

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PEDRO LEAL DE LIMA SOARES

SUFICIÊNCIA DESCRITIVA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: UMA
CONTRIBUIÇÃO PARA REQUERENTES E EXAMINADORES DE PATENTE

Rio de Janeiro

2019

Pedro Leal de Lima Soares

SUFICIÊNCIA DESCRITIVA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: UMA
CONTRIBUIÇÃO PARA REQUERENTES E EXAMINADORES DE PATENTE

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

Orientador: Ricardo Carvalho Rodrigues

Coorientador: Edimilson Junqueira Braga

Rio de Janeiro

2019

S676 Soares, Pedro Leal de Lima.

Suficiência descritiva no mundo contemporâneo: uma contribuição para requerentes e examinadores de patente. / Pedro Leal de Lima Soares. Rio de Janeiro, 2019. 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.

188 f.; il.; fig.; tabs.

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Carvalho Rodrigues
Coorientador: Prof. Dr. Edimilson Junqueira Braga.

1. Sistema de Patentes. 2. Patentes – Eletricidade. 3. Patentes – Suficiência descritiva.
I. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil).

CDU: 347.771(81)

Pedro Leal de Lima Soares

SUFICIÊNCIA DESCRITIVA NO MUNDO CONTEMPORÂNEO: UMA
CONTRIBUIÇÃO PARA REQUERENTES E EXAMINADORES DE PATENTE

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

Aprovada em 16 de Abril de 2019

Banca examinadora:

Prof. Dr. Ricardo Carvalho Rodrigues (Orientador)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Prof. Dr. Edimilson Junqueira Braga (Coorientador)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Dr. André Ricardo Cruz Fontes
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2)

Drª. Márcia Maria Nunes de Barros
Justiça Federal - 13ª VF/RJ (JF)

Prof. Dr. Alexandre Guimarães Vasconcellos
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Drª. Ana Claudia Oliveira
Consultora Técnica da ABIFINA

Dr. João Marcelo de Lima Assafim
De Lima Assafim & Advogados Associados

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha esposa, Aline Moreira Vanderlei, que me apoiou em todo este processo, ao meu filho, Rafael Leal Moreira de Lima, que me fez enxergar a vida com outros olhos, aos meus pais Pedro Leal e Sued Maria, pelo exemplo de vida, e aos meus avós, Leopoldino Bernardo e Eleozina Leal, pela dedicação e suporte em todas as etapas da minha formação pessoal e profissional.

AGRADECIMENTOS

Inicialmente, agradeço ao meu orientador, Ricardo Carvalho, com o qual aprendi muito durante a pesquisa e a produção desta tese. Tenho certeza de que ainda vamos fazer muitos trabalhos juntos, visando contribuir para um sistema de patente mais adequado à realidade brasileira.

Agradeço pela grande importância, nos momentos iniciais da Tese, ao meu Coorientador (Dr. Edimilson Junqueira Braga) e ao meu colega Allan Ribeiro de Souza, pois me auxiliaram na construção dos rumos do trabalho durante a elaboração de um Artigo publicado em 27/05/2018, na revista World Patent Information (WPI).

Também agradeço ao meu amigo Cesar Vianna Moreira Júnior por todo o apoio e interesse no meu trabalho, bem como na parceria para elaboração de artigos que subsidiaram os resultados da minha tese.

E, claro, não poderia deixar de agradecer aos meus colegas de divisão, pela paciência e participação em todas as etapas do meu trabalho, principalmente o Examinador Márcio Vinagre que contribuiu em todas as etapas da minha Tese, e ao meu Chefe, Bernardo Seelig, que sempre esteve disponível para discutir e me orientar nos momentos mais difíceis do trabalho.

EPÍGRAFE

O conhecimento e a informação são os recursos estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país. Os portadores desses recursos são as pessoas.

Peter Drucker

Soares, Pedro Leal de Lima. **Suficiência Descritiva no Mundo Contemporâneo: Uma Contribuição para Requerentes e Examinadores de Patente.** Rio de Janeiro, 2019. 188f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2019.

RESUMO

Esta tese tem como objetivos apresentar o desenvolvimento de uma sequência de passos para avaliação da condição de suficiência descritiva, aprimorar o arcabouço documental e melhorar o sistema de cadastramento de produção, possibilitando contribuir no aperfeiçoamento da qualidade, bem como na redução do tempo dedicado ao exame técnico. A metodologia proposta foi dividida em quatro partes, que se complementam entre si, composta por: (i) pesquisa bibliográfica exploratória; (ii) levantamento do arcabouço documental (leis, diretrizes, procedimentos, manuais, guias) em escritórios de patente; (iii) análise de pareceres elaborados pelos Examinadores de patentes do INPI durante o exame técnico, na área de elétrica (divisão de eletricidade); (iv) desenvolvimento de questionários para agregar a visão dos Examinadores sobre a temática da suficiência descritiva e sua relação com as reivindicações, presentes no quadro reivindicatório. O presente trabalho constatou a importância da condição da suficiência descritiva como um dos principais fundamentos (**quid pro quo**) do “pacto” estabelecido entre o Estado, o Requerente e a Sociedade. Além disso, apresentou a evolução histórica desta condição ao longo das revoluções industriais e um estudo comparativo entre os escritórios de patente analisados. Já com os pareceres técnicos foram identificados problemas que precisam ser contornados pelo aprimoramento da documentação disponibilizada pelo INPI, tanto para os atores externos (Requerentes e Sociedade) como para os atores internos (Examinadores de patente). Neste contexto importa salientar que existem problemas de harmonização e padronização dos pareceres técnicos e dificuldades de elaboração do relatório descritivo por parte dos Requerentes. Por fim, foram observados os resultados em relação à sondagem feita junto aos Examinadores de patente quanto à suficiência descritiva e sua relação com a parte caracterizante das reivindicações, possibilitando trazer para as discussões, de forma complementar aos questionários, os resultados dos pareceres técnicos avaliados. Todos estes resultados proporcionaram elementos suficientes para a proposição de sugestões de aperfeiçoamento do arcabouço documental do INPI, por meio de elaboração de sequência de passos para avaliar a condição da suficiência descritiva, alteração em documentos existentes e implantação de novos recursos no sistema de cadastramento de produção utilizado pelos Examinadores.

Palavras-chave: elétrica; eletricidade, exame técnico; Examinadores de patente; INPI; quadro reivindicatório; quid pro quo; LPI; parecer técnico; propriedade industrial; reivindicações; sistema de patente; suficiência descritiva.

Soares, Pedro Leal de Lima. **Suficiência Descritiva no Mundo Contemporâneo: Uma Contribuição para Requerentes e Examinadores de Patente.** Rio de Janeiro, 2019. 188f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2019.

ABSTRACT

This thesis has as aims to present the development of a sequence of steps to evaluate the descriptive sufficiency condition, to improve the documentary framework and to improve the production registration system, allowing to contribute in the improvement of the quality, as well as in the reduction of the time dedicated to the technical examination. The proposed methodology was divided into four parts, which are complemented by one another: (i) exploratory bibliographic research; (ii) survey of the documentary framework (laws, guidelines, procedures, manuals, guides) in patent offices; (iii) analysis of opinions elaborated by INPI Patent Examiners during the technical examination, in the area of electrical (electricity division); (iv) development of questionnaires to aggregate the view of the Examiners on the subject of descriptive sufficiency and its relation to the claims. The present thesis has noted the importance of the condition of descriptive sufficiency as one of the main grounds (*quid pro quo*) of the "pact" established between the State, the Applicant and the Society. In addition, it presented the historical evolution of this condition throughout the industrial revolutions and a comparative study between the patent offices analyzed. The technical opinions identified problems that need to be tackled by improving the documentation provided by INPI, both for external actors (Applicants and Society) and for internal actors (Patent Examiners). In this context it should be noted that there are problems of harmonization and standardization of technical opinions and difficulties in the drafting of the descriptive report by applicants. Finally, the results were observed in relation to the survey conducted with the Patent Examiners on the descriptive sufficiency and its relation with the characterizing part of the claims, allowing to bring to the discussions, together with the questionnaires, the results of the technical opinions evaluated. All these results provided sufficient elements for proposing suggestions for improvement of the INPI documentary framework by developing a sequence of steps to evaluate the condition of descriptive sufficiency, changing existing documents and implementing new resources in the production registration system used by the Examiners.

Keywords: claims; electrical; electricity; Industrial property; INPI; LPI; *quid pro quo*; patent examiners; patent system; sufficiency of disclosure; technical examination; technical opinions.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Percentual de Depósitos de Pedido de Patente em 2014 para a EAPO	46
Figura 2 – Percentual de Depósitos de Pedido de Patente em 2014 para os BRICS	49
Figura 3 – Comparativo de Rejeição por Suficiência Descritiva.....	52
Figura 4 – Relação de Pedidos de Patente Depositados e Concedidos.....	57
Figura 5 – Quadro 3 do Parecer de Exame Técnico	63
Figura 6 – Exemplo 1 de Pedido Referente ao Artigo 24.....	65
Figura 7 – Exemplo 2 de Pedido Referente ao Artigo 24.....	65
Figura 8 – Tendência Percentual de Citações ao Artigo 24 da LPI nos Pareceres	72
Figura 9 – Respostas da Questão 1.....	79
Figura 10 – Respostas da Questão 2.....	81
Figura 11 – Respostas da Questão 3.....	82
Figura 12 – Respostas da Questão 4.....	84
Figura 13 – Respostas da Questão 5.....	85
Figura 14 – Respostas da Questão 6.....	86
Figura 15 – Respostas da Questão 7.....	87
Figura 16 – Respostas da Questão 8.....	88
Figura 17 – Respostas da Questão 9.....	89
Figura 18 – Respostas da Questão 10.....	90
Figura 19 – Respostas Completas na DIRPA	103
Figura 20 – Respostas Completas nas CGPATs.....	106
Figura 21 – Respostas Completas na CGREC.....	107
Figura 22 – Respostas da Questão 3 por Coordenação Técnica	109
Figura 23 – Incidência do Artigo 24 no Quadro 3.....	130
Figura 24 – Citação do Artigo 24 na Conclusão do Parecer de Exigências (6.1).....	130
Figura 25 – Citação do Artigo 24 na Conclusão do Parecer de Ciência (7.1).....	130
Figura 26 – Estrutura de Diretórios para Armazenar Pareceres por Ano	149
Figura 27 – Estrutura de Diretórios para Armazenar Pareceres por Pedido	149
Figura 28 – Armazenamento dos Pareceres no Diretório do Pedido	149
Figura 29 – Recorte de um Trecho da Tabela de Status dos Pedidos.....	151
Figura 30 – Janela de Busca de Ações Judiciais com os Parâmetros Utilizados	160

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Empresas do Comitê IPC por Setores.....	30
Tabela 2 – Tipos de não Conformidades por Área Tecnológica em 2007.....	35
Tabela 3 – Resumo dos Países Desenvolvidos e o Brasil em Relação ao Relatório Descritivo.....	43
Tabela 4 – Resumo dos Países Desenvolvidos e o Brasil em Relação às Organizações	43
Tabela 5 – Linha do Tempo das Leis de Patente e da Suficiência Descritiva.....	59
Tabela 6 – Exemplos de Pedidos de Patente com Falta de Padronização para o Artigo 24.....	64
Tabela 7 – Número de Pedidos Analisados para o Período 2004-2006.....	66
Tabela 8 – Número de Pedidos de 2004 Citando Artigos 2º da IN30/2013 e 24 da LPI	68
Tabela 9 – Decisão de Pedidos de 2004 após Artigo 24 da LPI	69
Tabela 10 – Número de Pedidos de 2005 Citando Artigos 2º da IN30/2013 e 24 da LPI	69
Tabela 11 – Decisão de Pedidos de 2005 após Artigo 24 da LPI	70
Tabela 12 – Número de Pedidos de 2006 Citando Artigos 2º da IN30/2013 e 24 da LPI	71
Tabela 13 – Decisão de Pedidos de 2006 após Artigo 24 da LPI	72
Tabela 14 – Número de Pedidos de 2004-2006 Citando Artigos 2º da IN30/2013 e 24 da LPI.....	73
Tabela 15 – Decisão de Pedidos de 2004-2006 após Artigo 24 da LPI	73
Tabela 16 – Exemplos dos Tipos de Respostas nos Pareceres Relacionadas à Suficiência	74
Tabela 17 – Número de Pedidos de 2004, 2005 e 2006 com Deslocamento do “Caracterizado por”.....	76
Tabela 18 – Número de Pedidos de 2004 com Deslocamento do “Caracterizado por”	76
Tabela 19 – Número de Pedidos de 2005 com Deslocamento do “Caracterizado por”	77
Tabela 20 – Número de Pedidos de 2006 com Deslocamento do “Caracterizado por”	77
Tabela 21 – Número de Pedidos de 2004-2006 com Deslocamento do “Caracterizado por”	77
Tabela 22 – Número de Examinadores e Respostas na Área de Elétrica	79
Tabela 23 – Respostas da Questão 1 – Avaliação da IN30/2013	79
Tabela 24 – Respostas da Questão 2 – Diretrizes de exame de pedidos de patente	80
Tabela 25 – Respostas da Questão 3 – Avaliação do PROAMB.....	82
Tabela 26 – Respostas da Questão 4 – Limites entre os Artigos 24 e 25.....	83
Tabela 27 – Respostas da Questão 5 – Nacionalidade do Requerente	85
Tabela 28 – Respostas da Questão 6 – Posição do Termo Caracterizante.....	86
Tabela 29 – Respostas da Questão 7 – Ajuste para Adequação ao Artigo 24	87
Tabela 30 – Respostas da Questão 8 – Preenchimento do Parecer Técnico	88
Tabela 31 – Respostas da Questão 9 – Cadastro no Sistema de Cadastramento de Produção.....	89
Tabela 32 – Respostas da Questão 10 – Contrapartida do Requerente.....	90
Tabela 33 – Comparação do Artigo 14 do CPI com Portaria nº 081 e Ato Normativo nº 019	94
Tabela 34 – Comparação dos Artigos 14 (CPI) e 25 (LPI).....	95
Tabela 35 – Comparação do Artigo 25 da LPI com Artigos 4º e 5º da IN30/2013 e Diretrizes de Exame ..	97
Tabela 36 – Comparação do Artigo 25 com a Convenção Europeia.....	98
Tabela 37 – Comparação do Artigo 25 da LPI com o Manual do USPTO.....	99
Tabela 38 – Relação do Número de Examinadores e Respostas Recebidas na DIRPA.....	101
Tabela 39 – Quantidade de Respostas Completas por Áreas da DIRPA.....	102
Tabela 40 – Respostas Completas na DIRPA	103
Tabela 41 – Respostas Completas nas CGPATs	106
Tabela 42 – Respostas Completas na CGREC.....	107
Tabela 43 – Respostas da Questão 3 por Coordenação Técnica.....	108
Tabela 44 – Comparação dos Acordos Internacionais para a Descrição do Pedido.....	119
Tabela 45 – Questão da Descrição para USPTO, EPO e JPO.....	121
Tabela 46 – Questão da Descrição para Rússia, Índia, China e África do Sul.....	122
Tabela 47 – Exemplo de Verificação das Características Essenciais no Relatório Descritivo	126
Tabela 48 – Exemplo de Verificação das Características no Relatório Descritivo	129

LISTA DE SIGLAS

AIA – America Invents Act.

BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

CGPAT – Coordenação Geral de Patentes.

CGREC – Coordenação Geral de Recursos.

CPI - Código da Propriedade Industrial.

CTPO – China Patent & Trademark Office

CUP – Convenção da União de Paris.

DIALP – Divisão de Alimentos, Plantas e Correlatos.

DIBIO – Divisão de Bioquímica e Correlatos.

DICEL – Divisão de Patentes de Computação e Eletrônica.

DICIV – Divisão de Patentes de Engenharia Civil.

DIFAR – Divisão de Farmácia.

DIFEL – Divisão de Patentes de Física e Eletricidade.

DIMAT – Divisão de Patentes de Metalurgia e Materiais.

DIMEC – Divisão de Patentes de Mecânica.

DIMOL – Divisão de Biologia Molecular e Correlatos.

DIMUT – Divisão de Patentes de Modelo de Utilidade.

DINEC – Divisão de Patentes de Necessidades Humanas.

DINOR – Divisão de Química Inorgânica.

DIPAE – Divisão de Patentes de Agricultura e Elementos de Engenharia.

DIPAQ – Divisão de Agroquímicos e Correlatos.

DIPEQ – Divisão de Patentes de Petróleo e Engenharia Química.

DIPOL – Divisão de Polímeros e Correlatos.

DIRPA – Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados.

DITEL – Divisão de Patentes de Telecomunicações.

DITEM – Divisão de Patentes de Tecnologia em Embalagem.

DITEX – Divisão de Têxteis e Correlatos.

EAPO – Eurasian Patent Organization (em português: Organização Euro-Asiática de Patentes).

EPC – European Patent Convention.

EPO – European Patent Office.

EPP – Empresa de Pequeno Porte.

EUA - Estados Unidos da América.

GATT – General Agreement on Tariffs and Trade (em português: Acordo Geral de Tarifas e Comércio).

IDS - Instituto Dannemann Siemsen.

IN – Instrução Normativa.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

IPC - International Patent Classification.

JEGPE - Joint Expert Group for Patent Examination.

JPO –Japan Patent Office.

LPI – Lei da Propriedade Industrial.

MPEP - Manual of Patent Examining Procedure.

OMC – Organização Mundial do Comércio.

OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

PCT – Patent Cooperation Treaty (em português: Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes).

PI – Propriedade Industrial.

PPH - Patent Prosecution Highway.

RPI - Revista da Propriedade Industrial.

SIPO – State Intellectual Property Office of the P.R.C. (SIPO).

TI – Tecnologia da Informação.

TRIPS - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (em português: Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

USC – United States Code.

USPTO - United States Patent and Trademark Office.

WIPO – World Intellectual Property Organization.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
2 METODOLOGIA	20
3 SUFICIÊNCIA DESCRITIVA.....	23
3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA.....	25
3.2 ESCRITÓRIOS DE PAÍSES DESENVOLVIDOS	31
3.2.1 Escritório Americano de Patentes (USPTO)	31
3.2.2 Escritório Europeu de Patentes (EPO)	35
3.2.3 Escritório Japonês de Patentes (JPO).....	38
3.3 ESCRITÓRIOS DE PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO	44
3.3.1 Escritório Russo de Patentes.....	44
3.3.2 Escritório Chinês de Patentes	48
3.3.3 Escritório Indiano de Patentes	52
3.3.4 Escritório Africano de Patentes.....	55
3.3.5 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	58
3.3.5.1 Breve Histórico.....	58
3.3.5.2 Suficiência Descritiva na LPI e na Instrução Normativa	60
3.3.5.3 Suficiência Descritiva nas Diretrizes e Pareceres Técnicos de Exame	61
3.3.5.4 Análise de Pareceres	64
3.3.5.5 Questionário da Suficiência Descritiva	78
3.3.5.6 Suficiência descritiva e parte caracterizante das reivindicações	91
3.3.5.6.1 Questionário do Termo Caracterizante.....	100
3.3.5.6.2 Exemplos de Processos Administrativos e Judiciais.....	109
3.4 RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DO ARCABOUÇO DOCUMENTAL.....	118
4 RESULTADOS E PROPOSTAS	125
4.1 ADEQUAÇÃO DO RELATÓRIO DESCRITIVO AO ARTIGO 24 (REQUERENTES)	125
4.2 INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN30/2013).....	127
4.3 PASSOS PARA A ANÁLISE DA SUFICIÊNCIA DESCRITIVA (EXAMINADORES).....	128
4.4 DIRETRIZES DE EXAME (BLOCO I - RESOLUÇÃO 124/2013)	131
4.5 PARECER TÉCNICO.....	133
4.6 SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE PRODUÇÃO	135
5 CONCLUSÕES	137
5.1 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS	138
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	140
APÊNDICE I – ESTRUTURAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DOS PARECERES	149
APÊNDICE II – ESTRUTURAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DOS PARECERES.....	150
APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO DO TERMO CARACTERIZANTE	152
APÊNDICE IV – QUESTIONÁRIO DA SUFICIÊNCIA DESCRITIVA	156
APÊNDICE V – BUSCAS REALIZADAS NO DARTS-IP.....	160
APÊNDICE VI – LISTA DE PEDIDOS COM ANO DE DEPÓSITO EM 2004.....	161
APÊNDICE VII – LISTA DE PEDIDOS COM ANO DE DEPÓSITO EM 2005	170
APÊNDICE VIII – LISTA DE PEDIDOS COM ANO DE DEPÓSITO EM 2006.....	179

1 INTRODUÇÃO

A concessão de ativos de propriedade industrial (PI) deve se pautar em qualidade e celeridade para que se obtenham os resultados esperados¹. Desta forma, um sistema eficiente para a proteção dos direitos de PI está diretamente vinculado ao tempo do trâmite processual para a concessão, bem como à qualidade do processo de análise realizada no exame técnico, características refletidas nas missões de importantes instituições, tais como: USPTO², EPO³, JPO⁴ e WIPO⁵.

Neste contexto, pode-se concluir que a missão é atingida quando os ativos são concedidos com qualidade e de forma célere, sendo um dos desafios enfrentados pelos escritórios em todo o mundo. Para atingir esses objetivos, os escritórios investem em gestão, capacitação, recursos humanos e aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos, visando harmonização e padronização na concessão dos direitos de propriedade industrial.

Em 2018, o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), por meio do processo de planejamento estratégico, realizou consulta pública com o intuito de atualizar a sua missão, buscando aprimorar o texto que represente aquilo que deve ser feito pela instituição responsável pela proteção dos direitos em propriedade industrial no Brasil (INPI, Planejamento Estratégico 2018-2021, 2018).

Estimular a inovação e a competitividade a serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil, por meio da proteção eficiente da propriedade industrial (INPI, Planejamento Estratégico 2018-2021, 2018).

Entre as principais ações para cumprir o seu papel, o INPI implantou a adoção de um padrão de parecer que visa auxiliar o exame técnico e fornecer uma resposta mais padronizada para os Requerentes. Além disso, implantou rotinas de verificação dos pareceres publicados na RPI, que é de responsabilidade dos gestores das respectivas áreas técnicas.

¹ Atrair investimento, desenvolvimento da tecnologia, crescimento econômico, viabilidade comercial.

² USPTO, Strategic Plan, 2014.

³ EPO, Our Vision and Mission, 2017.

⁴ The Development of JPO's Vision, 2009.

⁵ WIPO, WIPO Sub-Regional Workshop, 2011.

Além disso, o INPI vem promovendo diversas ações para reduzir o tempo de resposta, com o intuito de atender à sua missão. Em relação às patentes podemos citar alguns exemplos, tais como: exames prioritários⁶, opinião preliminar⁷ e pré-exame⁸ de patentes.

Porém, deve-se observar que o processamento dos direitos de propriedade industrial no INPI segue regras que devem ser observadas por todos os atores do sistema. Referente ao trâmite processual de um pedido de patente observam-se mais de 10 (dez) etapas⁹, além de um conjunto grande de fatores associados, que influenciam no tempo de resposta, entre eles: número de servidores, recursos dos sistemas, saneamento dos pedidos, pedidos mal redigidos, tecnologias muito recentes e critérios de exame não padronizados/harmonizados.

Neste sistema complexo existem partes cruciais e de extrema importância que estão integradas e determinam a decisão proferida pelo Examinador, sendo o Exame Substantivo¹⁰ uma das principais variáveis desta difícil equação. Nesta etapa o Examinador deve executar vários passos que compõem o exame técnico: acessar os documentos¹¹; analisar a classificação¹²; identificar o objeto do pedido¹³; realizar busca por anterioridade¹⁴; constatar suficiência descritiva¹⁵; verificar os requisitos de patenteabilidade¹⁶; elaborar o parecer técnico¹⁷; cadastrar o parecer¹⁸; agendar publicação na RPI¹⁹. Além disso, para a realização do exame substantivo, o examinador deve pautar suas decisões com base no extenso arcabouço documental: LPI²⁰; Diretrizes de Exame²¹; Instruções Normativas²²; Procedimentos²³; Resoluções²⁴.

⁶ Exames Prioritários: idade, tecnologias verdes, produtos para saúde, Patent Prosecution Highway - PPH, prioridade BR, patentes de micro empresa, patentes de instituições de ciência e tecnologia.

⁷ A Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade é um relatório emitido por um Examinador de Patentes com opinião sobre a patenteabilidade de pedidos de patentes, permitindo ao depositante a obtenção de uma busca e de uma avaliação preliminar mais rápida sobre o seu pedido.

⁸ Pré-Exame: O INPI publicará pareceres, indicando as anterioridades citadas no relatório do escritório estrangeiro, que serão consideradas no exame técnico.

⁹ Principais etapas: depósito do pedido; exame formal; publicação do depósito; classificação do pedido; publicação do pedido; pagamento das anuidades; pedido de exame; exame substantivo; retribuição da carta patente; publicação da decisão.

¹⁰ Principais atividades do exame substantivo: avaliação dos requisitos de atividade inventiva e suficiência descritiva.

¹¹ Baixar os documentos do pedido de patente, por meio dos sistemas disponíveis pelo INPI.

¹² Verificar se a classificação está adequada para ser avaliada pela área técnica, realizando as devidas reclassificações quando necessário.

¹³ Ler o pedido de patente, sinalizando os problemas referentes ao arcabouço documental, entre eles: unidade de invenção, acréscimo de matéria, matérias não consideradas como invenção, matérias não passíveis de patente, suficiência descritiva.

¹⁴ A busca por anterioridade tem como objetivo a verificação do estado da técnica.

¹⁵ O Examinador deverá verificar se o relatório descritivo atende ao disposto no Artigo 24 da LPI.

¹⁶ Requisitos de patenteabilidade: Novidade, Atividade Inventiva e Aplicação Industrial.

¹⁷ Após realizar todas as verificações referentes ao exame, o Examinador irá baixar o modelo de parecer para preenchimento dos dados.

¹⁸ O examinador deverá utilizar o sistema de cadastramento para disponibilizar o parecer técnico para publicação.

¹⁹ O examinador deverá utilizar o sistema de cadastramento para definir em qual RPI o parecer técnico será publicado.

²⁰ LPI – Lei da Propriedade Industrial.

²¹ Diretrizes de Exame de Pedido de Patente: Blocos I e II, Artigo 32, Invenções Implementadas por Computador.

Entre as etapas mencionadas para cumprir o exame substantivo, identifica-se que a verificação dos requisitos de patenteabilidade e a suficiência descritiva são as etapas mais demoradas e que requerem maiores recursos intelectuais do examinador (BARBOSA, 2011; LEONARDOS, 2009).

A análise da suficiência descritiva é parte fundamental do sistema, pois é responsável pelo “*quid pro quo*”²⁵ e só poderá ser estabelecida caso a condição de suficiência seja alcançada. Desta forma, só é possível ter uma patente concedida se o técnico no assunto for capaz de realizar a invenção, caso contrário, o Requerente terá duas proteções (patente e segredo industrial), causando uma disfunção no sistema. Cabe ressaltar que a suficiência descritiva é uma condição requerida desde os primórdios do sistema de patente cuja correta avaliação resulta na efetivação do objetivo principal de dar suporte ao desenvolvimento tecnológico e econômico de um país. Além disso, a suficiência descritiva tem impacto em vários aspectos da utilização do conteúdo tecnológico das patentes, tais como: transferência de tecnologia²⁶; licença compulsória²⁷; domínio público²⁸; exceção de uso²⁹.

Devido à relevância da condição da suficiência descritiva para o sistema de patente e a ausência, na literatura, de estudos sobre o aperfeiçoamento do exame técnico relacionado a esta condição, a análise estruturada e objetiva da suficiência descritiva constitui uma forma de viabilizar a eficiência e qualidade do exame de patentes, sendo um elemento importante para o cumprimento da missão do INPI.

Além disso, a condição da suficiência descritiva (Artigo 24 da LPI) reforça sua importância como elemento central para cumprir as características presentes no Inciso XXIX, do Artigo 5º, da Constituição Federal de 1988 (“*tendo em vista o interesse social e o*

²² Instruções Normativas: IN30/2013 e IN31/2013.

²³ Procedimentos: Busca, Exame Técnico, Unidade de Invenção, Subsídio ao Exame Técnico, Estado da Técnica, Pedidos em Sigilo.

²⁴ Resoluções: Dupla Proteção, Anuidades, Exame Prioritário, Opinião Preliminar, Aplicabilidade do Artigo 32.

²⁵ Uma expressão latina que significa "tomar uma coisa por outra".

²⁶ O Artigo 211 aborda a transferência de tecnologia, sendo que a modalidade licença de exploração de patentes (EP) está diretamente relacionada com a temática da suficiência descritiva.

²⁷ Os Artigos 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, presentes no “Capítulo VIII – Das Licenças, Seção III – Da Licença Compulsória”, tratam de uma flexibilidade importante do sistema de patente, quando não cumpre a sua função social.

²⁸ O Artigo 40 tem por objetivo delimitar os prazos de vigência das patentes de invenção e dos modelos de utilidade, no sentido de estabelecer uma proteção justa para o proprietário da patente, conforme Caput do citado artigo: “A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15(quinze) anos contados da data de depósito”.

²⁹ O Artigo 42 determina quais são os direitos conferidos ao titular da patente, porém o Artigo 43 define algumas condições que o Artigo 42 não se aplica, tais como: em caráter privado e sem finalidade comercial e com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas.

desenvolvimento tecnológico e econômico do País”), que têm como preponderância as teorias do utilitarismo³⁰ e do plano social³¹, no sistema de patente (BARCELLOS, 2006).

Ao debruçar-se sobre o tema da condição da suficiência descritiva foram identificados os seguintes problemas:

- Escassez de estudos comparativos, por meio da análise de boas práticas, com outros escritórios.
- Pouquidão de literatura técnica com uma sequência de passos que oriente tanto os Examinadores como os Requerentes.
- Necessidade de aprimoramento no texto da Instrução Normativa IN30/2013 e das Diretrizes de exame.
- Ausência de harmonização, por parte dos Examinadores, nos pareceres do exame técnico.
- Carência de recursos administrativos no sistema de cadastramento de produção, principalmente nos despachos de exigências.

Levando em consideração os problemas apresentados, o objetivo geral da tese está fundamentado na contribuição para a avaliação da condição de suficiência descritiva nas patentes. Tal proposta visa contribuir para aprimorar a qualidade e reduzir o tempo dedicado ao exame técnico.

Tendo definido qual é o objetivo geral da tese, foi possível avaliar quais seriam os objetivos específicos:

- Identificar as principais características das Instituições estudadas, na temática relacionada à suficiência descritiva, observando as boas práticas que tenham potencial de aplicação no INPI.
- Diagnosticar uma sequência de etapas que possa contribuir na adequação do relatório descritivo por parte dos Requerentes, na fase de depósito do pedido de patente, e na análise da suficiência descritiva, durante o exame técnico, no caso dos Examinadores.
- Reconhecer pontos de melhorias na instrução normativa, IN30/2013, para melhorar o canal de comunicação entre INPI e Requerentes, em relação à suficiência descritiva.

³⁰ Tem como fundamento estabelecer o máximo de justiça social, por meio do equilíbrio dos direitos de exclusividades.

³¹ Tende a extrapolar o conceito de bem-estar social, proposto pela teoria Utilitarista, estabelecendo uma compensação social para propiciar uma sociedade mais rica.

- Verificar possibilidades para aperfeiçoar as diretrizes de exame, nos itens que tratam da suficiência descritiva.
- Destacar os potenciais ajustes necessários nos módulos do sistema que auxiliam na construção dos pareceres (cláusulas tipo) e armazenam status dos despachos no sistema de cadastramento de produção.

A apresentação da tese está dividida em cinco capítulos. No Capítulo 2, é apresentada a metodologia utilizada na avaliação das boas práticas utilizadas em outros escritórios de propriedade industrial no mundo, no levantamento de pareceres técnicos, na base de dados do INPI, e na aplicação de questionários junto aos Examinadores de patente.

No capítulo 3, faz-se uma análise da literatura referente à exigência de suficiência descritiva, destacando-se os seus princípios e os diversos aspectos relacionados à sua análise. Além disso, descreve a relação do padrão de formato da reivindicação, utilizando o termo caracterizante (“Caracterizado por”), com a suficiência descritiva.

Em seguida apresentam-se, no capítulo 4, os resultados e as propostas para a contribuição na avaliação da condição da suficiência descritiva. Já no capítulo 5 são descritas as conclusões e as contribuições para futuras pesquisas.

2 METODOLOGIA

A metodologia proposta possui um caráter exploratório visando, principalmente, compreender os conceitos relacionados à contribuição para a avaliação da condição da suficiência descritiva, no relatório descritivo. A metodologia proposta pode ser dividida em quatro partes, que se complementam entre si.

A 1ª parte foi efetuada por meio de uma pesquisa bibliográfica exploratória em reportagens, artigos, fóruns, livros, teses e dissertações.

A 2ª parte consistiu no levantamento de dados documental (leis, diretrizes, procedimentos, guias, artigos, fóruns, reportagens), relacionados à suficiência descritiva, com o intuito de identificar o arcabouço documental nas principais instituições de propriedade industrial e de reconhecer a evolução histórica (utilizando como pano de fundo as revoluções industriais) de tal temática, possibilitando extrair as boas práticas. As instituições analisadas foram:

- Escritórios de países desenvolvidos (EUA, Europa e Japão).
- Escritórios de países em desenvolvimento (Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul).
- Convenção (CUP), Tratado (PCT) e Acordo (TRIPS).

Com todos os elementos adquiridos pelo levantamento documental realizado, a proposta foi estabelecer uma forma tabular de comparação, identificando quais são as principais características de cada uma das instituições. Vale ressaltar que as propostas sugeridas, com base na análise de boas práticas, foram realizadas sempre levando em consideração recursos disponíveis no INPI, tais como: número de examinadores, estrutura de TI, processo de alteração dos documentos publicados. Neste ponto, também foram observadas as questões que não deveriam ser incorporadas aos documentos do INPI, pois não iriam agregar valor às sugestões propostas por esta Tese.

A 3ª parte trata da análise documental dos pareceres técnicos (despachos: 6.1 – Exigências, 7.1 – Ciência de Parecer, 9.1 - Deferimento e 9.2 - Indeferimento), na área de elétrica (Divisão DIPAT XII ou DIFEL), emitidos pelos Examinadores durante o exame técnico, para que fosse possível identificar como a suficiência descritiva está sendo abordada

na 1ª instância (etapa da esfera administrativa executada pelo INPI). Tal procedimento visa identificar os resultados práticos do exame.

A formatação da análise documental com base nos pareceres técnicos envolve a realização de certas atividades, sendo que, entre elas, podemos citar as mais relevantes:

- Definição da área tecnológica utilizada como referência.
- Seleção do período temporal para análise.
- Construção da sequência de análise dos pareceres em relação aos pedidos de patente.
- Elaboração de um arquivo de dados contendo os resultados encontrados.
- Análise das informações encontradas para substanciar a elaboração dos questionários.

Nesta etapa foi definido que a avaliação seria para a área de elétrica da DIRPA. Em seguida foi dado início à verificação da janela temporal que seria utilizada para a análise, visto que pela limitação de tempo para elaboração da tese não seria possível avaliar todos os pedidos analisados até o ano corrente. As premissas iniciais para estipular a janela de tempo foram as seguintes:

- Estabelecer um número de pedidos que pudesse fornecer resultados qualitativos, porém atendendo as limitações de tempo impostas a um trabalho de doutorado.
- Definir uma janela temporal que garantisse a publicação dos pedidos de patente, conforme Artigo 30 da LPI.
- Priorizar um período que já estivesse utilizando a última Instrução Normativa publicada pelo INPI (IN 30/2013).
- Buscar um período em que os pedidos de patente já tivessem tido pelo menos um primeiro exame técnico, excluindo os pedidos já arquivados sem exame.

Com tais premissas, foi possível observar que seria pouco provável atender a todas as condições simultaneamente. Uma janela temporal que proporcionou um resultado satisfatório foi por meio do levantamento de pedidos da DIFEL depositados nos anos de 2004, 2005 e 2006.

Tendo definido quais pedidos de patente seriam analisados, foi possível elaborar um arquivo de dados (em um formato tabular), contemplando as informações relevantes para a condição da suficiência descritiva de cada um dos pareceres técnicos emitidos pelo INPI no período selecionado, e analisar os dados de tais pedidos de patente.

Já a 4ª parte busca por meio de consultas qual é a visão dos Examinadores em relação ao termo caracterizante (“caracterizado por”) nas reivindicações, neste caso levando em consideração todas as áreas técnicas da DIRPA, inclusive a coordenação de Recursos (2ª Instância), e à avaliação da suficiência descritiva, na área de elétrica (Divisão DIPAT XII ou DIFEL).

Dois questionários foram construídos para substanciar a elaboração de uma contribuição para a avaliação da suficiência descritiva. Tais questionários (captadores de informações) foram elaborados com foco em buscar dados qualitativos da percepção dos Examinadores do INPI, porém trazendo um quantitativo que permitisse uma análise robusta sobre a questão da suficiência descritiva. Os questionários elaborados tiveram o objetivo de possibilitar a interação com a fonte de dados que se deseja analisar, procurando se distanciar de questões que pudessem ter um aspecto monótono ou inútil.

No presente trabalho optou-se por elaborar os questionários com dois tipos de formulações, questões fechadas e abertas (não obrigatórias), com o intuito de otimizar o tempo dos Examinadores que se dispuseram a participar da pesquisa. A parte principal dos questionários foi elaborada com questões fechadas, possibilitando extrair resultados relevantes sem tomar muito tempo dos respondentes, mas com o número de possibilidades diferenciadas em função da questão proposta, isto é, as respostas não estavam limitadas às possibilidades “sim” e “não”. Já a última questão, dos questionários, ficou aberta para os Examinadores deixarem as suas contribuições, porém neste caso não era uma questão obrigatória para conclusão do questionário.

3 SUFICIÊNCIA DESCRITIVA

O final do século XVIII e início do século XIX foi o marco de transição entre o “sistema antigo” e o “sistema moderno” de patente. No “sistema antigo”, a necessidade de descrever a invenção não era uma exigência relevante para os inventores e os governantes, somente a partir do início do século XIX a descrição da invenção foi ganhando relevância, mas ainda estava distante da forma como utilizada atualmente. Nos primeiros “sistemas modernos” de patente não existia a preocupação de reprodução do invento, como forma de validar a patente, pois normalmente a passagem do invento era *in loco* com os trabalhadores, porém já traziam elementos que se diferenciavam do “sistema antigo” de patente (MALAVOTA, 2011).

Pode-se considerar, segundo Biagioli (2011) e Malavota (2011) que o “sistema antigo” de patente era um mecanismo de transferência de tecnologia, mas não um ativo de propriedade industrial. Com o processo de transição para o “sistema moderno”, alguns conceitos foram introduzidos/melhorados, como foi o caso da suficiência descritiva. É possível inferir que o mundo passava por um processo de reflexão sobre o papel do trabalho e do conhecimento como forma de propriedade, sendo que tais conceitos começaram a se transformar com o fim do período feudal (séculos V até XV), ganhando outras perspectivas.

Todas essas mudanças conceituais proporcionaram uma necessidade de mudança do sistema de patente de apresentação para um de representação, isto é, os escritórios passaram a ter a responsabilidade de verificar a parte textual do pedido, deixando para as empresas a questão de materializar o produto (ARDISSONE, 2007, 2011).

A patente, no modelo do “sistema moderno”, pode ser definida como sendo um direito concedido pelo Estado ao Requerente, levando em consideração a limitação territorial e temporal, permitindo que o titular possa licenciar a patente e/ou excluir terceiros de explorar o objeto de sua invenção, desde que o pedido de patente atenda, necessariamente, os seguintes requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (pressupostos substantivos de caráter técnico) (BARBOSA 2003, 2011; BINGBIN, 2011).

No entanto, o cumprimento de tais requisitos não garante ao Requerente a concessão do direito, visto que é necessário divulgar a invenção reivindicada de maneira que o técnico no assunto possa realizá-la, isto é, o relatório descritivo deve ser suficientemente descrito. Neste contexto, fica evidente que os requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade

inventiva e aplicação industrial) estão no mesmo grau de importância das condições previstas na LPI, tais como: unidade de invenção, suficiência descritiva e clareza/precisão das reivindicações.

Deve-se ressaltar que a suficiência descritiva, além de ser uma das condições necessárias para concessão de uma patente, também desempenha um papel importante no cumprimento da relação jurídica estabelecida entre o Estado e o Titular da patente, permitindo que o conteúdo da patente possa ser utilizado ao ficar disponível em domínio público e, dentro de certos limites, após a publicação do pedido.

Tendo em conta essas considerações, é possível concluir que pode haver uma invenção sem descrição suficiente, mas nesta situação, não se pode ter uma patente. Visto que a falta de suficiência descritiva em uma patente tem como principal resultado negativo uma disfunção do sistema, pois permite ao requerente acumular duas proteções simultaneamente: **patente e segredo industrial**.

É importante mencionar que os acordos sempre estiveram presentes dentro de toda a História da humanidade, mas somente a partir de 1850 que a preocupação em estabelecer acordos multilaterais entre os países, relacionados à propriedade intelectual, apresentou uma tônica mais acentuada, que resultou no primeiro acordo internacional, a Convenção da União de Paris (CUP), em 1883, a qual criou as bases para se estabelecer os atuais tratados internacionais na área de propriedade intelectual, conseguindo manter alguns princípios básicos até os dias atuais.

Após um pouco mais de cem anos da CUP e com o aprendizado adquirido com o PCT, outro marco importante em relação aos acordos internacionais surge com o advento do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Esse acordo foi decorrente das negociações na Rodada Uruguai do GATT (Acordo Geral de Comércio e Tarifas), no período entre 1986 e 1994, tendo como resultado, também, a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC). Os três Acordos Internacionais mencionados estão em vigor e têm o Brasil como signatário, sendo extremamente relevante observar como tais Acordos abordam a questão da suficiência descritiva.

Para melhor entendimento dos fundamentos teóricos e definições da suficiência descritiva se faz necessário observar as transformações dos sistemas de patente considerando aspectos históricos importantes, que fundamentam as transformações ocorridas nas condições e requisitos do sistema de patente.

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A “Primeira Revolução Industrial” pode ser considerada um divisor de águas na história econômica do Ocidente, dado os impactos sobre o crescimento da produtividade. A partir de meado do século XVIII pode-se observar uma enorme onda de inovação por meio da introdução de máquinas e equipamentos, de novas formas de organização da produção e do desenvolvimento de novas fontes de materiais e energias. Essa revolução industrial trouxe como principais elementos a máquina a vapor, a indústria têxtil, a metalurgia e a automação da manufatura, sendo que a tecnologia passa a fazer parte da geração de riquezas.

Como observado por Farah Junior (2000), até o início da “Primeira Revolução Industrial”, a ciência e a tecnologia caminhavam isoladamente e as inovações se baseavam na natureza prática, elaboradas por profissionais sem formação científica. Neste período não se pensava na ciência como um auxílio de melhorias na produção e na qualidade de vida da sociedade, sendo possível inferir que a escrita não era uma condição muito relevante para fundamentar as invenções. Contudo, já era possível identificar que o desenvolvimento de novas tecnologias e ativos produtivos tinha mais importância para o crescimento econômico do que a mera acumulação de metais preciosos. Nesse momento a automação industrial começa a ter um papel importante, porém ainda sem muitos recursos tecnológicos.

Segundo Malavota (2011), com todas essas mudanças em andamento, decorrentes da “Primeira Revolução Industrial”, fazia-se necessária uma reforma modernizadora nos sistemas de patente, tendo como precursor o sistema britânico. Um fato relevante em relação à Inglaterra foi que estas pressões não se refletiram imediatamente em uma lei de patente, mas sim em jurisprudências. Essas mesmas pressões também surgiram com muita intensidade em outros países desenvolvidos, tais como a França e os Estados Unidos da América (EUA), tendo como resultado a elaboração das primeiras leis de patente, nesse novo modelo que emergia, nos EUA, em 1790, e na França, em 1791. O Brasil foi o terceiro país a estabelecer o marco legal de patentes, no “sistema moderno”, por meio do Alvará de 28 de Abril de 1809, observando que já se iniciava a formação do conceito da suficiência descritiva, em seu Parágrafo VI:

[...] ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso **apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio**; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda **o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para**

que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção [...]
(ALVARÁ, 1809, grifo nosso).

Observa-se que o texto do Alvará, de 1809, não tinha uma grande preocupação com a descrição do invento, possivelmente, por conta das invenções dessa época, que, em geral, podiam ser observadas pelo aspecto físico, isto é, a suficiência descritiva estava de certa forma vinculada à disposição física da invenção, visto que os inventos podiam ser reproduzidos pela visualização das partes (exemplo: máquina de fiar e a vapor).

De acordo com diversos autores, somente no final do século XIX os primeiros laboratórios de pesquisa empresarial focaram investimentos no desenvolvimento de novos produtos e processos. Porém, a grande mudança de cultura em relação ao uso da ciência nas invenções veio quando a tecnologia industrial passou do modo visível das polias e engrenagens para o campo invisível do eletromagnetismo e das reações químicas. Nesse momento já não era possível deixar de lado a formação científica no desenvolvimento de novas técnicas, sendo possível inferir que o conhecimento tornava-se cada vez mais relevante no modelo de negócio (maneira pelo qual o valor é criado, distribuído e apropriado) dos empresários. Tendo sido um período de extrema relevância para que o sistema de patente consolidasse o processo de mudança do conceito de privilégio para se tornar um direito, tendência observada no texto das primeiras leis do “sistema moderno” de patente.

Na segunda metade do século XIX o processo de industrialização europeu ganhou uma dimensão inimaginável para a época, sendo que alguns historiadores definiram como “Segunda Revolução Industrial”. A difusão do uso da máquina a vapor trouxe um enorme crescimento para a indústria de manufaturas e dos transportes ferroviários e marítimos, já a metalurgia teve sua expansão com base no uso do carvão mineral e na invenção do aço. Além disso, mudanças institucionais importantes foram realizadas nas áreas jurídica, financeira e política, servindo de base para o crescimento industrial (CNI, 2016; FUNDAÇÃO DOM CABRAL, 2016; FARAH JUNIOR, 2000).

