



<b>N.º do Pedido:</b>	BR102018015268-8	<b>N.º de Depósito PCT:</b>	
<b>Data de Depósito:</b>	26/07/2018		
<b>Prioridade Unionista:</b>	-		
<b>Depositante:</b>	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG)		
<b>Inventor:</b>	FABRÍCIO ANICIO DE MAGALHÃES; SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA; THALES REZENDE DE SOUZA; MAURO HELENO CHAGAS; ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE MELO PERTENCE; VANESSA LARA DE ARAÚJO		
<b>Título:</b>	“Dispositivo para medir a torção e amplitude de rotação do antepé em relação ao retropé ”		

<input type="checkbox"/>	EPOQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	ESPACENET	<input type="checkbox"/>	PATENTSCOPE	<input checked="" type="checkbox"/>	DERWENT INNOVATION
<input type="checkbox"/>	DIALOG	<input type="checkbox"/>	USPTO	<input type="checkbox"/>	SINPI	<input checked="" type="checkbox"/>	GOOGLE PATENTS
<input type="checkbox"/>	CAPES	<input checked="" type="checkbox"/>	SITE DO INPI	<input type="checkbox"/>	STN	<input type="checkbox"/>	-----

Número	Tipo	Data de publicação	Relevância *
KR101304198	B1	05/08/2013	I, Y
WO2017/205396	A1	30/11/2017	Y
US9849328	B1	26/12/2017	Y
US8206267	B2	26/06/2012	Y

Autor/Publicação	Data de publicação	Relevância *
-----	-----	-----

José Carlos Guedes da Silva Júnior  
Pesquisador/ Mat. Nº 2325678  
DIRPA / CGPAT IV/DINEC  
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 006/18

\* Relevância dos documentos citados:

- A documento que define o estado geral da técnica, mas não é considerado de particular relevância;
- N documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada nova quando o documento é considerado isoladamente;
- I documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva ou de ato inventivo quando o documento é considerado isoladamente

Y documento de particular relevância; a invenção reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade inventiva quando o documento é combinado com um outro documento ou mais de um;

PN documento patentário, publicado após a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame, cuja data de depósito, ou da prioridade reivindicada, é anterior a data de depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido em exame; esse documento patentário pertence ao estado da técnica para fins de novidade, se houver correspondente BR, conforme o Art. 11 §2.º e §3.º da LPI.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**  
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**RELATÓRIO DE EXAME TÉCNICO**

**N.º do Pedido:** BR102018015268-8      **N.º de Depósito PCT:**  
**Data de Depósito:** 26/07/2018  
**Prioridade Unionista:** -  
**Depositante:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (BRMG)  
**Inventor:** FABRÍCIO ANICIO DE MAGALHÃES; SÉRGIO TEIXEIRA DA FONSECA; THALES REZENDE DE SOUZA; MAURO HELENO CHAGAS; ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE MELO PERTENCE; VANESSA LARA DE ARAÚJO  
**Título:** “Dispositivo para medir a torção e amplitude de rotação do antepé em relação ao retropé”

**PARECER**

O presente parecer técnico de primeiro exame tem por objetivo avaliar o pedido de patente de invenção acima identificado, o qual pleiteia um dispositivo para medir a torção e amplitude de rotação do antepé em relação ao retropé, determinando acima rigidez passiva das articulações utilizando um sensor de torque e um potenciômetro. Por meio da petição nº 870180064435 de 26/07/2018, o(a) Depositante informou que **não** houve acesso ao Patrimônio Genético nacional e/ou Conhecimento Tradicional Associado para obtenção do objeto do presente pedido.

