopo inicialmente revelado	Inserção de Categoria nas Reivindicações
BR112015017261-0	Inseriu nova categoria de máquina de lavar roupas, ampliando o escopo inicialmente revelado	Inserção de Categoria nas Reivindicações
BR112015020700-6	Substituiu no relatório descritivo o tipo de fibra para os tecidos não tecidos da invenção baseados em etileno para materiais plásticos extrudados em parafuso de transferência de energia, que alteram a matéria revelada & Substituiu categorias de produto não tecido e fibra por processo de fusão e extrusão de uma composição reticulável em uma extrusora de parafuso único & Substituiu em reivindicações dependentes métodos de medição da viscosidade do polímero da fibra pleiteada e do seu calor de cristalização, não fundamentados na matéria inicialmente revelada Substituiu o resumo que focava na fibra composta de uma mistura polimérica para o processo de fusão e extrusão de uma composição reticulável em extrusora de parafuso único, que alteram a matéria revelada	Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido <i>Inserção de Categoria nas Reivindicações</i>
BR112015024855-1	Inseriu na reivindicação independente característica do cordão entrelaçado do cabo de aço trançado pleiteado não fundamentados no relatório descritivo apresentado	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112015030607-1	Inseriu e substituiu na reivindicação independente e dependente características do método pleiteado, do aparelho de mistura rotativo e de seu cabeçote de distribuição usados no método para fabricar papel com carga, não fundamentadas no inicialmente revelado	Inserção de Elementos nas Reivindicações

Continua na próxima página

CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE 3		
Número do Pedido	Razão Técnica	Categoria
BR112016003341-8	Substituiu em reivindicações a base do percentual em peso das partículas de material de enchimento da composição aplicada ao papel de cigarro pleiteado e uma característica do processo pleiteado, sem estar fundamentado no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112017022413-5	Inseriu em reivindicações independentes relacionadas a um método de produção de filamentos contínuos termossoldados, o percentual de componente elastômero não revelado originalmente	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR102015025332-0	Inseriu em reivindicações independentes relativas a uma caldeira de recuperação de soda, características de um tambor da caldeira não fundamentadas no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR102016009239-6	Inseriu condições de pré-tratamento para a deslignificação de cavacos de plantas de eucalipto e pinus com o uso de enzima mirosinase de planta <i>Brassica rapa</i> , as quais não estavam descritas no pedido original	Inserção de Elementos no Relatório Descritivo ou Todo Pedido
BR102016014698-4	Inseriu em reivindicação dependente faixa percentual entre 10 e 75% para a substituição da matéria prima utilizada para a fabricação das embalagens pelas fibras de celulose obtidas como rejeitos das indústrias de papel e celulose, sem que o pedido originalmente depositado descreva limite mínimo de 10% para a substituição	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112018000303-4	Inseriu em reivindicação independente parâmetro de compressibilidade de rede fibrosa formada em máquina de fabricar papelão do método pleiteado de fabricação de uma bandeja ou placa moldada de material fibroso, não fundamentada no relatório descritivo	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR112017002673-2	Inseriu característica na reivindicação independente da cuba usada na aparelhagem para manipulação de lavanderia, não fundamentada no relatório descritivo originalmente depositado	Inserção de Elementos nas Reivindicações
BR102018007209-9	Inseriu em reivindicações e relatório descritivo especificações dos compostos da composição pleiteada para não tecido de incorporação de revestimento fixador de impressão, que ampliam a matéria revelada em relação ao pedido original	Inserção de Elementos nas Reivindicações

Fonte: Própria (2024)

Apêndice 4: Formulário do *Survey* inicial aplicado no *Google Forms* - Questões.

Questionário sobre Adição de Matéria - Exame Técnico

Estudo sobre Adição de Matéria em pedido de patente junto à Academia do INPI. Todas as respostas são anônimas e destinadas para a fundamentação desta pesquisa científica.