Nessa época, foi observada uma tendência do crescimento do comércio internacional, proporcionando um enfraquecimento do número de adeptos à abolição do sistema de patente, sendo que os países, principalmente os desenvolvidos, perceberam a necessidade de realizar alterações nos sistemas de patente e estabelecer algumas regras que pudessem resguardar a proteção por patente nesse novo cenário internacional. As grandes exposições industriais também contribuíram para as discussões relacionadas com a proteção das novas tecnologias, pois os expositores não tinham segurança em apresentar os novos dispositivos sem uma

garantia de proteção, exigindo que os governantes discutissem o assunto (CRUZ, 1982). Essas questões aumentaram as pressões para o fortalecimento dos direitos por patente, possibilitando a construção do requisito de “Novidade Absoluta”, que até então não estava consolidado.

De acordo com Cruz (1982) o resultado das discussões, iniciadas por volta de 1850, promoveu a assinatura da primeira convenção internacional relacionado à propriedade intelectual, a Convenção da União de Paris (CUP) em 1883, mesmo não tendo sido possível atender todas as propostas dos países envolvidos na discussão, em especial as demandas dos EUA, que não foram signatários originais do acordo. Os países signatários nessa primeira fase foram: França, Bélgica, **Brasil**, Espanha, El Salvador, Guatemala, Itália, Países Baixos, Portugal, Sérvia, Suíça.

Segundo Barbosa (2011) os princípios mais relevantes do Acordo (CUP) na primeira versão são: tratamento nacional e direito de prioridade. O princípio da independência das patentes, ainda utilizado nos dias atuais, só foi incluído no Acordo, na revisão de Bruxelas, em 1900. Nesse contexto, o Brasil procurou se antecipar e promulgou a lei de patentes nº 3.129, de 14 de outubro de 1882, contemplando os princípios do tratamento nacional e da prioridade unionista, de acordo com a CUP. Além disso, o Brasil seguiu a tendência de outras nações desenvolvidas e retirou a exigência de exame prévio, quando comparada com as leis anteriores, deixando essa exigência somente para produtos químicos, farmacêuticos e alimentares.

É importante observar que este processo de mudança do sistema de patente, no Brasil, por meio da lei de 1882 e assinatura de CUP (como signatário original), foi acompanhado por um reforço na forma de tratar as questões da suficiência descritiva, como se pode notar no disposto no Artigo 3º, da dita lei:

O inventor, que pretender patente, depositará em duplicata, na repartição que o Governo designar, sob invólucro fechado e lacrado, um relatório em língua nacional, **descrevendo com precisão e clareza a invenção, o seu fim e modo de usá-la, com as plantas, desenhos, modelos e amostras que sirvam para o exato conhecimento dessa invenção e inteligência do relatório, de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter ou aplicar o resultado, meio ou produto de que se tratar** (BRASIL, LEI Nº 3.129, 1882, grifo nosso).

É possível inferir do texto promulgado no Artigo 3º da Lei de 1882 que os Legisladores deste período entenderam que a descrição das invenções passava por uma mudança de conceito, de forma a continuar atender a contrapartida estabelecida entre o Estado, o Titular da Patente e a Sociedade, possibilitando iniciar a construção do conceito

relatório descritivo utilizado atualmente, pois tal lei já indica a necessidade de apresentação de partes do pedido, tais como: relatório, plantas, desenhos.

Conforme apresentado em Bruno (2017) uma nova transformação ocorreu impulsionada pela ciência, por meio de novos dispositivos eletrônicos (diodos e transistores), em 1947, baseados em semicondutores. Como consequência, foi identificado um impulso tecnológico na disponibilização de microprocessadores. Muitos pesquisadores consideram que este ponto marcou o início da “Terceira Revolução Industrial”.

Esse período coincide com o caminho surpreendente no sentido da transformação industrial durante as décadas de 60 e 70, no Brasil, obtendo resultados impressionantes no período 1965-1980, conforme apontado por Cassiolato (1992). Contudo, se o período até o final da década de 70 trouxe resultados impressionantes em termos de crescimento industrial e mudanças estruturais, o mesmo não ocorreu na década de 80, período com uma dramática deterioração das atividades econômicas e industriais. Neste contexto, pode-se inferir que uma das razões para a baixa performance foi a dificuldade de estabelecer capacidades tecnológicas suficientes no setor industrial, isto é, o setor industrial brasileiro continuou tendo uma baixa capacidade para gerar inovação na indústria. É possível observar, pelos dados fornecidos por Cassiolato (1982), que a tendência ascendente observada no período pós-guerra teve seu fim no início da década de 80. Além disso, é possível concluir que a crise na década de 80 teve impacto direto nos investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento.

De acordo com o Instituto Dannemann Siemsen (IDS, 2005), em relação à propriedade industrial, o ponto mais relevante, neste período, foi a criação do INPI pela lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. O INPI surgiu no mesmo ano em que se intensifica a preocupação em facilitar a proteção por patentes em vários países, sendo que o PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes) foi criado em 1970, e a administração do tratado ficou a cargo da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). Com a criação do INPI e participação, do Brasil, como signatário original do PCT, pode-se deduzir que o país estava buscando, mais uma vez, estabelecer competências no campo da propriedade industrial, tendo como consequência a promulgação da lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, incorporando os principais conceitos estabelecidos no PCT. Fica evidente que o PCT teve como principais objetivos a simplificação e a harmonização, trazendo para o escopo de um tratado internacional vários requisitos e condições necessárias à concessão de uma patente, que não foram incluídos em CUP, pelas limitações da época. No sentido de mostrar a importância da descrição do relatório descritivo, o Artigo 5º, do PCT determina que: “*A descrição deve*

divulgar a invenção de maneira suficientemente clara e completa para que um profissional do ramo possa executá-la”.

Segundo o exposto pela CNI (2016) e por Bruno (2017) ao longo da “Terceira Revolução Industrial” que está em fase de encerramento do seu ciclo, alterações nos sistemas de patente foram necessárias para adequação das novas realidades/necessidades do cenário internacional durante tal período, tendo como ponto marcante as negociações na Rodada Uruguai do GATT (Acordo Geral de Comércio e Tarifas), no período entre 1986 e 1994, momento em que os membros do acordo colocaram em pauta as questões relacionadas à propriedade intelectual dentro do âmbito comercial, o que não foi possível por meio do PCT.

Como apontado por Abrantes (2011) e Ardissonne (2011) o resultado das negociações desta rodada, em 1994, o GATT deu lugar à Organização Mundial do Comércio (OMC) no Acordo de Marrackesh, assinado pelos seus membros. O Acordo de Marrackesh tem um anexo denominado “Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio” (TRIPS). O TRIPS trata da abrangência de proteção sobre propriedade intelectual respeitando os acordos e tratados existentes sobre a propriedade intelectual gerenciados pela OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). No caso do Acordo TRIPS, esse foi ratificado no Brasil pelo Decreto 1.355/1994. Por conta deste acordo, o Brasil alterou sua legislação de propriedade industrial (Lei 9.279/1996), de direitos autorais e conexos (Lei 9.610/1998), de programa de computador (Lei 9.609/1998) e de cultivares (Lei 9.456/1997).

Segundo Drahos (1995) as tratativas para incluir a propriedade intelectual na Rodada Uruguai do GATT foram iniciadas na década de 70, motivadas, principalmente, pelas grandes empresas norte-americanas que tinham um forte interesse em vincular a propriedade intelectual ao comércio. Essa questão pode ser ratificada pela criação do Comitê Americano de Propriedade Intelectual (*Intellectual Property Committee - IPC*), em março de 1986, pelos seguintes membros: Bristol-Myers, Du Pont, FMC Corporation, General Electric, General Motors, Hewlett-Packard, IBM, Johnson & Johnson, Merck, Monsanto, Pfizer, Rockwell International e Warner Communications, sendo possível inferir que o grupo de empresas que formou o Comitê IPC tinha como objetivo ter representantes dos principais setores dos EUA que se utilizavam dos direitos de propriedade intelectual.

A Tabela 1 apresenta as empresas agrupadas por setores.

Tabela 1 – Empresas do Comitê IPC por Setores

Empresa	Setor
Bristol-Myers Johnson & Johnson Merck Pfizer	Farmacêutico
Monsanto	Agricultura e Biotecnologia
Du Pont FMC Corporation	Químico
General Eletric Rockwell International	Automação Industrial e Energia
General Motors	Automobilístico
Hewlett-Packard IBM	Tecnologia da Informação
Warner Communications	Entretenimento

Fonte: Drahos, 1995

Com essa estratégia os EUA conseguiram levar para o centro das discussões sobre propriedade industrial, dentro da Rodada Uruguai, os principais atores dos setores de tecnologia, possibilitando que os interesses das grandes corporações estadunidenses fossem colocados em pauta. Vale ressaltar que o mesmo não aconteceu com a maior parte dos países integrantes do Acordo TRIPS, como o Brasil, por exemplo, que só teve o setor farmacêutico participando das discussões, mas de uma forma muito incipiente (DRAHOS, 1995).

Mais uma vez a importância da condição da suficiência descritiva é ratificada em TRIPS, por meio do Artigo 29:

Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção **de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la** (TRIPS, 1994, grifo nosso).

Vale ressaltar, como mencionado por Bruno (2017) e Hugh (2010) que a “Terceira Revolução Industrial” proporcionou uma verdadeira revolução nos sistemas de automação industrial, intensificando novos métodos e processos, além de estabelecer a era moderna da programação (FORTRAN, COBOL, BASIC, PASCAL, “C”), que proporcionou necessidade de novas mudanças de conceito em relação à descrição da invenção e como consequência na suficiência descritiva.

Como apresentado por CNI (2016) e Fundação Dom Cabral (2016) as estratégias das firmas e da sociedade estão constantemente se modificando para atender às novas realidades do mundo contemporâneo, sendo que a sobrevivência e o crescimento delas dependem da sua capacidade de adaptar-se ao ambiente externo (com mudanças na tecnologia e no mercado) em rápida mudança, e de mudá-lo. Em consequência desses fatores, os EUA e a Alemanha já perceberam que uma nova revolução (“Quarta Revolução Industrial” ou “Indústria 4.0”) está por vir, ou até mesmo que já esteja se estabelecendo.

Se a expectativa de diversos autores, que tratam das revoluções industriais, estiver correta, será a primeira vez na história que uma revolução será identificada antes de sua ocorrência. Essa revolução tem como base o grande desenvolvimento e difusão das tecnologias que surgiram durante a “Terceira Revolução Industrial”, sendo que tais tecnologias foram aprimoradas e estão proporcionando recursos inimagináveis.

Pode-se deduzir, com base na evolução das tecnologias utilizadas nas indústrias, que novas alterações nos sistemas de patente serão necessárias para atender a essas novas tecnologias, sendo que as formas de proteção por patentes podem passar por modificações. Com o olhar das revoluções industriais é possível avaliar o passado para entender o presente e com isso estabelecer o melhor caminho possível para a visão de futuro, principalmente, no aspecto da suficiência descritiva.

3.2 ESCRITÓRIOS DE PAÍSES DESENVOLVIDOS

3.2.1 Escritório Americano de Patentes (USPTO)

A obrigação da divulgação da invenção, por parte do inventor, em troca de direitos exclusivos, já era fundamentada desde a primeira Lei de Patentes dos EUA de 1790. No entanto, a estrutura básica da Seção 112, que rege a divulgação das invenções, foi estabelecida em 1952, no Código dos EUA: “Título 35 – Patentes”. Esse código também estendeu a condição de melhor modo para outros tipos de invenção, além das máquinas (MACHLUP, 1950). Em 1975, o código foi modificado novamente para cumprir as disposições do PCT, sendo que a Seção 112 foi modificada pela última vez em 2011. Atualmente, o código em vigor nos EUA estabelece três requisitos básicos para a apresentação do relatório descritivo de

uma patente: Descrição Escrita, Ativação ou Habilitação (correspondente ao requisito da suficiência descritiva, no Brasil) e Melhor Modo. A Seção 112 (a) do 35 USC (United States Code) diz:

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention (UNITED STATES CODE, 2011, grifo nosso).

Embora os três requisitos adotados pelo USPTO sejam de extrema relevância, foi grifado o trecho da lei americana que estabelece uma relação direta com a condição da suficiência descritiva utilizada na LPI. Vale ressaltar que tal entendimento, da condição da suficiência descritiva, por parte dos EUA, que sempre atuou intensamente nas questões relacionadas à propriedade industrial, proporcionaram fortes influências no PCT e TRIPS.

O primeiro requisito procura resolver a seguinte questão: "Qual é a invenção na data de depósito?", o segundo: "Como executar a invenção pleiteada?" e o terceiro: "Qual é o melhor modo para implantar a invenção?". Esses três requisitos são detalhados no MPEP - Manual of Patent Examining Procedure, Rev. 9, agosto de 2012 (USPTO, 2012). De acordo com o Parágrafo 1º do USC 35, Seção 112, a descrição é o primeiro requisito que exige que o inventor divulgue a tecnologia reivindicada de uma maneira que possibilite ao técnico no assunto identificar que o inventor realmente tinha a invenção, de fato, na data do depósito (CHISUM, 2010), isto é, o objeto pleiteado deve ser fundamentado no relatório descritivo. De acordo com o MPEP, a descrição pode ser auxiliada, no relatório descritivo, por meio de uma figura ou de uma fórmula estrutural química, quando apenas a descrição não for suficiente para permitir que o técnico no assunto execute a invenção.

O segundo requisito é chamado de "Habilitação" e é o equivalente à suficiência descritiva na maioria dos escritórios de patentes, bem como no Brasil. A Lei americana estabelece que o pedido de patente descreva a invenção de maneira que um técnico no assunto possa realizar a mesma (CLARK, 2011). A Corte de Apelações dos EUA definiu ainda o que é necessário para que o requisito da suficiência descritiva seja alcançado, por meio do seguinte texto: "Embora não seja explicitamente indicado na Seção 112, o relatório descritivo de uma patente deve ensinar o técnico no assunto a executar a invenção reivindicada sem "experimentação indevida"" (quando um técnico no assunto, a partir do revelado na invenção, necessita de experimentação adicional para realizar a mesma). O manual MPEP orienta os

examinadores de patentes dos EUA a adotar os seguintes fatores, estabelecidos no caso *In re Wands* (1988) pela Corte de Apelações, para determinar se é necessária experimentação indevida: (1) a quantidade de experimentação necessária, (2) a quantidade de direções ou de caminhos apresentados, (3) a presença ou ausência de exemplos, (4) a natureza da invenção, (5) o estado da técnica, (6) a habilidade relativa dos profissionais da área técnica, (7) a previsibilidade ou imprevisibilidade da matéria pleiteada, e (8) a amplitude das reivindicações. Principalmente pelo item (8), observa-se a interação entre a condição da Suficiência Descritiva e o escopo pleiteado no quadro reivindicatório.

Segundo orientação do USPTO, o examinador de patentes não precisa discutir cada um dos oito fatores citados em *In re Wands*, mas apenas aqueles que interferem diretamente na suficiência descritiva. No entanto, o examinador não deve considerar apenas um fator isolado, sem analisar os outros. Em invenções relacionadas com a área química, especialmente no campo farmacêutico, haverá a necessidade de verificar o suposto efeito técnico através de testes experimentais em organismos vivos. Em alguns casos, modelos de correlação como, *in vitro* ou *in vivo*, devem ser revelados no relatório descritivo, com o intuito de provar que tais efeitos ocorrem na prática, a menos que sejam bem conhecidos no campo em questão, sendo possível inferir que cada área tecnológica possui suas peculiaridades em relação à condição da suficiência descritiva.

Durante o exame técnico por parte dos examinadores, presume-se que o Titular descreveu sua invenção de maneira suficiente para um técnico no assunto. De acordo com a seção 2164.05 do guia MPEP, uma vez que o examinador pesou todas as provas e estabeleceu uma base razoável para questionar a suficiência da descrição da invenção reivindicada, o Titular deverá apresentar argumentos relevantes, apoiados por provas, quando necessário, fundamentando que um técnico no assunto é capaz de executar a invenção pleiteada utilizando o relatório descritivo como referência.

Segundo Walmsley (2002) o terceiro e último requisito do 35 USC 112 (a) é o melhor modo, que está relacionado com a maneira que a invenção é concretizada, implantada e usada, com o intuito de oferecer a melhor forma de execução em termos dos objetivos propostos pela invenção. De acordo com o MPEP, seção 2165.03, presume-se que o melhor modo é revelado no relatório descritivo do pedido de patente, a menos que se prove o contrário, isto é, presume-se que o Requerente, mais especificamente o Inventor, tenha revelado a melhor forma de realização da invenção, na data de depósito, como sendo a mais conveniente ou vantajosa. No entanto, é muito raro que uma rejeição pelo requisito de melhor modo seja feita

em processo *ex parte* (decidida por um juiz sem exigir que todas as partes da controvérsia estejam presentes). A informação necessária para formar a base para uma rejeição com base na falha do melhor modo raramente é acessível ao examinador, sendo geralmente descoberta durante processos *inter partes* (restrito àqueles que participaram da respectiva ação judicial), tal como em litígios. De acordo com Walmsley (2002), o examinador enfrenta duas questões a serem esclarecidas durante a avaliação do requisito de melhor modo. A 1ª é subjetiva e está relacionada ao fato de o inventor ter ou não consciência, no momento em que o pedido foi depositado, de um modo que foi considerado melhor do que qualquer outro. A 2ª, objetiva, é avaliar se a informação contida no relatório descritivo é suficiente ou não para permitir que um técnico no assunto execute o melhor modo proposto na invenção. Assim, uma rejeição por melhor modo é adequada apenas quando o primeiro requisito pode ser respondido de forma afirmativa e o segundo requisito foi considerado negativo.

Recentemente, de acordo com Dreyfuss (2012) ocorreram algumas mudanças consideráveis devido ao Leahy-Smith America Invents Act, AIA, de 2011, que alterou a lei de patentes dos EUA de 1952 com o objetivo de harmonizar algumas questões legais (primeiro a depositar, período de graça, entre outros requisitos). Tais mudanças são relevantes para alinhar o arcabouço jurídico dos EUA com os parâmetros utilizados na União Europeia e em outros importantes parceiros comerciais. Embora a AIA não tenha removido o requisito de melhor modo, como disposto na Seção 112 do 35 USC (United States Code), uma alteração, na Seção 282 (b) (3) (A) do 35 USC, foi incluída para que a falta de divulgação do “melhor modo” não seja utilizada como argumento para considerar inválida uma reivindicação da patente concedida. Em outras palavras, o melhor modo ainda é um requisito para a concessão de um pedido de patente, mas, após a entrada em vigor (concedida a patente), a falta de tal disposição não é mais considerada como motivo de oposição.

Fica evidente que o USPTO trata de uma forma muito relevante a descrição do Relatório Descritivo, colocando as condições relacionadas com a descrição do pedido como elemento central para a concessão da patente. Tal importância pode ser ratificada ao observar um estudo feito por Cotropia et al. (2013) para as patentes concedidas em 2007 para algumas áreas tecnológicas selecionadas pelos autores. Tal estudo foi baseado em um levantamento dos pareceres emitidos pelos examinadores de patente do USPTO, levando em consideração algumas das Seções mais relevantes do 35 USC, tais como: 101 (ser matéria não patenteável), 102 (falta de novidade), 103 (falta de atividade inventiva), 112 (por infringir requisitos da descrição do pedido) e 121 (por falta de unidade de invenção).

Como observado na Tabela 2, o total de não conformidade à Seção 112 foi de 40%, considerando todos os pedidos analisados sem discriminar a área tecnológica, apontando o grau de importância que o USPTO dedica na avaliação do relatório descritivo, por parte dos Examinadores, possibilitando que o relatório descritivo seja ajustado para atender a condição da suficiência descritiva.

Tabela 2 – Tipos de não Conformidades por Área Tecnológica em 2007

Art unit	N	101 (%)	102 (%)	103 (%)	112 (%)	121 (%)	Any rejections (%)
1600 biotechnology	143	24	66	50	72	21	82
1700 chemicals	177	8	84	73	56	25	91
2100 computers	153	29	85	67	52	9	93
2600 communication	236	16	78	62	35	11	82
2800 semiconductors	457	9	72	58	24	11	79
3600 transportation	183	4	72	50	46	9	78
3700 mechanical	215	7	79	62	35	9	84
Total	1564	12	76	60	40	13	83

Fonte: Cotropia et al. 2013 (Table 2)

3.2.2 Escritório Europeu de Patentes (EPO)

O EPO é uma organização intergovernamental criada em 7 de Outubro de 1977 com base na Convenção sobre a Patente Europeia assinada em Munique, em 1973. A Organização Europeia de Patentes possui dois órgãos, o Escritório Europeu de Patente (EPO) e o Conselho de Administração, que supervisiona as atividades do Escritório. O principal objetivo da Convenção é reforçar a cooperação entre os Estados europeus no que diz respeito à proteção das invenções, por meio do estabelecimento de regras padronizadas pelos membros, e que essa proteção possa ser obtida nesses Estados mediante um único procedimento para a concessão de patentes (EPO, The European Patent Convention, 2000). Sendo assim, os Requerentes têm duas opções: depositar o seu pedido de patente em cada um dos países europeus separadamente ou depositá-lo diretamente no EPO, indicando os estados contratantes.

O EPO ainda conta com o “*Boards of Appeal*”, que, embora integrados na estrutura organizacional do EPO, são independentes do Escritório em suas decisões, sendo vinculados apenas pela Convenção da Patente Europeia (EPO, Boards of Appeal, 2016).

Além disso, as decisões do “*Boards of Appeal*” auxiliam no aprimoramento do sistema, pois os casos tratados por esta corte, em alguns casos, são incluídos nos documentos que orientam os Examinadores no exame técnico.

Com relação à suficiência descritiva, o Artigo 83 da Convenção estabelece que:

The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art (EPO, The European Patent Convention, 2000).

A mesma convenção fornece na sua Regra de Execução, R.42, as disposições sobre o conteúdo da especificação. Além disso, há também uma Diretriz para Exame no EPO, que dá instruções sobre a prática e o procedimento com relação à suficiência descritiva (EPO, Guidelines for Examination, 2018).

De acordo com o artigo 83 da Convenção, o Requerente deve divulgar a sua invenção de forma suficientemente clara e completa para que seja realizada por um técnico no assunto. Deve notar-se que o artigo não menciona a necessidade de indicar o melhor modo de concretização, na Convenção, no entanto, esta exigência está estabelecida na Regra de Execução R.42 (1) (e), que indica que deve ser dada uma descrição detalhada de pelo menos um modo de execução da invenção.

Segundo a Convenção, uma vez que o conteúdo da patente é direcionado ao técnico no assunto³², não é necessário nem desejável que sejam fornecidos detalhes de características já bem disseminadas na área em questão, sendo necessário, apenas, que o relatório descritivo forneça características essenciais para a implantação da invenção, apresentando detalhes suficientes para que o técnico no assunto possa executar a invenção pleiteada.

Deve-se notar, também, que as decisões do “Boards of Appeal” mostram que até mesmo em situações que a experimentação indevida é permitida, por exemplo, em áreas de tecnologia não exploradas ou em campos tecnológicos que sofrem muitos problemas técnicos, o relatório descritivo deve ser capaz de fornecer informações adequadas para direcionar o técnico no assunto no objetivo de alcançar um resultado bem sucedido (EPO, Case Law of the Boards of Appeal, 2013).

O caso T0063/06 de 24/06/2008, Hitachi Ltd. v. Daimler Chrysler AG, é um bom exemplo de avaliação de experimentação indevida. Este litígio está relacionado a um aparelho e método de injeção de combustível e ignição do motor de combustão interna que reivindica parâmetro de uma característica da chama de combustão dentro do cilindro. O relatório descritivo falhou em revelar como este parâmetro foi obtido sem um bico provido na periferia da porta de injeção da válvula de entrada de combustível. O “Board of Appeals” considerou

³² O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão a época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto (Item 2.14 das Diretrizes de Exame – Bloco I – Resolução N° 124/2013).

que outros parâmetros eram necessários, além dos dois mencionados pelo Requerente como suficientes, para atingir a característica da chama de combustão reivindicada. Sendo assim, o “Board of Appeals” concluiu que um técnico no assunto tendo vários parâmetros relevantes para analisar e sem informações prévias sobre como manipular tais parâmetros, certamente realizaria uma experimentação indevida.

De acordo com as Diretrizes (EPO, Guidelines for Examination, 2018) para exame no EPO, Parte F, Capítulo III-3, ocasionalmente, pedidos de patente são depositados sem suficiência descritiva da invenção, ou seja, a descrição falha em tentar satisfazer o que está disposto no Artigo 83, o que é essencialmente irreparável. Segundo as Diretrizes, existem duas situações em que isso pode ocorrer: a 1ª é aquela em que o desempenho bem-sucedido da invenção depende do acaso, ou seja, o técnico no assunto, ao seguir as instruções para a realização da invenção, descobre que os alegados resultados da invenção são irrepetíveis ou que o sucesso na obtenção desses resultados é alcançado de maneira totalmente não confiável. Um exemplo em que isso pode ocorrer é o processo microbiológico envolvendo mutações.

A 2ª situação acontece quando o desempenho bem-sucedido da invenção é intrinsecamente impossível, pois seria contrário a leis físicas bem estabelecidas - isso se aplica, por exemplo, a máquinas de modo-contínuo. Se as reivindicações de tal máquina forem direcionadas para a sua função, e não apenas para a sua estrutura, uma objeção surge não apenas do artigo 83, mas também do artigo 52 (1) em que a invenção não é "susceptível de aplicação industrial".

Durante o exame de patente, se houver dúvidas quanto à possibilidade de realizar a invenção, o ônus da prova no que se refere a essa possibilidade cabe ao Titular do pedido de patente. Tal situação também ocorre durante a oposição, quando, por exemplo, o oponente argumenta que o objeto da patente não atinge o resultado técnico desejado, utilizando como base o relatório descritivo apresentado pelo Titular, conforme parte F, Capítulo III-4, das diretrizes (EPO, Guidelines for Examination, 2018).

Além disso, terceiros podem apresentar argumentos contra a concessão da patente durante o exame (subsídios) ou em até nove (9) meses após a concessão da patente por meio de procedimento de oposição ao EPO. Portanto, se um terceiro tentou reproduzir a invenção patenteada, mas não alcançou o resultado técnico desejado, ele também pode solicitar oposição quanto à falta de suficiência de divulgação e, nessa situação, o ônus da prova recai sobre o oponente (EPO, The European Patent Convention, 2000).

Deve-se ressaltar que a jurisprudência da “Board of Appeal” aponta para duas situações em que o ônus da prova é transferido para o Titular da patente. A 1ª é quando a invenção é puramente conceitual, o que significa que até a data do pedido de patente o Titular não realizou nenhuma experimentação em laboratório que pudesse verificar se os resultados técnicos pleiteados serão alcançados.

De acordo com a decisão T792/00 - *Dyax Corp v. Cambridge Antibody technology Lim.*, se uma patente contém apenas exemplos com protocolos experimentais hipotéticos, e esses exemplos devem ser utilizados para mostrar suficiência descritiva, então o ônus da prova recai no Titular da patente para mostrar que, na prática, esses protocolos funcionam como afirmado.

A 2ª situação é a encontrada em T0063/06, neste caso, quando a patente não apresenta qualquer informação sobre como uma característica da invenção pode ser colocada em prática, isto é, existe apenas uma fraca presunção de que a invenção está suficientemente descrita, sendo que o oponente pode argumentar que o conhecimento geral comum não permitiria que um técnico no assunto executasse tal característica. O Titular da patente possui então o ônus da prova para sustentar a afirmação contrária, ao oponente, de que o conhecimento geral comum permitiria, de fato, que um técnico no assunto realizasse a invenção divulgada.

Por todo o exposto para o EPO, fica evidente que a condição da suficiência descritiva é extremamente relevante para a concessão, bem como a manutenção, de uma patente, possibilitando, desta forma, que uma patente possa, de fato, cumprir o seu papel. Sendo que as regras para a validação de tal condição estão contempladas no arcabouço documental da EPO, utilizando-se de casos decididos nas cortes especializadas para robustecer o entendimento por parte de todos os atores envolvidos.

3.2.3 Escritório Japonês de Patentes (JPO)

O último caso relacionado aos escritórios dos países desenvolvidos trata da suficiência descritiva no escritório japonês. O Artigo 36 (4) (i) da Lei de Patente Japonesa, revisado em 2014 e que entrou em vigor em 1º de abril de 2015, refere-se às condições básicas para o pedido de patente no JPO. O trecho da lei, que trata da suficiência descritiva, é apresentado:

(4) The detailed explanation of the invention under the preceding paragraph (iii) shall comply with the following:

(i) It describes the invention, in a manner sufficiently clear and for the invention to be carried out by a person having ordinary skill in the art to which the invention pertains, as provided for in an ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry [...] (grifo nosso).

Como se pode observar, a condição de suficiência descritiva é contemplada diretamente na Lei de Patentes do Japão, porém o requisito de melhor modo não é mencionado no texto da lei. No entanto, é importante salientar que as Orientações de Exame para Patentes e Modelos de Utilidades no Japão (JPO, Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, 2015), apontam a necessidade de o Titular indicar pelo menos uma forma de realização que considera ser a melhor, isto é, a melhor modalidade requerida. Essa disposição é a mesma daquela encontrada na regra de execução do PCT 5.1 (a) (v), que menciona o requisito do melhor modo. No entanto, a falta de tal informação não é motivo para rejeitar o pedido de patente.

Em relação à suficiência descritiva, o JPO entende que tal divulgação no pedido de patente deve ensinar um técnico no assunto a desenvolver e colocar em prática a invenção (incluindo a compreensão de texto, a condução da rotina de experimentos necessários e a possibilidade de análise e de fabricação). Estes ensinamentos devem basear-se nas informações contidas no relatório descritivo, desenhos e devem ser somados ao conhecimento geral desta pessoa especialista na área até a data de depósito do pedido de patente. Portanto, se o técnico no assunto tiver que realizar uma experimentação indevida, então, o relatório descritivo não tem suficiência descritiva.

Por outro lado, a necessidade de mostrar modalidades específicas e exemplos práticos não é exigida pelo JPO, quando o técnico no assunto é capaz de entender como deve executar a invenção. No entanto, é altamente recomendável aos examinadores realizar uma avaliação no relatório descritivo por exemplos práticos ou modalidades específicas, a fim de avaliar a suficiência descritiva em duas situações:

- (1) para produtos caracterizados não por suas características estruturais, mas por suas funcionalidades ou propriedades, uma vez que um técnico no assunto não é capaz de definir quais produtos atenderão às características reivindicadas.
- (2) invenções relacionadas a campos tecnológicos em que o técnico no assunto não é capaz de prever o resultado técnico de uma mudança em algumas características de um produto ou processo (por exemplo, produtos químicos ou biotecnologia).

De acordo com as Diretrizes de Exame para as Patentes de Invenção e os Modelos de Utilidades no Japão, o requisito da suficiência descritiva depende das categorias da invenção,

que podem ser as seguintes: uma invenção de um produto, uma invenção de um processo e uma invenção de um processo para produzir um produto (conforme o Artigo 2º (3) das Leis Japonesas Relativas à Propriedade Industrial).

Considerando a invenção de um produto, realizar a invenção significa fazer e usar o produto da invenção. Portanto, o relatório descritivo deve ser elaborado de forma a permitir que um técnico no assunto produza e use o objeto da invenção. Basicamente, a realização da invenção deve cumprir os seguintes requisitos (conforme Diretrizes de Exame para as Patentes de Invenção e os Modelos de Utilidades no Japão):

- (1) Explicação clara da invenção: Uma reivindicação pode contemplar a operação, função, características ou propriedades de um produto em vez de seus detalhes específicos, como uma forma, estrutura ou composição, com o intuito de deixar mais apropriada a descrição.
- (2) Explicação de como o produto deve ser feito: a maneira de fazer o produto deve ser especificamente indicada na descrição. No caso em que uma reivindicação define um produto por sua função e essa função não é nem padrão nem comumente usada por um técnico no assunto, então a descrição deve indicar a definição de tal função ou o método para determiná-la quantitativamente.
- (3) Definição de uso do produto: a maneira de usar o produto deve ser especificamente indicada no relatório descritivo. Quando uma invenção pertence a um campo técnico, como compostos químicos, onde é relativamente difícil entender como fazer e usar um produto com base em suas estruturas ou nomes, normalmente, um ou mais exemplos representativos são necessários para indicar a forma de realização da invenção. No entanto, este não é o caso quando um técnico no assunto pode entender como implantar e usar o produto sem uma descrição explícita.

Para as invenções de processo, o relatório descritivo deve cumprir as mesmas regras mencionadas. No entanto, deve-se salientar que existem vários tipos de invenções de processo diferente daqueles para produzir produto (o chamado "processo puro"), como um método para usar um produto, um método de medição e um método de controle, por exemplo. Para qualquer tipo deles, o relatório descritivo deve ser claro suficientemente para que um técnico no assunto possa usar o processo com base na descrição do relatório descritivo, com base nos desenhos, bem como no conhecimento geral comum na data de depósito.

Em última análise, se uma invenção de um processo decorre de "uma invenção de um processo para produzir um produto", é possível inferir que o produto também pode ser produzido pelo processo, seguindo basicamente as mesmas regras. No entanto, existem vários tipos de invenções de um processo para produzir um produto, tais como: um método para a fabricação de um produto, um método para a montagem de um produto e um método para processar um produto, por exemplo. Qualquer um desses métodos consiste de três fatores: (i) um material de partida, (ii) etapas do processo para o mesmo, e (iii) um produto final. No que se refere a uma invenção de um processo para produzir um produto, o relatório descritivo deve indicar o modo que permitirá que um técnico no assunto produza o produto usando o processo.

Considerando o que foi mencionado e de acordo com as diretrizes do escritório japonês, existem dois tipos de violações ao requisito da suficiência descritiva. O 1º é sobre uma descrição imprópria da realização da invenção e é subdividido da seguinte forma (JPO, 2015):

(1) Descrição abstrata e/ou funcional dos meios técnicos: (i) Os meios técnicos correspondentes aos elementos reivindicados são indicados meramente de forma abstrata e/ou funcional no relatório descritivo; (ii) Um técnico no assunto não entende qual é o material, o aparelho e/ou as etapas, mesmo à luz do conhecimento geral comum na data de depósito.

(2) Relação pouco clara entre os meios técnicos: (i) A relação entre os meios técnicos individuais correspondentes aos elementos reivindicados não é clara na forma de realização da invenção; (ii) A relação entre os meios técnicos não pode ser entendida mesmo à luz do conhecimento geral comum na data de depósito.

(3) Nenhuma descrição de valores numéricos, como condições de fabricação: (i) tais valores numéricos não são indicados nas formas de realização; (ii) um técnico no assunto não tem como entender os valores numéricos, para as condições de fabricação, mesmo à luz do conhecimento geral comum na data de depósito.

O 2º tipo de violação está relacionado ao requisito da suficiência descritiva no que se refere à parte da invenção reivindicada, que não pode ser realizada, além da forma apresentada no relatório descritivo. Ele está subdividido em:

- (1) Casos em que uma reivindicação é direcionada a um conceito genérico, mas as concretizações apenas de uma parte de conceitos mais específicos abrangidos pelo conceito genérico são indicadas no relatório descritivo, de modo que apenas os conceitos específicos podem ser realizados.
- (2) Casos em que apenas uma concretização particular é indicada na descrição, de tal maneira que apenas essa forma de realização pode ser implantada.
- (3) Quando uma reivindicação é expressa pela Fórmula *Markush*³³ ou definida por um resultado a ser alcançado. (i) Fórmula *Markush* - A especificação não cumpre o requisito da suficiência descritiva quando uma reivindicação inclui alternativas com a Fórmula *Markush*, mas apenas uma parte está indicada na descrição, sendo que existem fundamentos para inferir que um técnico no assunto não conseguirá realizar todas as alternativas, mesmo quando levando em consideração o conteúdo constante no relatório descritivo e nos desenhos. (ii) Definição do produto por resultado a atingir – O relatório descritivo não cumpre o requisito da suficiência descritiva em um caso em que, embora uma reivindicação descreva a definição de um produto por um resultado a ser alcançado, apenas uma concretização particular é indicada na descrição, de tal maneira que um técnico no assunto possa realizar, somente, tal forma de realização.

Portanto, quando o examinador identifica que o relatório descritivo não atende ao requisito da suficiência descritiva, de acordo com o Artigo 36(4)(i), o examinador notifica o motivo de recusa. No parecer que motivou a recusa, o examinador deixa claro que a invenção não pode ser realizada, de acordo com o relatório descritivo, pois descumprido o requisito da suficiência descritiva, disposto no artigo 36(4)(i). Se aplicável, o examinador aponta, em seu parecer, detalhes do relatório descritivo ou desenhos que constituem a violação do requisito da suficiência descritiva. O examinador também deve estabelecer na notificação, dentro do possível, uma orientação ao Titular do pedido no sentido de utilizar uma estratégia adequada para alterar o relatório descritivo, que deve ser feita a fim de superar a razão de recusa, considerando que o invento pleiteado pode ser realizado.

Como foi observado em relação aos países desenvolvidos mencionados, existe uma convergência quanto à questão da suficiência descritiva, porém no que se refere ao requisito

³³ A “fórmula Markush” é uma expressão genérica para uma classe de substâncias químicas, convencionalmente empregada nas patentes, e consiste de uma estrutura química básica que é substituída por uma ou mais subestruturas variáveis, as quais são acompanhadas de uma lista de definições dessas porções variáveis (Item 6.2 das Diretrizes de Exame – Bloco II – Resolução N° 169/2016).

de “melhor modo” estes países apresentam algumas características diferentes. Embora existam diferenças, o conceito da suficiência descritiva está exposto nas leis, bem como nas diretrizes que auxiliam o trabalho dos examinadores. A Tabela 3 apresenta as principais características relacionadas com o relatório descritivo, levando em consideração os países desenvolvidos e o Brasil (BRAGA, 2018).

Tabela 3 – Resumo dos Países Desenvolvidos e o Brasil em Relação ao Relatório Descritivo

Escritório de Patente	INPI (LPI)	EPO (EPC)	JPO (Patent Act)	USPTO (USC)
Suficiência Descritiva (Artigo)	24	83	36	112
Descrição Escrita	Não	Não	Não	Sim
Suficiência Descritiva	Sim	Sim	Sim	Sim
Melhor Modo	Sim	Não	Não	Sim
Oposição por Falta de Suficiência Descritiva (Artigo)	50 (II)	100(b)	113(iv)	282(3)(A)

Fonte: Braga, 2018, tradução nossa

Já a Tabela 4 resume os países desenvolvidos e o Brasil, em função das organizações (BRAGA, 2018).

Tabela 4 – Resumo dos Países Desenvolvidos e o Brasil em Relação às Organizações

País/Organização	Brasil	Organização Europeia de Patentes	Japão	Estados Unidos da América
Escritório de Patente (Acrônimo)	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)	Escritório Europeu de Patentes (EPO)	Escritório Japonês de Patentes (JPO)	Escritório Americano de Patentes (USPTO)
Arcabouço Jurídico	Lei da Propriedade Industrial N. 9.279 (1996)	Convenção Europeia de Patentes – EPC (1973) última modificação (2016)	Lei de Patentes N. 121 (1959) última modificação (2014)	Código Americano, Título 35 (1952) última modificação (2012)
Tratados Internacionais em Vigor	<ul style="list-style-type: none"> • CUP (1884) • PCT (1978) • TRIPS (1995) 	<p>A EPC constitui um Acordo especial que atende ao disposto na CUP, em relação aos pedidos de patente europeu.</p> <p>Uma vez que quase todos os Estados contratantes do EPC são membros da OMC, as disposições pertinentes do Acordo TRIPS foram implementadas na revisão da EPC.</p> <p>A EPC constitui um Tratado de patente regional, o que significa que patentes Europeias podem ser concedidas com base num pedido internacional depositado no âmbito do PCT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CUP (1899) • PCT (1978) • TRIPS (1995) • PLT (2016) 	<ul style="list-style-type: none"> • CUP (1887) • PCT (1978) • TRIPS (1995) • PLT (2013)

Fonte: Braga, 2018, tradução nossa

3.3 ESCRITÓRIOS DE PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO

Outra visão relevante está relacionada à análise das características dos países em desenvolvimento, pertencente a um bloco político que o Brasil faz parte, abordando o tema da suficiência descritiva em suas leis, para que seja possível estabelecer uma visão adequada desta temática tanto para os países desenvolvidos, como para os países em desenvolvimento. A escolha por tais países vem do fato de fazerem parte do grupo político de cooperação chamado BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), possibilitando, também, realizar uma análise em relação aos países com características econômicas similares ao Brasil.

3.3.1 Escritório Russo de Patentes

A Rússia, dos países estudados nesse trabalho, é o que mais apresentou diferenças em relação ao contexto histórico do requisito da suficiência descritiva, visto que iniciou a construção de uma nova visão desta temática somente em 2014. Até a última revisão do Código Civil da Federação Russa, essa temática era contemplada dentro do requisito de aplicação industrial, sendo que tal requisito era utilizado como base de uma objeção frequente (especialmente no campo da química) durante o exame substantivo de pedidos de patente de invenção referentes a uma descrição insuficiente da viabilidade e finalidade de uma invenção, como observado no livreto elaborado em uma parceria estabelecida entre a União Europeia, o Escritório de Patente Europeu e Escritório de Patente Russo (UNIÃO EUROPEIA, Booklet Patent System in Russian, 2010). Contudo a utilização da aplicação industrial para justificar o indeferimento por suficiência descritiva era frequentemente colocado em dúvida, sendo uma importante justificativa para alterar o código civil em relação a este tópico.

Embora uma nova lei de patentes tenha sido promulgada no início da década de 1990, foi apenas em 2008 que a lei de patentes Russa se adequou a TRIPS e incorporou as modernizações na Parte IV do Código Civil. Durante este período de transição, o escritório de patentes e o sistema judicial também foram sendo estabelecidos. Já na década corrente, como bem apontado por Aylen (2014), a Rússia passou novamente por duas grandes mudanças positivas nos anos de 2013 e 2014, no que se refere à Propriedade Intelectual. A primeira mudança foi a formação de uma nova Corte especializada em Propriedade Intelectual, que

iniciou suas atividades em 3 de julho de 2013 e a segunda teve como objetivo promulgar emendas na lei de patente, sendo que tais mudanças foram decorrentes de cinco anos de lições práticas e judiciais aprendidas após a adesão a TRIPS.

Segundo Aylen (2014) a principal mudança na lei de patentes Russa, relacionada ao presente estudo, foi a introdução da suficiência descritiva como quarto requisito no código civil russo (Artigo 1375). Até esta mudança na lei, as condições para concessão das patentes de invenção estavam dispostas no Artigo 1350, que contemplavam basicamente os seguintes tópicos: Novidade, Atividade Inventiva e Aplicação Industrial.

Embora o Artigo 1375 do código civil da Rússia defina o requisito de suficiência descritiva, de acordo com as mudanças mencionadas, o Sr. Yury Kuznetso, que apresentou informações da Rússia no BIPF 2014 (BRICS Intellectual Property Forum), argumentou que tal requisito ainda está passando por um processo de revisão para que se tenha mais relevância no exame e esteja de acordo com o que determina o texto do Artigo 1375, conforme apresentado:

2. Application for invention shall comprise:
[...]
- 2) specification of invention disclosing it with **completeness sufficient** for implementation; [...] (grifo nosso).

De acordo com as informações disponibilizadas no BIPF IP FORUM (2014), recentes mudanças estão sendo feitas para que o requisito de suficiência descritiva esteja no mesmo nível de importância dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Nesse novo contexto, a insuficiência descritiva será um motivo válido para indeferir um pedido (Artigo 1387), bem como anular (Artigo 1391) uma patente concedida sem esta condição. De acordo com o novo código civil, a suficiência descritiva determina, a partir dos documentos na data de depósito, divulgar a essência da invenção reivindicada nos documentos do pedido de uma maneira suficiente para a implantação da invenção por um técnico no assunto. Embora o novo conceito já esteja em vigor, não está claro qual será a rigidez, em relação à suficiência descritiva, das possibilidades de inclusão de dados adicionais, visto que antes da mudança do código civil, até mesmo após a data de depósito o Requerente incluía detalhes da invenção (AYLEN, 2014).

Tais mudanças no código civil russo também causaram impactos no sistema de patente euro-asiático. O sistema de patente euro-asiático baseia-se na Convenção da Patente Euro-asiática, de 1994, que inclui (além da Rússia) sete membros da Comunidade de Estados Independentes: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Ajikistan e

Turquemenistão. Por meio do sistema de patente euro-asiático, um único pedido é depositado na Organização Euro-Asiática de Patentes (EAPO), que concede uma patente que é automaticamente válida em todos os estados contratantes, desde que sejam pagas as taxas de manutenção em cada estado. Como apontado por Klimenko (2017), alterações realizadas na legislação de patente da Rússia têm sido adotadas para o grupo (EAPO), sendo que a suficiência descritiva foi de particular relevância para as invenções biofarmacêuticas. Embora a Organização Euro-asiática (EAPO) tenha sua relevância, esta instituição, diferentemente, da EPO, não abarca países com tradição em propriedade industrial, como pode ser observado pelos gráficos estatísticos da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual).