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas			
Elemento	Páginas	n.º da Petição	Data
Relatório Descritivo	1 a 5	870180064435	26/07/2018
Quadro Reivindicatório	1 a 2	870180064435	26/07/2018
Desenhos	1 a 4	870180064435	26/07/2018
Resumo	1	870180064435	26/07/2018

Quadro 2 – Considerações referentes aos Artigos 10, 18, 22 e 32 da Lei n.º 9.279 de 14 de maio de 1996 – LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
A matéria enquadra-se no art. 10 da LPI (não se considera invenção)		X
A matéria enquadra-se no art. 18 da LPI (não é patenteável)		X
O pedido apresenta Unidade de Invenção (art. 22 da LPI)	X	
O pedido está de acordo com disposto no art. 32 da LPI	X	

**Comentários/Justificativas:-----**

Quadro 3 – Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI		
Artigos da LPI	Sim	Não
O relatório descritivo está de acordo com disposto no art. 24 da LPI	X	
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI		X

#### Comentários/Justificativas:

O pedido aqui avaliado não apresenta, em seu Quadro Reivindicatório, clareza e precisão quanto à matéria pleiteada para proteção, estando em desconformidade com a **Portaria INPI/DIRPA Nº 14 de 29 de agosto de 2024 publicada na RPI 2800 de 03 de setembro de 2024** e com a **Portaria INPI/DIPA Nº 16 de 2 de setembro de 2024 publicada na RPI 2800 de 03 de setembro de 2024**. Julga-se cabível destacar os seguintes pontos infringidos:

- a) Considera-se que o Quadro Reivindicatório está em desacordo com os itens 3.20(b) e 3.21 da Portaria INPI/DIRPA 16/2024 e infringe o inciso V do Artigo 29 e o inciso II do Artigo 30, ambos da Portaria INPI/DIRPA 14/2024. Tal desconformidade baseia-se no fato de que **a reivindicação independente deve conter todas as características essenciais para definir a invenção**, assim, perante a análise do Quadro Reivindicatório em comparação com o Relatório Descritivo, entende-se que a reivindicação 1 não apresenta todas as características essenciais da invenção. Julga-se que a forma como está descrita não permite um pleno funcionamento do dispositivo pleiteado, conforme descreve o Relatório Descritivo. A título de exemplo, não exaustivo, destaca-se que as seguintes características devem estar na reivindicação 1: *“haste (16) para transmissão de torque”; “estrutura de suportes (21)”*; *“estruturas de inclinação (6 e 12)”*. Enfatiza-se que exemplos citados não são limitativos, entende-se que outras características possam vir a ser essenciais para invenção, cabendo ao Requerente apresentá-las e separá-las corretamente quanto ao fato de serem ou não conhecidas do estado da técnica;
- b) Em completamente ao item anterior, considera-se que o Quadro Reivindicatório está em desacordo com o inciso I do Artigo 29 da Portaria INPI/DIRPA 14/2024, tendo em vista que algumas características essenciais estão apresentadas em reivindicações dependentes, entende-se que há uma quantidade de reivindicações superior ao necessário para definir o objeto do pedido, recomendando-se a remoção da reivindicação quando as características nela contidas forem adequadamente reposicionadas para atender as objeções presentes nesse parecer;