Eu já tive dificuldades para decidir com relação à adição de matéria ao inicialmente **revelado** *
diante da apresentação de modificações em um pedido

☐ Concordo Totalmente

☐ Concordo

☐ Não estou decidido

☐ Discordo

☐ Discordo Totalmente

As provisões técnicas presentes nas diretrizes de patentes do INPI **não** são suficientes para auxiliar o examinador nas decisões relacionadas à adição de matéria ao inicialmente **revelado**

☐ Concordo Totalmente

☐ Concordo

☐ Não estou decido

☐ Discordo

☐ Discordo Totalmente

Fonte: Própria (2023)

Eu tenho conhecimento de algum material de suporte técnico proveniente de outros escritórios que possa auxiliar nas minhas decisões relacionadas à adição de matéria ao inicialmente **revelado** *

- ☐ Concordo Totalmente
- ☐ Concordo
- ☐ Não estou decidido
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo Totalmente

É importante haver mais provisões técnicas nas diretrizes de patentes brasileiras sobre a adição de matéria ao inicialmente **revelado**, de forma a dar mais suporte às decisões no exame substantivo *

- ☐ Concordo Totalmente
- ☐ Concordo
- ☐ Não estou decidido
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo Totalmente

Sugestões e/ou contribuições para a pesquisa

Texto de resposta curta

Fonte: Própria (2023)

Apêndice 5: Formulário do Questionário específico aplicado no *Google Forms* - Questões.

Questionário sobre Adição de Matéria ao Inicialmente Revelado no Exame Substantivo de Patentes

B I U  

Estudo sobre o critério da adição de matéria ao inicialmente revelado no exame técnico substantivo que ocorre no processo de concessão de patentes para a tese de doutorado sobre o tema junto à Academia do INPI. Todas as respostas são anônimas e destinadas para a composição dos resultados principais desta pesquisa científica.

Existem alguns poucos pontos espalhados nas diretrizes de exame de patentes do INPI sobre adição de matéria ao inicialmente revelado, porém seria pertinente reunir todas as provisões específicas desse critério em uma diretriz única. *

☐ Concordo Totalmente

☐ Concordo

☐ Não estou decidido

☐ Discordo

☐ Discordo Totalmente

A adição de matéria não deve ser abordada de forma literal e direta com relação ao inicialmente revelado. *

☐ Concordo Totalmente

☐ Concordo

☐ Não estou decidido

☐ Discordo

Fonte: Própria (2024)

Como descrito no item 2.22 do Bloco 1 da diretriz de exame de patente (Resolução nº 124/13), uma invenção que se refira à borracha será sempre elástica, uma vez que tal característica é inerente a qualquer material desse tipo, mesmo que não descrita direta e literalmente. **A matéria intrínseca ou inerente da matéria original deve ser considerada no momento da avaliação do critério da adição de matéria ao inicialmente revelado.**

- ☐ Concordo Totalmente
- ☐ Concordo
- ☐ Não estou decidido
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo Totalmente

Apesar da existência dos itens 2.09 e 2.10 do Bloco 1 das diretrizes de patentes do INPI, faltam provisões específicas com relação a adição de matéria quando da inserção de documentos do estado da técnica.

- ☐ Concordo Totalmente
- ☐ Concordo
- ☐ Não estou decidido
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo Totalmente

Um novo efeito da invenção não incluído originalmente pode ser adicionado sem conduzir à adição de matéria ao inicialmente revelado, se dedutível do inicialmente apresentado.

- ☐ Concordo Totalmente
- ☐ Concordo
- ☐ Não estou decidido
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo Totalmente

Fonte: Própria (2024)

Exemplos e modalidades podem ser adicionadas sem adição de matéria ao inicialmente revelado se relacionadas à solução técnica já revelada desde o início.

- ☐ Concorde Totalmente
- ☐ Concorde
- ☐ Não estou decidido
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo Totalmente

Características adicionais podem ser inseridas no relatório descritivo e reivindicações sem adição de matéria ao inicialmente revelado, se não relacionadas à solução técnica já revelada originalmente, ou seja, se não for característica técnica essencial.

- ☐ Concorde Totalmente
- ☐ Concorde
- ☐ Não estou decidido
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo Totalmente

Categorias de reivindicações mencionadas no pedido original, mas não enfatizadas como inventivas, podem ser adicionadas nas reivindicações sem conduzir à adição de matéria ao inicialmente revelado.

- ☐ Concorde Totalmente
- ☐ Concorde
- ☐ Não estou decidido
- ☐ Discordo
- ☐ Discordo Totalmente

Fonte: Própria (2024)