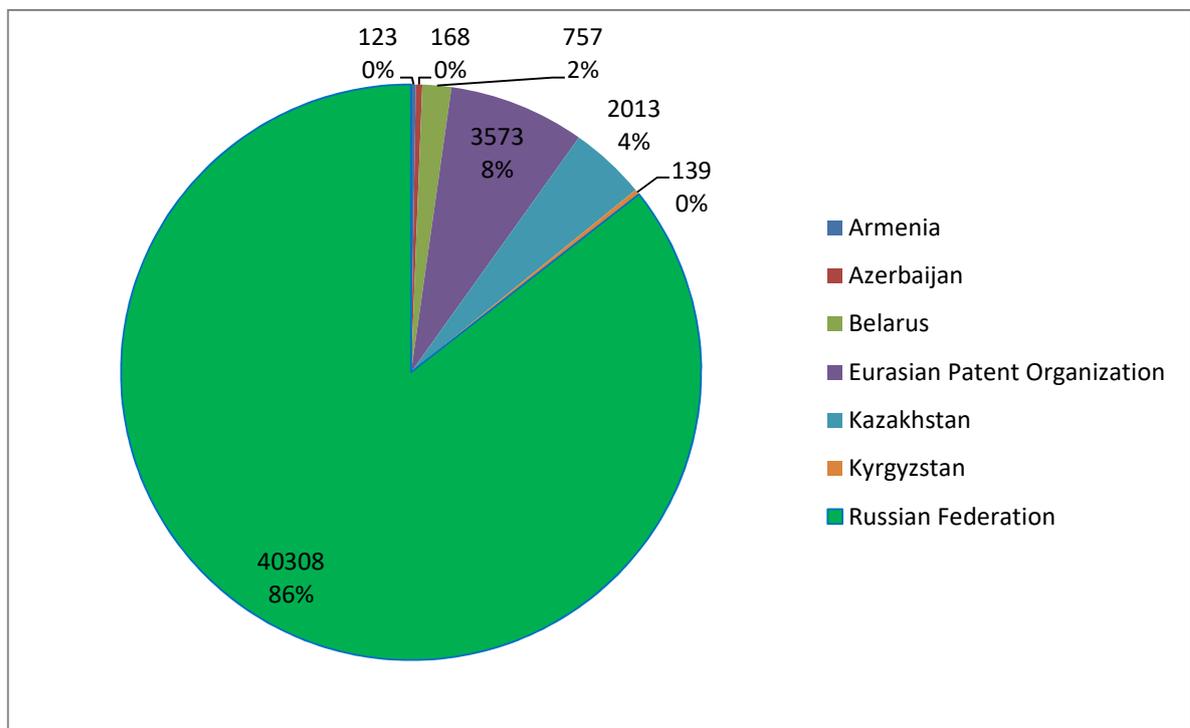


Figura 1 – Percentual de Depósitos de Pedido de Patente em 2014 para a EAPO

Da Figura 1, observa-se que apenas 8% dos pedidos em 2014 foram depositados na organização (EAPO) e que o escritório da Rússia teve 86% de todos os pedidos. Nesse contexto, é possível inferir que a EAPO ainda não é utilizada em toda sua potencialidade e que a Rússia deve possuir um forte poder dentro deste grupo.

Por fim serão apresentados alguns detalhes relevantes em relação ao posicionamento da Rússia quanto ao entendimento da suficiência descritiva, utilizando como referência a resposta da Rússia à OMPI, em 15/12/2017. Em tal relatório fica claro que o requerimento da suficiência descritiva passou a ter o mesmo grau de importância dos outros requisitos de patenteabilidade, como mostrado no texto:

Inventions are granted legal protection under certain conditions established by the Code, in particular a claimed invention must be new, industrially applicable and involve an inventive step (condition for patentability), **and the essence of the claimed invention must be disclosed in application documents with sufficient detail for its implementation by a person skilled in the art (requirement of sufficiency of disclosure). Furthermore, the essence of the invention in the Russian legislation is understood to mean the totality of the essential features of the invention which should be sufficient to achieve the technical result specified by the applicant** (grifo nosso).

Além disso, o relatório de resposta à OMPI (WIPO, Response of the Russian Federation to WIPO Circular C.8403, 2014) faz referências a outros dois documentos que ratificam a mudança do conceito da suficiência descritiva no escritório Russo, como serão apresentados a seguir (Regulações e Diretrizes):

- Regulamentos Administrativos.

Este documento apresenta os procedimentos que devem ser seguidos para elaboração do pedido de patente, sendo que em seu item 10.7 (Requisitos da Apresentação do Pedido) o documento aborda uma série de detalhes da descrição em seus subitens. O subitem 10.7.1 (Designar Descrição) indica que a descrição deve divulgar o invento com a totalidade de suficiência para realizá-lo. No subitem 10.7.2 (Estrutura da Descrição) tal regulamento menciona dois tópicos extremamente relevante para avaliação da suficiência descritiva no relatório descritivo, tais como: Divulgação da Invenção e Implantação da Invenção. Esses conceitos são detalhados nos subitens 10.7.4.3 (Divulgação da Invenção) e 10.7.4.5 (Descrição Detalhada da Invenção).

- Diretrizes para Exame.

As diretrizes representam a forma como os examinadores de patente irão avaliar o pedido de patente, sendo que para o objeto em estudo, o item 2.2 (Verificação das reivindicações do ponto de vista da essência da invenção com base no relatório descritivo) esclarece como o relatório descritivo deve ser apresentado para que um técnico no assunto possa realizar a invenção pleiteada. Vale ressaltar que as diretrizes são fundamentadas no arcabouço legal definido no código civil e nos regulamentos administrativos, tendo como objetivo detalhar de forma clara como o escritório russo interpreta tais dispositivos legais.

Fica evidente que a Rússia tem feito mudanças relevantes para se adequar aos conceitos adotados em outros escritórios de patente, no que se refere à questão da suficiência descritiva, alterando o código civil e adequando os regulamentos e as diretrizes a esta nova realidade do seu sistema de patente. Embora o escritório russo ainda esteja solidificando o conceito da condição da suficiência descritiva na sua estrutura, fica evidente que ao definir um Artigo de lei para tal condição, o escritório está dando a importância que tal condição requer.

3.3.2 Escritório Chinês de Patentes

Na direção contrária da abordagem apresentada para o sistema de patente russo, que não tinha uma análise muito criteriosa em relação à suficiência descritiva, a China tem modificado os procedimentos para se adequar aos principais escritórios do mundo (USPTO, JPO, EPO), colocando a análise da suficiência descritiva no mesmo nível de verificação de outros critérios de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), visto que o escritório chinês tinha a suficiência descritiva como o principal elemento de análise durante o exame técnico (BRICS IP FORUM, 2014).

De acordo com a introdução geral da revisão de patente, na China (CTPO, General Introduction to the Third Revision of the Patent Law, 2010), a primeira lei de patente na China entrou em vigor em 1985, tendo sido atualizada em 1992 e 2000. As revisões são decorrentes de mudanças internas e externas, que exigem mudanças no sistema jurídico de patente, que ocorre tanto para a China, como para outros países engajados no sistema de propriedade industrial. Como é possível observar, o 17º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (2007) propôs aumentar a capacidade de inovação endógena e construir um país inovador, sendo que o Conselho de Estado formulou o Esboço da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, estabelecendo diretrizes internas. Além disso, outras mudanças estavam em andamento por conta de alterações no cenário internacional, tais como: Declaração de Doha em 2001, alteração do Acordo TRIPS, 2005 e Convenção sobre Biodiversidade.

O último processo de revisão da lei de patente chinesa iniciou-se em 2005, este processo passou por uma série de discussões tendo sido levado à consulta pública em 2006, com posterior encaminhamento para o “*State Council*”. Tal conselho, em 2008, direcionou o

processo para o Congresso Nacional chinês, que realizou mais uma rodada de consulta pública antes de promulgar a nova lei em outubro de 2009. Além disso, o escritório chinês (CTPO – China Patent & Trademark Office) apresentou algumas propostas de emenda ao “*State Council*” a fim de aprimorar a lei de patente, tendo entrado em vigor em fevereiro de 2010.

Em todo o processo de revisão, as instituições responsáveis pelo trabalho aderiram firmemente ao espírito de elaboração de leis por meio de formas democráticas e científicas. Por meio de pesquisas, de seminários, de consultas com especialistas, de solicitação de opiniões e pesquisas no exterior, também foram coletadas opiniões e sugestões de autoridades do governo, empresas, associações empresariais, autoridades judiciais, especialistas e acadêmicos, o que manteve a abertura e transparência da todo o processo, e também garantiu que a lei de patentes revisada e os seus regulamentos de implantação não só poderiam resolver os problemas enfrentados pela China, mas também honrar plenamente com os compromissos internacionais assumidos pela China.

O resultado de todo essa dedicação na elaboração de um sistema de patente que atendesse aos interesses do Governo Chinês pode ser evidenciado em uma análise do percentual do número de pedidos de patente no ano de 2014 (realizado por meio do sistema de estatística da OMPI), colocando como elementos de comparação os países que formam o BRICS.

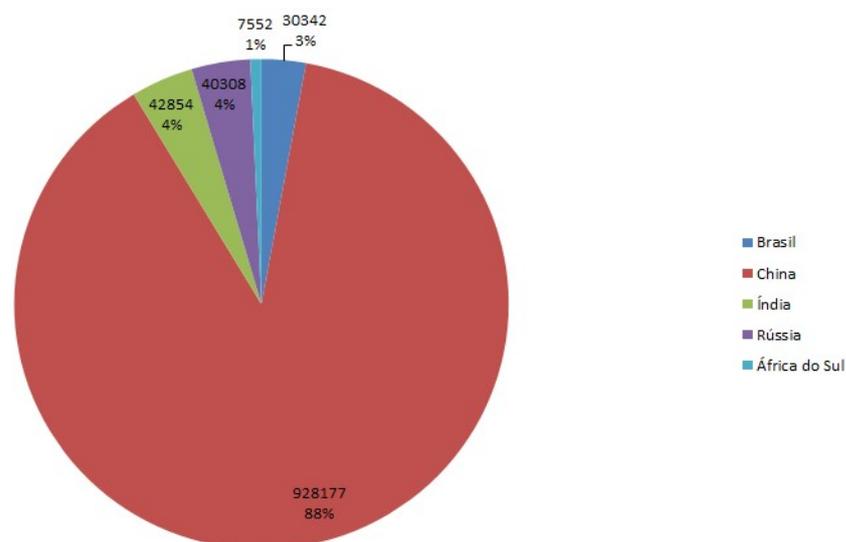


Figura 2 – Percentual de Depósitos de Pedido de Patente em 2014 para os BRICS

Segundo ao que foi abordado no BIPF IP FORUM (2014), é possível inferir que a China, dentro do BRICS, embora esteja passando por um processo de transição em relação a

este requisito, tende a ser o país mais rígido em relação à suficiência descritiva. O Artigo 26.3 da Lei de patente chinesa determina que:

The description shall set forth the invention or utility model in a manner sufficiently clear and complete so as to enable a person skilled in the relevant field of technology to carry it out; where necessary, drawings are required. The abstract shall state briefly the main technical points of the invention or utility model (CTPO, Patent Law, 2011, grifo nosso).

Com o intuito de auxiliar no entendimento e proporcionar Regras para a Implantação da Lei de Patentes da China, o Governo promulgou um Decreto para ratificar os principais conceitos da lei, sendo que no caso do estudo proposto nesse trabalho, o Artigo 17, deste Decreto, é de grande relevância.

The description of an application for a patent for invention or a patent for utility model shall state the title of the invention or utility model, which shall be the same as it appears in the request. The description shall include the following:

[...]

(3) contents of the invention: **disclosing the technical problem the invention or utility model aims to settle and the technical solution adopted to resolve the problem**, and stating, with reference to the prior art, the advantageous effects of the invention or utility model;

[...] (CTPO, Decreto N° 306, 2010, grifo nosso).

Observando o texto da Lei e do Decreto fica evidente a importância da suficiência descritiva no sistema de patente chinês, tal relevância é ratificada ao analisar as diretrizes de exame de patente. Como pode ser visto, o Artigo 26.3, da Lei, é detalhado nas diretrizes de exame, na Seção 2.1.3 (“*Enablement*”), Capítulo 2, Parte II, com o texto:

The description shall enable a person skilled in the art to carry out the invention or utility model. It means that the person skilled in the art can, in accordance with the contents of the description, carry out the **technical solution** of the invention or utility model, solve the **technical problem**, and achieve the expected **technical effects** (CTPO, Guideline for Patent Examination, 2010, grifo nosso).

Ao longo do item 2.1.3 (“*Enablement*”), das diretrizes de exame, fica claro que o examinador de patente ao identificar dificuldade na realização da invenção, deve solicitar que tal questão seja esclarecida pelo Requerente. As diretrizes de exame vão mais longe e apresentam alguns exemplos que podem caracterizar a falta de suficiência descritiva do pedido.

Embora o escritório chinês aborde a questão da suficiência descritiva com muita relevância, isto não significa dizer que qualquer problema de descrição possa motivar o indeferimento do pedido pelo Artigo 26.3 da Lei de Patente, como pode ser observado na decisão N° 4545 (“*Patent Re-examination Board of CTPO*”). Na decisão o CTPO apontou que mesmo quando certas definições, frases ou partes da descrição não são claras, elas nem sempre levam ao fato de que a descrição não é clara, esclarecendo que a questão deve ser pautada pela impossibilidade de um técnico no assunto realizar a invenção (CTPO, *Assessment of Clarity for the Description of a Patent Application*, 2004).

A busca constante pelo aprimoramento do sistema de patente chinês, que inclui a questão da suficiência descritiva, pode ser observada na participação do projeto “*Joint Expert Group for Patent Examination*” (JEGPE), criado em 2009, que promove a cooperação em patentes entre os seguintes escritórios: JPO, KIPO e CTPO. Tais escritórios realizam um estudo comparativo sobre leis de patentes e diretrizes de exame e um estudo de caso comparativo sobre um assunto selecionado a cada ano, para que os usuários possam compreender profundamente os padrões de exame em suas práticas e elaborar pedidos de patentes de alta qualidade. Até agora, o JEGPE realizou estudo comparativo sobre atividade inventiva, novidade, suficiência descritiva e reivindicações, além da proteção por modelos de utilidade.

Em 2013 o CTPO selecionou um caso a ser discutido pelo JEGPE, no qual tratava da questão da suficiência descritiva do pedido de patente de número CN101460458A. Como em outros estudos de caso, realizados pelo projeto, tal análise foi realizada em duas etapas, primeiramente uma visão geral da invenção foi apresentada, apontando os seguintes elementos: o título, as reivindicações relevantes à matéria em análise e o resumo do relatório descritivo. Na etapa seguinte são apontados os resultados do exame realizado pelos escritórios. Como observado, na análise realizada, para tal estudo de caso, a suficiência descritiva foi apontada como condição para rejeição, baseada no Artigo 26.3 da Lei de Patente da China (CTPO, *Comparative Case Study on Disclosure and Claims*, 2015).

Por fim, é importante mencionar que segundo os representantes da China no BIPF IP FORUM (2014), os examinadores estão mais acostumados a examinar a suficiência descritiva do que a atividade inventiva, porém é uma questão que está passando por um processo de mudança para atender as práticas realizadas em outros escritórios. Na Figura 3 é apresentado um gráfico comparativo apontando que o CTPO é mais restritivo em relação à condição de suficiência do que outros importantes escritórios do mundo, tais como: USPTO, EPO e JPO.

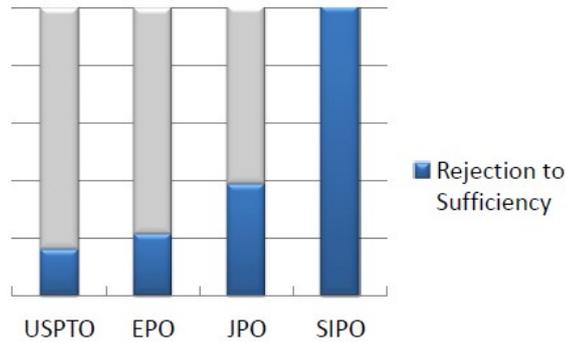


Figura 3 – Comparativo de Rejeição por Suficiência Descritiva
Fonte: BIPF IP FORUM (2014)

É possível observar que mesmo os países tendo suas diferenças em relação a uma série de fatores (político, econômico, populacional, entre outros), como é o caso da China, a questão da suficiência descritiva é uma temática que está presente no arcabouço documental do sistema de patente. No caso do escritório chinês, o Governo utilizou a condição da suficiência descritiva como política pública para auxiliar no desenvolvimento tecnológico do país, sendo uma estratégia importante para os países em desenvolvimento.

3.3.3 Escritório Indiano de Patentes

É interessante mencionar que a formação do sistema de patente da Índia tem algumas semelhanças com o caso brasileiro, visto que o marco legal indiano foi promulgado no Século XIX ainda como colônia de um país europeu, sendo que nesta época a Índia estava sob o domínio da Inglaterra e o Brasil estava subordinado a Portugal. Além disso, é importante mencionar que o Alvará de 1809, no Brasil, ocorreu em função de um acordo entre Portugal e Inglaterra, decorrente da transferência da família real portuguesa para o Brasil, podendo-se inferir que tanto as primeiras leis de patente indianas como as brasileiras tiveram influência da Inglaterra. Embora seja possível traçar algumas semelhanças entre a Índia e o Brasil, na formação do sistema de patente, tais semelhanças não condicionaram que os dois países utilizassem as mesmas estratégias em relação aos processos de atualização do sistema de patente, bem como nas estratégias referentes aos acordos internacionais, como foi o caso de TRIPS, visto que tais estratégias estão relacionadas às políticas públicas adotadas em cada um desses países, porém vale ressaltar que a condição da suficiência descritiva, objeto do estudo proposto neste trabalho, se manteve alinhada com a evolução apresentada para o sistema de

patente brasileiro (INTELLECTUAL PROPERTY INDIA, History of Indian Patent System, 2019).

Diferente dos dois países do BRICS já mencionados (Rússia e China), a Índia optou por deixar explícito, no Artigo 10(4) da lei de patente, o requisito de melhor modo juntamente com a condição da suficiência descritiva.

Every complete specification shall—
(a) fully and particularly describe the invention and its operation or use and the method by which it is to be performed;
(b) disclose the best method of performing the invention which is known to the applicant and for which he is entitled to claim protection; and [...] (INTELLECTUAL PROPERTY INDIA, The Patents Act, 2017, grifo nosso).

A importância do requisito de suficiência descritiva, contemplada no Artigo 10(4), é novamente reforçada em outros artigos da lei, referentes à oposição e nulidade da patente. Primeiramente será apontada a questão da oposição, que representa a possibilidade de terceiros alegarem a impossibilidade da concessão (pré-concessão), sendo que o Artigo 25(1)(g) deixa claro a possibilidade de rejeição da patente referente à condição da suficiência descritiva.

[...]
 That **the complete specification does not sufficiently and clearly describe the invention or the method** by which it is to be performed;
 [...] (INTELLECTUAL PROPERTY INDIA, The Patents Act, 2017, grifo nosso).

Na seção seguinte da lei, em seu Artigo 25(2)(g), a suficiência descritiva é mais uma vez mencionada, fazendo referência à possibilidade de nulidade da patente (pós-concessão) (BRICS IP FORUM, 2014).

[...]
 That **the complete specification does not sufficiently and clearly describe the invention or the method** by which it is to be performed;
 [...] (INTELLECTUAL PROPERTY INDIA, The Patents Act, 2017, grifo nosso).

Embora o arcabouço legal esteja disposto na lei, como ocorre em outros escritórios de patente, sempre existe uma demanda por parte dos inventores, profissionais de patentes e Requerentes estrangeiros pelas diretrizes de exame utilizadas pelos escritórios, sendo que o Instituto de Patentes da Índia elaborou um manual para atender tal demanda. Um manual preliminar foi publicado em 2009 no site oficial, tendo passado por um processo de consulta pública, com posterior divulgação do manual definitivo levando em conta os comentários e as

sugestões recebidas. Deve-se ressaltar que o manual aborda todos os conceitos referentes ao sistema de patente, porém o presente trabalho só irá apresentar as questões referentes à condição da suficiência descritiva.

Os itens 05.01 e 08.03.06 são os mais relevantes do manual referentes à questão da suficiência descritiva. O item 05.01 tem como objetivo informar como o Requerente deve descrever a invenção por ele reivindicada, informando que a divulgação da invenção, por meio do relatório descritivo, deve ser capaz de possibilitar que um técnico no assunto possa realizar a invenção. Além disso, aponta que uma descrição adequada tem como premissas o detalhamento completo da invenção e o melhor método de realização da invenção. Este item também procura esclarecer que o relatório descritivo é um documento técnico-legal contendo detalhes científicos completos da invenção, sem se afastar do direito de patente reivindicado.

No item 08.03.06, do manual, o foco é direcionado aos aspectos relacionados ao examinador, visto que aponta uma série de elementos que devem ser verificados ao avaliar a suficiência descritiva (INTELLECTUAL PROPERTY INDIA, Manual of Patent Office Practice and Procedure, 2011).

[...]

b. **the subject matter is fully and particularly described in the specification [....]**

d. the Specification describes the best method of performing the invention or not.

[...] (INTELLECTUAL PROPERTY INDIA, Manual of Patent Office Practice and Procedure, 2011).

Além dos documentos citados, o escritório de patente indiano elaborou um guia de busca e exame, que aborda detalhes do exame substantivo, apontando algumas questões relativas à suficiência descritiva, no item 3.3.2, argumentando que a descrição não deve conter trechos que provoquem confusão relacionada ao escopo da invenção. Além disso, procura esclarecer a utilização dos termos especializados e técnicos no contexto do relatório descritivo, citando que a descrição deve ser tão clara e direta quanto possível, evitando o jargão técnico desnecessário. Uma vez que o relatório descritivo é dirigido a pessoas experientes na área técnica, é desejável que os termos técnicos que são bem conhecidos naquela área sejam utilizados. O guia de exame informa que podem ser utilizados termos técnicos pouco conhecidos ou formulados, porém devem ser adequadamente definidos e não devem ser passíveis de gerar confusão com termos equivalentes já reconhecidos para outras

áreas técnicas (INTELLECTUAL PROPERTY INDIA, Guidelines for Search and Examination of Patent Applications, 2015).

Outra questão relevante, na análise da suficiência descritiva do relatório descritivo, foi discutida por Rastogi (2013) ao tratar da possibilidade de uma especificação provisória (período de graça), na data do depósito. Em seu artigo, a autora menciona que para decidir entre um relatório descritivo provisório ou definitivo, é recomendável aos Requerentes consultar profissionais experientes no campo da tecnologia a que a invenção pertence, visto que a lei é silente em relação à adequação da suficiência descritiva ao depositar um relatório descritivo provisório. Segundo o artigo, um relatório descritivo provisório é recomendado em um cenário em que a invenção não possui informações suficientes ou em situações em que os inventores precisam gerar mais dados experimentais, porém os conceitos básicos já devem ter sido contemplados na data do depósito. Como regra geral, um prazo de 12 meses a partir da data de depósito da documentação provisória é fornecido pelo escritório indiano para que o Requerente faça o depósito do relatório descritivo definitivo. Além disso, a autora também apresenta exemplos para descrever o relatório descritivo definitivo, bem como apresentar o melhor modo, levando em consideração as questões relacionadas à impossibilidade de acréscimo de matéria após a data de depósito.

Fica evidente mais uma vez que a preocupação da suficiência descritiva vai além da adequação do Requerente às regras para a concessão da patente pelo escritório, pois tal condição é um elemento fundamental para possibilitar a utilização do conteúdo após a patente ficar disponível em domínio público e para as situações dispostas no Artigo 43 da LPI, tendo papel fundamental no uso do conteúdo tecnológico disposto nas patentes.

3.3.4 Escritório Africano de Patentes

De todos os escritórios de patente estudado, a África do Sul é o que apresenta maior diferença em relação à análise do pedido de patente, visto que é o único país que não realiza o exame substantivo de mérito do pedido de patente, embora esteja sendo discutido o fim do “exame sumário” pelo Governo. Atualmente o escritório de patente da África do Sul realiza apenas o exame formal do pedido, porém a lei permite que terceiros solicitem o exame de mérito do pedido, baseado no arcabouço legal, sempre que a patente não cumprir as determinações dispostas na lei.

A África do Sul não foi um dos fundadores do BRICS, que inicialmente era BRIC, tendo recebido o “S” após a entrada da África do Sul, em 2010, com referência ao nome em inglês South Africa. A entrada da África do Sul nesse bloco econômico decorre da similaridade do grau de desenvolvimento com os outros membros.

Com relação aos aspectos da suficiência descritiva, embora não realize esta verificação durante o exame formal, a África do Sul segue a tendência dos outros países apresentados até agora e na Seção 32(3)(b), da lei de patentes, descreve que:

A complete specification shall sufficiently describe, ascertain and, where necessary, illustrate or exemplify the invention and the manner in which it is to be performed in order to enable the invention to be performed by a skilled person in the art of such invention (SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF PATENT, Patents Act, 1978).

Ainda em relação ao requisito da suficiência descritiva, a Seção 61(1)(e) da lei, determina a possibilidade de invalidação da patente por falta de atendimento a tal requisito:

Any person may apply for the revocation of a patent on the ground that the complete specification does not sufficiently describe, ascertain and, where necessary, illustrate or exemplify the invention and the manner in which it is to be performed in order to enable the invention to be performed by a skilled person in the art of such invention (SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF PATENT, Patents Act, 1978).

Além da possibilidade de revogação da patente disposta na Seção 61(1)(e), relacionada à suficiência descritiva, as Seções 32(4), 61(1)(d) e 61(1)(f) também possibilitam a fundamentação da revogação da patente decorrente da falta de embasamento suficiente no relatório descritivo, que tratam das questões de inutilidade e falta de base que fundamente as reivindicações.

Segundo exposto no BRICS IP FORUM (2014), a África do Sul apresenta, na Seção 51(8), a possibilidade de alteração do relatório descritivo após a concessão da patente, quando o mesmo não tiver suficiência descritiva.

A África do Sul está iniciando um processo de mudança na questão do exame do pedido de patente, de “exame sumário” para exame substantivo, conforme artigo de Rensburg (2017) que apresenta uma série de argumentações relevantes para promover a mudança do sistema de patente na África do Sul. O autor do artigo apresentou, em forma gráfica, dados comparativos fornecidos pela OMPI em relação aos pedidos de patente despositados e concedidos, na África do Sul, que utiliza o “exame sumário”, com países, também em desenvolvimento (Índia e Brasil), que adotam o exame substantivo. Observa-se com estes dados que a Índia possui um nível de concessão em torno de 19% e o Brasil, em média, 14%,

já a África do Sul está com um índice muito mais elevado, atingindo a casa de 60%. De acordo com Rensburg (2017), esses números sugerem um abuso do sistema de patente da África do Sul. Nesse contexto as invenções que substantivamente não merecem proteção por patente estão, no entanto, sendo patenteadas no país. Tal mecanismo contraria os interesses da sociedade, uma vez que os sul-africanos são forçados a pagar o preço do monopólio para produtos que na verdade não merecem proteção por patente. Segundo Rensburg (2017), a mudança do sistema de patente irá evitar a concessão de pedidos de patente sem mérito.

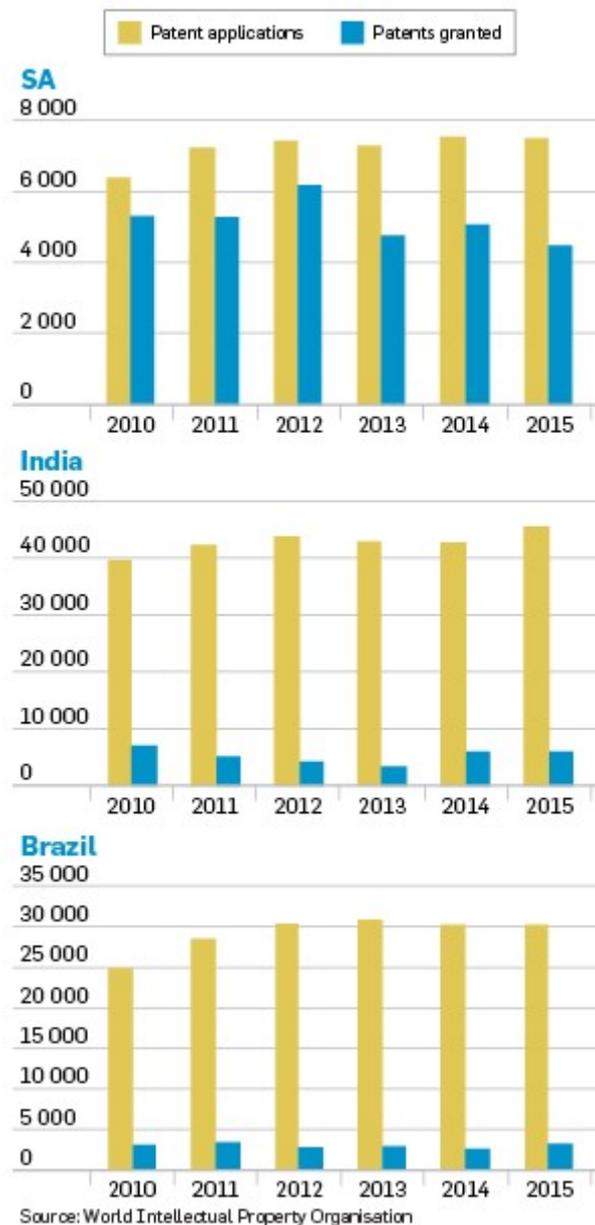


Figura 4 – Relação de Pedidos de Patente Depositados e Concedidos

Tendo estudado o arcabouço legal de países desenvolvidos e em desenvolvimento no que se refere à condição da suficiência descritiva, é possível observar que todos tratam de maneira relevante tal condição, indicando uma tendência de harmonização no entendimento desta temática.

3.3.5 Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

3.3.5.1 Breve Histórico

O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a estabelecer uma Lei de Patente durante o império de Dom João VI, em 1809, um ano depois da mudança da família Real para a principal colônia de Portugal. Tendo sido o terceiro país a implantar uma lei de patente, atrás apenas dos Estados Unidos (1790) e da França (1791). A exigência de suficiência descritiva foi integralmente assimilada no marco legal brasileiro desde sua primeira Lei de Patente e, já em 28 de agosto de 1830, a lei de patentes vigente na época, além da suficiência descritiva, já fundamentava a oposição por falta de tal exigência.

Segundo Malavota (2011) os efeitos práticos da aplicação do marco legal de 1809, aparentemente, não foram relevantes no contexto brasileiro, uma vez que no período compreendido entre 1809-1830 apenas 38 pedidos de patentes foram enviados às autoridades responsáveis pelo exame de patentes, nos quais: 21 foram concedidos, 6 foram rejeitados, 4 foram decididos, mas sem uma assinatura de concessão, e 7 foram deixados sem decisão. Portanto, parece que o Brasil, embora preocupado com as questões de proteção por patente para seguir as tendências dos países desenvolvidos, não tinha potencial inovador para aplicar as "regras do jogo" disponíveis através dos sistemas de patente da época.

No final do século XIX, o Brasil sofreu importantes transformações políticas e sociais, principalmente em relação ao sucesso da economia cafeeira, tendo atingido, em 1860, quase metade da produção mundial de café e, em 1900, chegou a três quartos da produção mundial. A elite brasileira queria fazer parte das decisões ao lado das nações desenvolvidas, visto que ocorreu uma acumulação de riquezas decorrente do café. Isso pode ser ratificado verificando que a Lei de Patente nº 3129, de 14 de outubro de 1882, já contemplava todos os princípios

propostos pela CUP (DRAHOS, 1995). Posteriormente, a Lei de Patentes brasileira voltou a ser revista em 19 de dezembro de 1923, com a Lei nº 16.264.

De acordo com Barbosa (2003, 2011) em 27 de outubro de 1945, foi promulgado o primeiro Código de Propriedade Industrial Brasileiro, CPI, com o Decreto-Lei nº 7.903. O CPI de 1945 impôs, entre outras coisas, o não reconhecimento de patentes de produtos químicos, alimentos e produtos farmacêuticos e, mais tarde, em 1969, de processos. As restrições foram supostamente destinadas a promover o desenvolvimento da capacidade nacional de produção. Finalmente, após o CPI - Código de Propriedade Industrial de 1971, a última promulgação de legislação de propriedade industrial foi em 1996, com a Lei de Propriedade Industrial - LPI, para cumprir as disposições do Acordo TRIPS, como o reconhecimento das patentes das tecnologias que foram restringidas em 1945.

De acordo com Braga (2018) é possível estabelecer uma linha do tempo considerando os sistemas de patente e a suficiência descritiva, conforme Tabela 5. Nesta tabela é possível observar os artigos das leis que estavam vinculados à condição da suficiência descritiva e recursos da lei para oposição, nos casos de uma patente concedida sem os critérios definidos para tal condição. Além disso, mostra que o Código proposto em 1971 deixou para o INPI estabelecer, na documentação interna, as regras para lidar com a suficiência descritiva.

Tabela 5 – Linha do Tempo das Leis de Patente e da Suficiência Descritiva

Fonte: Braga, 2018, tradução nossa

Ano	Estatuto	Artigo	Oposição por Falta de Suficiência Descritiva
1809	Decreto de Dom João VI, Rei de Portugal, em 28 de Abril	Art. VI	-
1830	Lei de 1830, em 28 de Agosto	Art. 2	Art. 10
1882	Lei Nº. 3,129, em 14 de Outubro	Art. 3	-
1923	Decreto Lei Nº. 16,264, 19 de Dezembro	Art. 41	Art. 68, §3º
1945	Decreto Lei Nº. 7,903, 27 de Outubro	Art. 17, §2º (b)	-
1967	Decreto Lei Nº. 254	Art. 15, §2º	Art. 66, §5º
1969	Decreto Lei Nº. 1,005	Art. 13, §2º	Art. 65
1971	Lei Nº. 5,772	-	-
1996	Lei Nº. 9,279, em 14 de Maio	Art. 24	Art. 50 (II)

3.3.5.2 Suficiência Descritiva na LPI e na Instrução Normativa

Tendo mostrado um histórico do sistema de patente brasileiro, é apresentado como a condição da suficiência descritiva está sendo tratada no INPI. De acordo com a Lei Brasileira da Propriedade Industrial (nº 9.279/96), LPI, a exigência de suficiência descritiva está prevista no Artigo 24:

O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (grifo nosso).

Da análise abordada por Barbosa (2003, 2011) é possível inferir algumas questões relacionadas ao Artigo 24 da LPI, por exemplo, a frase "descrever clara e suficientemente" significa que o requerente deve divulgar a invenção sem deixar conceitos vagos ou fazer uso de termos que impliquem dificuldade no entendimento. Em outras palavras, o requerente deve divulgar a invenção de maneira que todos os elementos e meios necessários estejam presentes para que um técnico no assunto compreenda, realize e utilize a invenção. A especificação não deve induzir ao erro o técnico no assunto ou encorajá-lo a realizar experimentações indevidas.

Considerando agora apenas a palavra "suficientemente", pode-se observar que este termo indica que os meios necessários somados ao conhecimento geral do técnico no assunto devem permitir-lhe reproduzir a invenção, atingindo os mesmos resultados revelados pelo inventor. Uma divulgação suficiente não obriga o inventor a ensinar todos os detalhes envolvidos no estado da técnica no campo da sua invenção. A função do relatório descritivo não é divulgar todos os fenômenos científicos por trás dos resultados técnicos, mas dar todos os meios e detalhes necessários para permitir que um técnico no assunto realize a invenção reivindicada.

Para auxiliar no entendimento dos principais Artigos da Lei, com respeito à Patente, o INPI elaborou a Instrução Normativa IN30/2013, de 04/12/2013, para esclarecer mais detalhadamente tais Artigos, sendo que em seu Artigo 2º, Inciso VIII, o INPI reforça como o Requerente deverá apresentar o relatório descritivo, conforme disposto no Artigo 24 da dita lei.

descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica.

Vale ressaltar que os aspectos da suficiência descritiva não estão restritos ao Artigo 24, da LPI, visto que o Legislador apontou em outros artigos a importância do relatório descritivo como elemento fundamental para que uma patente possa efetivamente cumprir o seu papel. No capítulo V (“DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE”), Seção I (“DOS DIREITOS”), o Artigo 41 deixa evidente a relação entre o escopo da patente, representada pelas reivindicações, e a necessidade de interpretação baseada no relatório descritivo.

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

Outra relação importante com o aspecto da suficiência descritiva é abordada no Capítulo VI da LPI (“DA NULIDADE DA PATENTE”), Seção II (DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE), o Artigo 50, Inciso II, deixando claro que o pedido de patente que não atende ao disposto no Artigo 24 será nulo.

II - **o relatório** e as reivindicações não atenderem ao disposto nos **arts. 24** e 25, respectivamente (grifo nosso).

Por todo o exposto, fica evidente a importância da suficiência descritiva no sistema de patente brasileiro, tendo tal condição incorporada na Instrução Normativa, com o intuito de orientar os Requerentes na elaboração do documento, porém ainda carece de mais detalhes, na IN, que subsidie o entendimento adequado de tal condição, visto que o texto atual apresenta apenas três incisos relacionados à suficiência descritiva, mas sem orientar a construção do relatório descritivo com foco nas características essenciais dispostas nas reivindicações, agregando pouco valor ao texto disposto no Artigo 24 da lei (LPI).

3.3.5.3 Suficiência Descritiva nas Diretrizes e Pareceres Técnicos de Exame

Este item tem uma interpretação mais focada no Examinador de Patente, apontando quais são os principais pontos das Diretrizes e dos Pareceres que abordam a temática da suficiência descritiva.

As diretrizes que tratam da suficiência descritiva contemplam apenas dois itens que servem como orientação para os Examinadores de Patente. No item 2.13, do Bloco I das

Diretrizes, é apresentado como o Examinador de Patente deverá avaliar o requisito da suficiência descritiva:

A suficiência descritiva deve ser avaliada com base no relatório descritivo, que deverá apresentar a invenção de maneira suficientemente clara e precisa, a ponto de ser reproduzida por um técnico no assunto. O relatório descritivo deverá conter condições suficientes que garantam a concretização da invenção reivindicada (INPI, Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco I, 2013).

Reforçando ao que determina o item 2.13, o item 2.15, da dita diretriz, detalha o requisito da suficiência descritiva na visão do técnico no assunto:

Neste contexto, deve ser assegurado que o pedido contenha informação técnica suficiente para permitir que um técnico no assunto:

- (i) coloque a invenção em prática, tal como reivindicada, sem experimentação indevida; e
- (ii) entenda a contribuição da invenção para o estado da técnica ao qual a mesma pertença.

Por experimentação indevida entende-se quando um técnico no assunto, a partir do revelado na invenção, necessita de experimentação adicional para realizar a mesma (INPI, Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco I, 2013).

Ao analisar os itens 2.13 e 2.15, do Bloco I das Diretrizes, pode-se inferir que o texto apresentado ratifica algumas das características apontadas no Artigo 24, da LPI, e Artigo 2º, Inciso VIII, da IN30/2013. Nesse contexto, o arcabouço documental para avaliar a suficiência descritiva, que é utilizado como referência para a análise da suficiência descritiva, converge para a relevância de tal condição, porém tais documentos ainda carecem de informações mais consistentes para a avaliação da suficiência descritiva, pois não apresentam um passo a passo, no caso das diretrizes, para auxiliar os Examinadores a identificar no relatório descritivo as características essenciais dispostas nas reivindicações. Neste contexto, verifica-se a necessidade de aprimoramento da documentação com o intuito de construir um entendimento mais harmonizado, sobre tal temática, para os atores do sistema (Requerentes, INPI, Sociedade).

Além de toda a documentação relacionada à condição da suficiência descritiva, presente nos documentos mencionados anteriormente, o INPI colocou como parte integrante dos pareceres técnicos emitidos pelos examinadores um quadro de considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI, que tem como objetivo garantir que o examinador de patente irá avaliar tal requisito durante a análise do pedido.

Conforme o quadro mostrado na Figura 5, o examinador de patente deverá indicar nas colunas “Sim” e “Não” o resultado da avaliação realizada, bem como descrever em

“Comentários/Justificativas” suas considerações, quando a opção for “Não”, porém a forma de abordar a condição da suficiência descritiva não segue uma normatização, e como consequência tem-se uma falta de uniformização, por parte dos Examinadores, para as decisões publicadas pelo INPI, nos pareceres técnicos.

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		
O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI		
Comentários/Justificativas		

Figura 5 – Quadro 3 do Parecer de Exame Técnico

Embora seja evidente a importância da condição da suficiência descritiva no sistema de patente brasileiro, por meio de todo arcabouço legal e documentação elaborada pelo INPI, ainda não está estabelecido um método de realizar tal verificação de forma a orientar o Examinador de Patente, do INPI, durante a análise do pedido. Por certo, o desenvolvimento de sequências de passos para avaliação da condição de suficiência descritiva nas patentes, bem como o aprimoramento da Instrução Normativa e das Diretrizes de Exame são de suma importância para a normatização/harmonização de tal condição do sistema de patente, sendo que tais melhorias podem promover impacto positivo, contribuindo para redução de tempo de exame e aumento da qualidade do sistema de patente, visto que apenas dois itens sobre a condição da suficiência descritiva nas diretrizes não conseguem contemplar todas as questões relevantes para a análise.

Segundo Rastogi (2013) e Gupta (2009) não restam dúvidas da importância do cumprimento da condição da suficiência descritiva para todos os atores do sistema (Requerente, Sociedade e INPI), possibilitando que a concessão seja baseada no conceito do “*quid pro quo*”, como apontado por diversos autores. Tal conceito pode ser traduzido por “*isto para aquilo*”, sendo o “*isto*” representado pela divulgação do conhecimento por meio do relatório descritivo, pelo Requerente, e o “*aquilo*” representado pela proteção concedida pelo Estado, permitindo que o inventor possa recuperar o investimento feito em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

3.3.5.4 Análise de Pareceres

A relevância de avaliar os pareceres técnicos dos Examinadores, na temática da suficiência descritiva, antes mesmo de definir o período que seria utilizado para a análise documental dos pedidos de patente, foi realizada com uma busca por pareceres que tivessem alguma citação ao Artigo 24, da LPI, independente do período temporal, na base de dados do INPI.

A Tabela 6 mostra alguns casos que auxiliaram a ratificar a necessidade de um aprofundamento na análise dos pareceres que estavam sendo emitidos pelos Examinadores, visto que em diferentes períodos (1998 até 2010) verificava-se uma falta de harmonização/padronização da análise da condição da suficiência descritiva.

Tabela 6 – Exemplos de Pedidos de Patente com Falta de Padronização para o Artigo 24

Número do Pedido	Data de Depósito
MU7801548-0	10/08/1998
MU7801987-7	26/10/1998
PI9905604-6	03/11/1999
PI0001044-8	03/04/2000
PI0007306-7	30/11/2000
PI0006643-5	20/12/2000
PI0105951-3	18/10/2001
PI0105896-7	04/12/2001
PI0202371-7	18/06/2002
PI0400663-1	20/02/2004
PI0402515-6	24/06/2004
PI0605884-1	14/11/2006
PI0605747-0	14/12/2006
PI1003781-0	13/09/2010

Para demonstrar esta falta de padronização, dois exemplos serão apresentados para verificar que mesmo em casos de citação do Artigo 24, da LPI, no parecer de exame, existem diferenças na forma de apontar a falta de suficiência descritiva no parecer e no cadastro do sistema de produção.

O 1º exemplo mostra um detalhamento, da suficiência descritiva, no Quadro 3 do parecer, porém não cita tal condição na conclusão do parecer e no sistema de cadastramento de produção.

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	

2) O relatório descritivo do presente pedido não descreve suficientemente a invenção de forma a possibilitar sua realização por um técnico no assunto, contrariando o disposto no Art. 24 da LPI, onde "o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, **de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto** e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução". A seguir serão descritos os principais pontos que dificultam a realização/execução da matéria pleiteada:

- Não é apresentada uma descrição detalhada do controle de velocidade de motor de indução trifásico com fluxo constante, conforme reivindicado.
- Não existem desenhos que auxiliem o entendimento do objeto pleiteado.
- Não é descrito o fluxo de informações entre os módulos de controle, principalmente no que diz respeito à compatibilização entre as características técnicas de cada equipamento.
- Não mostra como deve ser a integração com os módulos já existentes no estado da técnica utilizados para execução do dito controle.

Conclusão

Pelos motivos expostos anteriormente, temos que o presente pedido é desprovido de atividade inventiva, estando dessa forma, em desacordo com os Artigos 8º e 13 da LPI.

1º exame	Ciência de parecer (7.1)	Falta de Atividade Inventiva (Arts. 8 e 13)
2º exame	Indeferimento (9.2)	Falta de Atividade Inventiva (Arts. 8 e 13)

Figura 6 – Exemplo 1 de Pedido Referente ao Artigo 24

Já o 2º exemplo, apresenta citação da condição de suficiência descritiva no Quadro 3 e na Conclusão do parecer e no cadastro de produção, porém diferente do 1º exemplo, não faz um detalhamento das características no Quadro 3. Além disso, não menciona o Artigo 24 no Despacho 9.2 (Indeferimento).

Considerou-se a matéria pleiteada nas reivindicações dependentes com um escopo muito amplo e, adicionalmente, a matéria pleiteada características que não são implementadas (como o uso em frotas de transporte, onde não se mostrou diferença para uso em outros veículos ou como é feito o gerenciamento remoto da unidade pela empresa, que sequer foi representada), além com muitas falhas na fundamentação na implementação de modalidade apresentada nos desenhos e relatório descritivo, confrontando o Artigo 24, da LPI, por não descrever clara e suficientemente o objeto de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto.

Conclusão

Pelo exposto neste parecer, o pedido possui sua matéria antecipada por qualquer um dos documentos apresentados neste parecer, não atendendo ao disposto no Art5igo 8º, combinado com o Artigo 13, da LPI, por falta de atividade inventiva.

Ainda segundo este parecer, há um grande número de inconsistências ferindo os Artigos 24 e 25, da LPI, por insuficiência ou falta de fundamentação adequada e falta de clareza.

1º exame	Ciência de parecer (7.1)	Insuficiência Descritiva (Art. 24), Falta de Novidade (Arts. 8 e 11), Falta de Atividade Inventiva (Arts. 8 e 13), Falta de Clareza das Reivindicações (Art. 25)
2º exame	Indeferimento (9.2)	Falta de Atividade Inventiva (Arts. 8 e 13)

Figura 7 – Exemplo 2 de Pedido Referente ao Artigo 24

Em função dos resultados preliminares e percepção da necessidade de uma análise mais detalhada nos pareceres emitidos pelos Examinadores, foi feita a definição dos anos que seriam analisados, tendo sido solicitada à Divisão de Estudos e Projetos (DIESP), do INPI, a disponibilização dos dados através de uma consulta à Base de Dados de patente. Com tais dados foi possível identificar qual seria o volume de pareceres a serem analisados.

A consulta realizada no banco de dados do INPI, para o período 2004-2006, apresentou um total de 3.254 pedidos de patente, porém foram retirados os casos que se enquadravam nos seguintes status: arquivamento do pedido sem exame técnico (nessa primeira etapa do estudo não foram consideradas as diferentes formas de arquivamento de um pedido de patente) e pedido aguardando exame técnico (em fase de saneamento e digitalização). A exclusão de alguns status decorre do objetivo do trabalho proposto, pois só é relevante analisar falta de suficiência descritiva, referente ao Artigo 24 da LPI, para pedidos que passaram por pelo menos um exame técnico (despachos: 6.1; 7.1; 9.1; 9.2).

