

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ANA PAULA GOMES PINTO

PATENTES E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: UM ESTUDO SOBRE AS
POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITÁRIAS DE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS NO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) E NO ESCRITÓRIO
EUROPEU DE PATENTES (EPO).

Rio de Janeiro

2017

ANA PAULA GOMES PINTO

PATENTES E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: um estudo sobre as políticas públicas prioritárias de tecnologias ambientais no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e no Escritório Europeu de Patentes (EPO).

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

Orientador: Prof.^o Dr.: Luiz Otávio Pimentel

Rio de Janeiro

2017

ANA PAULA GOMES PINTO

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

Aprovada em: de agosto de 2017.

Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel (Orientador)
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Prof. Dr. André Ricardo Cruz Fontes
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Prof^a. Dr^a Adelaide Maria de Souza Antunes
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Prof^a. Dr^a. Maria Thereza Leopardi
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Prof. Dr. Ricardo Luiz Sichel
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)

Dr. Julio César Castelo Branco Reis Moreira
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Economista Cláudio Treiguer – INPI

A Arthur Antônio Pinto (*in memoriam*)
e Denis Borges Barbosa (*in memoriam*), ambos
ensinaram-me a crescer.

AGRADECIMENTOS

Durante o tempo de estudo do doutorado diversos são os desafios propostos a um estudante, o apoio material é primordial, mas o suporte além dos bancos de academia são essenciais aos momentos de solidão que a pesquisa requer. Durante a produção deste texto não foi diferente, em razão disto é importante lembrar todos aqueles que foram essenciais ao desenvolvimento deste estudo.

Gostaria de agradecer aos amigos do INPI: Eliciana Vieira, Graciosa Rainha, Marcelo Chimento e Mônica Morgado pela jornada de quatro anos de intensa troca de informações e companheirismo. Ao apoio e carinho de quase uma década de Evanildo Vieira dos Santos. Ao Prof. Dr. Araken Alves de Lima, um dos maiores apoiadores do Projeto Maastricht, por sua revisão, contribuição e debates. Ao Dr. Mauro Catarino Vieira da Luz por seu apoio no projeto OMPI. Ao Dr. Douglas Alves Santos pelas constantes conversas e incentivo. Aos professores da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação pelos debates durante as aulas. Especial agradecimento a Patrícia Trotte e Mara Silva por contribuírem na solução das pendências burocráticas necessárias nas idas e vindas dos estudantes desta Instituição.

Além das fronteiras cariocas, agradeço a irmandade de Jaqueline Albino dos Santos por me guiar dentro e fora da pesquisa, permitindo que minha chegada a Maastricht fosse a mais tranquila e acessível possível em um desafio em terras estrangeiras. Da mesma forma, agradeço ainda a amizade e confiança de Zoe den Boher em promover todo o intercâmbio cultural entre a universidade e os estudantes brasileiros.

Ao longo de 2015, a produção de conhecimento e o desenvolvimento cultural e profissional não seriam possíveis sem o apoio do Prof. Dr. Anselm Kamperman Sanders, que me acolheu em um dos grupos mais relevantes de propriedade industrial na Europa: o *IPKM*, junto ao Prof. Dr. Cees Mulder e Prof^a Dra Anke Moerland sempre dispostos a contribuir com o contínuo aperfeiçoamento desta pesquisa e da tese europeia. Sou privilegiada em receber o apoio, as contribuições, as discussões e a amizade da Prof^a Dra Ana Bárbara Ramalho, que sem saber, não me deixou perder o foco, me presenteando com sua amizade e conhecimento desde a primeira semana na Universidade.

Ainda em Maastricht, ganhei uma família composta por Joana Faggin e Sandra Aline Nascimento da Nóbrega por tornarem o período longe de casa mais acolhedor e tornarem suas casas, meu lar. Agradeço ainda aos meus amigos: Sebastian Espinosa, Burcu Demirbaş, Zhao Feng Wu, Yan Yun, Tian Lu, Jan Hoffman, Bo Chen, Vanessa Tuensmeyer pela amizade

e debates no saloon e fora dele. À Shan Shan Qui Sao, Mary Laclé, Maike e Francien van den Oever.