- c) A reivindicação independente **1** não está de acordo com o item 3.27 da Portaria INPI/DIRPA 16/2024, infringindo também o inciso V do Artigo 30 da Portaria INPI/DIRPA 14/2024, pois não apresenta um **preâmbulo explicando as características essenciais à definição da matéria reivindicada, já compreendidas pelo estado da técnica**. Especificamente, entende-se que a descrição apenas do termo “Dispositivo”, não define, nem delimita a matéria a ser protegida de maneira precisa. Assim, recomenda-se uma adequação do preâmbulo que permita uma melhor definição da matéria;
- d) Adicionalmente, ressalta-se que as reivindicações devem ser descritas de maneira tal que as características técnicas, já reveladas pelo estado da técnica, devem estar definidas no preâmbulo e, **após a expressão “caracterizado por”, deverão ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger (novas e inventivas)**, como será melhor esclarecido no QUADRO 5 do presente parecer. Sendo assim, a reivindicação **1** está em desconformidade com o Artigo 30, incisos VI da Portaria INPI/DIRPA 14/2024 e em desacordo com o item 3.28 da Portaria INPI/DIRPA 16/2024. Logo, recomenda-se um melhor posicionamento da expressão caracterizante de modo a evidenciar as características cujo Requerente alega serem novas e inventivas em relação ao estado da técnica citado;
- e) Considera-se que o pedido está em desacordo com o inciso IV do Artigo 23 da Portaria INPI/DIRPA 14/2014, devido o fato de que alguns termos presentes no pedido permitem confundir determinadas características técnicas, como exemplo, não exaustivo, destaca-se: “*haste de transmissão de torque (19)*” (reivindicação **1**) e “*haste (16) para transmissão de torque*” (reivindicação **2**). Perante as indicações das figuras compreende-se que são características diferentes, entretanto, a similaridade das terminologias causa falta de clareza ao pedido, logo recomenda-se que o Requerente revise todo o pedido objetivando sanar possíveis irregularidades semelhantes a destacada.

Entende-se que, diante das desconformidades mencionadas, o Quadro Reivindicatório apresentado não pode ser aceito, pois está em desacordo com o **Artigo 25 da LPI**, tendo em vista que, devido a falta de clareza, tais irregularidades dificultam a compreensão da matéria gerando imprecisão na definição do escopo de proteção.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	Documento	Data de publicação
D1	KR101304198	05/08/2013
D2	WO2017/205396	30/11/2017
D3	US9849328	26/12/2017
D4	US8206267	26/06/2012

Comentários/Justificativas:-----

Quadro 5 - Análise dos Requisitos de Patenteabilidade (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)		
Requisito de Patenteabilidade	Cumprimento	Reivindicações
Aplicação Industrial	Sim	1 a 10
	Não	-----
Novidade	Sim	1 a 10
	Não	-----
Atividade Inventiva	Sim	-----
	Não	1 a 10

Comentários/Justificativas:

A análise do Quadro Reivindicatório, apresentado no pedido de patente de invenção aqui avaliado, em comparação com os documentos de anterioridades, listados no QUADRO 4, encontrou irregularidades quanto alguns aspectos tratados na LPI. Tais desconformidades dizem respeito aos requisitos de patenteabilidade, por isso, estão apresentados a seguir os principais motivos que corroboram para a não aceitação desse pedido, conforme está solicitado.

- a) Respalado pelas alegações presentes nos itens do QUADRO 3, enfatiza-se que o objeto pleiteado na reivindicação independente 1, não pode ser considerado dotado de atividade inventiva, diante da divulgação do documento **D1**. Verifica-se que as mesmas características pleiteadas na reivindicação independente 1 são encontradas no dispositivo revelado no documento **D1**. A afirmação acima pode ser constatada observando a transcrição do texto da reivindicação independente 1 do pedido avaliado no presente parecer, feita a seguir, onde são destacados entre parênteses trechos e/ou sinais de referência das características do objeto revelado no documento de anterioridade **D1**:

- “Dispositivo (*item 100, Figuras 1 a 5*) caracterizado por medir a torção e amplitude de rotação do antepé em relação ao retropé, compreendendo batentes (*item 21, Figuras 1 a 4*) para fixação da perna e batente (*item 61, Figuras 1 e 2*) para fixação do retropé, haste de transmissão de torque (*itens 50 e 51, Figuras 1 a 5*), medidor de torque (*item não identificado, porém evidente perante o objetivo ao qual o dispositivo é destinado*) e medidor de variação angular (*itens 40 e 41, Figuras 1 a 5*).”;

Logo, pode decorrer de forma óbvia para um técnico no assunto a construção de um “Dispositivo para medir torção e amplitude...” com as características definidas na reivindicação independente **1**, pois, tais características são reveladas no documento **D1 (parágrafo [0017] ao parágrafo [0028] e Figuras 1 a 5)**;

- b) Não foram constatadas características em quaisquer reivindicações dependentes que possam, em combinação com as características da reivindicação a que se refere, tornar a matéria pleiteada dotada dos requisitos de patenteabilidade. Pois, pode-se considerar que as reivindicações dependentes **2 a 10** também poderiam decorrer de maneira evidente, para um técnico no assunto, perante os ensinamentos de **D1** ou de uma possível combinação com os ensinamentos de qualquer um dos documentos **D2 a D4**.