Tabela 7 – Número de Pedidos Analisados para o Período 2004-2006

Análise dos Pedidos no período 2004-2006	Núm. de Pedidos	% do total de Pedidos
Número total de pedidos no período	3254	
Número de pedidos examinados no período	1194	36,7%
Número de pedidos arquivados no período	2046	62,9%
Número de pedidos sem exame no período	14	0,4%
Análise dos Pedidos em 2004	Núm. de Pedidos	% do total de Pedidos
Número de pedidos depositados em 2004	987	
Número de pedidos examinados em 2004	387	39,2%
Número de pedidos arquivados em 2004	597	60,5%
Número de pedidos sem exame em 2004	3	0,3%
Análise dos Pedidos em 2005	Núm. de Pedidos	% do total de Pedidos
Número de pedidos depositados em 2005	1074	
Número de pedidos examinados em 2005	370	34,4%
Número de pedidos arquivados em 2005	701	65,3%
Número de pedidos sem exame em 2005	3	0,3%
Análise dos Pedidos em 2006	Núm. de Pedidos	% do total de Pedidos
Número de pedidos depositados em 2006	1193	
Número de pedidos examinados em 2006	437	36,6%
Número de pedidos arquivados em 2006	748	62,7%
Número de pedidos sem exame em 2006	8	0,7%

Vale ressaltar neste ponto que cada pedido de patente, normalmente, passa por mais de uma etapa de exame técnico, sendo assim o número de pareceres técnicos analisados corresponde ao número de pedidos com exame técnico vezes o número de pareceres (etapas de exame) publicados pelos Examinadores, para cada pedido de patente. Sendo assim, o número de pareceres será o número de pedidos analisados no período (1.194) vezes a quantidade de pareceres técnicos para cada pedido, totalizando 2.454 pareceres para análise.

A utilização de três anos de análise só foi possível por conta do número de arquivamentos sem uma avaliação técnica por parte dos Examinadores, isto é, o Requerente desiste do pedido antes mesmo de um posicionamento por parte do INPI. Nos anos de 2004, 2005 e 2006 o percentual de pedidos arquivados sem exame foi de 62,9%, sendo que tal valor se mantém relativamente estável quando é avaliado cada ano isoladamente: 2004 – 60,5%, 2005 – 65,3% e 2006 – 62,7%, conforme Tabela 7.

Outro percentual que se mostrou positivo para o espectro temporal selecionado foi o número de pedidos sem exame técnico no período 2004-2006 (apenas 0,4%). Os casos ainda pendentes de análise se enquadram nas seguintes condições:

- Pedidos que ainda estão com problemas de digitalização.
- Certificados de adição que aguardam decisão do pedido principal.
- Inclusão de pedidos no projeto de pré-exame, mas ainda sem resposta.
- Problemas de acompanhamento dos status pelos sistemas do INPI.
- Pedidos que aguardam alguma decisão de recurso, em 1ª instância.

Estas primeiras análises permitiram identificar que o período selecionado (2004-2006) teria condições de atender as expectativas da tese, possibilitando iniciar a análise dos pareceres técnicos emitidos pelo INPI. Nesta etapa foi realizada a aquisição de todos os pareceres técnicos emitidos para o período selecionado e arquivados em diretórios (Apêndice I) para cada ano, possibilitando a construção da tabela com o status de cada pedido (Apêndice II).

A seguir serão apresentados, inicialmente, os resultados para cada ano estudado e depois um compilado de todos os anos, em relação à condição da suficiência descritiva no Artigo 2º da IN30/2013 e Artigo 24 da LPI.

Tabela 8 – Número de Pedidos de 2004 Citando Artigos 2º da IN30/2013 e 24 da LPI

Nacionalidade	Núm. de Pedidos	Art. 24-LPI ou Art 2º-IN 30	Artigo 24 - LPI	Artigo 2º - IN30
Todas	387	111 (29%)	54 (14%)	57 (15%)
BR	131 (34%)	36 (27%)	28 (21%)	8 (6%)
Estrangeiros	256 (66%)	75 (29%)	26 (10%)	49 (19%)

Fonte: Elaboração Própria

A Tabela 8 procura destacar as diferenças entre pedidos nacionais e estrangeiros no que tange a condição da suficiência descritiva, para o ano de depósito sendo 2004, levando em consideração citações, nos pareceres técnicos, aos Artigos 2º da IN30/2013 e 24 da LPI.

Ao fazer uma análise para a coluna “Art. 24-LPI ou Art 2º-IN 30” (pedidos com citação ao Artigo 2º da IN30/2013 ou Artigo 24 da LPI) foi possível observar que os dados percentuais levavam a concluir que nacionais e estrangeiros apresentavam as mesmas características. Porém, embora os percentuais de pedidos nacionais (27%) e estrangeiros (29%) estivessem muito próximos, os problemas relacionados ao relatório descritivo eram diferentes, quando observado os dados das colunas “Artigo 24 – LPI” e “Artigo 2º - IN30”.

Neste ponto é importante mencionar a principal diferença entre a coluna “Artigo 24 – LPI” e a quinta coluna “Artigo 2º - IN30”, de acordo com os dados analisados nos pareceres técnicos. Os pedidos que se enquadraram na coluna “Artigo 24 – LPI” são referentes aos casos em que o Examinador não encontrou suficiência descritiva para que um técnico no assunto possa implantar o objeto da invenção reivindicado. Já a coluna “Artigo 2º - IN30” abrange as situações de dificuldade de elaborar um texto claro e preciso para realização por um técnico no assunto, porém o Examinador observa uma possibilidade de reverter a questão da suficiência descritiva com uma redação mais adequada.

As diferenças entre nacionais e estrangeiros, em relação a essas duas colunas (“Artigo 24 – LPI” e “Artigo 2º - IN30”), ficam evidentes ao analisar os resultados. No caso dos nacionais, 21% dos pedidos tiveram citação ao Artigo 24 da LPI, porém apenas 6% apresentaram apenas problemas com o Artigo 2º da IN30/2013. O índice alto para os casos do Artigo 24 da LPI é decorrente, em geral, de uma redação que impossibilita a realização da invenção por um técnico no assunto, isto é, o pedido não apresenta informações suficientes no texto do relatório descritivo. Já o valor percentual mais baixo para as citações ao Artigo 2º da IN30/2013 decorre de uma facilidade na elaboração do descritivo, visto que é feito, em geral, por brasileiros. Normalmente os relatórios descritivos elaborados pelos nacionais possuem uma leitura mais fluida, porém tal característica não garante que o pedido está suficientemente descrito para ser realizado por um técnico no assunto.

No caso dos estrangeiros a situação se inverte, pois 10% dos pedidos tiveram citação ao Artigo 24 da LPI e 19% apresentaram problemas com o Artigo 2º da IN30/2013. O índice mais baixo para os casos do Artigo 24 da LPI é decorrente, na maioria dos casos, de uma cultura de propriedade industrial mais adequada aos objetivos do sistema de patente, como é o caso dos EUA, Japão, Europa, China, entre outros. Já o valor percentual mais alto para as citações ao Artigo 2º da IN30/2013 decorre de uma dificuldade na elaboração do descritivo, em geral, por conta das traduções.

É importante apontar que ao mencionar o Artigo 24 da LPI no parecer técnico não significa necessariamente que a concessão será negada, pois o Requerente poderá apresentar argumentações na petição de resposta ao parecer técnico do Examinador, apontando elementos que possam contornar problemas que foram observados durante o exame técnico.

A Tabela 9 mostra como foi a decisão final dos pedidos de patente que tiveram citação do Artigo 24 da LPI durante o exame técnico.

Tabela 9 – Decisão de Pedidos de 2004 após Artigo 24 da LPI

Nacionalidade	Número de Pedidos	Indeferimento (9.2)	Deferimento (9.1)
Todas	54	33 (61%)	21 (39%)
BR	28	21 (75%)	7 (25%)
Estrangeiros	26	12 (46%)	14 (54%)

Fonte: Elaboração Própria

O resultado apresentado na Tabela 9 é coerente com os resultados obtidos da Tabela 8, pois diferente dos estrangeiros, que muitas vezes apresentam dificuldade de elaborar uma redação adequada na língua portuguesa, os nacionais deixam de descrever características essenciais para colocar em prática o objeto da invenção, impossibilitando a reversão da decisão. Com isso observa-se que dos casos estudados para os pedidos nacionais, apenas 25% conseguiram contornar o problema de suficiência descritiva apontada pelo Examinador. Já para os pedidos estrangeiros, 54% tiveram a decisão de deferimento proferida pelo Examinador.

A seguir serão apresentados os resultados encontrados para o ano de 2005, levando em consideração os dados analisados para o ano de 2004 mostrados acima.

Tabela 10 – Número de Pedidos de 2005 Citando Artigos 2º da IN30/2013 e 24 da LPI

Nacionalidade	Núm. de Pedidos	Art. 24-LPI ou Art 2º-IN 30	Artigo 24 - LPI	Artigo 2º - IN30
Todas	370	96 (26%)	36 (10%)	60 (16%)
BR	99 (27%)	38 (38%)	24 (24%)	14 (14%)
Estrangeiros	271 (73%)	58 (21%)	12 (4%)	46 (17%)

Fonte: Elaboração Própria

Como ocorreu para o ano de 2004, é possível identificar que o número de pedidos estrangeiros é bem superior aos nacionais, tendo inclusive aumentado esta diferença, isto é, o percentual de pedidos estrangeiros analisados aumentou de 66%, em 2004, para 73%, em 2005.

Mais uma vez observa-se que a coluna “Art. 24-LPI ou Art 2º-IN 30” (pedidos com citação ao Artigo 2º da IN30/2013 ou Artigo 24 da LPI) induz a uma análise inadequada em relação às diferenças entre nacionais e estrangeiros, pois embora os percentuais sejam relativamente próximos (pedidos nacionais - 38% e estrangeiros - 21%), os problemas relacionados ao relatório descritivo diferem.

Desta forma é necessário realizar a análise com as duas últimas colunas (“Artigo 24 da LPI” e “Artigo 2º da IN30/2013”) para obter um resultado mais realístico. No caso dos nacionais, foi verificado que os índices percentuais não ficaram muito diferentes da análise feita para o ano depósito 2004: 24% dos pedidos tiveram citação ao Artigo 24 da LPI e 14% apresentaram problemas com o Artigo 2º da IN30/2013. No caso dos estrangeiros a situação se inverteu, pois 4% dos pedidos tiveram citação ao Artigo 24 da LPI e 17% apresentaram problemas com o Artigo 2º da IN30/2013.

Em 2005 foi observada uma pequena redução do índice percentual de casos que citaram o Artigo 2º da IN30/2013 ou o Artigo 24 da LPI, caindo de 29% para 26%, porém era necessário outro ponto de avaliação para identificar uma tendência de queda de tal índice.

A Tabela 11 mostra como foi a decisão final dos pedidos de patente que tiveram citação do Artigo 24 da LPI durante o exame técnico para depósito em 2005.

Tabela 11 – Decisão de Pedidos de 2005 após Artigo 24 da LPI

Nacionalidade	Número de Pedidos	Indeferimento (9.2)	Deferimento (9.1)
Todas	36	24 (67%)	12 (33%)
BR	24	20 (83%)	4 (17%)
Estrangeiros	12	4 (33%)	8 (67%)

Fonte: Elaboração Própria

O resultado apresentado na Tabela 11 permitiu chegar às mesmas características apresentadas no ano de 2004 (Tabela 9): os estrangeiros apresentam dificuldade de elaborar uma redação adequada e os nacionais deixam de descrever características essenciais para colocar em prática o objeto da invenção. Com isso observa-se que dos casos estudados para os pedidos nacionais, apenas 17% conseguiram contornar o problema de suficiência descritiva apontada pelo Examinador. Já para os pedidos estrangeiros, 67% tiveram a decisão de deferimento proferida pelo Examinador.

O próximo passo será apresentar os resultados para o ano de 2006, referente ao último ano analisado.

Tabela 12 – Número de Pedidos de 2006 Citando Artigos 2º da IN30/2013 e 24 da LPI

Nacionalidade	Núm. de Pedidos	Art. 24-LPI ou Art 2º-IN 30	Artigo 24 - LPI	Artigo 2º - IN30
Todas	437	103 (23%)	41 (9%)	62 (14%)
BR	127 (29%)	30 (24%)	16 (13%)	14 (11%)
Estrangeiros	310 (71%)	73 (24%)	25 (8%)	48 (16%)

Fonte: Elaboração Própria

No ano de 2006 também foi possível identificar que o número de pedidos estrangeiros é bem superior ao número de pedidos nacionais, tendo o percentual de pedidos estrangeiros analisados em 71% e o de nacionais em 29%. Tais dados mostram que este percentual, ao menos para os anos estudados, tem se mantido estável para pedidos de patente na área de elétrica.

Como em 2004 e 2005 a coluna “Art. 24-LPI ou Art 2º-IN 30” (pedidos com citação ao Artigo 2º da IN30/2013 ou Artigo 24 da LPI) apresenta valores que não permitem notar algumas variações entre nacionais e estrangeiros, sendo necessário observar os dados das últimas duas colunas.

No caso dos nacionais, foi verificada uma redução no índice percentual dos pedidos que tiveram citação ao Artigo 24 da LPI em relação aos anos de 2004 e 2005, caindo para 13%, atingindo um valor muito próximo dos pedidos que apresentaram problemas com o Artigo 2º da IN30/2013, que para o ano de 2006 ficou em 11%. No caso dos estrangeiros, mais uma vez, a situação se manteve, pois 8% dos pedidos tiveram citação ao Artigo 24 da LPI e 16% apresentaram problemas com o Artigo 2º da IN30/2013.

Com o resultado encontrado em 2006, foi ratificada a tendência de redução do índice percentual de casos que citaram o Artigo 2º da IN30/2013 ou o Artigo 24 da LPI, pois em cada ano estudado ocorreu uma queda de três pontos percentuais, chegando ao patamar de 23%, em 2006.

Para avaliar esta queda percentual nas ocorrências de casos que apontam problemas relacionados à condição da suficiência descritiva foram investigadas três hipóteses:

- Melhoria da redação apresentada no relatório descritivo dos pedidos de patente, permitindo que o técnico no assunto pudesse colocar em prática o objeto do pedido.
- Alteração do arcabouço documental do INPI (Lei, Instruções Normativas, Diretrizes, Procedimentos) na temática da suficiência descritiva.
- Mudança nas metas de produção dos Examinadores.

Os três aspectos mencionados acima foram investigados, para que fosse possível identificar os elementos que pudessem justificar uma queda percentual nos casos relacionados à condição da suficiência descritiva.

Durante a análise realizada nos pareceres técnicos, não foi possível observar mudança na redação do relatório descritivo por parte dos Requerentes, que pudesse alterar o percentual de incidência no Artigo 24 da LPI. Além disso, não foi apresentada nenhuma atualização nos documentos utilizados pelo INPI, que trouxesse uma mudança de avaliação da suficiência descritiva, por parte dos Examinadores.

A única alteração relevante durante este período estava associada ao aumento da meta de produção com o intuito de reduzir o backlog atual. Somado a este aumento de meta de produção, os Examinadores em trabalho remoto tiveram uma sobrecarga adicional de 30% nas metas de produção, conforme publicado no Diário Oficial da União – Seção 1 (Nº 249, 28/12/2018 – Portaria Nº 2.176-SEI, de 26/12/2018). Desta forma, é possível inferir que os Examinadores devem ter reduzido a rigidez na avaliação da condição da suficiência descritiva para que fosse possível atender as novas demandas de produção.

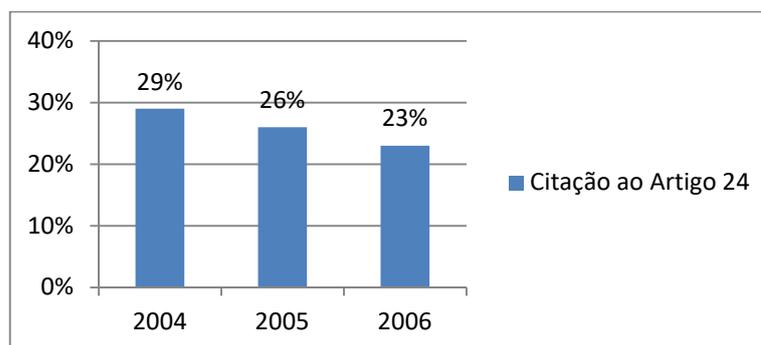


Figura 8 – Tendência Percentual de Citações ao Artigo 24 da LPI nos Pareceres

A Tabela 13 mostra como foi a decisão final dos pedidos de patente que tiveram citação do Artigo 24 da LPI durante o exame técnico.

Tabela 13 – **Decisão de Pedidos de 2006 após Artigo 24 da LPI**

Nacionalidade	Número de Pedidos	Indeferimento (9.2)	Deferimento (9.1)
Todas	41	24 (59%)	17 (41%)
BR	16	8 (50%)	8 (50%)
Estrangeiros	25	16 (64%)	9 (36%)

Fonte: Elaboração Própria

O resultado apresentado na Tabela 13 também trouxe alterações em relação aos anos anteriores analisados, principalmente no que se refere às decisões dos pedidos nacionais. Como foi observado, o percentual de deferimento após a citação do Artigo 24 da LPI no

parecer técnico aumentou consideravelmente, em 2005 havia sido de 17% e em 2006 pulou para 50%.

Novamente, como observado para os dados analisados na Tabela 12, a única mudança considerável para justificar as informações presentes na Tabela 13 está relacionada à alteração da meta de produção e início do processo de trabalho remoto.

Em seguida será apresentado, por meio de tabelas, o compilado dos três anos estudados (2004, 2005 e 2006).

Tabela 14 – Número de Pedidos de 2004-2006 Citando Artigos 2º da IN30/2013 e 24 da LPI

Nacionalidade	Núm. de Pedidos	Art. 24-LPI ou Art 2º-IN 30	Artigo 24 - LPI	Artigo 2º - IN30
Todas	1194	310 (26%)	131 (11%)	179 (15%)
BR	357 (30%)	104 (29%)	68 (19%)	36 (10%)
Estrangeiros	837 (70%)	206 (25%)	63 (8%)	143 (17%)

Fonte: Elaboração Própria

Como previsto, a coluna “Núm. de Pedidos” identifica que o número de pedidos estrangeiros é bem superior aos nacionais, refletindo a análise realizada para cada um dos anos estudados. O restante dos dados apresentam características similares à análise feita para os anos de 2004 e 2005, sendo diferente apenas dos dados coletados para 2006, que possivelmente é decorrente das mudanças nas metas de produção para os Examinadores.

Como na análise de cada um dos anos estudados anteriormente, a Tabela 15 mostra o compilado dos anos estudados (2004-2006) que tiveram citação do Artigo 24 da LPI durante o exame técnico em relação à decisão final.

Tabela 15 – Decisão de Pedidos de 2004-2006 após Artigo 24 da LPI

Nacionalidade	Número de Pedidos	Indeferimento (9.2)	Deferimento (9.1)
Todas	131	81 (62%)	50 (38%)
BR	68	49 (72%)	19 (28%)
Estrangeiros	63	32 (51%)	31 (49%)

Fonte: Elaboração Própria

Como observado na Tabela 15, os dados são similares aos anos 2004 e 2005, divergindo apenas do ano de 2006.

A análise levando em consideração as diferenças entre os Requerentes nacionais e estrangeiros agregou valor na proposta de contribuição para a avaliação da suficiência descritiva, pois foi possível identificar as particularidades na construção das sugestões.

O passo seguinte na avaliação dos pareceres técnicos foi tentar identificar algum padrão utilizado pelos Examinadores ao citar as questões relacionadas à suficiência descritiva. Nesta etapa do estudo foi analisado cada parecer que citava o Artigo 24 da LPI, no período estabelecido (2004-2006), porém notou-se que atualmente, na área de elétrica, ainda não

existe um padrão estabelecido, como pode ser observado pelos exemplos apresentados na Tabela 16.

Tabela 16 – Exemplos dos Tipos de Respostas nos Pareceres Relacionadas à Suficiência

Tipos	Exemplos do conteúdo do parecer técnico em relação à suficiência descritiva
1	<p>O Examinador aponta problemas de clareza e suficiência no Quadro 3, porém não menciona a IN30/2013(Art 2º, incisos V e VIII).</p> <p>O Examinador marca a opção “não” no Quadro 3, mas não cita nenhum detalhe de quais características estão com problemas relacionados ao Artigo 24, nem quais são as reivindicações que implicam na questão da suficiência descritiva.</p> <p>Na conclusão do parecer o Artigo 24 é mencionado, porém não incluiu tal indicação no sistema de produção.</p>
2	<p>O Examinador aponta problemas de clareza e suficiência no Quadro 3, porém não menciona a IN30/2013(Art 2º, incisos V e VIII).</p> <p>O Examinador marca a opção “não” no Quadro 3, mas cita muito superficialmente as características que estavam com problemas relacionados ao Artigo 24, sem mencionar as reivindicações que implicavam na questão da suficiência descritiva. Além disso, é apontado o Artigo 25, porém os problemas estão relacionados ao relatório descritivo.</p> <p>O Examinador informa o Artigo 24 no Quadro 3 e na Conclusão, no primeiro exame, porém não menciona o Artigo 24 no segundo exame (9.2), isto é, não justifica como foi resolvido o problema.</p>
3	<p>O Examinador aponta problemas de clareza e suficiência no Quadro 3, porém não menciona a IN30/2013(Art 2º, incisos V e VIII).</p> <p>O Examinador cita adequadamente as características com problemas relacionados ao Artigo 24, mas não menciona as reivindicações que implicam na questão da suficiência descritiva. Apesar da citação do Artigo 24 no Quadro 3, o Examinador não cita o artigo 24 na conclusão e no sistema de produção.</p> <p>O pedido é deferido, porém em outras etapas do exame técnico (Despacho 6.1) o Examinador não explica como a questão da suficiência descritiva é solucionada.</p>
4	<p>O Examinador aponta problemas com o Artigo 24 no Quadro 3 e menciona a IN30/2013 (Art 2º, incisos V e VIII).</p> <p>O Examinador cita adequadamente as características com problemas relacionados ao Artigo 24, mas não cita as reivindicações que implicam na questão da suficiência descritiva.</p> <p>O Examinador menciona o Artigo 24 na Conclusão do parecer, mas como era uma exigência (Despacho 6.1) não foi possível selecionar o Artigo 24 no sistema de produção.</p> <p>O pedido foi deferido, e o Examinador explicou como a questão da suficiência descritiva foi solucionada.</p>
5	<p>O Examinador aponta problemas de clareza e suficiência no Quadro 3, porém não menciona a IN30/2013 (Art 2º, incisos V e VIII).</p> <p>O Examinador descreve problemas do relatório descritivo no Quadro 3, citando algumas características com problemas relacionados à suficiência descritiva, mas não marca a opção do Artigo 24. Além disso, não cita o Artigo 24 na conclusão e no sistema de produção.</p>
6	<p>O Examinador não aponta problemas de clareza e suficiência no Quadro 3, embora tenha marcado a opção “não” para o Artigo 24.</p> <p>Os problemas relacionados à suficiência descritiva são colocados na Conclusão do parecer sem deixar claro quais são as características. Além disso, o Examinador não cita o Artigo 24 no sistema de produção.</p>
7	<p>O Examinador aponta problemas com o Artigo 24 no Quadro 3 e menciona a IN30/2013 (Art 2º, incisos V e VIII).</p> <p>O Examinador cita adequadamente as características com problemas relacionados ao Artigo 24 e indica as reivindicações que implicam na questão da suficiência descritiva, mencionando o Artigo 24 na Conclusão do parecer e no sistema de produção.</p> <p>O pedido foi deferido, porém em outras etapas do exame técnico (Despacho 6.1) o Examinador não explica como a questão da suficiência descritiva é solucionada.</p>

A Tabela 16 não tem o objetivo de esgotar as possibilidades de tipos de pareceres que tratam da condição da suficiência descritiva, mas apenas mostrar alguns casos para ratificar a necessidade de estabelecer um padrão adequado para esta temática. Além disso, tal identificação dos tipos de pareceres permitiu verificar que diferentes cláusulas tipo (modelos prontos disponíveis para os Examinadores) são necessárias para atender as possibilidades de problemas relacionados à suficiência descritiva e buscar uma harmonização entre as decisões publicadas pelos Examinadores.

Outra questão identificada ao longo da análise foi a falta de padronização entre o texto mencionado nos pareceres e as possibilidades de seleção no sistema de cadastramento de produção, como relatado em alguns dos tipos de pareceres da Tabela 16. De acordo com as diretrizes de exame do INPI, é necessário que o Examinador sempre aponte na conclusão do parecer os artigos da LPI que justificaram os Despachos 6.1 (Exigência), 7.1 (Ciência) e Indeferimento (9.2), porém o sistema de produção não apresenta todas as possibilidades referentes à condição da suficiência descritiva. No caso do Despacho 6.1 a situação é mais crítica, pois não existe nenhuma opção que se adeque a tal condição.

Observa-se nas opções disponíveis para o Despacho 6.1, no sistema de cadastramento de produção, que não existe nenhum motivo que se adeque à questão da suficiência descritiva. Além disso, nenhuma das opções apresenta os Artigos da LPI correspondentes. No caso dos Despachos 7.1 e 9.2, a situação é menos problemática, pois existe uma opção da condição da suficiência descritiva associada ao Artigo 24 da LPI.

Embora esteja presente a opção relacionada ao Artigo 24, para os Despachos 7.1 e 9.2, seria importante que outros motivos fossem incluídos para representar melhor as possibilidades contempladas no parecer técnico do Examinador.

Por fim, será apresentada a análise dos pareceres técnicos na questão do correto posicionamento do termo caracterizante nas reivindicações (“Caracterizado por”), que possibilita a determinação do preâmbulo (estado da técnica) e da parte caracterizante (características essenciais da invenção), auxiliando em uma análise mais adequada para a condição da suficiência descritiva durante o exame técnico realizado pelos Examinadores. A seguir serão apresentados os resultados para os anos estudados.

Tabela 17 – Número de Pedidos de 2004, 2005 e 2006 com Deslocamento do “Caracterizado por”

Ano de Análise dos Pedidos Examinados	Número de Pedidos Examinados	Solicitação de Ajuste no “Caracterizado por”
2004	387	124 (32%)
2005	370	190 (51%)
2006	437	212 (49%)
2004-2006 (total)	1.194	526 (44%)

Fonte: Elaboração Própria

Nesta primeira análise dos pareceres técnicos em relação à solicitação, por parte dos Examinadores, para ajuste do termo caracterizante, fica evidente que existe um percentual elevado de pedidos de patente que não estão adequados às regras estabelecidas na IN30/2013 (Art 4º, Inciso II e Art 5º, Incisos IV e V), visto que 44% dos pareceres examinados no período 2004-2006 tiveram que ajustar o termo caracterizante nas reivindicações. Em geral, as solicitações para ajustes em relação ao termo caracterizante ocorrem por dois motivos:

- Ausência do termo caracterizante (Art 4º, Inciso II – IN30/2013) – Nestes casos o Requerente não apresenta o termo “Caracterizado por” nas reivindicações, impossibilitando identificar qual matéria é estado da técnica e quais são as características essenciais da invenção.
- Posicionamento inadequado do termo caracterizante (Art 5º, Incisos IV e V – IN30/2013) – Nestes casos o Requerente não define adequadamente quais são as características essenciais, incluindo na maioria das vezes conteúdo do estado da técnica na parte caracterizante das reivindicações.

Porém apesar de ser um percentual expressivo, tal análise não mostra algumas questões que são evidenciadas ao observar o status dos pedidos durante o exame técnico (Deferimento – 9.1, Indeferimento – 9.2, Ausência de Decisão), que permiti ratificar a importância desta temática.

Tabela 18 – Número de Pedidos de 2004 com Deslocamento do “Caracterizado por”

Status do Pedido	Número de Pedidos	Solicitação de Ajuste	Sem Ajuste
Deferimento (9.1)	169	98 (58%)	71 (42%)
Indeferimento (9.2)	211	23 (11%)	188 (89%)
Sem Decisão	7	3 (43%)	4 (57%)

Fonte: Elaboração Própria

Tabela 19 – Número de Pedidos de 2005 com Deslocamento do “Caracterizado por”

Status do Pedido	Número de Pedidos	Solicitação de Ajuste	Sem Ajuste
Deferimento (9.1)	220	162 (74%)	58 (26%)
Indeferimento (9.2)	144	26 (18%)	118 (82%)
Sem Decisão	6	2 (33%)	4 (67%)

Fonte: Elaboração Própria

Tabela 20 – Número de Pedidos de 2006 com Deslocamento do “Caracterizado por”

Status do Pedido	Número de Pedidos	Solicitação de Ajuste	Sem Ajuste
Deferimento (9.1)	226	154 (68%)	72 (32%)
Indeferimento (9.2)	179	49 (27%)	130 (73%)
Sem Decisão	32	9 (28%)	23 (72%)

Fonte: Elaboração Própria

Tabela 21 – Número de Pedidos de 2004-2006 com Deslocamento do “Caracterizado por”

Status do Pedido	Número de Pedidos	Solicitação de Ajuste	Sem Ajuste
Deferimento (9.1)	615	414 (67%)	201 (33%)
Indeferimento (9.2)	534	98 (18%)	130 (82%)
Sem Decisão	45	14 (31%)	31 (69%)

Fonte: Elaboração Própria

Ao avaliar os dados encontrados para os anos isoladamente (Tabelas 18, 19 e 20), não foram observadas variações relevantes entre eles, sendo assim optou-se por fazer uma análise para os dados compilados para os três anos (Tabela 21). Vale ressaltar que este recorte da análise não teve impacto nas considerações.

Além disso, não foram levados em consideração os dados relacionados aos pedidos que ainda não tiveram decisão, pois além de não ser possível prever qual será a decisão do Examinador, estes dados apresentaram um valor muito baixo em relação aos pedidos examinados (apenas 45 de 1.194).

No caso do status de Deferimento (9.1), pode-se verificar um índice muito elevado de pedidos de patente (67%) que não estão adequados à IN30/2013 (Art 4º, Inciso II e Art 5º, Incisos IV e V). Tal índice ganha uma relevância maior, pois está associado ao despacho de Deferimento. O status de Deferimento indica que o Examinador decide pela concessão da patente, porém entende que o Requerente deve deixar claro o que pertence ao estado da técnica e quais são as características essenciais da invenção, por meio do termo caracterizante, possibilitando identificar de uma forma mais adequada, por parte do Examinador, quais são os

principais elementos que devem fazer parte do reletório descritivo durante a fase do exame técnico, auxiliando na análise da suficiência descritiva.

Já para o status de Indeferimento (9.2), o índice baixo de pedidos examinados (18%) com solicitação de ajustes no termo caracterizante reflete que o Examinador não encontrou características essenciais que justificasse a concessão da patente e conseqüentemente alguma necessidade de modificação na construção das reivindicações que pudesse reverter tal opinião durante o exame técnico.

Fica evidente que todos os módulos utilizados na elaboração dos pareceres (arcabouço documental, estrutura dos pareceres, cláusulas tipo, sistema de cadastramento de produção) devem ser integrados, para que seja possível uma adequada harmonização entre todos os atores do sistema (INPI, Sociedade, Requerente e Judiciário) na avaliação da suficiência descritiva, possibilitando clareza nas decisões tomadas pelo INPI. Além disso, tal integração é de extrema importância para o processo de rastreabilidade das informações e para possibilitar estudos estratégicos relacionados às principais temáticas do sistema de patente, tal como a suficiência descritiva.

3.3.5.5 Questionário da Suficiência Descritiva

Este questionário identificou a relevância da condição da suficiência descritiva nos pedidos de patente, na área de elétrica (DIPAT XII – DIFEL). Neste sentido, sua resposta foi de extrema importância, pois forneceu informações essenciais acerca de tal temática e, ainda, contribuiu para sugestões de melhorias no arcabouço documental (Instruções Normativas, Diretrizes, Procedimentos) utilizado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), bem como aprimorar o entendimento do conceito disposto no Artigo 24 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) e auxiliar na construção da contribuição para a avaliação da condição da suficiência descritiva. Tal questionário obteve o engajamento de todos os 20 (vinte) Examinadores da área de elétrica, conforme Tabela 22.

Tabela 22 – Número de Examinadores e Respostas na Área de Elétrica

Descrição	Quantidade (Percentual)
Total de examinadores que receberam o questionário	20
Número de respostas completas	20 (100 %)

Fonte: Elaboração Própria

A seguir serão apresentados os resultados e discussões para cada uma das questões apresentadas aos Examinadores da área de elétrica, sempre levando em consideração os principais resultados encontrados na análise dos pareceres técnicos, no período 2004-2006, pois desta forma é possível agregar valor às discussões que serão apresentadas e auxiliar nas conclusões.

A opção de fazer uma avaliação das respostas do questionário levando em consideração os resultados encontrados nos pareceres técnicos possibilitou potencializar esta análise, pois foi possível traçar uma avaliação que apresenta um aspecto mais teórico, no caso do questionário, com elementos encontrados nos casos práticos, como ocorre ao identificar o posicionamento dos Examinadores nos pareceres técnicos.

Tabela 23 – Respostas da Questão 1 – Avaliação da IN30/2013

Questão	“Muito Bom” Quantidade (%)	“Bom” Quantidade (%)	“Regular” Quantidade (%)	“Ruim” Quantidade (%)	“Muito Ruim” Quantidade (%)
1	2 (10 %)	9 (45 %)	4 (20 %)	4 (20 %)	1 (5 %)

Fonte: Elaboração Própria

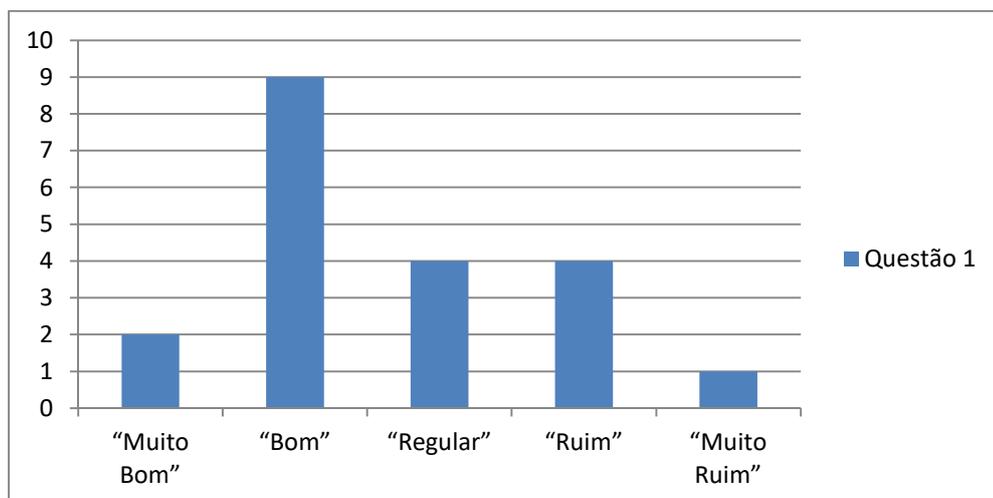


Figura 9 – Respostas da Questão 1

Fonte: Elaboração Própria

De acordo com os resultados encontrados para a questão 1³⁴, conforme observado na Tabela 23 e Figura 9, um total de 15 (75%) dos respondentes entendem que a IN30/2013 apresenta “Muito Bom” ou “Bom” ou “Regular” detalhamento da condição da suficiência descritiva, porém tal percentual não se reflete nos pareceres técnicos analisados, visto que boa parte (aproximadamente 60%) dos pareceres técnicos que citam o Artigo 24 da LPI não estão fazendo referência aos trechos relevantes da IN30/2013 (Artigo 2º, Incisos V e VIII), na questão da suficiência descritiva.

Além disso, pode-se deduzir que ainda existe um alto potencial de melhorias na IN30/2013, no Artigo 2º, pois quase metade dos respondentes (45%) considera o detalhamento da IN30/2013: “Regular”, “Ruim” e “Muito Ruim”.

Deve-se ressaltar que o uso de referência à IN30/2013 nos pareceres técnicos, pelos Examinadores, e a avaliação de possibilidades de melhorias são importantes para aprimorar o canal de comunicação entre o INPI e os atores externos, visto que a IN30/2013 é um dos principais documentos utilizados pelos Requerentes na elaboração de um pedido de patente, estabelecendo normas gerais de procedimentos para explicar e cumprir a LPI.

A questão 2³⁵ teve o objetivo de trazer para discussão um dos principais documentos utilizados pelos Examinadores durante o exame técnico, visto que as diretrizes estabelecem as melhores práticas e procedimentos no processamento de um pedido de patente no âmbito do INPI. A seguir serão apresentados os resultados encontrados para este item do questionário.

Tabela 24 – Respostas da Questão 2 – Diretrizes de exame de pedidos de patente

Questão	“Muito Bom” Quantidade (%)	“Bom” Quantidade (%)	“Regular” Quantidade (%)	“Ruim” Quantidade (%)	“Muito Ruim” Quantidade (%)
2	2 (10 %)	10 (50 %)	6 (30 %)	1 (5 %)	1 (5 %)

Fonte: Elaboração Própria

³⁴ Questão 1: Como você avalia o detalhamento da condição da suficiência descritiva na Instrução Normativa (IN30/2013) ?

³⁵ Questão 2: Como você avalia as diretrizes e procedimentos utilizados pelos Examinadores durante o exame técnico nas questões relacionadas à suficiência descritiva ?

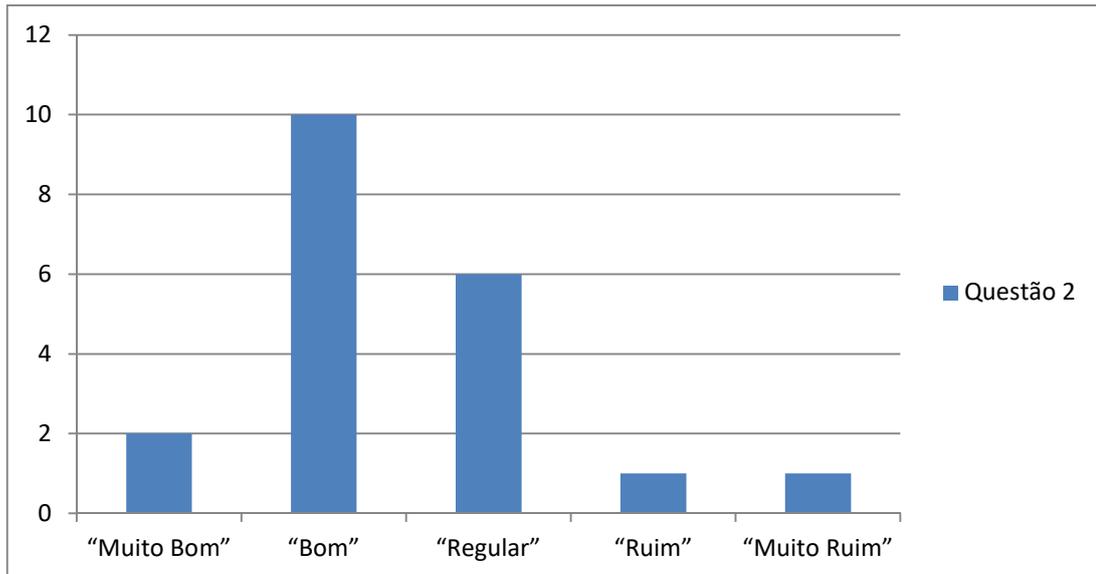


Figura 10 – Respostas da Questão 2
Fonte: Elaboração Própria

Os resultados observados para a questão 2 foi próximo ao apresentado para a Questão 1, conforme observado na Tabela 24 e Figura 10, visto que 60% dos respondentes entendem que as diretrizes apresentam “Muito Bom” ou “Bom” detalhamento da condição da suficiência descritiva, mas novamente observa-se uma ausência de referência ao disposto nas diretrizes, por parte dos Examinadores, durante a elaboração dos pareceres técnicos.

Fica evidente ao traçar um paralelo entre as respostas para as questões 1 e 2 com as análises realizadas nos pareceres técnicos, no período 2004-2006, que embora as respostas dos respondentes no questionário (“visão teórica”) avaliem positivamente a IN30/2013 e as diretrizes, tal visão não se concretiza por meio de referências nos pareceres técnicos (“visão prática”). Além disso, observa-se que as diretrizes contemplam apenas dois itens sobre a temática da condição da suficiência descritiva e não detalham questões relevantes, tais como:

- Sequência de passos que auxilie o trabalho dos Examinadores.
- Detalhamento da “experimentação indevida”.
- Relacionamento adequado do relatório descritivo com as reivindicações.
- Apresentação de exemplos que configurem problemas relacionados à condição da suficiência descritiva.

Os resultados da próxima questão estão relacionados à avaliação do PROAMB (Programa de Ambientação e Formação de Novos Servidores), segundo o entendimento dos Examinadores.

Tabela 25 – Respostas da Questão 3 – Avaliação do PROAMB

Questão	“Sim” Quantidade (%)	“Não” Quantidade (%)
3	15 (75 %)	5 (25 %)

Fonte: Elaboração Própria

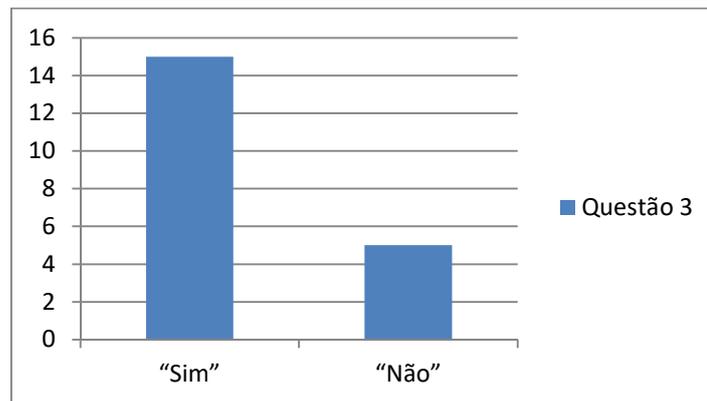


Figura 11 – Respostas da Questão 3

Fonte: Elaboração Própria

Conforme observado nos resultados encontrados para a questão 3³⁶, um percentual alto de Examinadores (75%) identificaram a necessidade de aprimoramento do programa de formação dos Examinadores na questão da suficiência descritiva. Neste caso foi necessário buscar elementos no programa de formação que pudessem substanciar a análise para este percentual elevado.

A seguir serão apresentados alguns pontos do programa elaborado pelo INPI para a suficiência descritiva, que foram utilizados para subsidiar a análise referente aos resultados encontrados para a questão 3 do questionário.

- **Carga Horária:** 8 horas.
- **Objetivos:** Fornecer ao participante os conhecimentos teóricos legais sobre Suficiência Descritiva.
- **Ementa:** 1) Breve apresentação das condições de patenteabilidade (suficiência descritiva e clareza das reivindicações); 2) Conceito de suficiência descritiva (Artigo 24 da LPI); 3) Importância social da

³⁶ Questão 3: O PROAMB (Programa de Ambientação e Formação de Novos Servidores) precisa aprimorar a temática da suficiência descritiva durante a formação dos Examinadores de patente ?

suficiência descritiva nas patentes; 4) Relatório descritivo e suas partes importantes; 5) Importância das figuras para a suficiência descritiva do pedido de patente de modelo de utilidade; 6) Termos amplos e suficiência descritiva; 7) Exercícios práticos de exame da suficiência descritiva (gerais e específicos).

Ao fazer uma reflexão com os dados adquiridos do programa de formação, é possível deduzir a existência de alguns problemas que ratificam o percentual de 75% de Examinadores, da área de elétrica, que demandam um aprimoramento do PROAMB para esta temática, tais como:

- A quantidade de horas contempladas no curso de formação de novos Examinadores é muito reduzida (8 horas).
- Ausência de itens específicos para tratar da IN30/2013 e das diretrizes de exame.
- Desmembrar o treinamento com um olhar para as áreas técnicas, possibilitando o estudo de exemplos específicos.

Na questão 4³⁷ foram verificados os limites entre os Artigos 24 e 25 da LPI, segundo a avaliação dos Examinadores.

Tabela 26 – Respostas da Questão 4 – Limites entre os Artigos 24 e 25

Questão	“Sim” Quantidade (%)	“Não” Quantidade (%)
4	15 (75 %)	5 (25 %)

Fonte: Elaboração Própria

³⁷ Questão 4: As diretrizes, instruções normativas e procedimentos permitem estabelecer um entendimento claro sobre o uso do Artigo 24, quando as questões forem relacionadas ao relatório descritivo, e do Artigo 25, quando tais questões estiverem vinculadas ao quadro reivindicatório ?

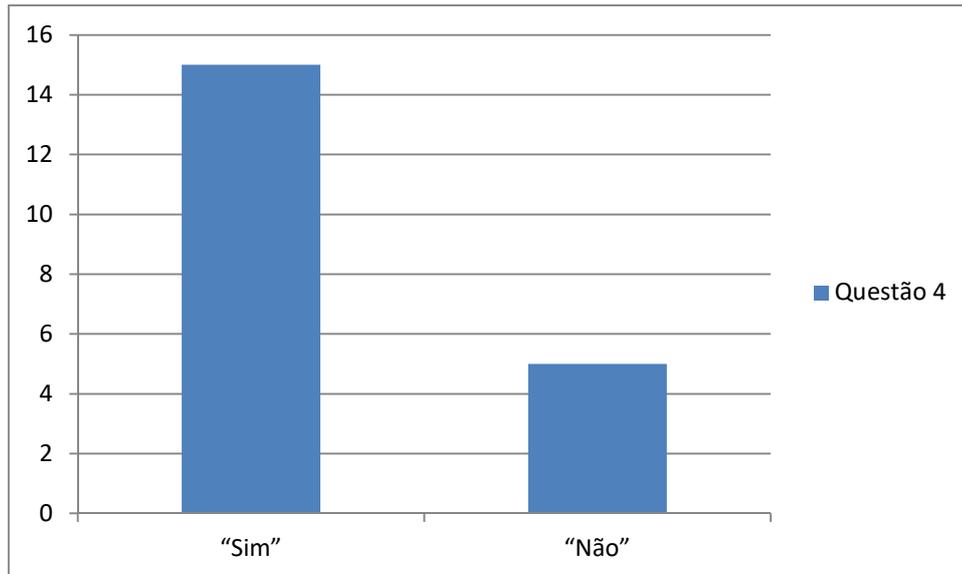


Figura 12 – Respostas da Questão 4
Fonte: Elaboração Própria

Nota-se que os Examinadores entendem que o arcabouço documental disponível é capaz de definir adequadamente os limites entre os Artigos 24 e 25, da LPI, visto que 75% dos respondentes optaram pela opção “Sim”, de acordo com Tabela 26 e Figura 12. Tal percepção, por parte dos Examinadores, não se reflete, na prática, ao analisar os pareceres da área de elétrica nos anos 2004, 2005 e 2006, pois muitos dos casos reportados citam apenas o Artigo 25 em situações que deveriam mencionar também o Artigo 24 para determinadas características. Além disso, existem casos que o problema identificado no parecer técnico está associado ao relatório descritivo e o Examinador cita o Artigo 25 no parecer.

É possível inferir que existe uma tendência dos Examinadores, na área de elétrica, em citar apenas o Artigo 25, mesmo nos casos em que parte dos problemas esta relacionada ao Artigo 24, como se a condição da suficiência descritiva tivesse um grau de rigidez diferenciado e que o Artigo 24 devesse ser evitado na elaboração dos pareceres técnicos. Sendo assim, é necessário realizar um aperfeiçoamento do arcabouço documental bem como um processo de disseminação adequado para desconstruir a visão de que o Artigo 24 deve ser tratado de forma diferente dos demais artigos da LPI.

A questão 5³⁸ foi apresentada aos Examinadores com o intuito de verificar se existe uma percepção em relação à diferença entre o pedido de patente de um Requerente nacional e estrangeiro, na questão da suficiência descritiva.

³⁸ Questão 5: Na sua avaliação, qual é o perfil do Requerente que apresenta maior dificuldade em relação à condição da suficiência descritiva ?

Tabela 27 – Respostas da Questão 5 – Nacionalidade do Requerente

Questão	“Nacional” Quantidade (%)	“Estrangeiro” Quantidade (%)	“Não Existe Diferença” Quantidade (%)
5	18 (90 %)	0 (0 %)	2 (10 %)

Fonte: Elaboração Própria

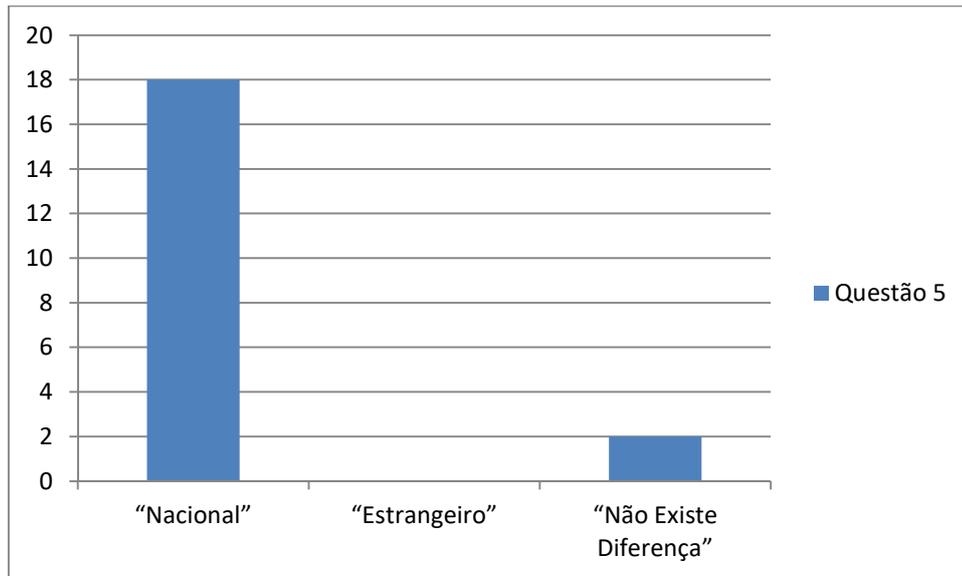


Figura 13 – Respostas da Questão 5

Fonte: Elaboração Própria

Conforme observado na Tabela 27 e Figura 13, 90% dos respondentes identificam que o Requerente nacional possui maior dificuldade na questão da suficiência descritiva ao redigir o relatório descritivo do pedido de patente quando comparado com o Requerente estrangeiro. Tal resultado converge com as análises realizadas nos pareceres técnicos analisados para a área de elétrica no período 2004-2006.

Deve-se ressaltar que também existem casos de incidência no Artigo 24, como foi observado na análise dos pareceres técnicos do período 2004-2006, para os pedidos elaborados pelos Requerentes estrangeiros, porém muitos dos casos decorrem de problemas de redação por conta das diferenças de língua, por conta de uma tradução inadequada. Tais diferenças foram importantes serem observadas, pois as propostas de contribuição para a avaliação da condição da suficiência descritiva nesta Tese dirigiram o olhar para abarcar estas particularidades.

Na questão 6³⁹ buscou-se verificar a influência do posicionamento adequado do termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações para avaliação da suficiência descritiva, na visão do Examinador.

Tabela 28 – Respostas da Questão 6 – Posição do Termo Caracterizante

Questão	“Sim” Quantidade (%)	“Não” Quantidade (%)
6	16 (80 %)	4 (20 %)

Fonte: Elaboração Própria

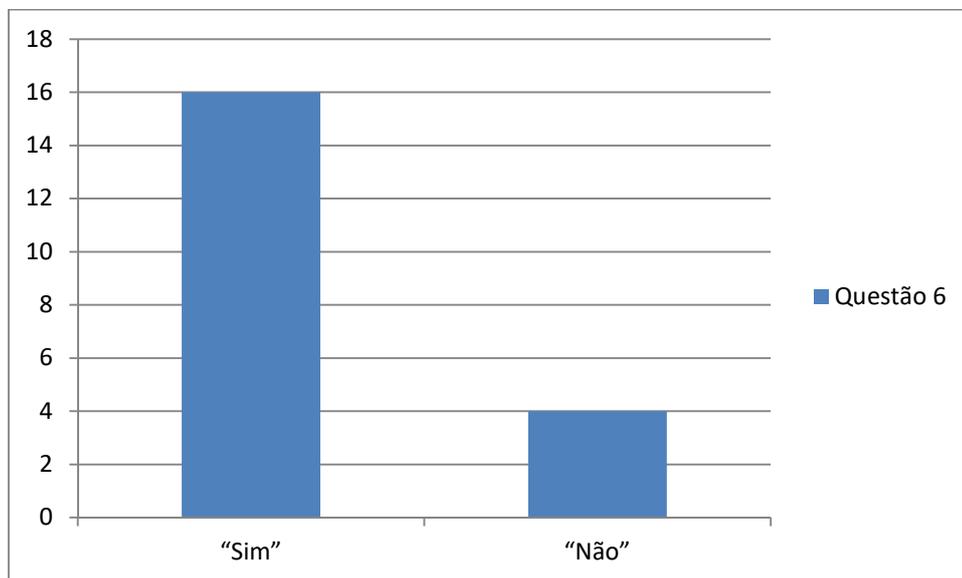


Figura 14 – Respostas da Questão 6

Fonte: Elaboração Própria

Os resultados encontrados na Tabela 28 e na Figura 14 deixam claro que os Examinadores, da área de elétrica, observam que o correto posicionamento do termo caracterizante influencia positivamente na análise da suficiência descritiva, pois permite que os Examinadores possam identificar com clareza o preâmbulo (estado da técnica) e a parte caracterizante (características essenciais da invenção). Tal formatação das reivindicações contribui para identificar quais são as características que podem ser descritas de uma forma mais superficial (preâmbulo) e quais devem ter um detalhamento mais profundo da matéria reivindicada (parte caracterizante).

³⁹ Questão 6: Tendo definido o objeto do pedido, o posicionamento adequado do termo caracterizante (“caracterizado por”) auxilia na análise da suficiência descritiva ?

O resultado para área de elétrica na questão 6 ficou em 80%, divergindo consideravelmente em relação ao questionário realizado para o termo caracterizante para todos os Examinadores, pois naquele caso o percentual da DIRPA ficou em torno de 58%. Este resultado permite ratificar a necessidade de realizar estudos levando em consideração as diferenças entre as áreas técnicas ao construir soluções para o sistema de patente.

Já a questão 7⁴⁰ faz uma abordagem no sentido de verificar o entendimento das possibilidades de adequação do pedido de patente durante o exame técnico, em relação à suficiência descritiva.

Tabela 29 – Respostas da Questão 7 – Ajuste para Adequação ao Artigo 24

Questão	“Sim” Quantidade (%)	“Não” Quantidade (%)
7	15 (75 %)	5 (25 %)

Fonte: Elaboração Própria

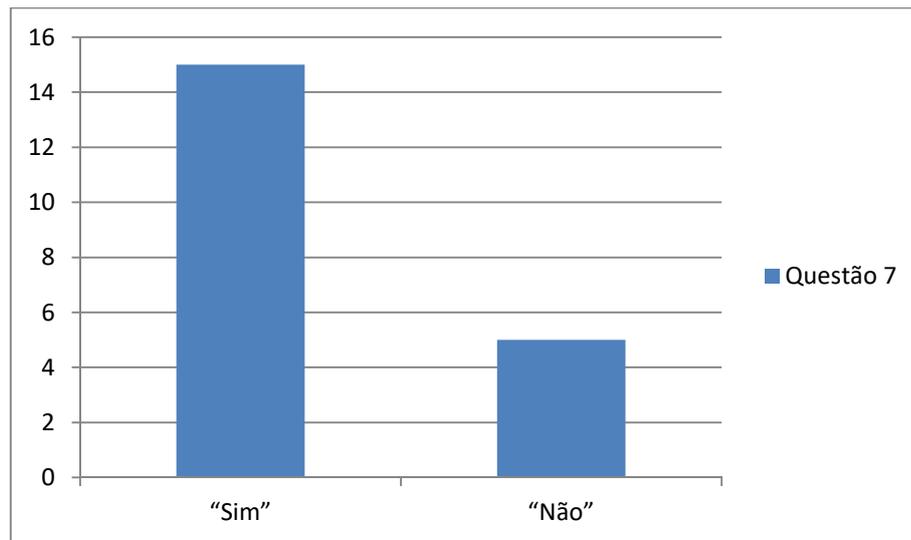


Figura 15 – Respostas da Questão 7

Fonte: Elaboração Própria

Embora o resultado da questão 7 mostre um percentual elevado de Examinadores (75% dos respondentes) que identificam a possibilidade de contornar a incidência no Artigo 24 ao remover reivindicações que não tenham suficiência descritiva, é necessário investir na conscientização dos respondentes que optaram pela opção “Não” (25%), com o intuito de aprimorar a harmonização das decisões.

⁴⁰ Questão 7: É possível considerar que ao retirar reivindicações que não atendam a condição de suficiência descritiva o pedido de patente deixe de incidir no Artigo 24 ?

Além disso, deve-se buscar um entendimento padronizado para as situações em que parte do quadro reivindicatório não atende ao Artigo 24, durante a elaboração do parecer técnico, no que se refere ao tipo de despacho (6.1-Exigências ou 7.1-Ciência) apresentado pelos Examinadores.

A questão 8⁴¹ deu foco nos detalhes de preenchimento do parecer técnico, pelos Examinadores, durante o exame, quando apenas os incisos V e VIII do Artigo 2º, da IN30/2013, forem citados.

Tabela 30 – Respostas da Questão 8 – Preenchimento do Parecer Técnico

Questão	“Sim” Quantidade (%)	“Não” Quantidade (%)
8	18 (90 %)	2 (10 %)

Fonte: Elaboração Própria

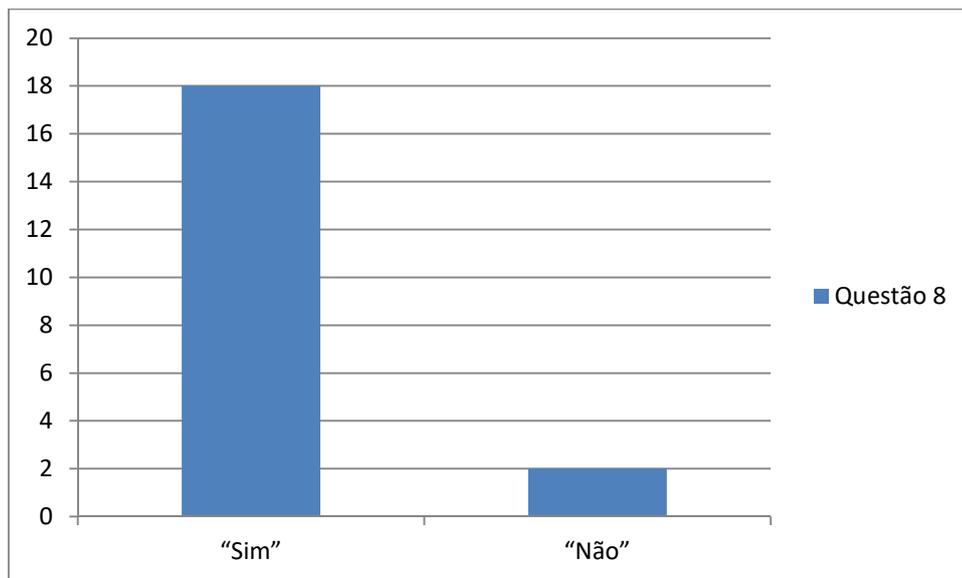


Figura 16 – Respostas da Questão 8

Fonte: Elaboração Própria

Observa-se que os Examinadores entendem que seria importante citar o Artigo 24 quando os incisos V e VIII do Artigo 2º, da IN30/2013, forem mencionados no parecer técnico, visto que 90% dos respondentes optaram pela opção “Sim”, de acordo com Tabela 30 e Figura 16, porém tal opinião não se reflete, na prática, ao avaliar os pareceres da área de elétrica no período 2004-2006, quando muitos dos casos só fazem referência à IN30/2013.

⁴¹ Questão 8: Ao citar os incisos V e VIII do Artigo 2º, da IN30/2013, seria recomendável incluir referência ao Artigo 24 da LPI, no Quadro 3 e na conclusão ?

Este posicionamento dos Examinadores reforça a necessidade de desmistificar o uso do Artigo 24 como sendo um dispositivo com um grau de rigidez diferenciado na análise do pedido de patente.

Ao citar o Artigo 24, nestes casos, os Examinadores poderiam emitir um parecer de exigência (6.1), conforme o caso, de acordo com as exigências das diretrizes de exame atualmente utilizadas pelo INPI, e posteriormente indeferir o pedido (9.2), caso o Requerente deixasse de cumprir com as solicitações apontadas no parecer técnico.

Na questão 9⁴² é colocada em discussão uma limitação imposta pelo sistema de cadastramento de produção quando o parecer técnico recebe os despachos 6.1 (exigências) e 7.1 (ciência de parecer) para apontar problemas de elaboração de texto no relatório descritivo.

Tabela 31 – Respostas da Questão 9 – Cadastro no Sistema de Cadastramento de Produção

Questão	“Sim” Quantidade (%)	“Não” Quantidade (%)
9	16 (80 %)	4 (20 %)

Fonte: Elaboração Própria

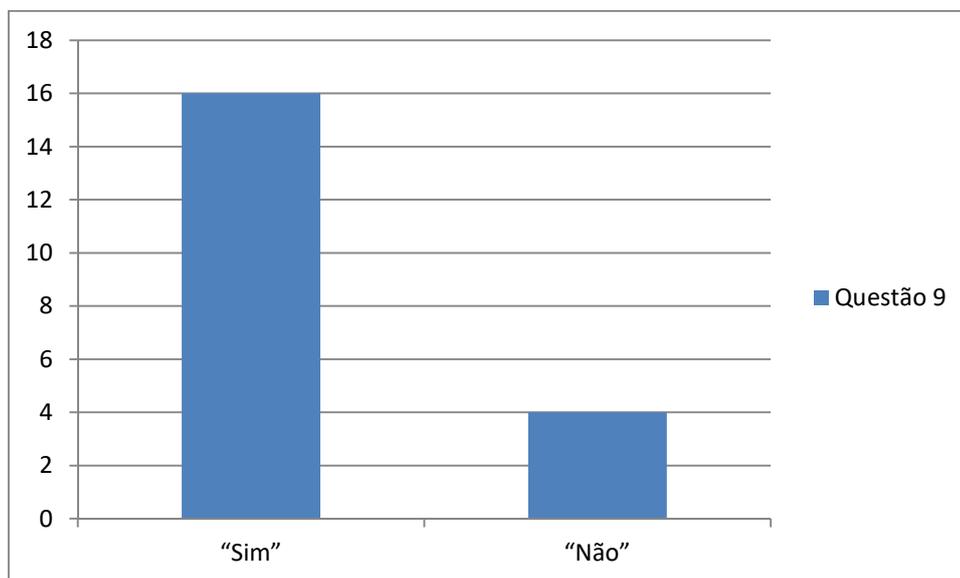


Figura 17 – Respostas da Questão 9

Fonte: Elaboração Própria

⁴² Questão 9: Tendo citado o Artigo 24 no parecer, deveria existir uma seleção relativa aos problemas de elaboração de texto ao realizar o cadastro no sistema de cadastramento de produção, inclusive para despachos 6.1 (Exigências) ?

Fica evidente que a grande maioria dos Examinadores (80%), da área de elétrica, é favorável à inclusão de uma opção, no sistema de cadastramento de produção, para relatar problemas de elaboração de texto no relatório descritivo.

Esta questão se baseia em uma incoerência identificada nos sistemas do INPI, pois as diretrizes de exame exigem que o Examinador mencione no parecer técnico pelo menos um artigo da LPI, nos casos de despacho 6.1, porém o sistema de cadastramento de produção não disponibiliza opções para contemplar tal recomendação.

Além disso, tal limitação do sistema de cadastramento de produção impossibilita realizar um estudo estatístico adequado na base de dados do sistema, que poderia auxiliar em estudos para identificar os principais problemas relacionados aos pedidos de patente, principalmente no que tange a questão da suficiência descritiva.

Por fim, a questão 10⁴³ apresenta uma avaliação, por parte dos Examinadores da área de elétrica, quanto à contrapartida dos Requerentes ao solicitar a proteção da invenção por patente.

Tabela 32 – Respostas da Questão 10 – Contrapartida do Requerente

Questão	“Concordo” Quantidade (%)	“Indiferente” Quantidade (%)	“Discordo” Quantidade (%)
10	19 (95 %)	0 (0 %)	1 (5 %)

Fonte: Elaboração Própria

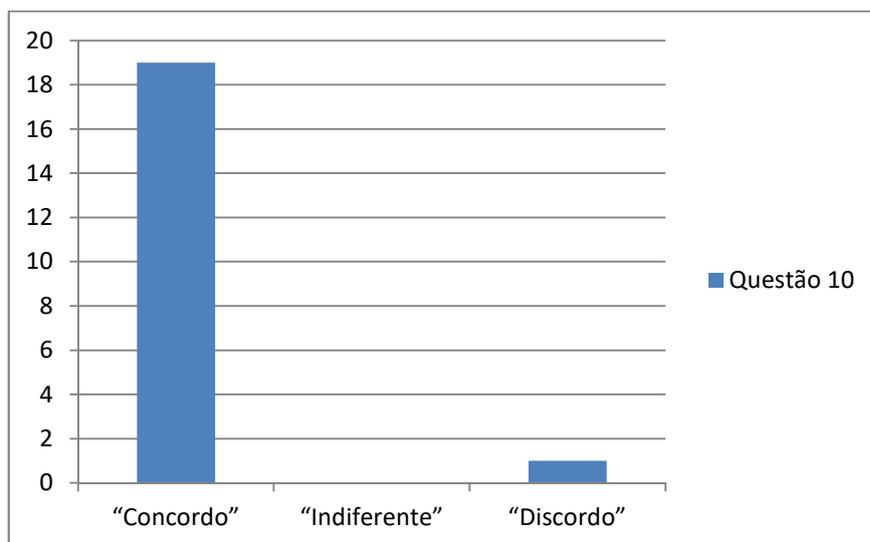


Figura 18 – Respostas da Questão 10

Fonte: Elaboração Própria

⁴³ Questão 10: A suficiência descritiva é uma das principais condições para garantir a contrapartida do Titular da Patente no contrato (proteção por patente) estabelecido com o Estado e a Sociedade. Qual é a sua avaliação ?

Como observado na Tabela 32 e na Figura 18, fica evidente que os Examinadores identificam a suficiência descritiva como uma das principais condições para estabelecer um contrato justo entre Requerente, Estado e Sociedade, visto que o percentual de respondentes com a opção “Concordo” foi bastante elevado (95%).

De acordo com os resultados apresentados, em relação ao questionário relacionado à condição da suficiência descritiva, fica evidente a necessidade de harmonização e aprimoramento do arcabouço documental e de recursos do sistema, bem como o estabelecimento de sequência de passos que atendam as necessidades dos Requerentes (durante a adequação do relatório descritivo) e dos Examinadores (na avaliação da suficiência descritiva no exame técnico).

3.3.5.6 Suficiência descritiva e parte caracterizante das reivindicações

A suficiência descritiva do relatório tem uma relação direta com o quadro reivindicatório, visto que o efeito técnico novo (extensão da proteção) do pedido de patente, deve ser pleiteado nas reivindicações e deve ter capacidade de implantação com o conteúdo disposto no relatório descritivo, isto é, deve dar condições para que um técnico no assunto reproduza o invento, conforme disposto no Artigo 41 da LPI (BARBOSA, 2003, 2011).

Neste contexto, é extremamente relevante realizar o estudo do termo caracterizante, que é responsável por dividir as reivindicações em duas partes: preâmbulo (estado da técnica) e parte caracterizante (características essenciais). Sendo que o entendimento da estrutura determinada para as reivindicações é de grande valor na análise da condição da suficiência descritiva.

Destaca-se que até a criação do INPI, em 1970, não há o que se falar em termo caracterizante (“caracterizado por”) ou mesmo em atividade inventiva (ou passo inventivo) propriamente dita, pois eram aplicados apenas os conceitos de novidade absoluta e utilização (ou utilidade) industrial. Além disso, ainda não era obrigatória a formulação do quadro reivindicatório para depositar um pedido de patente.

No Brasil, a utilização do termo caracterizante (“Caracterizado por”), teve seu início a partir da criação do INPI, em 1970, por meio da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, visto que seu artigo 2º determina sua finalidade:

O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, **as normas que regulam a propriedade industrial**, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial (grifo nosso).

Já em seu artigo 9º, a dita lei determina que o Instituto manterá publicação própria:

O Instituto manterá publicação própria, destinada a divulgar seus atos, despachos e decisões, **bem como matéria relacionada com seus serviços** (grifo nosso).

A lei de criação do INPI, por meio dos artigos mencionados, deixa claro que a Presidência da República e o Congresso Nacional transferem para o INPI a função de estabelecer o arcabouço documental necessário ao seu funcionamento.

Dando prosseguimento à estruturação do INPI, após sua criação em 1970, o Presidente da República e o Congresso Nacional promulgaram o Código de Propriedade Industrial (CPI), por meio da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, apontando características gerais que foram detalhadas por Portarias, Atos Normativos (AN) e Diretrizes. Quanto ao termo caracterizante, a Lei nº 5.772 definia em seu artigo 14⁴⁴, Inciso f, §2º, como as reivindicações deveriam ser apresentadas, tendo seu detalhamento explicitado na documentação interna elaborada pelo INPI.

O INPI brasileiro é um dos escritórios que realiza exame substantivo de patentes e, sem dúvida, uma das etapas mais desafiadoras ao longo do processo de exame é a análise da condição da suficiência descritiva e dos requisitos de patenteabilidade, principalmente no que tange à atividade inventiva da matéria avaliada, sendo que para uma adequada análise destes conceitos (suficiência descritiva e atividade inventiva), faz-se necessária a delimitação do estado da técnica e a definição efetiva da matéria para a qual se requer a proteção. Neste contexto, é importante abordar a utilização/posicionamento da expressão “caracterizado por” como um delimitador entre estado da técnica e a matéria de fato nova e inventiva.

⁴⁴ As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.

O trecho do Código da Propriedade Industrial (CPI) mais relevante quanto ao aspecto da expressão caracterizante (“Caracterizado por”) é apresentado:

Art. 14. Além do requerimento, o pedido, que só poderá se referir a um único privilégio, conterà ainda:

...§ 2º As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor (INPI, CPI, 1971, grifo nosso).

Sendo que o § 2º do Artigo 14, do CPI, pode ser desmembrado em três partes para uma interpretação mais adequada do texto estabelecido pelos Legisladores:

Parte I - As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo: Neste trecho o Legislador procurou esclarecer que as reivindicações devem ter todas as suas características suportadas no relatório descritivo, podendo inferir que as reivindicações não podem exceder o conteúdo apresentado no relatório e devem apresentar as informações necessárias para a adequada reprodutibilidade do invento por um terceiro.

Parte II - Caracterizarão as particularidades do invento: Neste trecho o Legislador deixa claro que é necessário criar uma forma de destacar algo, isto é, um termo que possa definir explicitamente algo próprio, diferente e particular. De acordo com o exposto nas normas internas do INPI foi interpretado como sendo a expressão: “Caracterizado por”.

Parte III - Estabelecendo e delimitando os direitos do inventor: Finalmente, o Legislador aponta que a reivindicação deverá ser capaz de estabelecer e delimitar o que é invenção em relação ao estado da técnica. Deixando claro que é necessário determinar os limites da invenção, por meio de uma demarcação que destaque o que é de fato novo, inventivo e merecedor de proteção.

Com o intuito de evidenciar a relação entre o CPI e os documentos elaborados pelo INPI, na questão do termo caracterizante das reivindicações, a Tabela 33, abaixo, apresenta o §2º do artigo 14 dividido em três partes estabelecendo a relação com a Portaria N° 081 (13/03/1972) e o item 1.3.3 do Ato Normativo n° 019 (11/05/1976), permitindo inferir que o INPI seguiu na íntegra os conceitos estabelecidos pelos Legisladores ao elaborar o texto do CPI. Embora seja possível observar diferenças no texto, possivelmente por conta do estilo de cada um dos institutos legais apresentados, os conceitos em cada um dos trechos mencionados são similares.

Tabela 33 – Comparação do Artigo 14 do CPI com Portaria n° 081 e Ato Normativo n° 019

Trechos do §2° do artigo 14	Trechos da Portaria n° 081	Trecho do Ato Normativo n° 019
As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo.	Sempre fundamentada no relatório descritivo.	O Ato Normativo tem como objetivo interpretar questões que não estão detalhadas nas Leis, sendo que o INPI, naquele momento, não julgou necessário ratificar, no Ato Normativo, esse trecho do CPI, já bem colocado na Portaria N° 081.
Caracterizarão as particularidades do invento.	Conter, cada uma, a expressão “caracterizado por”; 2.4.2 - a expressão “caracterizado por” <u>constituirá a particularidade genuína do invento.</u>	Conter a expressão “... caracterizado por ...” Expor a seguir, de forma concisa, clara e objetiva, as características técnicas da proteção solicitada, relacionadas com as particularidades genuínas da invenção.
Estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.	2.4.1 – a matéria anterior à expressão “caracterizado por” fixa a coisa conhecida; 2.4.2 – a descrição que seguir a expressão “caracterizado por” constituirá a particularidade genuína do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.	Que estabelecem e delimitam os direitos do inventor.

O último documento para ratificar o entendimento do §2° do Artigo 14 do CPI foi a Proposta das Diretrizes de agosto de 1994, elaborada na mesma época de tramitação do projeto de lei PL 824/1991 (Câmara de Deputados), que deu origem à LPI. Nessas diretrizes, o item “3.7 REIVINDICAÇÕES” descreve o entendimento do conteúdo presente no §2° do Artigo 14 do CPI. A seguir serão apresentados apenas os trechos relevantes para ratificar a formulação das reivindicações em duas partes.

No §2º do item 3.7, da dita diretriz:

Considerando, pois, que o **quadro reivindicatório é a base para determinar a proteção conferida pela patente**, deve ele ser suficientemente claro e preciso. **Sempre fundamentado no relatório descritivo da invenção, o quadro reivindicatório deve definir adequadamente a invenção, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor**. Para alcançar esse objetivo foi instituída uma maneira de reivindicar, adotada, de modo geral, a nível internacional. A maneira de reivindicar engloba tanto aspectos substantivos [...] (grifo nosso).

Já o §1º parágrafo do item 3.7.1 (Aspectos Substantivos), na página 53:

[...] **A parte caracterizante é introduzida pela expressão “Caracterizado por”** (grifo nosso).

Do levantamento feito, por meio da Portaria, do Ato Normativo e das Diretrizes, é possível observar que o §2º do Artigo 14 do CPI, estabelecido pelo Legislador, foi interpretado de maneira clara pelo INPI, não deixando margem para interpretações diferentes quanto à estrutura básica das reivindicações, que devem ser compostas pelas seguintes partes:

Título + Preâmbulo + Caracterizado por + Parte Caracterizante

Todos estes elementos foram importantes para substanciar a continuidade do processo do Projeto de Lei N°824/1991, que deu origem à nova Lei da Propriedade Industrial (LPI), promulgada em 14 de maio de 1996, ratificando todos os conceitos presentes no CPI, em relação à construção das reivindicações.

Neste contexto, a Tabela 34 apresenta um quadro comparativo entre o Artigo 14, do CPI, e o Artigo 25, da LPI, para mostrar tal entendimento.

Tabela 34 – **Comparação dos Artigos 14 (CPI) e 25 (LPI)**

§2º do Artigo 14 do CPI	Artigo 25 da LPI
As reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo.	As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo.
Caracterizarão as particularidades do invento.	Caracterizando as particularidades do pedido.
Estabelecendo e delimitando os direitos do inventor.	e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Como é possível observar da Tabela 34, o Legislador não realizou qualquer alteração conceitual relacionada à estrutura da reivindicação. Desta forma, fica evidente que as pequenas modificações realizadas pelo Legislador ocorreram somente no intuito de aprimorar a redação contida no CPI. Cabe destacar que nada foi retirado do Artigo 14, do CPI, pelo contrário, foi acrescentado mais um critério/característica (clareza e precisão) a ser avaliado. Tal interpretação pode ser ratificada com o texto mencionado no livro do Instituto Dannemann Siemsen (IDS, 2005):

Este artigo substitui, em parte, provisão semelhante contida no Código de 1971 (art. 14, §2º), **acrescentando** àquela a exigência de que **definam de modo claro e preciso a matéria pleiteada** (grifo nosso).

Seguindo os mesmos procedimentos adotados após a promulgação do CPI, o INPI também estabeleceu documentação detalhando as principais questões da LPI, por meio de Instruções Normativas, Diretrizes e Procedimentos, sendo possível ratificar o entendimento de construção das reivindicações por parte do INPI.

A Tabela 35 apresenta o Artigo 25 dividido em três partes estabelecendo a relação com a Instrução Normativa N° 030/2013 e os itens das diretrizes de exame, de acordo com a Resolução n° 124, de 04 de dezembro de 2013, na temática do termo caracterizante.

Observa-se na Tabela 35 que a Instrução Normativa N° 030/2013 e as diretrizes de exame, proporcionam uma interpretação clara do artigo 25 da LPI.

Além das comparações apresentadas na Tabela 35, observa-se que o INPI reforça a formatação das reivindicações em duas partes (**Título + Preâmbulo + Caracterizado por + Parte Caracterizante**), visto que existe um tópico exclusivo das diretrizes para tratar do tema: “Preâmbulo, Expressão Caracterizante e Parte Caracterizante”.

Tabela 35 – Comparação do Artigo 25 da LPI com Artigos 4º e 5º da IN30/2013 e Diretrizes de Exame

Artigo 25 da LPI	Artigos 4º e 5º da IN30/2013	Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente
As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo.	Artigo 4º, inciso IV: as reivindicações devem estar totalmente fundamentadas no relatório descritivo.	Item 3.01 (Capítulo III): “... - ser fundamentada pelo relatório descritivo”.
Caracterizando as particularidades do pedido.	Artigo 4º, inciso IV: as reivindicações devem obrigatoriamente conter uma única expressão “caracterizado por”.	Item 3.04 (Capítulo III): “... (iii) obrigatoriamente a expressão "caracterizado por", seguida de uma parte caracterizante contendo as particularidades da invenção.
e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.	Artigo 5º, inciso V: após a expressão "caracterizado por" devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger.	Item 3.01 (Capítulo III): “... – definir a matéria para a qual se requer a proteção; - ser clara e precisa; e ...”.

Vale ressaltar ainda que o Procedimento para o Primeiro Exame de Pedido de Patente – DIRPA – P023, publicado em Julho de 2015 pelo INPI, menciona explicitamente em sua página 7 (item 5.2.17 - Nota 3) que, em caso de necessidade por parte do examinador de utilizar um documento para motivar o deslocamento da expressão “caracterizado por”, o examinador deve, além de obviamente apontar os trechos do documento que motivaram a nova definição do preâmbulo, vincular tal necessidade de deslocamento ao Artigo 25 da LPI. Sendo assim, o fato mostra mais uma evidência clara que corrobora com a importância da utilização do termo “Caracterizado por”.

Conforme observado na análise do CPI e da LPI, é possível observar que a estrutura básica e o formato adotado na construção das reivindicações, em relação ao termo caracterizante, não sofreram alterações conceituais desde a criação do INPI. As modificações realizadas, no arcabouço documental, tanto pelos Legisladores quanto pelo INPI, no que diz respeito ao termo caracterizante, foram para deixar mais claro como deve ser a formatação das reivindicações, com o intuito de possibilitar o aprimoramento da harmonização entre os principais atores do sistema (Requerentes e Examinadores).

Já a Tabela 36 apresenta um quadro comparativo do Artigo 25 da LPI (INPI) e a Convenção de Patente do Escritório Europeu (EPO).

Tabela 36 – Comparação do Artigo 25 com a Convenção Europeia

Artigo 25 da LPI	European Patent Convention
As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo.	Artigo 84: "...and be supported by the description."
Caracterizando as particularidades do pedido.	Regra 43: "... (b) a characterising portion, beginning with the expression "characterised in that" or "characterised by" and specifying the technical features for which, in combination with the features stated under sub-paragraph (a), protection is sought."
e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.	Artigo 84: "The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise ..."

No caso do escritório americano, a referência utilizada para comparação da estrutura de elaboração das reivindicações foi o Capítulo 1800 do manual de procedimento de exame, sendo que todos os documentos do manual estão disponíveis para download no site do escritório americano (USPTO).

A escolha desse capítulo do manual de procedimento de exame do escritório americano teve o intuito de apontar que as regras do PCT foram incorporadas ao manual de exame, possibilitando inferir que o USPTO avalia tais regras como “boas práticas”.

O trecho do documento utilizado para comparação está presente no item “1824 *The claims [R-07.2015]*”. A Tabela 37 apresenta um quadro comparativo do Artigo 25 da LPI e o item correspondente no capítulo 1800 do manual de procedimento de exame do escritório americano.

Tabela 37 – Comparação do Artigo 25 da LPI com o Manual do USPTO

Artigo 25 da LPI	USPTO
As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo.	Artigo 6 do PCT: “The Claims: ... They shall be fully supported by the description.”
Caracterizando as particularidades do pedido.	Regra 6 do PCT – 6.3 Manner of Claiming: “ ... (ii) a characterizing portion - preceded by the words “characterized in that,” “characterized by”, “wherein the improvement comprises,” or any other words to the same effect - stating concisely the technical features which, in combination with the features stated under (i), it is desired to protect ...”
e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.	Artigo 6 do PCT: “The Claims: The claim or claims shall define the matter for which protection is sought ...”

Em seguida, será realizada uma comparação com o guia de aplicação do PCT (administrado pela OMPI), porém, diferentemente, das demais comparações, outro recurso será utilizado para avaliar os conceitos relevantes quanto à formulação das reivindicações em duas partes. A análise foi baseada no documento “*PCT Applicant’s Guide – International Phase - Contents*”, buscando identificar os trechos do documento que pudessem auxiliar no estudo. O ponto mais relevante do documento está descrito no item 5.112 (“*How must claims be drafted ?*”), que em português foi traduzido para “Como as reivindicações devem ser redigidas ?” (tradução nossa). O trecho abaixo ao item 5.112, fazendo as devidas adaptações para os termos utilizados no Brasil.

A reivindicação ou as reivindicações deve(m) "definir o objeto para o qual a proteção é solicitada". **As reivindicações devem ser claras e concisas. Elas devem ser totalmente suportadas pelo relatório descritivo.** A regra 6 contém requisitos detalhados quanto ao número e numeração das reivindicações, a extensão em que a reivindicação pode se referir a outras partes do pedido internacional, o modo de reivindicação e reivindicações dependentes. Quanto ao modo de reivindicação, as reivindicações devem, sempre que apropriado, **ser em duas partes distintas: a primeira parte correspondendo ao estado da técnica e a segunda parte indicando as características para as quais a proteção é solicitada ("a parte caracterizante")** (WIPO, PCT Applicant’s Guide, 2019, grifo nosso, tradução nossa).

Como observado, a construção das reivindicações utilizando o termo “Caracterizado por” vem sendo utilizada pelo INPI desde sua criação, em 1970, sendo também comumente utilizada pelas instituições internacionais estudadas, sendo possível inferir que tal forma de atuação possui adequado custo/benefício para execução de um processo de exame de qualidade. Tal formatação das reivindicações pode contribuir tanto no trabalho dos examinadores, do INPI, quanto para os atores externos (Requerentes, Escritórios de PI e Judiciário), como é possível observar nas características apresentadas:

- Quanto mais explícito estiver o efeito técnico na parte caracterizante da reivindicação, melhor, mais rápida e eficiente será a análise realizada pelo examinador, possibilitando uma redução do esforço de busca, uma avaliação mais adequada da suficiência descritiva, conseqüentemente, diminuição do número de etapas até a decisão final, proporcionando benefícios para o Examinador e para o Requerente.
- Possibilita a terceiros identificar de maneira clara e precisa as particularidades do pedido, ou seja, qual matéria de um determinado pedido está no estado da técnica e qual está sendo efetivamente protegida no pedido de patente, permitindo que terceiros possam avaliar de forma mais adequada se o efeito técnico pleiteado está suficientemente descrito no relatório descritivo.

Um quadro reivindicatório especificando de forma adequada a parte caracterizante das reivindicações irá contribuir para identificar de forma clara o cumprimento do requisito de suficiência descritiva no relatório descritivo, visto que o pedido, obrigatoriamente, deve fornecer elementos suficientes para que o técnico no assunto possa reproduzir o efeito técnico novo pleiteado.

3.3.5.6.1 Questionário do Termo Caracterizante

Este questionário (Apêndice III) identificou a relevância do termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações, bem como sua relação direta com a questão da suficiência descritiva no relatório descritivo. Neste sentido, a resposta foi de extrema importância, pois forneceu informações essenciais acerca de tal temática e, ainda, foi possível contribuir para sugestões de melhorias no arcabouço documental (Instruções Normativas,

Diretrizes, Procedimentos) utilizado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), bem como aprimorar o entendimento dos conceitos dispostos nos Artigos 25 e 41 da Lei da Propriedade Industrial (LPI). A pesquisa apresentou dados quantitativos e qualitativos sobre o perfil dos examinadores de patentes, bem como, sua percepção sobre o termo caracterizante.

Como acontece com pesquisas realizadas por meio de questionários, não foi possível engajar todos os convidados a participar, visto que uma parte não foi capaz de dispor de tempo para responder o questionário. Tal situação, embora não seja a condição ideal de análise, não prejudicou o levantamento dos dados desejados, pois uma quantidade considerável de respostas foi recebida, tendo tido respostas de todas as divisões técnicas (Primeira Instância), bem como da Coordenação de Recursos (Segunda Instância).

Embora a maior parte das respostas incompletas estivesse em condições de avaliação, o presente trabalho optou por não considerá-las, visto que este status permitia a mudança de opção por parte dos examinadores de patente, antes de finalizar o questionário, o que poderia alterar os percentuais avaliados e, conseqüentemente, levar a conclusões inadequadas. Desta forma, o estudo considerou apenas as respostas completas (224 examinadores de patente), com o intuito de evitar com que o estudo fizesse inferências que não fossem representativas de forma qualitativa, pois, apesar da importância do resultado quantitativo, o principal objetivo do trabalho é abordar uma avaliação qualitativa do estudo proposto.

Tabela 38 – **Relação do Número de Examinadores e Respostas Recebidas na DIRPA**

Descrição	Quantidade (% do Total)
Total de examinadores que receberam o questionário	390
Número de respostas (completas + incompletas)	259 (66%)
Número de respostas completas	224 (57%)
Número de respostas incompletas	35 (9%)
Número de examinadores que não responderam	131 (34 %)

Outro resultado positivo do questionário foi a participação de examinadores de patente em todas as áreas (20 divisões técnicas – Primeira Instância e a Coordenação de Recursos – Segunda Instância), permitindo que o trabalho pudesse ter um resultado mais representativo da Diretoria de Patentes, por meio de uma visão de todas as áreas técnicas. Embora os percentuais, por divisão, tenha tido variações elevadas, tais variações não foram tão acentuadas quando a análise é feita para as coordenações.

Na Tabela 39 foi dado destaque (em negrito) para as divisões que obtiveram um percentual de respostas acima de 70%, podendo-se inferir que o tema é extremamente

relevante para os Examinadores. Uma situação especial ocorreu na CGPAT III, com 81% de respostas, bem como na DIFEL, com a adesão de todos os Examinadores (100% da divisão), contribuindo bastante para uma análise tanto qualitativa como quantitativa do estudo proposto.

Tabela 39 – Quantidade de Respostas Completas por Áreas da DIRPA

Descrição	Quantidade Total de Examinadores	Quantidade de Respostas (% de Examinadores)
CGPAT I	84	38 (45%)
CGPAT I – DITEX	15	5 (33%)
CGPAT I – DIFAR I	15	11 (73%)
CGPAT I – DIFAR II	15	4 (27%)
CGPAT I – DIPOL	21	9 (43%)
CGPAT I – DINOR	17	8 (47%)
CGPAT II	85	48 (57%)
CGPAT II – DIALP	19	8 (42%)
CGPAT II – DIBIO	13	7 (54%)
CGPAT II – DIMOL	17	11 (65%)
CGPAT II – DIPAQ	15	6 (40%)
CGPAT II – DIPAE	20	15 (75%)
CGPAT III	100	81 (81%)
CGPAT III – DIPEQ	25	19 (76%)
CGPAT III – DICEL	20	16 (80%)
CGPAT III – DIFEL	20	20 (100%)
CGPAT III – DICIV	15	11 (73%)
CGPAT III – DITEL	19	14 (74%)
CGPAT IV	100	44 (44%)
CGPAT IV – DIMAT	16	5 (31%)
CGPAT IV – DIMUT	24	10 (42%)
CGPAT IV – DIMEC	24	11 (46%)
CGPAT IV – DITEM	17	8 (47%)
CGPAT IV – DINEC	18	9(50%)
CGREC	21	13 (62%)

A primeira análise das respostas obtidas por meio do questionário apresentou uma visão geral da DIRPA, sendo que a Tabela 40 apresenta as quantidades com os percentuais alcançados e a Figura 19 mostra as mesmas informações com outra representação gráfica, levando em consideração as 5 (cinco) Coordenações (CGPAT I, CGPAT II, CGPAT III, CGPAT IV e CGREC), sem divisão das 1ª e 2ª instâncias.

Tabela 40 – Respostas Completas na DIRPA

Questão	“Sim” Quantidade (% do Total de Respostas na DIRPA)	“Sim, em parte” Quantidade (% do Total de Respostas na DIRPA)	“Não” Quantidade (% do Total de Respostas na DIRPA)
1	217 (96,88 %)	6 (2,68 %)	1 (0,45 %)
2	214 (95,54 %)	—	10 (4,46 %)
3	182 (81,25 %)	—	42 (18,75 %)
4	123 (54,91 %)	69 (30,80 %)	32 (14,29 %)
5	68 (30,36 %)	63 (28,13 %)	93 (41,52 %)
6	139 (62,05 %)	60 (26,79 %)	25 (11,16 %)
7	157 (70,09 %)	47 (20,98 %)	20 (8,93 %)
8	157 (70,09 %)	38 (16,96 %)	29 (12,95 %)
9	164 (73,21 %)	—	60 (26,79 %)

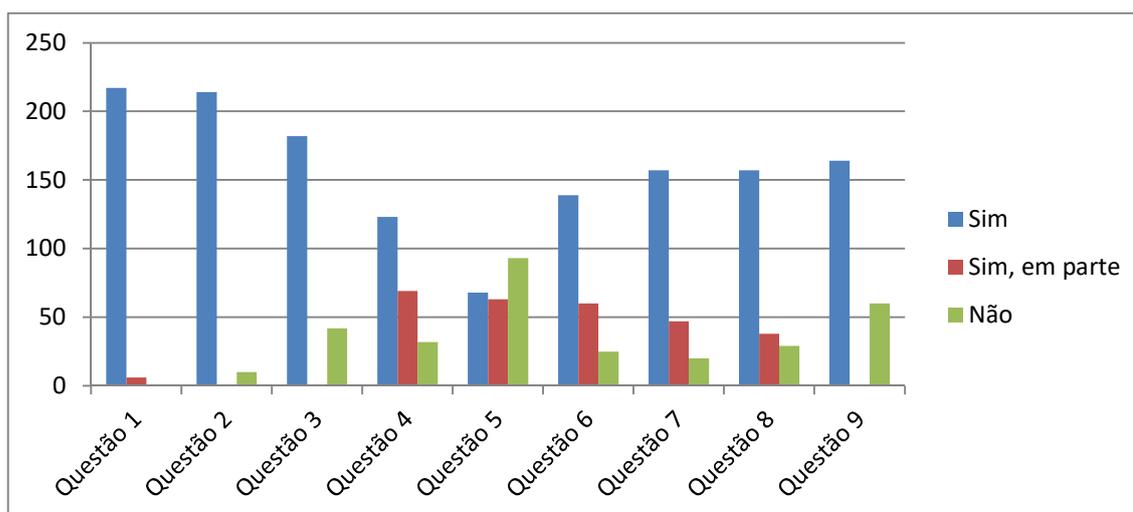


Figura 19 – Respostas Completas na DIRPA

De acordo com o resultado encontrado para a questão 1⁴⁵, conforme observado na Tabela 40 e Figura 19, mais de 96% dos respondentes verificam o uso do termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações. Tal resultado combinado com o resultado da questão 2⁴⁶, apontando que mais de 95% dos respondentes entendem que o termo caracterizante tem a função de separar o preâmbulo da parte caracterizante, indica que o posicionamento adequado do “Caracterizado por” é de extrema relevância para a construção das reivindicações, na opinião dos Examinadores do INPI.