Portanto, considera-se que a matéria pleiteada pode decorrer de maneira evidente, frente ao estado da técnica, para um técnico no assunto, sendo assim, o pedido de patente de invenção avaliado no presente parecer infringe o requisito de patenteabilidade definido no **Artigo 13 da LPI**, consequentemente, também não está de acordo com o **Artigo 8º da LPI**.

#### **Conclusão:**

Considerando todos os argumentos expostos acima, conclui-se que, devido ao conteúdo do pedido não possuir o requisito de atividade inventiva definido no **Artigo 13 da LPI**, dessa forma contrariando também o **Artigo 8º da LPI**, o referido pedido não pode ser agraciado com a patente requerida.

Acrescenta-se, com base nos esclarecimentos anteriormente realizados, que o Quadro Reivindicatório apresentado encontra-se em desacordo com o **Artigo 25 da LPI**, diante da falta de clareza e precisão nas reivindicações do pedido, por consequência, o escopo da matéria, cuja proteção é pleiteada, não está bem definido.

Enfatiza-se que a não superação das objeções aqui presentes, em especial a reincidência no descumprimento aos **Artigos 8º, 13 e 25 da LPI**, não restará alternativas a não ser o indeferimento do pedido.

Caso o Requerente opte por manifestar-se quanto as objeções alegadas no presente parecer técnico, recomenda-se que esta venha acompanhada de uma explicação clara e detalhada das características técnicas distintivas e da maneira como tais características técnicas da invenção solucionam o problema técnico apresentado, indicando o efeito técnico novo alcançado e as vantagens em relação ao estado da técnica, citando, inclusive, as linhas e as páginas do relatório descritivo que contém tal esclarecimento. As anterioridades citadas neste parecer técnico também deverão ser comentadas, esclarecendo as diferenças entre a matéria do presente pedido e o estado da técnica citado.

Deve-se ressaltar que qualquer alteração que venha a ser feita no pedido original (Relatório Descritivo, Quadro Reivindicatório, Desenhos e/ou Resumo), em resposta ao presente parecer técnico, deverá ser apontada na manifestação da requerente, acompanhadas de suas devidas fundamentações, sempre com o objetivo de restringir a matéria cuja proteção é reivindicada, a fim de não infringir o **Artigo 32 da LPI**.

Adicionalmente, com objetivo de atender a Portaria INPI/DIRPA 14/2024, sugere-se que o Requerente apresente as partes do pedido que sofreram alguma modificação seguindo a seguinte orientação:

- a) Um exemplar convencionalmente apresentado (Relatório Descritivo, Quadro Reivindicatório, Desenhos e/ou Resumo) sem as identificações das alterações, conforme solicitado no inciso I do Artigo 57 da Portaria INPI/DIRPA 14/2024;
- b) Um exemplar com as alterações, no qual os textos adicionados deverão estar sublinhados (**textos adicionados**) e os textos retirados deverão estar tachados (**~~textos removidos~~**), conforme solicitado no inciso II do Artigo 57 da Portaria INPI/DIRPA 14/2024.

O depositante deve se manifestar quanto ao contido neste parecer em até 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI.

Publique-se a ciência de parecer (7.1).

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2024.

---

José Carlos Guedes da Silva Júnior  
Pesquisador/ Mat. Nº 2325678  
DIRPA / CGPAT IV/DINEC  
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 006/18