Apesar disso, o resultado da questão 3⁴⁷ mostra um percentual relativamente alto de Examinadores que não solicitam o ajuste do termo caracterizante (19%), quando o mesmo não está delimitando adequadamente a matéria pleiteada, quando comparado com os resultados encontrados nas questões 1 e 2. Tal discrepância pode resultar em duas questões bastante negativas na comunicação entre o INPI e atores externos (Requerente, Concorrente, Judiciário e Sociedade):

- Pareceres conflitantes quanto à necessidade de posicionar adequadamente o termo caracterizante, possibilitando que um mesmo pedido de patente tenha opiniões diferentes sobre tal temática, dependendo do examinador que está realizando a análise, visto que um pedido de patente pode passar por mais de uma etapa tanto na 1ª instância como na 2ª instância.
- Dificuldade de consenso, nas questões de licenciamento, entre o Requerente de um novo pedido de patente de invenção e um Concorrente, que tenha um pedido de patente concedido, quando a parte caracterizante do novo pedido de patente contempla características da dita patente já concedida e em vigor.

As questões 4⁴⁸, 5⁴⁹, 6⁵⁰, 7⁵¹ e 8⁵², embora não tratem diretamente da definição do termo caracterizante, mostra que o posicionamento adequado de tal termo pode auxiliar na

⁴⁵ Questão 1: Ao realizar o exame substantivo de mérito você verifica se o quadro reivindicatório apresentado faz uso do termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações ?

⁴⁶ Questão 2: Você acha que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações tem a função de separar o preâmbulo (estado da técnica) da parte caracterizante (particularidades genuínas da invenção) ?

⁴⁷ Questão 3: Você solicita que o Requerente ajuste a posição do termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações, quando a parte caracterizante contempla características do estado da técnica que deveriam fazer parte do preâmbulo, para delimitar adequadamente a matéria pleiteada ?

⁴⁸ Questão 4: Você considera que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações, ao delimitar adequadamente a matéria pleiteada, facilita a execução da estratégia de busca e, conseqüentemente, a elaboração do relatório de busca (anterioridades) ?

⁴⁹ Questão 5: Você considera que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações contribui para a avaliação da condição de suficiência descritiva (Artigo 24 da LPI), visto que o preâmbulo já é de conhecimento do técnico no assunto e não precisa de um detalhamento aprofundado ?

análise de mérito do pedido, possibilitando agilidade na decisão por parte dos Examinadores, visto que os percentuais dos respondentes, das questões 4, 6, 7 e 8, que consideraram facilidade na análise do pedido de patente de invenção quando o termo “Caracterizado por” está adequadamente posicionado são maiores que 85%.

Somente a questão 5 apresentou um número expressivo (aproximadamente 42%) de respondentes que não consideram que o posicionamento adequado do termo caracterizante auxilia na análise da condição de suficiência descritiva, porém ainda abaixo da metade do número de respostas dos Examinadores.

Desta forma, como base nos resultados das questões 4, 5, 6, 7 e 8, é possível inferir que a parte caracterizante, bem definida, possibilita, no geral, uma análise mais satisfatória, segundo a opinião dos Examinadores.

Já a questão 9⁵³ revela que 73% dos respondentes considera que o INPI deve revisar a documentação referente ao termo caracterizante no sentido de uniformizar o posicionamento da instituição, facilitando tanto a comunicação interna como externa.

Vale ressaltar que esta primeira abordagem dos resultados analisados foi realizada em relação à Diretoria de patentes como um todo, isto é, sem levar em consideração a qual instância pertence o respondente (1ª ou 2ª instância). Embora tal abordagem tenha proporcionado uma análise qualitativa e quantitativa adequada, é extremamente importante avaliar os percentuais das respostas para as diferentes instâncias.

Na Tabela 41 e na Figura 20 serão apresentadas as respostas obtidas por meio do questionário para as CGPATs (CGPAT I, CGPAT II, CGPAT III, CGPAT IV) da DIRPA, relacionadas às análises dos pedidos de patente em 1ª instância.

⁵⁰ Questão 6: Você considera que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações permite/ajuda a definir adequadamente as particularidades do pedido, contribuindo para a avaliação da condição de clareza/precisão das reivindicações (Artigo 25 da LPI) ?

⁵¹ Questão 7: Você considera que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações facilita o entendimento do objeto pleiteado entre as partes envolvidas (Examinadores, Requerentes, Concorrentes, Advogados, Juizes) nas instâncias administrativas (INPI) e na instância judicial ?

⁵² Questão 8: Você considera que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações, ao delimitar adequadamente a matéria pleiteada, contribui para a avaliação dos requisitos de novidade e atividade inventiva por parte do Examinador quando da comparação do pedido com o estado da técnica ?

⁵³ Questão 9: A padronização/normatização da verificação do termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações deveria passar por uma revisão, com o intuito de proporcionar um posicionamento único (Institucional) por parte do INPI ?

Tabela 41 – Respostas Completas nas CGPATs

Questão	“Sim” Quantidade (% do Total de Respostas nas CGPATs)	“Sim, em parte” Quantidade (% do Total de Respostas nas CGPATs)	“Não” Quantidade (% do Total de Respostas nas CGPATs)
1	206 (97,63 %)	4 (1,90 %)	1 (0,47 %)
2	201 (95,26 %)	—	10 (4,74 %)
3	171 (81,04 %)	—	40 (18,96 %)
4	116 (54,98 %)	65 (30,81 %)	30 (14,22 %)
5	65 (30,81 %)	59 (27,96 %)	87 (41,23 %)
6	131 (62,09 %)	57 (27,01 %)	23 (10,90 %)
7	149 (70,62 %)	44 (20,85 %)	18 (8,53 %)
8	151 (71,56 %)	34 (16,11 %)	26 (12,32 %)
9	154 (72,99 %)	—	57 (27,01 %)

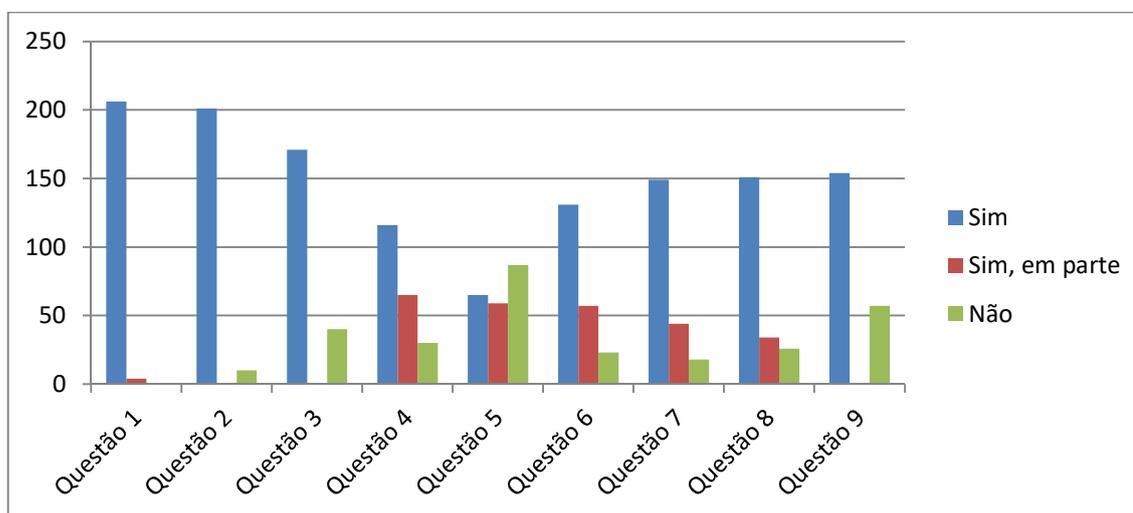


Figura 20 – Respostas Completas nas CGPATs

Já na Tabela 42 e na Figura 21 serão apresentados os resultados da CGREC, referentes à 2ª instância.

Tabela 42 – Respostas Completas na CGREC

Questão	“Sim” Quantidade (% do Total de Respostas na CGREC)	“Sim, em parte” Quantidade (% do Total de Respostas na CGREC)	“Não” Quantidade (% do Total de Respostas na CGREC)
1	11 (84,62 %)	2 (15,38 %)	0 (0,00 %)
2	13 (95,26 %)	—	0 (0,00 %)
3	11 (84,62 %)	—	2 (15,38 %)
4	7 (53,85 %)	4 (30,77 %)	2 (15,38 %)
5	3 (23,08 %)	4 (30,77 %)	6 (46,15 %)
6	8 (61,54 %)	3 (23,08 %)	2 (15,38 %)
7	8 (61,54 %)	3 (23,08 %)	2 (15,38 %)
8	6 (46,15 %)	4 (30,77 %)	3 (23,08 %)
9	10 (76,92 %)	—	3 (23,08 %)

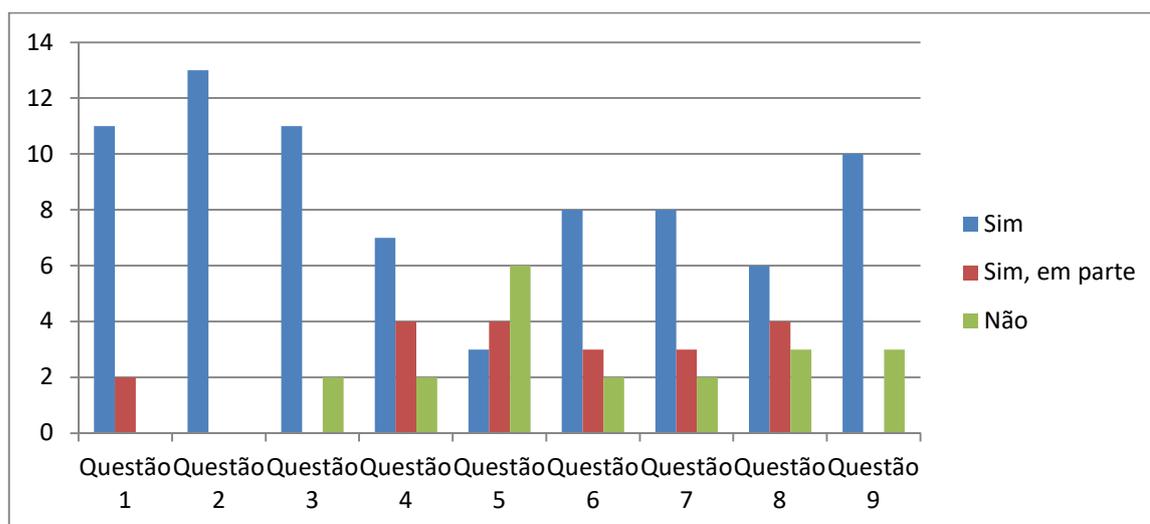


Figura 21 – Respostas Completas na CGREC

Os resultados apresentados para as CGPATs (1ª instância) e a CGREC (2ª instância), no geral, foram bem homogêneos, porém é importante destacar as respostas das três primeiras questões. De acordo com os resultados encontrados para as questões 1 e 2, na CGREC, observa-se que nenhum respondente escolheu a opção “Não”, indicando que a verificação do termo caracterizante e a interpretação de que o termo “Caracterizado por” tem a função de separar o preâmbulo da parte caracterizante são conceitos consolidados nesta coordenação. Com relação às CGPATs pode-se verificar que a questão 1, também, tem um percentual baixo

(0,47%), porém a questão 2 já apresenta um percentual mais expressivo (4,74%), podendo inferir que não existe uniformidade em relação a tais questões nas 1ª e 2ª instâncias.

No tocante ao resultado da questão 3, embora a diferença percentual não seja muito grande, observa-se que a CGREC mostra um percentual menor (15,38%) que o percentual apresentado nas CGPATs (18,96%), em relação a resposta “Não”, inferindo-se que os Examinadores da CGREC tem maior tendência a solicitar que o Requerente posicione corretamente o termo “Caracterizado por”.

É importante ressaltar que tal falta de padronização em relação à utilização do termo caracterizante, nas reivindicações, pode levar a uma quantidade expressiva de decisões divergentes entre os Examinadores das GCPATs (1ª instância) e da CGREC (2ª instância), que pode causar questionamentos tanto dos Requerentes como dos Concorrentes. Além disso, esta falta de uniformidade, em relação a tal temática, irá tornar mais difícil uma discussão quando o processo, eventualmente, seguir para uma Ação Judicial.

Por fim, será apresentado os resultados encontrados para a questão 3, por coordenação (CGPAT I, CGPAT II, CGPAT III, CGPAT IV e CGREC), com o intuito de mostrar como os Examinadores de cada coordenação tem se posicionado em relação a exigência de deslocamento do termo “Caracterizado por” na análise de mérito.

Tabela 43 – Respostas da Questão 3 por Coordenação Técnica

Questão 3	“Sim” Quantidade (% do Total por Coordenação)	“Não” Quantidade (% do Total por Coordenação)
CGPAT I	26 (68,42 %)	12 (31,58 %)
CGPAT II	36 (75,00 %)	12 (25,00 %)
CGPAT III	66 (81,48 %)	15 (18,52 %)
CGPAT IV	43 (97,73 %)	1 (2,27 %)
CGREC	11 (84,62 %)	2 (15,38 %)

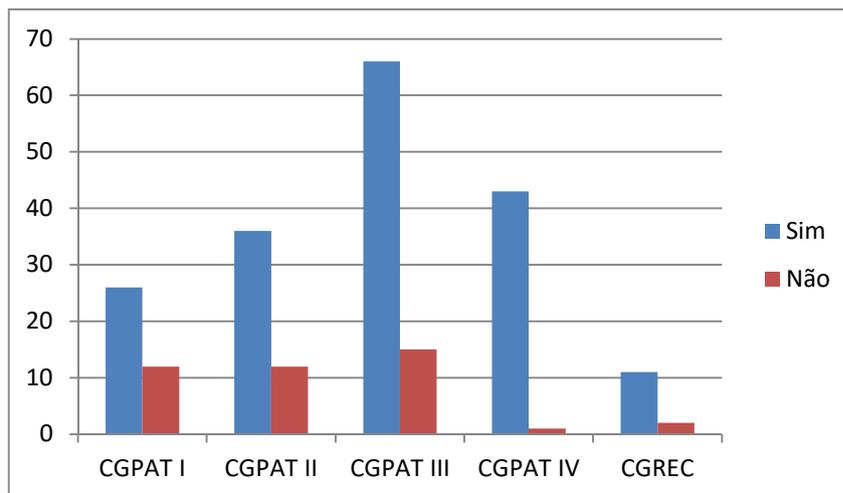


Figura 22 – Respostas da Questão 3 por Coordenação Técnica

Os resultados mostrados na Tabela 43 e na Figura 22 ratificam a necessidade de padronização/normatização quanto à verificação do termo caracterizante nas reivindicações, visto que existem diferenças consideráveis entre as coordenações analisadas.

A CGPAT I (31,58%) e a CGPAT II (25%) apresentam um percentual acima de 20% de examinadores que não solicitam o ajuste da posição do termo “Caracterizado por”, possibilitando um índice alto de decisões divergentes em relação à parte caracterizante das reivindicações.

Já a CGPAT III (18,52%) e a CGREC (15,38%) estão com índices abaixo dos 20%, que tendem a resultar em decisões mais homogêneas, porém ainda longe do resultado alcançado na CGPAT IV (2,27%).

De acordo com os resultados apresentados, em relação ao questionário, fica evidente a necessidade de uma harmonização do termo caracterizante (“Caracterizado por”) por parte do INPI, visto que permitirá uma segurança, para os usuários externos do sistema de patente, quanto às decisões que são emitidas pelos Examinadores de patente, bem como em uma análise mais adequada durante o exame técnico da questão da suficiência descritiva, entre outros benefícios.

3.3.5.6.2 Exemplos de Processos Administrativos e Judiciais

Com o objetivo de complementar a análise documental, com exemplos reais, e de ratificar a necessidade de uma harmonização do termo caracterizante nas reivindicações, alguns processos administrativos e ações judiciais foram estudados, que demonstraram a

dificuldade da análise técnica de um pedido de patente sem o posicionamento adequado do termo caracterizante (“Caracterizado por”) entre o preâmbulo e a parte caracterizante das reivindicações.

Neste contexto é importante abordar a definição de alguns conceitos importantes, para a análise de processos administrativos e ações judiciais, tais como: Domínio Público, Estado da Técnica e Patentes Dependentes. Tais conceitos devem ser bem compreendidos, pois o Titular de uma patente concedida deve ter uma visão dos limites de utilização de sua patente em função de patentes já em vigor.

- Estado da Técnica – Um pedido de patente ao ser publicado passa a constituir o estado da técnica, porém não pode ser considerado de domínio público. Caso o pedido seja concedido, tal conteúdo continuará como estado da técnica até o final de vigência da patente (Artigo 40 da LPI), sendo que terceiros (concorrente, titular de patente que utiliza outra patente em vigor, interessados em produzir a invenção protegida) devem solicitar permissão, ao Titular da patente, para utilização da invenção.
- Domínio Público – É considerada qualquer matéria desprovida de proteção, podendo ser utilizada por terceiros sem a necessidade de solicitar permissão ou efetuar pagamento pelo uso de tal conteúdo. No caso das patentes, o conteúdo passa a compor o domínio público quando a patente é extinta, porém se tal patente não foi depositada no Brasil e encontra-se, em vigor, em outro país, neste caso, esse conteúdo pertence ao domínio público no Brasil (territorialidade do direito de propriedade industrial).
- Patente Dependente – Este conceito engloba todos os casos em que para uma patente ser implantada, uma patente já concedida, em vigor, precisa ser utilizada. Nestes casos, é necessário um acordo (licenciamento, solicitação de licença compulsória, ser for o caso) entre as partes interessadas.

Tais conceitos têm papel relevante ao analisar as questões relacionadas aos processos administrativos e às ações judiciais, pois mesmo nos casos em que o Requerente (potencial Titular de uma patente) posiciona adequadamente o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações, presente no quadro reivindicatório, é necessário observar se o conteúdo disposto no preâmbulo está em domínio público ou no estado da técnica. Estando o conteúdo do preâmbulo, do novo pedido de patente, no estado da técnica, porém pertencente a

uma patente, em vigor, pode-se considerar que é o caso de uma patente dependente, sendo necessário o acordo entre as partes envolvidas.

Inicialmente serão apresentados dois casos relacionados à questão do posicionamento do termo caracterizante, ainda na esfera administrativa, que corroboram com a necessidade de um posicionamento institucional.

O primeiro processo está relacionado ao modelo de utilidade MU8501647-0. Através da petição nº 018050015632, de 15/08/2005, o Requerente solicitou a concessão de uma patente de Modelo de Utilidade, que recebeu a numeração MU8501647-0, com o seguinte título: “DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA EM CONECTOR DE MÚLTIPLAS DERIVAÇÕES COM ESTRIBO”.

O primeiro parecer emitido pela divisão técnica (DIMUT), no INPI, foi publicado na RPI nº 2280, de 16/09/2014, contendo exigências técnicas (Despacho 6.1). Além disso, o dito parecer menciona que foram apresentados subsídios ao exame técnico pela empresa KRJ – Indústria e Comércio LTDA. Nesta primeira etapa, o parecer já aponta necessidade de ajuste da parte caracterizante, conforme transcrito a seguir:

Logo, deve-se colocar antes da expressão “caracterizado por” o que já é antecipado pelo estado da técnica (corpo principal (2), meios de acoplamento (3) para estribo (4), orifício central roscado (10), transpassado por um parafuso de fixação (15)). Após a dita expressão, colocar: corpo principal (2), configurado para comportar até oito conexões de condutores e um cabo principal, dutos (5) fixados por parafusos que transpassam as paredes do corpo por meio de orifícios roscados (6), projeção lateral superior (7) com berço côncavo (8) e estrias longitudinais (9), e demais detalhes construtivos, visto que tal matéria não está presente no estado da técnica (INPI, RPI nº 2280, 2014).

Em seguida a Requerente apresentou o cumprimento de exigência, bem como novo relatório descritivo, novo quadro reivindicatório e novo resumo, porém, conforme parecer publicado na RPI nº 2355, de 23/02/2016, o pedido ainda carecia cumprir exigências. Vale ressaltar que a empresa KRJ – Indústria e Comércio LTDA apresentou novamente subsídios ao exame técnico.

Decorrente do 2º parecer de exigência (Despacho 6.1), emitido pelo INPI na RPI nº 2355, de 23/02/2016, o Requerente apresentou novas vias do relatório descritivo sendo que, novamente, a empresa KRJ – Indústria e Comércio LTDA apresentou subsídios ao exame técnico. De acordo com a análise realizada pela divisão técnica, foi necessária a emissão de um 3º parecer de exigência (Despacho 6.1), emitido pelo INPI na RPI nº 2382, de 30/08/2016. Neste parecer foi mencionado, mais uma vez, a necessidade de ajustes por conta da parte

caracterizante da reivindicação, através do deslocamento de trechos do estado da técnica para o preâmbulo da reivindicação, conforme mostrado abaixo:

Desta forma, reforço por meio deste parecer técnico, ainda no âmbito do primeiro exame, a necessidade de se deslocar as características técnicas orifício central roscado (10) para o encaixe do estribo (4), além do referido estribo (4) para o preâmbulo da reivindicação.

Cabe ressaltar, que por se tratar de Modelo de Utilidade, a reivindicação independente pode trazer, antes da expressão caracterizado por, elementos já conhecidos, e portanto pertencentes ao Estado da Técnica. No entanto, tais elementos podem já ser elementos patenteados, com proteção ainda em vigor. Tal fato pode ser exemplificado pelo que é definido no parágrafo 1º do item III, Art. 70, da LPI, como patente dependente (INPI, RPI nº 2355, 2016).

Além disso, o Requerente apresentou um 3º cumprimento de exigência, com um novo quadro reivindicatório, para atender às exigências do parecer publicado na RPI nº 2382, de 30/08/2016. Tal cumprimento de exigência deu origem ao parecer de deferimento (despacho 9.1) publicado na RPI nº 2401, de 10/01/2017, com consequente emissão do despacho 16.1 (Concessão de patente ou Certificado de adição de invenção (Prazo de Validade: 7 (sete) anos contados a partir de 14/02/2017, observadas as condições legais).

Embora a emissão do despacho 16.1 tenha concluído a etapa em 1ª instância, a empresa KRJ – Indústria e Comércio LTDA não se sentiu confortável com tal decisão, sendo que tal empresa entrou com uma notificação de interposição de nulidade administrativa, conforme RPI nº 2434, de 29/08/2017, onde cita a PI 0404464-9 de sua titularidade e em vigor. Além disso, tal processo poderá dar prosseguimento em 3ª instância (ação judicial).

O segundo processo está relacionado à Patente de Invenção PI0200624-3. Este pedido de patente de invenção deu entrada no INPI por meio da petição nº 002109/INPI-RJ, de 04/03/2002, tendo o Requerente solicitado a concessão de uma patente de invenção que recebeu, por parte do INPI, a numeração PI0200624-3, com o seguinte título: “APARELHO E MÉTODO PARA O ACOPLAMENTO DE UM SISTEMA DE BARRA ESTABILIZADORA QUE PODE SER DESCONNECTADO”.

Tal pedido foi incluído nos estudos de caso, pois apresenta uma situação ainda mais crítica do que o posicionamento inadequado do termo caracterizante, visto que sua reivindicação independente 1 não utiliza o termo “Caracterizado por”. Como apresentado abaixo, a dita reivindicação é muito extensa, dificultando identificar qual é a sua parte caracterizante.

Conjunto de barra estabilizadora para um veículo, que tem um par de rodas lateralmente espaçadas, o conjunto de barra estabilizadora tendo um primeiro e um segundo elementos de barra estabilizadora e um conjunto de embreagem, o primeiro elemento de barra estabilizadora adaptado para ser acoplado a uma primeira roda de um par de rodas lateralmente espaçadas, o segundo elemento de barra estabilizadora adaptado para ser acoplado a uma segunda roda do par de rodas lateralmente espaçadas, o conjunto de embreagem acoplado aos primeiro e segundo elementos de barra estabilizadora, o conjunto de embreagem tendo uma chave e um atuador acionado eletricamente, que é adaptado para ser acoplado a uma fonte de energia de veículo, o atuador acionado eletricamente respondendo a um primeiro sinal de controle produzido pela chave, o primeiro sinal de controle fazendo com que o atuador acionado eletricamente desacople os primeiro e segundo elementos de barra estabilizadora, para permitir que os primeiro e segundo elementos de barra estabilizadora girem independentemente um do outro, e o atuador acionado eletricamente respondendo a um segundo sinal de controle produzido pela chave, o segundo sinal de controle fazendo com que o atuador acionado eletricamente acople os primeiro e segundo elementos de barra estabilizadora para rotação um com o outro, um aparelho de acionamento de reserva, para o acionamento do atuador acionado eletricamente, quando a energia não puder ser transmitida para o atuador acionado eletricamente a partir da fonte de energia de veículo, o aparelho de acionamento de reserva compreendendo: um dispositivo de armazenamento de energia acoplado ao atuador acionado eletricamente e provendo uma fonte de energia elétrica; e um dispositivo de chaveamento acoplado à chave, o dispositivo de chaveamento respondendo à falha da fonte de energia de veículo em transmitir energia para o atuador acionado eletricamente, de modo que o dispositivo de chaveamento impeça o atuador acionado eletricamente de receber o primeiro sinal de controle, para assegurar que o atuador acionado eletricamente receba o segundo sinal de controle e, desse modo, faz com que o atuador acionado eletricamente acople os primeiro e segundo elementos de barra estabilizadora para rotação um com o outro.

O primeiro parecer emitido pela divisão técnica do INPI foi publicado na RPI nº 2385, de 20/09/2016, opinando pelo “conhecimento de parecer técnico” (Despacho 7.1). Através da petição nº 870160076135, de 16/12/2016, a Requerente apresentou Manifestação sobre Ciência, bem como novo Quadro Reivindicatório definindo adequadamente a parte caracterizante, possibilitando a emissão do parecer de deferimento (despacho 9.1) publicado na RPI nº 2419, de 16/05/2017, com consequente emissão do despacho 16.1 (Concessão de patente ou Certificado de adição de invenção (Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 08/08/2017, observadas as condições legais).

Ao analisar tal pedido, pode-se observar que o posicionamento adequado do termo caracterizante contribui para uma análise mais rápida e adequada do pedido, visto que após as alterações propostas pela Requerente, foi possível emitir o parecer de deferimento do pedido, possibilitando estabelecer com clareza as características pertencentes ao estado da técnica e a parte caracterizante, isto é, ficou evidente o efeito técnico novo do pedido em questão.

Em seguida serão apresentadas duas ações judiciais. Conforme busca realizada no “darts-ip” (Apêndice V), verifica-se que o espaço amostral de processos em âmbito nacional relativas a questões de propriedade industrial é imenso, passando da ordem de 1 milhão. Tal fato reforça a relevância do setor para o país, além da necessidade de uma maior disponibilidade de profissionais capacitados para atuar neste setor. Destaca-se ainda que foi encontrada uma gama de casos (20.240) referentes especificamente a construção/interpretação de reivindicações.

Dentro de um espectro tão grande de resultados obtidos, optou-se por apresentar em maior detalhe duas ações judiciais para reforçar a importância da análise da pesquisa sobre a utilização do termo caracterizante, com o intuito de proporcionar uma linguagem mais harmônica entre as esferas administrativa (INPI) e judicial (Tribunais).

A primeira ação analisada está associada ao pedido de patente de invenção PI9901644-3. Este pedido deu origem ao processo nº 2009.51.01.801929-9, tendo como Autora a empresa Procomp Indústria Eletrônica LTDA e como Réus o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e a empresa Sanlock Comércio e Assistência Técnica em Cofres LTDA – EPP. A decisão foi tomada na 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro pelo Juiz Federal Dr. Eduardo André Brandão de Brito Fernandes.

É importante ressaltar que o pedido de invenção supracitado passou por todo o processo administrativo, tendo sido publicado na RPI nº 1890, de 27/03/2007, o parecer de Deferimento (Despacho 9.1) e na RPI nº 1928, de 18/12/2007, a concessão da patente de invenção pelo prazo de 20 (vinte) anos contados a partir de 27/05/1999 (Despacho 16.1). Porém, em 2009 a empresa Procomp Indústria Eletrônica entrou com uma Ação Ordinária de Nulidade.

Após o início da Ação de Nulidade, o processo passou por um período de 9 (nove) anos, tramitando nas esferas Administrativa (INPI) e Judicial (25ª Vara Federal do Rio de Janeiro), até a decisão final, em 07/03/2017. Fica evidente que todo esse tempo de andamento do processo provocou custos financeiros e tempo para todos os envolvidos (Titular da Patente, Autor da Ação, Examinadores do INPI, Perito do Juízo, Advogados e Juízes). Em relação ao termo caracterizante, que foi a principal fundamentação da Ação Judicial, serão transcritos alguns trechos relacionados ao processo e à decisão judicial proposta.

O trecho 1 menciona que:

No que se refere à apontada anterioridade da patente JP 0217994, concordou o Perito do Juízo com o INPI, no sentido de que a PI 9901644-3 se vale de artifício novo e inesperado para um técnico no assunto quando comparada com a patente japonesa em questão. Neste sentido, responde aos quesitos “1” e “2”, formulados pela autarquia às fls. 860/861.

Quanto à antecipação parcial da PI 9901644-3, apontada pelo INPI com base nas patentes JP 7018931 e JP 53105296, **concordou o expert do Juízo com o apostilamento sugerido pela autarquia, sob argumento de que a alteração no preâmbulo da reivindicação principal, com a troca do posicionamento da expressão “CARACTERIZADO POR”, visa preservar as características referentes ao “volante de comando externo” e “recortes no disco-came”, presentes no estado da técnica face à anterioridade das patentes japonesas mencionadas.** Neste sentido, respondeu aos quesitos “1” (fl. 855), “5” e “7” (fl. 857), formulados pela autora.

Entretanto, defende a autora que a sugestão de nova redação para o quadro reivindicatório, proposta pelo INPI, só pode ocorrer na fase administrativa e que, desta forma, a patente deve ser considerada nula, eis que concedida em afronta aos dispositivos legais da LPI.

Ora, **conforme entendimento esposado pelo Perito e acatado por este Juízo, o apostilamento sugerido pelo INPI não implica em uma nova redação do quadro reivindicatório mas, simplesmente, em uma restrição ao privilégio concedido, ao passar as características antecipadas pelas patentes JP 7018431 e JP 53105296 para o preâmbulo da reivindicação principal, ao invés de constar após a expressão “CARACTERIZADO POR”.** Desta direção se manifestou o expert em resposta aos quesitos “3” e “4” (fl. 856), “14” (fl. 859) e “15” (fl. 860), formulados pela autora (grifo nosso).

Já o trecho 2 informa que:

No mais, **reitera o Perito seu entendimento** no sentido material de que o recurso de apostilamento sugerido pelo INPI evita que a proteção concedida seja interpretada de uma forma mais abrangente do que a devida, tendo em vista que o “volante de comando externo” e “recortes no disco-came” se encontram presentes nas patentes JP 7018931 (fls. 148/156) e JP 53105296 (fls. 166/181), devendo tais menções, portanto, **constar no preâmbulo da reivindicação principal e, não, na parte caracterizante,** conforme sugeriu o INPI em ser Parecer Técnico (fls. 275/277), reproduzido no Laudo Pericial às fls. 824/825 (grifo nosso).

O trecho 3 ainda aponta que:

Outrossim, saliente-se que a **própria profissional que procedeu ao Laudo Técnico juntado pela 2ª ré às fls. 426/451, reconheceu que “o acionamento do disco-came por engrenagem externa” já se encontrava antecipado pela JP 53105296, devendo, portanto, fazer parte do preâmbulo da reivindicação principal e, não, de parte caracterizante (fl. 435).** Portanto, não se discute que existem diferenças entre a patente anulanda e suas anterioridades, sendo certo que com o apostilamento sugerido pelo INPI a patente atende aos requisitos de novidade e atividade inventiva estatuídos nos artigos 8º, 11 e 13 da LPI, preservando o estado da

técnica referentes às características comuns presentes nas patentes japonesas JP 7018931 e JP 53105296 (grifo nosso).

E por fim o trecho 4 cita que:

De tudo o que foi visto e examinado, pode-se concluir que a reivindicação principal da patente PI 9901644-3 deve ser reformulada, sendo mantidos na parte caracterizante os elementos que apresentaram NOVIDADE E ATIVIDADE INVENTIVA; passando para o preâmbulo os elementos que não atenderam os referidos requisitos, conforme entenderam o INPI (fls.275/277) e o Perito do Juízo (fls.824/825) (grifo nosso).

Como pode ser observado dos trechos 1 a 4 acima transcritos, resta claro que tanto o Juiz em sua sentença final, quanto o perito e mesmo os profissionais que participaram da elaboração dos laudos técnicos pertinentes ao longo do processo, corroboraram com a necessária aplicabilidade do correto uso do termo caracterizante como delimitador entre o estado da técnica e a matéria nova e efetivamente inventiva.

A segunda ação está relacionada ao pedido de invenção PI9902290-7. Este pedido deu origem ao processo nº 2006.51.01.524515-9, tendo como Apelante a empresa Sanebor Indústria de Artefatos de Borracha LTDA e como Apelado a empresa S&B Technical Products. A decisão foi tomada na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro pela Juíza Federal Dra. Márcia Maria Nunes de Barros, especializada em propriedade intelectual.

Como no caso anterior, o pedido de invenção supracitado passou por todo o processo administrativo, tendo sido publicado na RPI nº 1683, de 08/04/2003, o parecer de Deferimento (Despacho 9.1) e na RPI nº 1700, de 05/08/2003, a concessão da patente de invenção pelo prazo de 20 (vinte) anos contados a partir de 17/06/1999 (Despacho 16.1). Porém, em 2005 a empresa Sanebor Indústria de Artefatos de Borracha entrou com uma Ação Ordinária de Nulidade.

Após o início da Ação de Nulidade, o processo passou por um período de 10 (dez) anos, tramitando nas esferas Administrativa (INPI) e Judicial (13ª Vara Federal do Rio de Janeiro), até a decisão final, em 15/12/2015. Mais uma vez, fica evidente que todo esse tempo de andamento do processo provocou custos financeiros e tempo para todos os envolvidos, por questionamento quanto ao termo caracterizante. A seguir será transcrito o texto relacionado à decisão proposta pelo Desembargador:

Ante o exposto, e com base na fundamentação supra, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para manter a decisão administrativa que concedeu o pedido de patente PI 9902290-7 para “gaxeta de vedação de tubo e processo de formação de uma junta de tubo usando dita gaxeta de vedação de tubo”, **com as seguintes modificações em seu quadro reivindicatório:**

- a) **Deslocar, em cada uma das reivindicações n.ºs 1, 6 e 15, as expressões– “caracterizado por” para após o trecho “um corpo elastomérico em forma de anel tendo uma composição substancialmente homogênea”.**
- b) Suprimir as reivindicações n.ºs 10, 12, 13 e 14 (grifo nosso).

Como pode ser observado do principal trecho da sentença acima transcrito, o caso em questão deriva de uma discussão acerca da patenteabilidade ou não da matéria pleiteada, sendo que não somente o tema do posicionamento adequado do “caracterizado por” foi debatido, como a consequência final do caso foi justamente a ordem do juiz para que houvesse o dito deslocamento e correto posicionamento do termo caracterizante.

Embora o INPI tenha um setor de 2ª instância por meio de uma coordenação geral de recursos e processos de nulidade administrativa (CGREC), tal estrutura só iniciou a formação em 24/07/2013 através da Norma de Execução N° 07/2013, que estabeleceu o Comitê de exame de pedidos de patente em segunda instância administrativa e ações judiciais. Esta nova estrutura considerou as diferenças de procedimentos no tocante ao exame de pedidos de patente na 1ª e 2ª instâncias administrativas, além dos procedimentos relacionados à elaboração de pareceres destinados a comporem ações judiciais.

Até o início da estruturação da CGREC, as análises de todos os processos dos pedidos de patente direcionados para a 2ª instância estavam sendo realizadas pelas divisões técnicas. Apesar desta nova estrutura, atualmente a CGREC ainda tem um número reduzido de profissionais, aproximadamente 20 Examinadores de patente, sendo parte oriunda de concurso interno promovido pelo INPI e outra parte ainda está em fase de estruturação através de grupos de trabalho que estão sendo formados. Além disso, a CGREC ainda não é capaz de atender a demanda de todas as áreas tecnológicas, tais como elétrica e mecânica, que não tiveram voluntários para compor esta nova estrutura, sendo necessário encaminhamento de tais processos para as divisões que analisam a 1ª instância.

Assim como para a 2ª instância, a estruturação para a 3ª instância (ação judicial), no Brasil, foi tardia, quando comparada com a formação destas estruturas nas instituições internacionais estudadas. Visto que somente em 2001, por meio da Resolução 42 do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, Varas especializadas em propriedade intelectual foram estabelecidas, no Rio de Janeiro.

Decorrente das limitações de estrutura do sistema de patente brasileiro pode-se inferir que o papel da 1ª instância nas decisões relacionadas à patente tem um papel extremamente relevante, visto que, atualmente, ainda não temos uma estrutura recursal e judiciária como

ocorre nas instituições internacionais estudadas. Este problema ratifica a necessidade de uma avaliação bastante criteriosa, na 1ª instância, da parte caracterizante das reivindicações por parte dos Examinadores, visto que a discussão nas esferas recursal e judicial provoca elevados custos financeiros aos envolvidos, postergando a decisão final.

3.4 RESULTADOS DA COMPARAÇÃO DO ARCABOUÇO DOCUMENTAL

Observa-se em relação às instituições estudadas que existe um arcabouço documental, ainda que incompleto, para direcionar na condição da suficiência descritiva, possibilitando identificar as boas práticas que podem ser absorvidas para implantação no INPI e reconhecer elementos que não agregam valor para tal condição. Embora existam diferenças relevantes entre os escritórios de países desenvolvidos e em desenvolvimento, o conceito da suficiência descritiva está disposto nos acordos, nas leis, bem como nas diretrizes que auxiliam o trabalho dos examinadores, porém de uma forma simplificada, isto é, sem uma sequência de passos que direcione tanto o Examinador, que avalia o pedido de patente, como o Requerente, que elabora os documentos do pedido de patente.

Fica evidente que ao realizar um estudo com uma variedade considerável de instituições é possível ter um visão mais ampla do tema, possibilitando identificar as oportunidades de mudanças no sistema. Neste contexto, é possível que o INPI possa ser protagonista na proposição de aperfeiçoamentos no sistema que serão inevitáveis pelas características que estão sendo consolidadas pela 4ª revolução industrial, que está se estabelecendo.

Inicialmente serão apresentadas as principais características para os três Acordos internacionais estudados.

Tabela 44 – Comparação dos Acordos Internacionais para a Descrição do Pedido

Organização/Ano	Artigo	Motivação do Acordo
CUP/1883	Artigo 4º	A Convenção da União de Paris (CUP) surge como um caminho para iniciar uma harmonização entre os países na questão da propriedade intelectual, que até este momento estava completamente descentralizada. No caso do sistema de patente, observa-se uma necessidade, para esta harmonização, por conta das feiras internacionais que apresentavam as invenções. Tal Acordo procurou ser flexível para que fosse aprovado pelos países membros, por meio de pouca rigidez nas regras estabelecidas, deixando para os escritórios locais definirem os critérios de apresentação do descritivo da invenção.
PCT/1970	Artigo 5º	O PCT foi construído com o objetivo de aprimorar a disseminação do conhecimento técnico das patentes. Além disso, trouxe elementos importantes para melhorar a harmonização dos conceitos do sistema de patente, definindo artigo do Tratado específico para tratar da questão relacionada à construção do relatório descritivo referente à condição da suficiência descritiva, porém não exigia que as leis de cada país fossem alteradas para atender os Artigos dispostos neste Tratado.
TRIPS/1994	Artigo 29	Introduzir nas negociações regulares sobre a redução de tarifas incidentes por meio de barreiras alfandegárias e não alfandegárias, que objetiva estimular o comércio internacional de bens e serviços entre os signatários, a temática da propriedade intelectual. Além disso, introduziu o conceito de melhor modo de realizar a invenção, na elaboração do relatório descritivo, reforçando a importância do detalhamento da invenção. Diferentemente da CUP e do PCT, o Acordo TRIPS tinha um apelo comercial que obrigou a adequação das leis nos países membros da OMC.

Embora os três Acordos tenham suas características próprias, principalmente por conta da época de implantação, pode-se observar que os mesmos buscaram estabelecer uma forma de discussão da evolução do sistema de patente e, conseqüentemente, na forma de redigir o pedido de patente, sendo possível utilizar o contexto histórico destes Acordos como pano de fundo para subsidiar as mudanças na forma de solicitar a descrição do conteúdo das patentes por meio do relatório descritivo.

Em CUP não havia muita necessidade de discussão de um formato para elaboração da descrição detalhada do pedido de patente, pois naquela época as invenções poderiam, em geral, ser entendida pela disposição física dos dispositivos, mas já apontava que o pedido era composto por descrição e desenhos. Este período foi marcado pela consolidação da 2ª Revolução Industrial.

A grande preocupação dos envolvidos na elaboração da CUP era conseguir estabelecer o primeiro Acordo internacional, evitando-se rigidez nas regras que pudessem torna inviável a assinatura por parte dos países participantes, deixando os detalhamentos dos requisitos e das condições por parte de cada país membro. Em relação aos requisitos de patenteabilidade, a CUP apresentou a novidade absoluta (sendo que a novidade deixava de ser limita a uma região e passava a ser considerada em todo o mundo), que estava se estabelecendo nesta época, por conta das pressões decorrentes das feiras internacionais, visto que os inventores não se sentiam à vontade para apresentar seus inventos sem uma garantia de proteção.

Já com o PCT, a intenção foi buscar uma maior harmonização dos conceitos do sistema de patente, bem como a incorporação da atividade inventiva, o novo requisito que se estabelecia para o sistema. Nesse Tratado já existe uma nova abordagem quanto à descrição da invenção, deixando evidente que a mesma deveria ser suficientemente clara e completa para que um profissional do ramo possa executá-la.

Embora o PCT tenha tido um papel extremamente relevante desde sua criação, como observado no número de pedidos de patente utilizando tal recurso no INPI, o mesmo não foi capaz de criar um papel determinante para a modificação das leis dos países membros, pois não estabelecia uma pressão comercial aos países membros por conta das características do Tratado.

Por fim as grandes potências na área de propriedade industrial, em especial os EUA, decidiram incluir nas negociações comerciais multilaterais as questões relacionadas à propriedade industrial, que teve como resultado a assinatura do Acordo TRIPS, que diferentemente do PCT contava com pressões comerciais (por convencimento, com os países desenvolvidos, e por coerção, com os países em desenvolvimento) com o intuito de fazer valer as propostas de tal Acordo. Neste caso foi necessário que os países membros da OMC (Organização Mundial do Comércio) fizessem as devidas adaptações nas respectivas leis.

Na questão relacionada à descrição da invenção, o Acordo TRIPS introduz o conceito de melhor método de realizar a invenção, porém não sendo obrigatório, no dito Acordo, por parte dos países membros. Esse conceito tem como principal objetivo solicitar que o Requerente apresente a melhor maneira de executar a invenção, sendo possível que após o término da proteção os atores envolvidos possam reproduzir o objeto da patente, em igualdade de condições.

Fica evidente que os Acordos internacionais vêm se adaptando às novas realidades dos sistemas de patente, detalhando cada vez mais os requisitos/condições relevantes. Tal

evolução tem característica marcante nas exigências de descrição do objeto do pedido de patente, por meio do relatório descritivo, e da necessidade de reprodução da invenção, por um técnico no assunto.

A seguir será apresentado um compilado das principais referências da condição da suficiência descritiva em relação aos principais escritórios de patente (USPTO, EPO e JPO).

Tabela 45 – **Questão da Descrição para USPTO, EPO e JPO**

Escritórios	Referências Relacionadas à Suficiência Descritiva	Itens
USPTO	United States Code (USC)	Seção 112 (a)
	MPEP - Manual of Patent Examining Procedure	Seções 1823, 2164 e 2165
	Corte de Apelações	In re Wands
EPO	European Patent Convention (EPC)	Artigo 83 e Regra 42
	Diretrizes para Exame no EPO	Parte F – Capítulo III
	Decisões do “Boards of Appeal”	T0063/06 e T792/00
JPO	Lei de Patente Japonesa	Artigo 36 (4) (i)
	Diretrizes de Exame para as Patentes de Invenção	Parte II – Capítulo 1

Levando em consideração que os países membros da OMC tiveram que adequar suas leis ao que estava estabelecido em TRIPS, observa-se que dos três escritórios apresentados na Tabela 45, o USPTO foi o único que decidiu deixar explícito na lei a questão do “melhor modo”, já o EPO e o JPO optaram por definir tal condição nas diretrizes de exame, utilizando-se da flexibilidade definida no Acordo. Apesar desta diferença, a documentação utilizada pelos três escritórios ratifica a preocupação com a divulgação detalhada do objeto do pedido como elemento fundamental para estabelecer o contrato entre o Estado e o Requerente.

Observa-se também que as decisões tomadas nas cortes especializadas são extremamente importantes para realimentar os procedimentos de exames dentro dos escritórios, como pode ser verificado por meio das citações dos casos que foram decididos por tais cortes, em relação à condição da suficiência descritiva. Este tipo de estratégia é muito importante para o aperfeiçoamento da documentação utilizada, bem como para estabelecer uma linguagem mais homogênea entre todas as instâncias do sistema (esferas administrativa e judiciária).

Embora seja evidente a preocupação com a questão da suficiência descritiva, não foi encontrada uma sequência de passos que orientasse tanto os Examinadores quanto os Requerentes na adequação do relatório descritivo, bem como a relação direta com o quadro reivindicatório. Apesar disso é possível observar características importantes que podem auxiliar na construção de uma sequência de passos como é o caso da experimentação

indevida, no USPTO, e uma associação relevante com as reivindicações, no JPO. Além disso, o EPO fornece detalhes importantes ao apresentar os casos julgados pela corte. Todas estas considerações foram de extrema importância na construção das propostas sugeridas por esta Tese.

Em seguida será apresentado um resumo das principais referências da condição da suficiência descritiva em relação aos escritórios membros do BRICS (Rússia, Índia, China e África do Sul), neste caso excluindo o Brasil.

Tabela 46 – Questão da Descrição para Rússia, Índia, China e África do Sul

Países	Referências Relacionadas à Suficiência Descritiva	Itens
Rússia	Código Civil da Federação Russa	Artigo 1375
	Regulamentos Administrativos	Item 10.7
	Diretrizes para Exame	Item 2.2
Índia	Lei de Patentes	Artigo 10(4)
	Manual de Patente	Itens 05.01 e 08.03.06
	Guia de Busca e Exame	Item 3.3.2
China	Lei de Patente Chinesa	Artigo 26.3
	Regras para a Implantação da Lei (Decreto)	Artigo 17
	Diretrizes de Exame	Capítulo 2 – Parte II
	Joint Expert Group for Patent Examination (JEGPE)	Caso CN101460458A
África do Sul	Lei de Patentes	Seção 32(3)(b)
	Participação no BRICS IP FORUM, 2014	Statutory Basis
	Artigo de Rensburg (2017)	Dados Comparativos

Diferentemente dos casos analisados para o USPTO, o EPO e o JPO, que apresentam características similares em relação à condição da suficiência descritiva, cada um dos escritórios apresentados na Tabela 46 tem suas particularidades, mas que contribui para identificar que os países em desenvolvimento (Rússia, Índia, China e África do Sul) estão direcionando esforços para harmonizar tal condição com aqueles escritórios.

Dos países estudados, a Rússia foi o último país a dar um tratamento diferenciado no texto da lei para a condição da suficiência descritiva, visto que até 2014 esta condição era tratada conjuntamente com o requisito de aplicação industrial. Embora a Rússia já tenha incluído um Artigo próprio para tratar desta condição na lei, os relatos do BRICS IP FORUM (2014) deixam claro que o escritório russo está em um processo de amadurecimento nesta temática.

Outro país ainda em fase de adequação para uma análise mais robusta da condição da suficiência descritiva é a África do Sul, que está em fase de mudança no processo de exame, isto é, o escritório africano está migrando do “exame sumário”, que realiza apenas o exame formal do pedido de patente, para o exame substantivo de mérito, como ocorre em todos os outros escritórios estudados neste trabalho.

Os escritórios da Rússia e da África do Sul, embora não tenham fornecido elementos positivos para construção de uma sequência de passos para a condição da suficiência descritiva, contribuíram para identificar experiências que não devem ser seguidas.

Por outro lado, o escritório indiano foi o que mais apresentou similaridades com o INPI, tendo grandes similaridades tanto no contexto histórico como no arcabouço documental. A diferença com o INPI é observada nas estratégias de utilizar as flexibilidades dos Acordos internacionais em benefício do desenvolvimento do país, como foi possível observar na adequação da nova lei da Índia ao Acordo TRIPS. Este tipo de estratégia é extremamente relevante na elaboração do arcabouço documental, pois permite adequar as regras internacionais à realidade do sistema de patente local.

Já o CTPO se apresenta como o escritório mais criterioso em relação à condição da suficiência descritiva, tendo utilizado tal condição como determinante para continuidade da análise no exame técnico, até 2014, conforme BRICS IP FORUM (2014). Este procedimento tinha como fundamento a divulgação adequada do objeto do pedido de patente como forma de disseminação do conteúdo tecnológico local. Embora o arcabouço documental estabeleça uma regra única para todos os Requerentes, deve-se ter em mente a necessidade de uma análise mais criteriosa para identificar se este critério é utilizado em igualdade de rigidez para residentes e não residentes da China.

Embora existam diferenças com as instituições internacionais estudadas, é possível observar que alguns pontos da documentação, em vigor, utilizada pelo INPI (LPI, Instrução Normativa, Diretrizes e Procedimentos) direciona para a verificação da condição da suficiência descritiva, porém ainda sem uma sequência de passos e um texto adequado, no arcabouço documental. Tais ausências dificultam um posicionamento adequado por parte dos Examinadores, dos Requerentes e do Judiciário na construção de uma linguagem clara com todos os atores do Sistema, em relação à condição da suficiência descritiva.

Além disso, decorrente das limitações de estrutura do sistema de patente brasileiro (por conta da ausência de uma cultura de propriedade industrial robusta), pode-se inferir que o INPI é o principal ator do sistema capaz de emitir decisões relacionadas à patente, visto que,

atualmente, ainda não temos uma estrutura judiciária específica como ocorre nas instituições internacionais estudadas. Este problema ratifica a necessidade de uma avaliação bastante criteriosa da condição da suficiência descritiva por parte dos Examinadores, durante o exame técnico realizado na esfera administrativa (1ª e 2ª instâncias).

Por todo o exposto em relação às comparações realizadas entre todas as instituições estudadas, fica evidente a relevância da elaboração de uma sequência de passos e de uma revisão no arcabouço documental utilizado pelo INPI, no que tange a condição da suficiência descritiva, utilizando-se das boas práticas de outras instituições, bem como da importância de evitar repetir experiências equivocadas que não agregam valor ao sistema de patente.

4 RESULTADOS E PROPOSTAS

As discussões apresentadas ao longo da Tese permitiram observar a necessidade/oportunidade de aprimorar a avaliação da condição da suficiência descritiva por meio de propostas de inclusão/atualização nos principais módulos do sistema. As sugestões apresentadas neste capítulo podem ser implantadas em conjunto ou isoladamente, dependendo dos recursos disponíveis para cada tarefa.

4.1 ADEQUAÇÃO DO RELATÓRIO DESCRITIVO AO ARTIGO 24 (REQUERENTES)

Diante da demanda por uma decisão cada vez mais rápida para os pedidos de patente, por parte dos Requerentes e da Sociedade, e observando os resultados encontrados no estudo comparativo entre as instituições, nos pareceres técnicos analisados e nos questionários, respondidos pelos Examinadores, é importante que todos os atores do sistema de patente forneçam uma parcela de contribuição.

O Requerente tem papel fundamental neste processo de contribuição de melhorias para o sistema, visto que é o ator responsável pelo início do processo ao realizar o depósito do pedido de patente. Como a data de depósito é o marco que estabelece o limite para revelar a matéria objeto do pedido, sugere-se que os Requerentes avaliem (autovistoria) os seguintes itens antes de realizar o depósito do pedido de patente, visto que em muitos casos não será possível reverter os problemas relacionados ao Artigo 24 após tal etapa.

- I. Confirmar se o relatório descritivo está atendendo ao disposto no inciso XI do Artigo 2º, da IN30/2013, sempre observando a melhor compreensão e apresentação mais concisa.
- II. Avaliar se o termo caracterizante (“Caracterizado por”) está bem posicionado, nas reivindicações, delimitando de forma adequada o estado da técnica e as características essenciais do objeto do pedido.
- III. Identificar se as características relacionadas aos preâmbulos das reivindicações têm informações suficientes para o técnico no assunto no relatório descritivo. Neste caso, não é necessário que o Requerente

descreva conceitos que não agreguem valor ao objeto pleiteado e que já estejam bem difundidos no estado da técnica.

- IV. Verificar se as características essenciais (parte caracterizante) das reivindicações estão com o detalhamento adequado no relatório descritivo, possibilitando que o técnico no assunto possa realizar o objeto pleiteado e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução. Tal análise pode ser feita conforme exemplo proposto na Tabela 47 para cada uma das reivindicações pleiteada, possibilitando a utilização destas informações durante o exame técnico, caso seja necessário.

Tabela 47 – Exemplo de Verificação das Características Essenciais no Relatório Descritivo

Reivindicação “X”	Trechos do Relatório Descritivo
Característica 1: “um carro que sobe e desce dentro de um poço do elevador; uma unidade de acionamento que sobe e desce o carro;”	Parágrafos [0003], [0004] e [0066]
Característica 2: “uma parte de controle de acionamento que controla a unidade de acionamento;”	Parágrafos [0048] até [0055]
Característica 3: “e uma fonte de energia de reserva para permitir o funcionamento de pelo menos uma unidade de acionamento e da parte de controle de acionamento no caso de falha de energia.”	Parágrafos [0026], [0035] e [0073]

- V. Observar se as referências numéricas das figuras foram incluídas no relatório descritivo e nas reivindicações, visto que a leitura do pedido com o apoio das figuras propicia uma leitura mais fluida e um melhor entendimento do objeto pleiteado.
- VI. Revisar, quando for o caso de pedidos que passaram pela etapa de tradução, os termos técnicos utilizados pelos técnicos no assunto.

O atendimento, por parte dos Requerentes, às verificações sugeridas possibilita redução do número de etapas no exame técnico e do tempo dedicado pelos Examinadores para identificar o objeto pleiteado. Além disso, tais aperfeiçoamentos na construção do relatório descritivo por parte dos Requerentes poderá influenciar na análise de outros requisitos estabelecidos pela LPI, tais como: atividade inventiva e unidade de invenção.

A presente Tese aponta duas sugestões para disponibilizar tal sequência de passos para o público externo:

- Inclusão na IN30/2013.
- Elaboração de um procedimento para usuários do sistema.

4.2 INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN30/2013)

Como foi observado na análise dos pareceres dos pedidos depositados no período 2004-2006, na área de elétrica, é necessário aprimorar as normas gerais para explicitar o cumprimento do Artigo 24 da LPI. Embora o Artigo 2º, da IN30/2013, trate das especificações relacionadas ao relatório descritivo, foi possível observar que o mesmo carece de vinculação com o objeto do pedido pleiteado, no quadro reivindicatório. Neste contexto, serão apresentadas sugestões para inclusão e/ou substituição no Artigo 2º desta instrução normativa.

A primeira sugestão de inciso, para ser incluído no Artigo 2º, busca apontar para o Requerente que é necessário evitar relatório descritivo englobando várias invenções em um mesmo pedido de patente, pois demanda esforço dos Examinadores durante exame técnico sem agregar valor ao objeto do pedido reivindicado. Além disso, prejudica a determinação da classificação IPC. O texto proposto é apresentado abaixo:

conter apenas as matérias reivindicadas, no quadro reivindicatório, descrevendo as características presentes no preâmbulo e na parte caracterizante (após a expressão “caracterizado por”).

A segunda sugestão de inciso leva em consideração as características relacionadas ao preâmbulo das reivindicações, observando que tal característica já está no estado da técnica e deve conter somente os elementos necessários para realizar a invenção em conjunto com as características essenciais. A sugestão de inciso para tratar do preâmbulo das reivindicações é:

descrever a matéria presente no preâmbulo das reivindicações de forma concisa e suficiente, de maneira que um técnico no assunto tenha apenas as informações relevantes para realizar a invenção, citando, se necessário, os documentos que foram utilizados como referência.

Por fim, a terceira sugestão de inciso, na IN30/2013, leva em consideração as características essenciais das reivindicações, isto é, o conteúdo disposto após o termo caracterizante (“caracterizado por”). Neste caso, o Requerente deve detalhar tais

características atentando para o fato de ser uma matéria nova e inventiva para um técnico no assunto, não estando disponíveis no estado da técnica informações necessárias para realizar a invenção. Para tais características, o relatório descritivo deverá conter um texto consistente, preciso, claro e suficiente para não demandar do técnico no assunto a necessidade de buscar informações em outras fontes ou de realizar um número excessivo de experimentação. A sugestão de inciso para tratar das características essenciais das reivindicações é:

descrever as características essenciais da invenção, parte caracterizante disposta após a expressão “caracterizado por” nas reivindicações, de forma consistente, precisa, clara e suficiente para não demandar do técnico no assunto a necessidade de buscar informações em outras fontes ou de realizar um número excessivo de experimentação.

4.3 PASSOS PARA A ANÁLISE DA SUFICIÊNCIA DESCRITIVA (EXAMINADORES)

Neste tópico o foco será na abordagem da condição da suficiência descritiva, levando em consideração a perspectiva dos Examinadores. A proposta se baseia nas informações coletadas ao analisar os pareceres técnicos da área de elétrica, no período 2004-2006, e os resultados dos questionários, possibilitando promover as seguintes vantagens:

- Harmonizar a avaliação da condição da suficiência descritiva para os Examinadores da área de elétrica.
- Divulgar aos atores externos ao INPI como a temática da suficiência descritiva é avaliada durante as etapas do exame técnico.

É importante mencionar que alguns conceitos relevantes para tratar da condição da suficiência descritiva estão presentes no arcabouço documental elaborado pelo INPI (instrução normativa, diretrizes e procedimentos), sendo que a sequência de passos apresentada tem como benefício compilar os pontos mais importantes para análise de tal condição de uma forma mais prática e objetiva. Neste contexto, recomenda-se que os Examinadores realizem as seguintes etapas:

- I. Realizar a leitura do relatório descritivo e do quadro reivindicatório, levando em consideração as respectivas figuras, com o intuito de identificar o objeto do pedido de patente.
- II. Elaborar tabela para comparar as características relacionadas ao preâmbulo e as características essenciais (parte caracterizante) das reivindicações com os trechos relevantes do relatório descritivo. Tal comparação poderá se

refletir basicamente em cinco possibilidades, como resultado da análise: (a) O preâmbulo e as características essenciais estão suficientemente descritos no relatório descritivo; (b) O preâmbulo não tem suficiência descritiva no relatório descritivo; (c) Algumas das características essenciais não estão suficientemente descritas no relatório descritivo; (d) Nenhuma das características essenciais apresenta suficiência descritiva no relatório descritivo; (e) A redação apresentada no relatório descritivo dificulta o entendimento da matéria pleiteada por conta de erros gramaticais e de tradução inadequada. A Tabela 48 apresenta um exemplo do tipo (c). Se o pedido de patente tiver suficiência descritiva (tipo (a)), o Examinador não precisará avaliar os próximos passos, podendo prosseguir para outras etapas do exame técnico. Caso contrário, o passo III deverá ser analisado.

Tabela 48 – Exemplo de Verificação das Características no Relatório Descritivo

Reivindicação “X”	Trechos do Relatório Descritivo
Preâmbulo: “Sistema de controle para controlar um motor diesel que aciona um veículo a motor, compreendendo:”	Página 1 – linhas 8 a 23
Característica 1: (a) um processador”	Página 1 – linhas 12 a 23 e Página 5 – linha 57 até Página 6 – linha 15
Característica 2: “(b) uma primeira fonte de dados proporcionando dados definindo um limite máximo de corrente para abastecimento de combustível para o motor.”	O relatório descritivo não apresenta informações suficientes para implantar esta característica
Característica 3: “(c) uma segunda fonte de dados proporcionando dados definindo uma solicitação de torque para o motor.”	Página 13 – linha 64 até Página 14 – linha 51

III. Marcar no “Quadro 3” do parecer técnico a opção relacionada ao Artigo 24 e descrever detalhadamente os problemas relacionados à condição da suficiência descritiva, no campo “Comentários/Justificativas”. Em tal campo, o Examinador deverá citar cada uma das possibilidades apresentadas no passo II (tipos: (b), (c), (d) e (e)), explicitando qual reivindicação e características apresentam problemas de suporte no relatório descritivo, bem como os artigos da IN30/2013 associados.

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		
1) No relatório descritivo, não atendimento à IN 30/2013 artigo 2º, inciso V, onde o relatório descritivo deve " <u>definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica</u> ", e artigo 2º, inciso VIII, onde o relatório descritivo deve " <u>descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica</u> ", decorrente de problemas na construção de frases, traduções equivocadas e outros, exemplificados, porém não limitados, aos abaixo citados:		

Figura 23 – Incidência do Artigo 24 no Quadro 3

IV. Descrever na “Conclusão” do parecer técnico que existem irregularidades em relação ao Artigo 24, observando-se que o tipo de conclusão do parecer precisa ser adequado ao despacho. Desta forma, os despachos de ciência (7.1) devem apenas informar que o pedido não atende ao Artigo 24, sendo permitido um texto mais conciso, porém nos despachos de exigências (6.1), é necessário informar quais providências devem ser tomadas, pelo Requerente, para solucionar o problema, tais como:

- Retificação do texto no relatório descritivo.
- Eliminar características da reivindicação que não tenham suficiência descritiva no relatório descritivo.
- Remover reivindicação do quadro reivindicatório que não está suficientemente descrita no relatório descritivo.

Conclusão

O pedido PI0607998-9 apresenta irregularidades com relação ao cumprimento dos Art. 8º, 13, 24 e 25 da LPI. Desta forma, o depositante deverá sanear integralmente as irregularidades relacionadas na seção de comentários/justificativas dos Quadros 3 e 5 deste parecer, atentando para as seguintes providências:

Figura 24 – Citação do Artigo 24 na Conclusão do Parecer de Exigências (6.1)

CONCLUSÃO

Desta forma, e diante da análise do quadro reivindicatório conforme apresentado, constatamos que a matéria pleiteada não apresenta aplicação industrial e ato inventivo, estando em desacordo com os artigos 9º e 14, assim como também não atende aos artigos 24 e 25 da Lei nº 9.279/96 (LPI).

Figura 25 – Citação do Artigo 24 na Conclusão do Parecer de Ciência (7.1)

- V. Informar no sistema de cadastramento de produção que o motivo do despacho inclui a incidência no Artigo 24. Esta etapa é de extrema importância, pois irá permitir a inclusão do texto relacionado à condição da suficiência descritiva na publicação da RPI, bem como deixar tal informação disponível no banco de dados do INPI, possibilitando realizar consultas estatísticas para esta temática.

Por todo o estudo apresentado fica evidente que a adoção de uma sequência de passos para a análise da condição da suficiência descritiva irá promover uma harmonização na forma de elaborar o parecer técnico, possibilitando aprimorar a comunicação entre o Examinador e Requerente, sempre tendo em mente a clareza das mensagens trocadas entre as partes.

Como apresentado no item anterior, tal sequência de passos pode ser disponibilizada para os Examinadores de duas formas:

- Inclusão nas diretrizes de exame técnico.
- Elaboração de um procedimento para os Examinadores.

4.4 DIRETRIZES DE EXAME (BLOCO I - RESOLUÇÃO 124/2013)

Durante a análise dos pareceres dos pedidos depositados no período 2004-2006, na área de elétrica, e dos resultados dos questionários, foi possível, também, identificar a possibilidade de propor ajustes nas diretrizes de exame para aprimorar as práticas e os procedimentos na avaliação da condição da suficiência descritiva. As sugestões que serão apresentadas podem ser incluídas no tópico “Da Suficiência Descritiva”, do Capítulo II, que se inicia no item 2.13. Deve-se ressaltar que outros itens das diretrizes (2.01, 2.41, 2.45, 3.38, 3.91 e 3.92) também apresentam algum tipo de relação com a suficiência descritiva, porém não foram identificadas modificações necessárias. Além disso, parte destes itens corresponde ao texto já disposto na IN30/2013.

Duas das sugestões para as diretrizes são similares ao conteúdo proposto para as modificações na IN30/2013, porém adaptadas às diferenças de redação entre os documentos, isto é, a IN30/2013 se refere às especificações para elaboração dos pedidos de patente, tendo foco no canal de comunicação do INPI com o Requerente, já as diretrizes estão relacionadas

ao exame do pedido de patente durante o exame técnico, orientadas para os Examinadores. Deve-se ressaltar que embora tenham sido realizadas as devidas modificações para atender a redação das diretrizes de exame, o conteúdo proposto é o mesmo do apresentado para a IN30/2013.

A primeira sugestão de inclusão de item nas diretrizes está relacionada ao preâmbulo das reivindicações, tendo como sugestão o texto abaixo:

A descrição da matéria presente no preâmbulo das reivindicações deverá apresentar as características de forma concisa e suficiente, no relatório descritivo, de maneira que um técnico no assunto tenha as informações necessárias para realizar a invenção, quando lida em conjunto com a parte caracterizante.

A segunda sugestão considera o conteúdo disposto após o termo caracterizante (“caracterizado por”), isto é, as características essenciais da invenção:

O relatório descritivo deve detalhar as características essenciais da invenção, parte caracterizante disposta após a expressão “caracterizado por” das reivindicações, de forma consistente, precisa, clara e suficiente, para não demandar do técnico no assunto a necessidade de buscar informações em outras fontes ou de realizar um número excessivo de experimentação.

A próxima proposta de alteração nas diretrizes tem como objetivo aprimorar a avaliação do conceito da “experimentação indevida” disposto no item 2.15, por meio da inclusão do seguinte trecho:

Os seguintes fatores devem ser observados:

- (1) a quantidade de experimentação necessária;
- (2) a quantidade de direções ou de caminhos apresentados;
- (3) a habilidade relativa dos profissionais da área técnica;
- (4) a amplitude das reivindicações.

Por fim, em relação às recomendações para mudanças nas diretrizes, sugere-se que exemplos sejam introduzidos na forma de anexo, sendo que no corpo da diretriz fosse colocado o resumo da problemática e no anexo tivesse o exemplo detalhado. Tais exemplos devem contemplar casos da esfera administrativa (1ª e 2ª instâncias) e ações judiciais, além de apresentar as diferentes áreas tecnológicas.

A sugestão, para a condição da suficiência descritiva, é incluir no final do tópico “Da Suficiência Descritiva” as referências dos exemplos:

Exemplo X: O objeto do pedido reivindicado não possui suficiência descritiva no relatório descritivo.

Exemplo Y: Parte das reivindicações não possui suficiência descritiva no relatório descritivo.

Exemplo Z: Características essenciais do quadro reivindicatório não possuem suficiência descritiva no relatório descritivo.

Exemplo W: Ação judicial ratificando o posicionamento do INPI quanto à falta de suficiência descritiva no relatório descritivo.

4.5 PARECER TÉCNICO

Ao avaliar os pareceres dos pedidos depositados no período 2004-2006, na área de elétrica, foi possível ratificar que o parecer técnico é o principal meio de comunicação entre Requerentes e Examinadores, sendo necessária uma melhoria contínua na linguagem disposta neste documento. Fica evidente ao longo da análise realizada, com base nos pareceres, que o modelo de parecer técnico utilizado pelo INPI, a partir de 2013, já iniciou um processo de aprimoramento muito positivo, mas que ainda carece de aperfeiçoamento de padronização de texto e de harmonização dos conceitos apontados pelos Examinadores, na condição da suficiência descritiva. Vale ressaltar que as melhorias das diretrizes de exame neste aspecto foram observadas apenas na parte formal, tendo deficiência em trazer elementos na questão da avaliação técnica dos conceitos analisados pelos Examinadores.

Neste contexto, ficou evidente que o parecer técnico necessita de adaptações e/ou inclusão de cláusulas tipo em dois tópicos do parecer técnico: “Quadro 3 – Considerações referentes aos Artigos 24/25 da LPI” e “Conclusão”.

A seguir serão apresentadas as sugestões para o Quadro 3 por tipo de problemas relacionados à condição da suficiência descritiva:

- **Tipo – Falta de Clareza**

No relatório descritivo, não atendimento à IN 30/2013 artigo 2º, inciso V, onde o relatório descritivo deve “definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica”, contrariando o disposto no Art. 24 da LPI. Tal problema decorre da falta de descrição clara e objetiva das seguintes características:

- [CARACTERÍSTICA 1];
- [CARACTERÍSTICA 2].

- **Tipo – Falta de Suficiência Descritiva**

No relatório descritivo, não atendimento à IN 30/2013 artigo 2º, inciso VIII, onde o relatório descritivo deve “descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica”, contrariando o

disposto no Art. 24 da LPI. Tal problema decorre da falta de descrição suficiente para a realização por um técnico no assunto para as seguintes características:

- [CARACTERÍSTICA 1];
- [CARACTERÍSTICA 2].

- **Tipo – Falta de Suficiência Descritiva parcial em características essenciais**

No relatório descritivo, não atendimento à IN 30/2013 artigo 2º, inciso **a definir**, onde o relatório descritivo deve “descrever as características essenciais da invenção, parte caracterizante disposta após a expressão “caracterizado por” nas reivindicações, de forma consistente, precisa, clara e suficiente para não demandar do técnico no assunto a necessidade de buscar informações em outras fontes ou de realizar um número excessivo de experimentação”, contrariando o disposto no Art. 24 da LPI. Tal problema decorre da falta de descrição suficiente para a realização por um técnico no assunto para as seguintes características:

- [CARACTERÍSTICA ESSENCIAL 1];
- [CARACTERÍSTICA ESSENCIAL 2].

Presentes nas reivindicações:

- [REIVINDICAÇÃO 1];
- [REIVINDICAÇÃO 2].

- **Tipo – Falta de Suficiência Descritiva no preâmbulo**

No relatório descritivo, não atendimento à IN 30/2013 artigo 2º, inciso **a definir**, onde o relatório descritivo deve “descrever a matéria presente no preâmbulo das reivindicações de forma concisa e suficiente, de maneira que um técnico no assunto tenha apenas as informações relevantes para realizar a invenção, citando, se necessário, os documentos que foram utilizados como referência.”, contrariando o disposto no Art. 24 da LPI. Tal problema decorre da falta de descrição suficiente, no preâmbulo, para a realização por um técnico no assunto para as seguintes características:

- [CARACTERÍSTICA 1 DO PREÂMBULO];
- [CARACTERÍSTICA 2 DO PREÂMBULO].

Presentes nas reivindicações:

- [REIVINDICAÇÃO 1];
- [REIVINDICAÇÃO 2].

- **Tipo – Erros ortográficos e/ou digitação ou de tradução**

No relatório descritivo, não atendimento à IN 30/2013 artigo 2º, inciso V, onde o relatório descritivo deve “definir os objetivos da invenção e descrever, de forma clara, concisa e precisa, a solução proposta para o problema existente, bem como as vantagens da invenção em relação ao estado da técnica”, e artigo 2º, inciso VIII, onde o relatório descritivo deve “descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la, fazendo remissão aos sinais de referência constantes dos desenhos, se houver, e, se necessário, utilizar exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica”, contrariando o disposto no Art. 24 da LPI, decorrente de

problemas na construção de frases, traduções equivocadas e outros, exemplificados, porém não limitados, aos abaixo citados:

- Na página X (linhas A até B) revisar a construção do trecho apresentado (“YYYYY⁵⁴”);
- Na página X (linha A) utilizou-se inadequadamente o termo “YYYYY”, tendo em vista que corresponde a uma tradução equivocada, em que o correto seria o termo “WWWWW⁵⁵”.

Por fim, foram verificadas as cláusulas tipo para a “Conclusão”, tendo sido observado potencial de melhorias para os casos relacionados ao despacho 6.1 (Exigências), visto que tal trecho do parecer técnico deve apresentar soluções ou análises a respeito das questões discutidas, possibilitando que o Requerente possa ajustar o pedido de patente ao disposto na LPI. A seguir é apresentada uma proposta de cláusula tipo para a condição da suficiência descritiva:

- **Tipo – Erros ortográficos e/ou digitação ou de tradução**

O pedido PINNNNNNNN-N⁵⁶ apresenta irregularidades com relação ao cumprimento do Art. 24 da LPI. Desta forma, o depositante deverá sanear integralmente as irregularidades relacionadas na seção de comentários/justificativas do Quadro [3] deste parecer. Além disso, de maneira a regularizar o pedido, a Requerente deve atender as seguintes exigências:

- Excluir a reivindicação X, uma vez que a mesma é destituída de suficiência descritiva no relatório descritivo;
- Excluir a característica A, da reivindicação X, uma vez que a mesma é destituída de suficiência descritiva no relatório descritivo;
- Revisar no relatório descritivo a redação (página X – linhas A até B) que fundamenta a característica Z, da reivindicação W.

4.6 SISTEMA DE CADASTRAMENTO DE PRODUÇÃO

O sistema de cadastramento de produção receberá sugestões de melhorias em relação à condição da suficiência descritiva, visto que carece de opções de motivos que representem os despachos selecionados (6.1 - Exigências, 7.1 – Ciência e 9.2 - Indeferimento). A seleção do despacho é a última etapa executada pelo Examinador antes de agendar a publicação do parecer técnico na RPI, sendo o momento em que as informações contidas nos motivos selecionados, no sistema de cadastramento de produção, são armazenadas no banco de dados.

⁵⁴ YYYYY – Sigla genérica utilizada para designar um termo que não está claro no pedido de patente.

⁵⁵ WWWWW – Sigla genérica utilizada como sugestão para substituir um termo inadequado.

⁵⁶ PINNNNNNNN-N – Numeração genérica para representar o pedido de patente analisado.

Deve-se ressaltar que na ausência de armazenamento dos motivos apontados no parecer técnico, na base de dados do INPI, só será possível rastrear tais informações entrando em cada parecer, o que torna o rastreamento e a análise estatística um trabalho muito demorado.

Como já apontado nesta Tese, as diretrizes de exame definem que os despachos 6.1, 7.1 e 9.2 devem ter respaldo em pelo menos um artigo da LPI, sendo assim recomenda-se que todos os motivos disponíveis no sistema de cadastramento de produção apontem qual é o artigo utilizado nas argumentações do parecer técnico. A seguir serão apresentadas as sugestões para os despachos relacionados à condição da suficiência descritiva:

- Falta de Clareza no Relatório Descritivo (Art. 24).
- Falta de Suficiência Descritiva no Relatório (Art. 24).
- Falta de Suficiência Descritiva Parcial (Art. 24).
- Erros Ortográficos ou de Tradução (Art. 24).

5 CONCLUSÕES

O estudo realizado nesta Tese atendeu ao objetivo de trazer os elementos necessários para o desenvolvimento de sequências de passos para avaliação da condição da suficiência descritiva, tanto na visão dos Requerentes (adequação do relatório descritivo para depósito do pedido de patente) como dos Examinadores (elaboração do parecer técnico no exame substantivo). Além disso, ficou comprovada a necessidade de aprimoramento do arcabouço documental (instrução normativa, diretrizes e modelos dos pareceres) e das funcionalidades disponíveis pelo sistema de cadastramento de produção, como foi observado por meio da análise dos pareceres (no período 2004-2006), dos resultados dos questionários e do estudo comparativo com outros escritórios de patente.

Sendo que as principais conclusões obtidas a partir do percurso adotado neste trabalho podem ser resumidas nos seguintes tópicos:

- Com a análise dos pareceres técnicos emitidos pelos Examinadores de patente, no que se refere à condição da suficiência descritiva, ficou evidente a necessidade de contemplar hipóteses que incluam os Requerentes e os Examinadores, possibilitando auxiliar na construção de um sistema patente que atenda o interesse social.
- Também foi fundamental reforçar a participação dos Examinadores na elaboração das soluções para a condição da suficiência descritiva. Neste ponto, a Tese apresentou os questionários como o meio para identificar os contornos necessários para as proposições, bem como absorver o entendimento, na visão dos Examinadores, do tópico em estudo.
- Finalmente, utilizou-se de um estudo comparativo com outros escritórios de patente para aprimorar a avaliação da condição da suficiência descritiva, estabelecendo como premissas os seguintes desafios: identificar as boas práticas possíveis de incorporação no arcabouço documental do INPI e evitar a internalização de experiências que não foram bem-sucedidas.

Diante disso, as propostas apresentadas buscam contribuir para um aprimoramento da qualidade e para uma redução no tempo dedicado ao exame técnico, no que se refere à avaliação da condição da suficiência descritiva e conseqüentemente em uma melhoria do

sistema como um todo. Vale ressaltar que estas sugestões podem ser implantadas de forma independente, possibilitando a otimização dos recursos disponíveis pelo INPI.

Embora o INPI seja a instituição responsável por elaborar o arcabouço documental para análise dos pedidos de patente, observa-se que os Requerentes/Inventores possuem um papel fundamental no processo do exame técnico, realizados pelos Examinadores, visto que são os responsáveis por elaborar a documentação do pedido de patente a ser analisada. Neste contexto, é necessário que o arcabouço documental, elaborado pelo INPI, tenha como atributos clareza, precisão, objetividade, coesão e coerência, possibilitando um entendimento harmonizado pelos atores envolvidos (Requerentes/Inventores e Examinadores). Os resultados de tal harmonização propiciam: um número reduzido de etapas no exame e uma redução no esforço de identificação do objeto do pedido de patente.

Acredita-se que esta Tese possa contribuir para o refinamento das políticas públicas de fomento ao sistema de patente ao trazer a condição da suficiência descritiva para o centro do debate, com sugestões concretas de aprimoramento do arcabouço documental para que as patentes tenham o efeito desejado, bem como cumprir o seu interesse social.

5.1 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

Como sugestões de trabalhos futuros, a aplicação da análise de pareceres técnicos dos pedidos de patente pode ser utilizada de forma mais extensiva em outras áreas tecnológicas e com uma janela de tempo ampliada. Além disso, o uso de questionários direcionados aos Examinadores pode ser intensificado, bem como estendido para usuários externos ao INPI (escritórios, universidades, empresas).

A primeira sugestão de trabalho é estender o uso da metodologia de análise de pareceres técnicos para as demais divisões de patente da DIRPA, de modo que seja possível avaliar os resultados para todas as áreas tecnológicas. Tal expansão pode ser utilizada para identificar possíveis adaptações da metodologia em função das características técnicas e para determinar o grau de harmonização para a condição da suficiência descritiva entre os Examinadores, possibilitando aprimorar ainda mais a resposta dada pelo INPI aos Requerentes.

Outro uso da metodologia é a análise de intervalo de tempo maior para análise dos pareceres técnicos, possibilitando abarcar uma quantidade de pareceres mais expressiva ao

estabelecer uma análise estatística. Além disso, ao ampliar o número de anos analisados, outras transições do sistema podem ser agregadas ao estudo, tais como: alteração das metas de produção, mudanças na gestão da DIRPA e/ou INPI, atualizações no arcabouço documental, formação de novos examinadores, parcerias internacionais. Tais transições são extremamente importantes para auxiliar no entendimento de mudanças no posicionamento dos Examinadores ao elaborar o parecer técnico.

Ainda na 1ª Instância, a análise dos pareceres técnicos pode ser utilizada para identificar a relação da condição da suficiência descritiva com os requisitos de patenteabilidade (Novidade, Atividade Inventiva, Ato Inventivo e Aplicação Industrial). A análise da interação entre as condições e os requisitos da LPI é de extrema relevância para o aprimoramento do sistema de patente, possibilitando uma melhor definição entre os limites das condições e/ou requisitos e o aperfeiçoamento do arcabouço documental e da harmonização entre os diferentes atores do sistema (INPI, Requerente e Judiciário).

Outro trabalho interessante é a expansão da metodologia para abordar as outras instâncias (2ª e 3ª) do sistema de patente, no que se refere à condição da suficiência descritiva, avaliando os pareceres, no caso da 2ª instância, e os processos judiciais, quando for para a 3ª instância.

Por fim, ao invés de aplicar questionários com a maior parte das questões fechadas, poderiam ser utilizados questionários com todas as questões abertas, possibilitando coletar mais informações dos respondentes. Além disso, tais questionários poderiam ser encaminhados para atores externos ao INPI, com o intuito de avaliar diferentes pontos de vista sobre a questão da suficiência descritiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, A. C. S. **Introdução ao Sistema de Patentes - Aspectos Técnicos, Institucionais e Econômicos**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011. 417 p.

ARDISSONE, C. M. P. A. **Ideias, Instituições e Lideranças na Política Brasileira de Propriedade Intelectual: Uma Abordagem Comparada dos Governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva (1995-2010)**. 453 p. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) - Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Rio de Janeiro, 2011.

ARDISSONE, C. M. P. A. **O Brasil e o Novo Regime Internacional de Propriedade Intelectual: Novo Congelamento do Poder Mundial?'**. Revista de Economia & Relações Internacionais, v. 6, p. 26-40, 2007.

AYLEN, D; DEMENTIEV, V. **Patent Law in Russia: Along the Path of Continual Improvement**. 2014. Disponível em:
< <https://whoswholegal.com/news/features/article/32001/patent-law-russia-along-path-continual-improvement>>. Acessado em 22 fev. 2017.

BARBOSA, D. B. **Do Requisito de Suficiência Descritiva das Patentes**. Revista da ABPI, v. 113, p. 3-21, 2011. Disponível em:
<http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf>. Acessado em 22 fev. 2017.

BARBOSA, D. B. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2003. 1360 p.

BARCELLOS, M. L. L. **As Bases Jurídicas da Propriedade Industrial e a sua Interpretação**. 163 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas) - Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Rio Grande do Sul, 2006.

BINGBIN, L. **Best Mode Disclosure for Patent Applications: An International and Comparative Perspective**. Journal of Intellectual Property Rights, v. 16, p. 409-417, 2011.

BIAGIOLI, M; JASZI, P; WOODMANSEE, M. **Making and Unmaking Intellectual Property**. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2011. 476 p.

BRAGA, E. J; RODRIGUES, R.C; SOARES, P. L. L; SOUZA, A. R. **The Role of Specification in Patent Applications: A Comparative Study on Sufficiency of Disclosure**. World Patent Information, v. 53, p. 58-65, 2018.

BRASIL. LEI Nº 3.129, DE 14 DE OUTUBRO DE 1882. **Regula a Concessão de Patentes aos Autores de Invenção ou Descoberta Industrial**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3129.htm>. Acesso em 12 dez. 2016.

BRIAN, P. O. **The False Inventive Genus**: Developing a New Approach for Analyzing the Sufficiency of Patent Disclosure Within the Unpredictable Arts. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, v. 7, p. 147-228, 1996.

BRICS IP FORUM. **Sufficiency of Patent Disclosure in BRICS**. 2014.

BRUNO, F. S. **A Quarta Revolução Industrial do Setor Têxtil e de Confecção: A Visão de Futuro para 2030**. 2. ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2017. 151 p.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Dossiê Digitalizado do PL824/1991**: Regula Direitos e Obrigações Relativos à Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=183001>>. Acesso em 12 dez. 2016.

CASSIOLATO, J. E. **The Role of User-Producer in Innovation and Diffusion of New Technologies**. 283 p. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de Sussex, Grã-Bretanha, 1992.

CHISUM, D. S. **Chisum on Patents – A treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement**. New York: LexisNexis Mathew Bender, 2010.

CLARK, M. **A Comparative Study**: The Sufficiency of Disclosure Requirements in The United States and Europe. p. 216–226, 2011.

COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTY COMMISSION. **Patents Act, 1978 (Act 57 of 1978)**. Disponível em: <http://www.cipc.co.za/index.php/download_file/view/258/152/>. Acessado em 28 set. 2017.

CNI (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA). **Desafios para Indústria 4.0 no Brasil**. 2016. Disponível em: <<http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/8/desafios-para-industria-40-no-brasil/>>. Acessado em 22 mar. 2017.

COTROPIA C. A.; LEMLEY M. A.; SAMPAT B. **Do Applicant Patent Citations Matter ?**. Elsevier, v. 42, p. 844-854, 2013.

CRUZ, M. **A Entrada do Brasil na Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial**. 1982. Disponível em:

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjyLuj6c_gAhWXLLkGHc3ADqwQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ie.ufrj.br%2Fintranet%2Fie%2Fuserintranet%2Fhpp%2Farquivos%2Fa_entrada_do_br_paris_conventio_n_1883.pdf&usg=AOvVaw1xC-tTR6aHaDp2dxouxAP8>. Acessado em 13 abr. 2017.

CHINA PATENT & TRADEMARK OFFICE. (CTPO). **Guideline for Patent Examination**. 2010. Disponível em:

<<http://english.sipo.gov.cn/examination/>>. Acessado em 28 set. 2017.

CHINA PATENT & TRADEMARK OFFICE. (CTPO). **Assessment of Clarity for the Description of a Patent Application**: Comments on the Decision No. 4545 of the Patent Re-examination Board of SIPO. 2004. Disponível em:

<http://english.sipo.gov.cn/examination/topics/201108/t20110802_614222.html>. Acesso em 28 set. 2017.

CHINA PATENT & TRADEMARK OFFICE. (CTPO). **Comparative Case Study on Disclosure and Claims**. 2015. Disponível em:

<http://english.sipo.gov.cn/examination/referencematerialssy/201512/t20151231_1223866.html>. Acessado em 28 set. 2017.

CHINA PATENT & TRADEMARK OFFICE. (CTPO). **General Introduction to the Third Revision of the Patent Law of the People's Republic of China and Its Implementing Regulations**. 2010. Disponível em:

<http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201012/t20101210_553631.html>. Acessado em 28 set. 2017.

CHINA PATENT & TRADEMARK OFFICE. (CTPO). **Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China**. 2014. Disponível em:

<http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201403/t20140331_925757.html>. Acessado em 28 set. 2017.

CHINA PATENT & TRADEMARK OFFICE. (CTPO). **Patent Law of the People's Republic of China**. 2011. Disponível em:

<http://english.sipo.gov.cn/laws/lawsregulations/201101/t20110119_566244.html>. Acessado em 28 set. 2017.

DRAHOS, P. **Global Property Rights in Information**: The Story of TRIPS at the GATT. *Prometheus Journal*, v. 13, p. 6-19, 1995.

DREYFUSS, R.C. **THE LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT: A New Paradigm for International Harmonisation ?**. Singapore Academy Law, j. 24, p. 669–697, 2012.

Disponível em:

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi1otDh-9bgAhWjIbkGHXvwApcQFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fjournalsonline.academypublishing.org.sg%2FJournals%2FSingapore-Academy-of-Law-Journal-Special-Issue%2F-Archive%2Fctl%2FFirstSALPDFJournalView%2Fmid%2F513%2FArticleId%2F361%2FCitation%2FJournalsOnlinePDF&usg=AOvVaw3NdukiVZHTvLPMQNB_BaTQ>. Acessado em 25 fev. 2017.

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO). **Case Law of the Boards of Appeal**. 7 ed. 2013.

Disponível em:

<<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law/archive.html>>. Acessado em 18 set. 2017.

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO). **European Patent Organisation: Legal**

Foundations. 1977. Disponível em: <<https://www.epo.org/about-us/foundation.html>>. Acessado em 04 abr. 2017.

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO). **The European Patent Convention (EPC)**. 2000.

Disponível em:

<<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/apre.html>>. Acessado em 04 abr. 2017.

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO). **Boards of Appeal of the EPO**. 2016. Disponível

em:

<<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/about-the-boards-of-appeal.html>>. Acessado em 04 abr. 2017.

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO). **Guidelines for Examination in the European Patent Office**. 2018. Disponível em:

<<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>>. Acessado em 04 dez. 2018.

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO). **Our Vision and Mission**. 2017. Disponível em:

<<https://www.epo.org/about-us/office/mission.html>>. Acessado em 12 jan. 2019.

FARAH JUNIOR, M. F. **Terceira Revolução Industrial e o Novo Paradigma Produtivo: Algumas Considerações sobre o Desenvolvimento Industrial Brasileiro nos Anos 90**. Revista FAE, v.3, n.2, p. 45-60, 2000.

FEDERAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY (FIPS). **Administrative Regulations on the Execution by the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks.** Disponível em:

<http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_8>. Acessado em 20 fev. 2016.

FEDERAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY (FIPS). **Civil Code of the Russian Federation - Part IV.** Disponível em:

<http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4>. Acessado em 28 set. 2016.

FEDERAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY (FIPS). **Guide on Examination of Applications for Inventions.** Disponível em:

<http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/ruk_ezp_iz_3_6>. Acessado em 28 set. 2016.

FUNDAÇÃO DOM CABRAL. **O que seria a Indústria 4.0 ?.** 2016. Disponível em:

< https://www.fdc.org.br/conhecimento-site/nucleos-de-pesquisa-site/centro-de-referencia-site/Materiais/O_que_seria_a_ind%C3%BAstria_4.0_-_Boletim_Fevereiro2016.pdf>. Acessado em 04 abr. 2017.

GIMBEL, J. **A Revolução Industrial da Idade Média.** Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977. 222 p.

GUPTA, M. S. **Sufficiency of Disclosure in Patent Specification.** Journal of Intellectual Property Rights, v. 14, p. 307-316, 2009. Disponível em:

<<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj6-tb85tbgAhW9GbkGHU99DTIQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fnopr.niscair.res.in%2Fbitstream%2F123456789%2F5213%2F1%2FJIPR%252014%25284%2529%2520307-316.pdf&usg=AOvVaw2VPN1TpwFfyxwH-3PxbBMM>>. Acessado em 25 fev. 2017.

HEILBRONER, R. **A história do pensamento econômico.** São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996. 314 p. Disponível em:

<<http://www.projetos.unijui.edu.br/economia/files/HPE.pdf>>. Acessado em 04 abr. 2017.

HUGH, J. **Automating Manufacturing Systems, with PLCs**. 7 ed. Editora Lulu.com, 2010. 644 p.

IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar Editora, 2005. 531 p.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Ranking de Escritórios de Propriedade Industrial**. 2017. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-escritorios-2016.pdf>>. Acessado em 16 dez. 2017.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Boletim Mensal de Propriedade Industrial**. 2018. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/pagina-inicial/boletim_sem_logotipo/boletim_2018_03_mar_sl.pdf>. Acessado em 22 abr. 2018.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Proposta de Norma para Redução de Backlog de Patentes**. 2017. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZucvn4dbgAhXMERkGHX_PDrcQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fbucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com%2Fmedia%2Fuploads%2Farquivos%2F5_-_INPI_CNI-MEI_07082017_Presidente.pdf&usg=AOvVaw2O07nFcmjQTx8-kTsi4BNS>. Acessado em 16 dez. 2017.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Norma que Dispõe sobre o Procedimento Simplificado de Deferimento de Pedidos de Patente**. 2017. Disponível em: <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwijqfap4tbgAhVAJrkGHQ2SDC0QFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.inpi.gov.br%2Fmenu-servicos%2Fpatente%2Fconsultas-publicas%2Farquivos%2Fnorma.pdf&usg=AOvVaw1YFlqgzRrkHrsvDiAONRgS>>. Acessado em 16 dez. 2017.

INTELLECTUAL PROPERTY INDIA. **History of Indian Patent System**. 2019. Disponível em: <<http://www.ipindia.gov.in/history-of-indian-patent-system.htm>>. Acessado em 20 fev. 2019.

INTELLECTUAL PROPERTY INDIA. **Guidelines for Search and Examination of Patent Applications**. 2015. Disponível em:
 <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi_z4LZ9tbgAhUBH7kGHcTzDIYQFjABegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ipindia.nic.in%2Fwritereaddata%2FPortal%2FIPOGuidelinesManuals%2F1_34_1_guidelines-draftSearch-examination-04march2015.pdf&usg=AOvVaw2UU4CkRGwzCR3f4VJwIcWS>. Acessado em 17 set. 2017.

INTELLECTUAL PROPERTY INDIA. **The Patents Act, 1970 (incorporating all amendments till 23-06-2017)**. 2017. Disponível em:
 <<http://www.ipindia.gov.in/acts-patents.htm>>. Acessado em 28 set. 2017.

INTELLECTUAL PROPERTY INDIA. **Manual of Patent Office Practice and Procedure**. 2011. Disponível em:
 <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwigu5_0_tbgAhUHJrkGHUjDCgEQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ipindia.nic.in%2Fwritereaddata%2FPortal%2FIPOGuidelinesManuals%2F1_28_1_manual-of-patent-office-practice_and-procedure.pdf&usg=AOvVaw14L_qN6X6-iYNvb-syK987>. Acessado em 28 set. 2017.

JAPAN PATENT OFFICE (JPO). **Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan**. 2015. Disponível em:
 <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html>. Acessado em 28 set. 2017.

JAPAN PATENT OFFICE (JPO). **The Development of JPO's Vision**. 2009. Disponível em:
 <https://www.jpo.go.jp/e/introduction/tokkyo_vision.html>. Acessado em 15 jan. 2019.

KLIMENKO, D. **Protecting biopharmaceutical inventions in Russia and Eurasia**. 2017. Disponível em:
 <<https://www.iam-media.com/protecting-biopharmaceutical-inventions-russia-and-eurasia>>. Acessado em 22 fev. 2018.

LEONARDOS, G. F. **Atividade Inventiva e Suficiência Descritiva ? O Perito do Juízo como ?Técnico no Assunto?**. Revista da ABPI, v. 100, p. 32, 2009.

LIU, J; SONI, P; YURY, K; VISAGIE, P; GOSAIN, R. **Sufficiency of Patent Disclosure in BRICS**. Munique: BIPF - BRICS IP Forum, 2014.

MACHLUP, F; PENROSE, E. **The Patent Controversy in the Nineteenth Century**. The Journal of Economic History, v. 10, p. 1-29, 1950. Disponível em:
 <<http://www.jstor.org/stable/2113999>>. Acessado em 25 fev. 2017.

MALAVOTA, L. M. **A Construção do sistema de Patentes no Brasil: um Olhar Histórico**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011. 308 p.

RASTOGI, P. **India: Impact of Sufficient Disclosure of Invention in Patent Specification**. 2013. Disponível em: <<http://www.mondaq.com/india/x/227104/Patent/Impact+Of+Sufficient+Disclosure+Of+Invention+In+Patent+Specification>>. Acessado em 25 fev. 2017.

RENSBURG D. V. **No More Easy Patents**. 2017. Disponível em: <<http://www.fin24.com/Economy/no-more-easy-patents-20170908>>. Acessado em 22 fev. 2019.

THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO). **Manual of Patent Examining Procedure**. 2012. Disponível em: <<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>>. Acessado em 22 abr. 2017.

THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE (USPTO). **Strategic Plan**. 2014. Disponível em: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_2014-2018_Strategic_Plan.pdf>. Acessado em 10 jan. 2019.

TIGRE, P. B. **Gestão da Inovação: A Economia da Tecnologia do Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 282 p.

UNIÃO EUROPEIA. **Booklet Patent System in Russian**. 2010. Disponível em: <http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/rus_es/news/Patent_System_in_Russia.pdf>. Acessado em 28 set. 2017.

WALMSLEY, S.B. † **Best Mode: A Plea to Repair or Sacrifice this Broken Requirement of United States Patent Law**. Michigan Telecommunications and Technology Law Review. V. 9, p. 125–169, 2002. Disponível em: <<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjlgpekgtfgAhWLDrkGHUQfDzEQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Frepository.law.umich.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1137%26context%3Dmttlr&usg=AOvVaw1slyuW2bef5dKGkxj0Yi03>>. Acessado em 28 set. 2017.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **The Uruguay Round Agreements**. Disponível em: <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm>. Acessado em 09 fev. 2017.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **PCT Applicant's Guide – International Phase**. 2019. Disponível em:

<<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjgktKO-dbgAhVmqlkKHcIXD18QFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fpct%2Fguide%2Fen%2Fgdvol1%2Fpdf%2Fgdvol1.pdf&usq=AOvVaw3OWuGvUFIPu9j6dLGietZI>>. Acessado em 25 fev. 2017.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **Response of the Russian Federation to WIPO Circular C.8403 dated December 15, 2014 Summary**.

Disponível em:

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj734_H_dbgAhVgHrkGHWmRCXMQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fexport%2Fsites%2Fwww%2Fscp%2Fen%2Fmeetings%2Fsession_22%2Fcomments_received%2Frussian_federation.pdf&usq=AOvVaw2J-N29EPgcxTCt4I6hRh05>. Acessado em 22 fev. 2019.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). **WIPO Sub-Regional Workshop**. 2011. Disponível em:

<https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_11/wipo_ip_kul_11_ref_t3.pdf>. Acessado em 15 jan. 2019.

APÊNDICE I – ESTRUTURAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DOS PARECERES

Diretórios dos pareceres armazenados para cada ano.



Figura 26 – Estrutura de Diretórios para Armazenar Pareceres por Ano

Dentro de cada um dos diretórios correspondentes aos anos analisados, foram colocados sequencialmente os diretórios correspondentes a cada pedido de patente.

001 - PI0419016	27/08/2018 14:40	Pasta de arquivos
002 - PI0417584	27/08/2018 14:51	Pasta de arquivos
003 - PI0417087	27/08/2018 14:41	Pasta de arquivos
004 - PI0415384	27/08/2018 14:50	Pasta de arquivos
005 - PI0412660	27/08/2018 14:49	Pasta de arquivos
006 - PI0410817	27/08/2018 14:53	Pasta de arquivos
007 - PI0410597	28/08/2018 12:46	Pasta de arquivos
008 - PI0407916	28/08/2018 12:49	Pasta de arquivos
009 - PI0404360	28/08/2018 12:54	Pasta de arquivos
010 - PI0404640	28/08/2018 12:56	Pasta de arquivos

Figura 27 – Estrutura de Diretórios para Armazenar Pareceres por Pedido

Dentro de cada diretório com o número do pedido foram armazenados os pareceres correspondentes.

Nome	Data de modific...	Tipo	Tamanho
018 - MU8400683			
MU8400683-8-Primeiro Exame - 7-1	28/08/2018 13:29	Adobe Acrobat D...	136 KB
MU8400683-8-Segundo Exame - 7-1	28/08/2018 13:29	Adobe Acrobat D...	158 KB
MU8400683-8-Terceiro Exame - 7-1	28/08/2018 13:29	Adobe Acrobat D...	139 KB
MU8400683-8-Quarto Exame - 6-1	28/08/2018 13:30	Adobe Acrobat D...	147 KB
MU8400683-8-Quinto Exame - 9-1	28/08/2018 13:30	Adobe Acrobat D...	199 KB

Figura 28 – Armazenamento dos Pareceres no Diretório do Pedido

APÊNDICE II – ESTRUTURAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DOS PARECERES

A estrutura de tabela também foi organizada para cada um dos anos estudados, a seguir serão descritas as colunas utilizadas na tabela mostrada na Figura 29:

- Índice – Sequencial do número do pedido de patente analisado.
- Número do pedido – Numeração fornecida pelo INPI.
- Origem – Qual é o país de prioridade do pedido.
- 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Exame – Identificar qual foi o despacho emitido pelo Examinador ou INPI em cada uma das etapas. Vale ressaltar que o número máximo de etapas para os pedidos analisados foi cinco (5).
- Art 2º-IN30/2013 ou Art 24-LPI – Verificar se ocorreu indicação do Artigo 2º da Instrução Normativa 30/2013 (especificações do relatório descritivo) ou do Artigo 24 da LPI no parecer técnico.
- Artigo 24 da LPI – Informar se houve indicação ao Artigo 24 da LPI no parecer técnico e/ou sistema de cadastramento de produção.
- Art 4º-IN30/2013 – Reportar problemas de formulação com as reivindicações que pudessem ter relação com o relatório descritivo.
- Artigo 25 da LPI – Informar se houve indicação ao Artigo 25 da LPI no parecer técnico e/ou sistema de cadastramento de produção.
- Artigo 15 da LPI – Identificar se ocorreu citação ao requisito de aplicação industrial no parecer técnico.
- Artigo 32 da LPI – Identificar se ocorreu citação à questão do acréscimo de matéria no parecer técnico.
- Ajuste do "Caracterizado por" – Apontar se foi necessário realizar ajuste no posicionamento do termo caracterizante nas reivindicações.
- Concessão – Verificar se o pedido foi deferido ou indeferido.
- Observação – Descrever as principais características mencionadas nos pareceres técnicos com o intuito de identificar um padrão quando ocorrer alguma menção à condição da suficiência descritiva.

Após analisar todos os pareceres referentes aos pedidos de patente do período 2004-2006, foi possível ter todas as informações preenchidas na tabela de status para que fosse possível iniciar as análises.

Índice	Pedido	Origem	1º Exame	2º Exame	3º Exame	4º Exame	5º Exame	Art 2-IN ou Art 24-LPI	Artigo 24 da LPI	Art 4º (III ou VI)	Artigo 25 da LPI	Art 15	Art 32	"Caracterizado por"	Concessão	Observação
1	PI0518867	US	6.1	6.1	9.1	NA	NA	NÃO	NÃO	SIM	PARECER			SIM	SIM	
2	PI0519359	US	7.1	9.2/ADM	NA	NA	NA	NÃO	NÃO	SIM	PARECER/SISCAP			NÃO	NÃO	
3	PI0518913	US	7.1	6.1	9.1	NA	NA	SIM	PARECER/SISCAP	SIM	PARECER/SISCAP			SIM	SIM	O Examinado
4	PI0517907	CA	7.1	9.2/ADM	NA	NA	NA	NÃO	NÃO	SIM	PARECER			NÃO	NÃO	
5	PI0517223	US	7.1	9.2/ADM	NA	NA	NA	NÃO	NÃO	SIM	PARECER/SISCAP			NÃO	NÃO	
6	PI0518367	KR	7.1	9.1	NA	NA	NA	NÃO	NÃO	SIM	PARECER/SISCAP			SIM	SIM	
7	PI0516065	DE	7.1	9.2	NA	NA	NA	SIM	NÃO	SIM	NÃO			NÃO	NÃO	

Figura 29 – Recorte de um Trecho da Tabela de Status dos Pedidos

APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO DO TERMO CARACTERIZANTE

PERFIL DO RESPONDENTE – Nome do Examinador:

Objetivo: Identificar o Examinador, porém apenas para contabilizar o número de participantes, isto é, em nenhum resultado apresentado na tese, em função do questionário, o nome do Examinador foi ou será divulgado. Este campo tem texto livre, possibilitando que o Examinador utilizasse o nome que lhe fosse mais apropriado no questionário.

PERFIL DO RESPONDENTE – Ano de Ingresso no INPI:

Objetivo: Identificar o ano de posse do Examinador, com o intuito de avaliar possíveis diferenças no entendimento da utilização do termo caracterizante decorrente dos treinamentos disponibilizados em cada período.

PERFIL DO RESPONDENTE – Divisão ou Coordenação Técnica:

Objetivo: Identificar as possíveis diferenças no entendimento da utilização do termo caracterizante decorrente das diferentes áreas técnicas do INPI. Este campo utilizou uma “Caixa de Combinação” ou “Combo Box” (em inglês) para facilitar a escolha pelo Examinador.

Questão 1: Ao realizar o exame substantivo de mérito você verifica se o quadro reivindicatório apresentado faz uso do termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações ?

- Sim
- Sim, em parte
- Não

Objetivo: Avaliar se existe um padrão por parte dos examinadores quanto à exigência do uso do termo caracterizante “Caracterizado por” nas reivindicações.

Questão 2: Você acha que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações tem a função de separar o preâmbulo (estado da técnica) da parte caracterizante (particularidades genuínas da invenção) ?

- Sim
- Não

Objetivo: Avaliar se os examinadores identificam a formulação das reivindicações com o uso do termo caracterizante como um recurso para separar o estado da técnica do objeto pleiteado.

Questão 3: Você solicita que o Requerente ajuste a posição do termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações, quando a parte caracterizante contempla características do estado da técnica que deveriam fazer parte do preâmbulo, para delimitar adequadamente a matéria pleiteada ?

Sim

Não

Objetivo: Avaliar se os examinadores identificam que a posição do termo caracterizante é relevante para delimitar qual o escopo protegido pelo pedido em questão, possibilitando identificar claramente o estado da técnica do objeto pleiteado.

Questão 4: Você considera que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações, ao delimitar adequadamente a matéria pleiteada, facilita a execução da estratégia de busca e, conseqüentemente, a elaboração do relatório de busca (anterioridades) ?

Sim

Sim, em parte

Não

Objetivo: Avaliar se os examinadores identificam que a posição do termo caracterizante é relevante para contribuir com o processo de busca por anterioridade, visto que os documentos do estado da técnica utilizados na análise deverão ter relação com a parte caracterizante das reivindicações.

Questão 5: Você considera que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações contribui para a avaliação da condição de suficiência descritiva (Artigo 24 da LPI), visto que o preâmbulo já é de conhecimento do técnico no assunto e não precisa de um detalhamento aprofundado ?

Sim

Sim, em parte

Não

Objetivo: Avaliar se os examinadores identificam que a posição do termo caracterizante auxilia na avaliação do conteúdo apresentado no relatório descritivo, referente ao efeito técnico novo, no sentido de atender a condição de suficiência descritiva, visto que o estado da técnica (contido do preâmbulo) já é de conhecimento do técnico no assunto.

Questão 6: Você considera que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações permite/ajuda a definir adequadamente as particularidades do pedido, contribuindo para a avaliação da condição de clareza/precisão das reivindicações (Artigo 25 da LPI) ?

- Sim
- Sim, em parte
- Não

Objetivo: Avaliar se a elaboração das reivindicações com o termo caracterizante, adequadamente posicionado, permite avaliar de uma forma mais adequada se as características reivindicadas estão fundamentadas no relatório descritivo de modo claro e preciso.

Questão 7: Você considera que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações facilita o entendimento do objeto pleiteado entre as partes envolvidas (Examinadores, Requerentes, Concorrentes, Advogados, Juízes) nas instâncias administrativas (INPI) e na instância judicial ?

- Sim
- Sim, em parte
- Não

Objetivo: Avaliar se a formatação das reivindicações deixando claro o que é estado da técnica (preâmbulo) e o efeito técnico novo (parte caracterizante) permite um melhor entendimento entre as partes, tanto nas instâncias administrativas, 1ª e 2ª instâncias, como na instância judicial, 3ª instância.

Questão 8: Você considera que o termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações, ao delimitar adequadamente a matéria pleiteada, contribui para a avaliação dos requisitos de novidade e atividade inventiva por parte do Examinador quando da comparação do pedido com o estado da técnica ?

- Sim
- Sim, em parte
- Não

Objetivo: avaliar se os examinadores identificam facilidade na avaliação dos principais requisitos de patenteabilidade (novidade e atividade inventiva) ao analisar uma reivindicação em que o estado da técnica (preâmbulo) e a parte caracterizante (efeito técnico novo) estão bem delimitados.

Questão 9: A padronização/normatização da verificação do termo caracterizante (“Caracterizado por”) nas reivindicações deveria passar por uma revisão, com o intuito de proporcionar um posicionamento único (Institucional) por parte do INPI ?

- Sim
- Não

Objetivo: avaliar se os examinadores consideram que uma revisão na documentação interna poderia auxiliar em um aprimoramento da comunicação com o usuário externo.

Observações Gerais: Tal item foi incluído no questionário como forma de coletar opiniões, casos reais de conflito ou qualquer crítica construtiva em relação ao questionário elaborado.

APÊNDICE IV – QUESTIONÁRIO DA SUFICIÊNCIA DESCRITIVA

PERFIL DO RESPONDENTE – Nome do Examinador:

Objetivo: Identificar o Examinador, porém apenas para contabilizar o número de participantes, isto é, em nenhum resultado apresentado na tese, em função do questionário, o nome do Examinador foi ou será divulgado. Este campo tem texto livre, possibilitando que o Examinador utilizasse o nome que lhe fosse mais apropriado no questionário.

PERFIL DO RESPONDENTE – Ano de Ingresso no INPI:

Objetivo: Identificar o ano de posse do Examinador, com o intuito de avaliar possíveis diferenças na avaliação da suficiência descritiva decorrente dos treinamentos disponibilizados em cada período.

PERFIL DO RESPONDENTE – Divisão ou Coordenação Técnica:

Objetivo: Identificar a área técnica do Examinador. Deve-se ressaltar que para este questionário optou-se pela consulta apenas na área de elétrica.

Questão 1: Como você avalia o detalhamento da condição da suficiência descritiva na Instrução Normativa (IN30/2013) ?

- Muito Bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

Objetivo: Avaliar, na percepção dos Examinadores da área de elétrica, a qualidade da redação da condição da suficiência descritiva na instrução normativa IN30/2013, um dos principais documentos utilizados pelos Requerentes na elaboração da documentação do pedido de patente.

Questão 2: Como você avalia as diretrizes e procedimentos utilizados pelos Examinadores durante o exame técnico nas questões relacionadas à suficiência descritiva ?

- Muito Bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

Objetivo: Avaliar, na percepção dos Examinadores da área de elétrica, a qualidade da redação da condição da suficiência descritiva nas diretrizes de exame (Bloco 1 - Resolução 124/2013 e Bloco 2 - Resolução 169/2016), os principais documentos utilizados pelos Examinadores na análise do pedido de patente durante o exame técnico.

Questão 3: O PROAMB (Programa de Ambientação e Formação de Novos Servidores) precisa aprimorar a temática da suficiência descritiva durante a formação dos Examinadores de patente ?

- Sim
- Não

Objetivo: Avaliar, na percepção dos Examinadores da área de elétrica, se o programa que promove o treinamento dos novos servidores está adequado em relação aos critérios relacionados à condição da suficiência descritiva.

Questão 4: As diretrizes, instruções normativas e procedimentos permitem estabelecer um entendimento claro sobre o uso do Artigo 24, quando as questões forem relacionadas ao relatório descritivo, e do Artigo 25, quando tais questões estiverem vinculadas ao quadro reivindicatório ?

- Sim
- Não

Objetivo: Avaliar, na percepção dos Examinadores da área de elétrica, se o arcabouço documental disponível para orientar os Requerentes e os Examinadores é capaz de estabelecer uma definição clara do escopo do Artigo 24 e Artigo 25 da LPI.

Questão 5: Na sua avaliação, qual é o perfil do Requerente que apresenta maior dificuldade em relação à condição da suficiência descritiva ?

- Nacional
- Estrangeiro
- Não Existe Diferença

Objetivo: Avaliar, na percepção dos Examinadores da área de elétrica, se existe diferença entre os tipos de Requerente (nacionais e estrangeiros) na questão da suficiência descritiva.

Questão 6: Tendo definido o objeto do pedido, o posicionamento adequado do termo caracterizante (“caracterizado por”) auxilia na análise da suficiência descritiva ?

Sim

Não

Objetivo: Avaliar, na percepção dos Examinadores da área de elétrica, se a elaboração das reivindicações com o termo caracterizante, adequadamente posicionado, permite avaliar de uma forma mais adequada a condição da suficiência descritiva.

Questão 7: É possível considerar que ao retirar reivindicações que não atendam a condição de suficiência descritiva o pedido de patente deixe de incidir no Artigo 24 ?

Sim

Não

Objetivo: Avaliar, na percepção dos Examinadores da área de elétrica, se a retirada de reivindicações que não estejam suficientemente descritas no relatório descritivo possibilita contornar problemas relacionados com a condição da suficiência descritiva.

Questão 8: Ao citar os incisos V e VIII do Artigo 2º, da IN30/2013, seria recomendável incluir referência ao Artigo 24 da LPI, no Quadro 3 e na conclusão ?

Sim

Não

Objetivo: Avaliar, na percepção dos Examinadores da área de elétrica, se ao citar os Incisos V e VIII do Artigo 2º, da IN30/2013, deve-se também apontar relação com o Artigo 24 da LPI no Quadro 3 e na Conclusão do parecer técnico, visto que tais incisos estão diretamente relacionados com a suficiência descritiva.

Questão 9: Tendo citado o Artigo 24 no parecer, deveria existir uma seleção relativa aos problemas de elaboração de texto ao realizar o cadastro no sistema de cadastramento de produção, inclusive para despachos 6.1 (Exigências) ?

- Sim
- Não

Objetivo: Avaliar, na percepção dos Examinadores da área de elétrica, se ao identificar problemas de redação no relatório descritivo com associação ao Artigo 24 da LPI, no parecer técnico, o sistema de cadastramento de produção deveria apresentar este tipo de problema, inclusive para os Despachos 6.1 (Exigências).

Questão 10: A suficiência descritiva é uma das principais condições para garantir a contrapartida do Titular da Patente no contrato (proteção por patente) estabelecido com o Estado e a Sociedade. Qual é a sua avaliação ?

- Concordo
- Indiferente
- Discordo

Objetivo: Avaliar, na percepção dos Examinadores da área de elétrica, se a condição da suficiência descritiva, por meio de uma redação adequada no relatório descritivo, tem papel relevante na contrapartida do contrato estabelecido entre o Governo, a Sociedade e o Titular da patente.

Observações Gerais: Tal item foi incluído no questionário como forma de coletar opiniões, casos reais de conflito ou qualquer crítica construtiva em relação à condição da suficiência descritiva.

APÊNDICE V – BUSCAS REALIZADAS NO DARTS-IP

A Figura 30 a seguir ilustra os resultados obtidos através das buscas realizadas no sistema “darts-ip”.

The screenshot displays the Darts-IP search interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Início', 'Jurisprudência', 'Alerta', 'Estatísticas', 'Dixit Curia', 'A minha conta', 'Opinião', 'Ajuda', and 'Sair'. Below this, a secondary navigation bar includes 'Marcas', 'Patentes', 'Domínio', 'Desenhos industriais', 'Direitos de Autor', 'Concorrência desleal', 'Petições e Audiências', and 'Resultados salvos'. The main content area is divided into several sections:

- Perspectiva jurídica:** A dropdown menu set to 'Brasil'.
- Questões de direito (1.130.827 casos):** An orange button.
- Indenização (31.419 casos):** A green button.
- Pesquisa de construção/interpretação de reivindicações (20.240 casos):** A green button.
- Pesquisa geral (1.130.827 casos):** A section with various search filters:
 - Pesquisar por parte
 - Pesquisar por patente
 - Pesquisar por Área/Pais/Tribunal
 - Filtros "farmacêuticos"
 - Pesquisar por palavra:** A section with a search input field containing 'caracterizado por', a dropdown for 'Português', and buttons for 'Pesquisa livre' and 'Pesquisa livre avançada'. A red arrow points to the search input field.
 - Outros filtros (Natureza/Primeiro pedido/Outro)
- Search Results:** A section titled 'RELATÓRIO DESCRITIVO E REIVINDICAÇÕES' with a sub-section 'Requisitos das reivindicações a serem satisfeitos'. A red arrow points to this sub-section. Below it, there are options to 'Aperfeiçoar a seleção' and a table with columns for 'Natureza da decisão', 'Ignorar', 'Satisfeitas', and 'Não satisfeitas'. The table shows 'As reivindicações são fundamentadas no relatório descritivo' with 'A25' in the 'Satisfeitas' column, and 'Clareza' with 'A25' in the 'Satisfeitas' column. There is also a button 'Adicionar uma questão de direito'.
- Seleção atual:** A section showing the current selection: 'RELATÓRIO DESCRITIVO E REIVINDICAÇÕES' and 'Requisitos das reivindicações a serem satisfeitos', with a 'Limpar' button.
- Footer:** A section with a search input field, a 'Limpar todos os campos' button, and a 'Pesquisar' button. Below it, there is a link: '(Lista de pesquisas com referência interna estatísticas de saldo)'.

Figura 30 – Janela de Busca de Ações Judiciais com os Parâmetros Utilizados

APÊNDICE VI – LISTA DE PEDIDOS COM ANO DE DEPÓSITO EM 2004

Índice	Número do Pedido
1	PI0419016
2	PI0417584
3	PI0417087
4	PI0415384
5	PI0412660
6	PI0410817
7	PI0410597
8	PI0407916
9	PI0404360
10	PI0404640
11	PI0403247
12	PI0401757
13	PI0401155
14	PI0402704
15	PI0400456
16	PI0402274
17	PI0402368
18	MU8400683
19	PI0402801
20	PI0401866
21	PI0403799
22	MU8401204
23	PI0405839
24	PI0405850
25	PI0405328
26	PI0406173
27	PI0408291
28	PI0407728
29	PI0408264
30	PI0408964
31	PI0408355
32	PI0411141
33	PI0410408
34	PI0411909
35	PI0412982
36	PI0413249
37	PI0414048
38	PI0414123
39	PI0416424
40	PI0415952

41	PI0418424
42	PI0418994
43	PI0419022
44	C29705871
45	C39705871
46	PI0402709
47	PI0400879
48	MU8400171
49	MU8400198
50	PI0400282
51	PI0401988
52	PI0400487
53	PI0401036
54	PI0401005
55	PI0401524
56	PI0400479
57	PI0402569
58	MU8400682
59	PI0404149
60	PI0403608
61	PI0403136
62	PI0402118
63	PI0403183
64	PI0403380
65	PI0403381
66	PI0403278
67	PI0403252
68	MU8401200
69	MU8401201
70	MU8401203
71	MU8401359
72	MU8401717
73	PI0403427
74	PI0403545
75	PI0404725
76	PI0403982
77	PI0404740
78	MU8403311
79	MU8403312
80	MU8402398
81	MU8402568
82	MU8402545
83	PI0405638
84	PI0405840

85	PI0405079
86	PI0405141
87	PI0405271
88	MU8403391
89	PI0406587
90	PI0406631
91	PI0406791
92	PI0407588
93	PI0407278
94	PI0407219
95	PI0407332
96	PI0407315
97	PI0408214
98	PI0408237
99	PI0407025
100	PI0407824
101	PI0407849
102	PI0407422
103	PI0407499
104	PI0409029
105	PI0408825
106	PI0409089
107	PI0409774
108	PI0408462
109	PI0408527
110	PI0409901
111	PI0409937
112	PI0408719
113	PI0409587
114	PI0410458
115	PI0411144
116	PI0411280
117	PI0411000
118	PI0411761
119	PI0410814
120	PI0412433
121	PI0412467
122	PI0412070
123	PI0412104
124	PI0412148
125	PI0413021
126	PI0413093
127	PI0414372
128	PI0414473

129	PI0414879
130	PI0414877
131	PI0415386
132	PI0417000
133	PI0416098
134	PI0417042
135	PI0417018
136	PI0417050
137	PI0417039
138	PI0415663
139	PI0416236
140	PI0415615
141	PI0417228
142	PI0415859
143	PI0416652
144	PI0416342
145	PI0415943
146	PI0415914
147	PI0416911
148	PI0415954
149	PI0415944
150	PI0415931
151	PI0415534
152	PI0417522
153	PI0417701
154	PI0417278
155	PI0417845
156	PI0417965
157	PI0417467
158	PI0418638
159	PI0418603
160	PI0418548
161	PI0418793
162	PI0419008
163	PI0419082
164	PI0419081
165	PI0419180
166	PI0419167
167	PI0419237
168	PI0419253
169	BR122016007438
170	PI0400591
171	PI0404464
172	PI0400447

173	MU8400372
174	PI0400831
175	PI0400832
176	PI0400947
177	PI0400660
178	PI0401572
179	PI0401598
180	PI0402045
181	MU8401014
182	PI0402018
183	PI0400091
184	PI0400080
185	PI0400151
186	PI0400189
187	MU8400004
188	PI0400398
189	PI0400470
190	MU8400489
191	PI0401158
192	PI0400955
193	PI0400816
194	PI0402321
195	PI0401529
196	PI0400759
197	PI0419297
198	PI0401798
199	MU8401600
200	PI0402554
201	PI0401509
202	PI0401507
203	PI0419506
204	MU8400542
205	PI0401743
206	MU8400732
207	PI0400792
208	MU8401266
209	PI0402390
210	PI0403987
211	PI0404116
212	PI0403607
213	PI0402582
214	PI0402460
215	MU8400828
216	PI0401902
217	MU8402083

218	PI0403708
219	PI0401935
220	PI0403071
221	MU8401753
222	PI0403362
223	MU8402361
224	PI0403797
225	PI0402922
226	PI0402864
227	PI0402874
228	PI0403375
229	PI0402217
230	PI0404056
231	PI0403662
232	PI0403463
233	MU8401167
234	PI0403434
235	PI0403584
236	MU8401716
237	MU8401500
238	PI0403974
239	MU8402048
240	MU8402676
241	PI0403864
242	PI0404386
243	MU8402450
244	MU8402486
245	MU8402385
246	PI0404214
247	PI0404125
248	MU8402339
249	PI0404170
250	PI0404284
251	PI0404267
252	PI0405448
253	MU8402713
254	MU8402714
255	MU8402773
256	PI0405975
257	PI0405591
258	PI0405040
259	PI0405831
260	PI0404944
261	PI0405983
262	PI0405984

263	PI0405858
264	PI0405482
265	PI0405713
266	PI0405199
267	MU8403101
268	PI0405304
269	PI0405692
270	MU8403150
271	PI0406113
272	PI0406597
273	PI0406653
274	PI0406886
275	PI0406963
276	PI0406696
277	PI0407281
278	PI0408197
279	PI0407744
280	PI0407772
281	PI0408119
282	PI0407061
283	PI0408267
284	PI0407429
285	PI0407177
286	PI0409028
287	PI0410012
288	PI0409750
289	PI0409287
290	PI0409673
291	PI0409775
292	PI0408538
293	PI0409435
294	PI0410836
295	PI0411735
296	PI0410692
297	PI0411799
298	PI0411113
299	PI0410803
300	PI0409994
301	PI0409838
302	PI0410413
303	PI0412816
304	PI0412379
305	PI0412417
306	PI0412047

307	PI0412168
308	PI0412249
309	PI0412227
310	PI0413598
311	PI0411692
312	PI0413261
313	PI0412638
314	PI0414567
315	PI0414588
316	PI0415061
317	PI0413397
318	PI0413898
319	PI0413894
320	PI0413389
321	PI0414773
322	PI0415236
323	PI0415233
324	PI0414476
325	PI0414485
326	PI0414144
327	PI0414140
328	PI0417004
329	PI0416604
330	PI0415638
331	PI0417099
332	PI0415690
333	PI0416026
334	PI0415688
335	PI0415722
336	PI0416741
337	PI0416836
338	PI0415430
339	PI0416414
340	PI0415918
341	PI0415921
342	PI0415924
343	PI0415930
344	PI0416526
345	PI0416562
346	PI0416511
347	PI0417579
348	PI0417624
349	PI0418172
350	PI0417297

351	PI0417795
352	PI0418487
353	PI0418428
354	PI0418588
355	PI0418601
356	PI0418802
357	PI0418913
358	PI0419006
359	PI0419021
360	PI0419019
361	PI0419045
362	PI0419136
363	PI0419188
364	PI0419163
365	PI0419255
366	PI0405357
367	PI0405009
368	PI0409770
369	PI0408706
370	PI0413291
371	PI0418398
372	MU8400026
373	MU8401681
374	MU8401683
375	MU8402082
376	MU8401333
377	MU8402477
378	MU8402117
379	MU8403293
380	MU8402372
381	PI0406208
382	PI0410179
383	PI0412941
384	PI0416010
385	PI0418777
386	PI0410793
387	PI0412571

APÊNDICE VII – LISTA DE PEDIDOS COM ANO DE DEPÓSITO EM 2005

Índice	Número do Pedido
1	PI0518867
2	PI0519359
3	PI0518913
4	PI0517907
5	PI0517223
6	PI0518367
7	PI0516065
8	PI0516216
9	PI0516023
10	PI0516559
11	PI0514919
12	PI0515648
13	PI0513570
14	PI0514840
15	PI0512218
16	PI0512216
17	PI0513254
18	PI0512027
19	PI0512295
20	PI0510178
21	PI0509663
22	PI0510106
23	PI0510537
24	PI0511242
25	PI0508235
26	PI0508110
27	PI0509300
28	PI0505676
29	PI0505417
30	PI0505164
31	PI0505616
32	PI0504333
33	PI0504514
34	PI0503753
35	PI0503404
36	PI0503675
37	PI0502969
38	PI0501436
39	PI0502026

40	MU8502261
41	PI0503189
42	PI0506326
43	PI0506825
44	PI0512320
45	PI0512673
46	PI0515065
47	PI0515252
48	PI0516334
49	PI0515502
50	PI0516580
51	PI0517475
52	PI0518061
53	PI0501048
54	PI0500279
55	MU8500218
56	PI0500063
57	PI0501352
58	PI0500721
59	PI0501238
60	PI0501420
61	PI0502136
62	PI0501316
63	PI0501308
64	PI0502038
65	MU8500626
66	PI0502121
67	PI0502754
68	PI0502755
69	MU8500986
70	PI0500803
71	MU8501313
72	PI0503014
73	PI0504000
74	PI0503998
75	MU8501572
76	PI0503641
77	MU8502228
78	MU8501647
79	MU8502964
80	MU8501624
81	PI0502875
82	PI0504731
83	PI0504296
84	PI0504297

85	PI0503502
86	PI0504648
87	PI0504334
88	PI0504361
89	PI0504212
90	C10404464
91	PI0505625
92	MU8502670
93	PI0506273
94	PI0505130
95	PI0504857
96	PI0505261
97	PI0505166
98	PI0505189
99	MU8502894
100	PI0506023
101	PI0504999
102	PI0507073
103	PI0506827
104	PI0506509
105	PI0507268
106	PI0506603
107	PI0507558
108	PI0508131
109	PI0507658
110	PI0507663
111	PI0508152
112	PI0508773
113	PI0508427
114	PI0509373
115	PI0509831
116	PI0510641
117	PI0509729
118	PI0511496
119	PI0512348
120	PI0513156
121	PI0512446
122	PI0511697
123	PI0513233
124	PI0511234
125	PI0513432
126	PI0513568
127	PI0514521
128	PI0513642
129	PI0513092

130	PI0514996
131	PI0513913
132	PI0516212
133	PI0515987
134	PI0517025
135	PI0517251
136	PI0517221
137	PI0517878
138	PI0516829
139	PI0517548
140	PI0518177
141	PI0518957
142	PI0519433
143	PI0519442
144	PI0519591
145	PI0519573
146	PI0519211
147	PI0519498
148	PI0519197
149	PI0519294
150	PI0520100
151	PI0520166
152	PI0520479
153	PI0520565
154	PI0520665
155	PI0520692
156	MU8500107
157	PI0500937
158	PI0501289
159	MU8500392
160	PI0500967
161	PI0501149
162	PI0501970
163	PI0502135
164	PI0502283
165	PI0500644
166	PI0500593
167	PI0501228
168	PI0501421
169	PI0500413
170	PI0501759
171	PI0501669
172	MU8500855
173	MU8502224

174	PI0502862
175	PI0502599
176	PI0502320
177	PI0502470
178	PI0502148
179	PI0502415
180	PI0501022
181	PI0502206
182	MU8500610
183	PI0501958
184	PI0504665
185	PI0502833
186	MU8501506
187	MU8501507
188	PI0503999
189	PI0504629
190	MU8501633
191	PI0503705
192	PI0503707
193	PI0503735
194	PI0502498
195	PI0503273
196	MU8501257
197	PI0502874
198	PI0504581
199	PI0503526
200	MU8502919
201	PI0504214
202	MU8501842
203	PI0504729
204	MU8502676
205	PI0505712
206	PI0506304
207	PI0505263
208	PI0504776
209	PI0504778
210	PI0504234
211	PI0505446
212	PI0505604
213	PI0505375
214	PI0504909
215	PI0504692
216	PI0505619
217	PI0505557
218	PI0505039

219	PI0505395
220	PI0504935
221	PI0505601
222	PI0505361
223	PI0506044
224	MU8502977
225	PI0506569
226	PI0506759
227	PI0507101
228	PI0506850
229	PI0506944
230	PI0506912
231	PI0508932
232	PI0508199
233	PI0507223
234	PI0507589
235	PI0508274
236	PI0508400
237	PI0509864
238	PI0509519
239	PI0509405
240	PI0510933
241	PI0510436
242	PI0510469
243	PI0509535
244	PI0509960
245	PI0508797
246	PI0509109
247	PI0509618
248	PI0510090
249	PI0510156
250	PI0510707
251	PI0512196
252	PI0512438
253	PI0512289
254	PI0512994
255	PI0511557
256	PI0513137
257	PI0513059
258	PI0511720
259	PI0511718
260	PI0510888
261	PI0510892
262	PI0512074

263	PI0513241
264	PI0513372
265	PI0512678
266	PI0513612
267	PI0513662
268	PI0515056
269	PI0513896
270	PI0516652
271	PI0515355
272	PI0516989
273	PI0515821
274	PI0516808
275	PI0516509
276	PI0515086
277	PI0517029
278	PI0518023
279	PI0518295
280	PI0518364
281	PI0517235
282	PI0517182
283	PI0517304
284	PI0517789
285	PI0517882
286	PI0518590
287	PI0518592
288	PI0517366
289	PI0518046
290	PI0517919
291	PI0518155
292	PI0519347
293	PI0518934
294	PI0518732
295	PI0518703
296	PI0518800
297	PI0519480
298	PI0519718
299	PI0520031
300	PI0520171
301	PI0520337
302	PI0520214
303	PI0520432
304	PI0520390
305	PI0520440
306	PI0520643

307	MU8503589
308	PI0520648
309	PI0520770
310	PI0520777
311	PI0520792
312	PI0520877
313	BR122017010352
314	PI0500229
315	PI0500206
316	PI0500207
317	MU8500436
318	PI0500744
319	MU8500048
320	PI0504175
321	PI0504989
322	PI0505530
323	PI0506653
324	PI0506014
325	PI0507510
326	PI0508097
327	PI0507368
328	PI0507365
329	PI0508757
330	PI0510424
331	PI0510871
332	PI0511167
333	PI0510687
334	PI0511309
335	PI0512291
336	PI0514329
337	PI0513445
338	PI0515640
339	PI0517097
340	PI0516071
341	PI0515097
342	PI0517022
343	PI0517020
344	PI0517675
345	PI0517685
346	PI0517920
347	PI0519350
348	PI0519134
349	PI0500714
350	PI0501098
351	PI0501732

352	PI0502336
353	MU8500907
354	MU8501505
355	MU8502312
356	MU8502313
357	MU8501745
358	MU8502273
359	MU8502760
360	PI0505812
361	PI0508147
362	PI0508034
363	PI0510072
364	PI0511578
365	PI0513031
366	PI0512215
367	PI0516047
368	PI0517119
369	PI0502911
370	PI0503136

APÊNDICE VIII – LISTA DE PEDIDOS COM ANO DE DEPÓSITO EM 2006

Índice	Número do Pedido
1	PI0622200
2	PI0621694
3	PI0621520
4	PI0621419
5	PI0621033
6	PI0620433
7	PI0619352
8	PI0620657
9	PI0619914
10	PI0617514
11	PI0619001
12	PI0619430
13	PI0618868
14	PI0617829
15	PI0617832
16	PI0619611
17	PI0615672
18	PI0618406
19	PI0618407
20	PI0617473
21	PI0616123
22	PI0615652
23	PI0614438
24	PI0615057
25	PI0614921
26	PI0615592
27	PI0615000
28	PI0614368
29	PI0615601
30	PI0615330
31	PI0614117
32	PI0614003
33	PI0614567
34	PI0613226
35	PI0613788
36	PI0611843
37	PI0613826
38	PI0612060
39	PI0609599

40	PI0611440
41	PI0610758
42	PI0609987
43	PI0611084
44	PI0611185
45	PI0611030
46	PI0610960
47	PI0611553
48	PI0611244
49	PI0610868
50	PI0607917
51	PI0609552
52	PI0608193
53	PI0608215
54	PI0609252
55	PI0608117
56	PI0607428
57	PI0607427
58	PI0609648
59	PI0609400
60	PI0607115
61	PI0607162
62	PI0606938
63	PI0606564
64	PI0605930
65	PI0605922
66	PI0605903
67	PI0605274
68	PI0605600
69	PI0605356
70	PI0605618
71	PI0605547
72	PI0604734
73	PI0604235
74	PI0604701
75	PI0604133
76	PI0605060
77	PI0603937
78	PI0605727
79	PI0603663
80	PI0603028
81	PI0603069
82	PI0603065
83	PI0603363

84	PI0603757
85	PI0603906
86	PI0603705
87	PI0603814
88	PI0602296
89	PI0603549
90	PI0602710
91	PI0602667
92	PI0601911
93	PI0601291
94	PI0601680
95	PI0601645
96	PI0600708
97	PI0600969
98	PI0601895
99	PI0601128
100	PI0601636
101	PI0600483
102	PI0601394
103	PI0601116
104	PI0601625
105	PI0613833
106	PI0615474
107	PI0616781
108	MU8600310
109	PI0600171
110	PI0600650
111	PI0600267
112	MU8600324
113	MU8600533
114	MU8600534
115	PI0602718
116	PI0600684
117	PI0600982
118	PI0600595
119	PI0600697
120	PI0601396
121	PI0601201
122	MU8600380
123	MU8600776
124	MU8600792
125	MU8601067
126	PI0601439
127	PI0602096

128	PI0601940
129	PI0602276
130	MU8601371
131	MU8601692
132	MU8601699
133	PI0603095
134	MU8601764
135	PI0603987
136	MU8602628
137	PI0604802
138	PI0604460
139	PI0604991
140	MU8602760
141	PI0605668
142	MU8602772
143	PI0605910
144	PI0605931
145	PI0606175
146	PI0606245
147	PI0606158
148	PI0607601
149	PI0609202
150	PI0608147
151	PI0607998
152	PI0608767
153	PI0609368
154	PI0608099
155	PI0607779
156	PI0611149
157	PI0610194
158	PI0610442
159	PI0610838
160	PI0615476
161	PI0615275
162	PI0614871
163	PI0614292
164	PI0615564
165	PI0617921
166	PI0618603
167	PI0620203
168	PI0620147
169	PI0619878
170	PI0619897
171	PI0620938
172	PI0621040

173	PI0621411
174	PI0621037
175	PI0621242
176	PI0621317
177	PI0621703
178	PI0621894
179	PI0622240
180	BR222015019726
181	BR222015019727
182	PI0600072
183	PI0600093
184	MU8600189
185	PI0600038
186	MU8600052
187	PI0600008
188	PI0600657
189	PI0601093
190	PI0600874
191	PI0600617
192	MU8600501
193	PI0601901
194	PI0600809
195	PI0600776
196	PI0606028
197	PI0600668
198	PI0600673
199	MU8600721
200	PI0600947
201	PI0600894
202	PI0600976
203	PI0601141
204	PI0601239
205	PI0600511
206	PI0600898
207	MU8600517
208	PI0601488
209	PI0601181
210	PI0600788
211	MU8600835
212	PI0601758
213	PI0602396
214	MU8600925
215	MU8600790
216	PI0601301
217	PI0601186

218	PI0601592
219	MU8600739
220	PI0602081
221	PI0601566
222	PI0601941
223	PI0603165
224	PI0602694
225	MU8601208
226	MU8601639
227	MU8601080
228	PI0602393
229	MU8602009
230	PI0603971
231	MU8601586
232	MU8601957
233	PI0604020
234	PI0603584
235	PI0603586
236	PI0604621
237	MU8602470
238	PI0604581
239	PI0604452
240	PI0604436
241	PI0604167
242	PI0604328
243	MU8602467
244	PI0605498
245	MU8602510
246	MU8602599
247	MU8602738
248	MU8602836
249	MU8602987
250	PI0605884
251	PI0606939
252	PI0606460
253	PI0606677
254	PI0606276
255	PI0607957
256	PI0607033
257	PI0607034
258	PI0608936
259	PI0609321
260	PI0610366
261	PI0611225

262	PI0609912
263	PI0609947
264	PI0608660
265	PI0612510
266	PI0612351
267	PI0612585
268	PI0613569
269	PI0613513
270	PI0613588
271	PI0613759
272	PI0615473
273	PI0615477
274	PI0615395
275	PI0613852
276	PI0614877
277	PI0615402
278	PI0615757
279	PI0618506
280	PI0617521
281	PI0619568
282	PI0619526
283	PI0620963
284	PI0620137
285	PI0621147
286	PI0619926
287	PI0619845
288	PI0620625
289	PI0620634
290	PI0621418
291	PI0621013
292	PI0621746
293	PI0621195
294	PI0621973
295	PI0621912
296	PI0622022
297	PI0622190
298	PI0601893
299	PI0600669
300	PI0600541
301	PI0600792
302	PI0601712
303	PI0602725
304	PI0601292
305	PI0601616
306	PI0601936

307	PI0602767
308	PI0603989
309	PI0604041
310	PI0603598
311	PI0603088
312	PI0605714
313	PI0603691
314	PI0603039
315	PI0603985
316	PI0605830
317	PI0604692
318	PI0604241
319	PI0604989
320	PI0605079
321	PI0605807
322	PI0605520
323	PI0605523
324	PI0604982
325	PI0605257
326	PI0606135
327	PI0606266
328	PI0606416
329	PI0606482
330	PI0607163
331	PI0609009
332	PI0607293
333	PI0608875
334	PI0614015
335	PI0607872
336	PI0608145
337	PI0608745
338	PI0609367
339	PI0609731
340	PI0611283
341	PI0609862
342	PI0610651
343	PI0611013
344	PI0611081
345	PI0610613
346	PI0611083
347	PI0610118
348	PI0610687
349	PI0611286
350	PI0613366
351	PI0611952

352	PI0612509
353	PI0612823
354	PI0612530
355	PI0613779
356	PI0612709
357	PI0613342
358	PI0615359
359	PI0614041
360	PI0615368
361	PI0614624
362	PI0615430
363	PI0613855
364	PI0615249
365	PI0614553
366	PI0614743
367	PI0615246
368	PI0615590
369	PI0614370
370	PI0614899
371	PI0616951
372	PI0616177
373	PI0616778
374	PI0616688
375	PI0617468
376	PI0617094
377	PI0616288
378	PI0618408
379	PI0615879
380	PI0615949
381	PI0617324
382	PI0619619
383	PI0619363
384	PI0618285
385	PI0618312
386	PI0618311
387	PI0617804
388	PI0617827
389	PI0617929
390	PI0618959
391	PI0619008
392	PI0620978
393	PI0620308
394	PI0621283
395	PI0620180
396	PI0620918

397	PI0620684
398	PI0621290
399	PI0621254
400	PI0621726
401	PI0621879
402	PI0622018
403	PI0622042
404	PI0622001
405	MU8600108
406	PI0601419
407	MU8600661
408	PI0600798
409	MU8600989
410	PI0602440
411	MU8601638
412	PI0605047
413	MU8601524
414	PI0603446
415	PI0603834
416	MU8602817
417	PI0608718
418	PI0610135
419	PI0612718
420	PI0613497
421	PI0612223
422	PI0615343
423	PI0615534
424	PI0620792
425	PI0619734
426	PI0621371
427	PI0600017
428	PI0600353
429	PI0600948
430	PI0612808
431	PI0615261
432	PI0619537
433	PI0601298
435	PI0604753
437	PI0613689
438	PI0616016
439	PI0614788