Em *Terra brasilis*, meu eterno agradecimento ao Prof. Dr. André Ricardo Cruz Fontes por me convidar para uma palestra em 2005 e despertar toda a curiosidade que me trouxe a esta tese. Ao Prof. Dr. Ricardo Sichel pelas contribuições durante a qualificação e o apoio na tese Holandesa. À Prof^a Dr^a Maria Thereza Leopardi por contribuir nos ensinamentos de Direito e Economia e apresentar uma linha de pesquisa tão rica quanto propriedade industrial. Ao Prof. Dr. Pedro Marcos Nunes Barbosa pelas contribuições desde o mestrado.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que promoveu a bolsa de pesquisa dos estudos realizados no Brasil. E à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) durante o período de estudos em Maastricht – Países Baixos.

Dedico especial agradecimento ao Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel por toda a confiança, ensinamentos neste período de orientação que ultrapassaram as linhas da pesquisa proporcionando a possibilidade de ampliar a cultura e as experiências pessoais na Holanda. Agradeço, ainda, por todos os desafios e principalmente na credibilidade das opiniões e discussões em todos os ramos.

Por fim, agradeço a minha família: a Rosalina por sua vitalidade. Aos meus pais, Jorge e Marlene, pela paciência e apoio incondicional. Para Rosa Maria por sua lealdade, irmandade e amor, dedicando seu tempo profissional e pessoal quando não pude e não posso dar suporte. Para Luiz Felipe Dias Marchesi pelo amor, dedicação e ricos debates que trouxeram luz aos momentos de decisão.

PINTO, Ana Paula Gomes. **Patentes e Mudanças Climáticas: um estudo sobre as políticas públicas prioritárias de tecnologias ambientais no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) E no Escritório Europeu de Patentes (EPO)**. Rio de Janeiro, 2017, 282f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2017.

RESUMO

O crescente debate sobre a proteção de tecnologias sustentáveis por meio de patentes para reduzir as mudanças climáticas é o destaque desta pesquisa. Desde 1992, os países buscam soluções conjuntas para fomentar a redução dos agentes causadores dos problemas ambientais. Assim, desde 2012, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), o Escritório Europeu de Patentes (*European Patent Office*) EPO e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no Brasil desenvolvem políticas públicas para promover a inovação no campo das tecnologias ambientalmente amigáveis. Com este propósito, esta pesquisa contextualizará a criação e implantação dos escritórios de propriedade industrial no Brasil e na Europa, bem como suas estruturas administrativas, com foco nas questões internas que reduzem as possibilidades de desenvolvimento interno e aplicação de soluções para problemas externos. Neste sentido, a metodologia aplicada é descritiva-comparativa, entre as normas componentes da autarquia brasileira e do escritório europeu. O estudo comparativo analisará os prazos e procedimentos vigentes em ambos os escritórios, bem como as lacunas nas normas que permitem o aproveitamento e a flexibilização dos atores deste sistema em benefício ou em malefício do exame. Esta pesquisa analisará as origens do atraso, ante uma contextualização histórico-legal. Comparam-se as políticas públicas de criação do WIPO GREEN, da OMPI, ao esquema de classificação adicional Y02 e Y04, do EPO e ao serviço “Patentes Verdes”, do INPI. Por fim, realiza-se um estudo sobre os problemas reais do sistema de patentes verdes brasileiro sob um enfoque nacional e internacional.

Palavras chaves: Propriedade Industrial. Patentes. Mudanças Climáticas. Políticas Públicas. Tecnologias Verdes.

PINTO, Ana Paula Gomes. **Patents and climate change**: a study on priority patent policies at the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) and at the European Patent Office (EPO). Rio de Janeiro, 2017. 282 f. Thesis (PhD in Intellectual Property and Innovation). Coordination of Post-Graduate Studies and Research – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2017.

ABSTRACT

The growing debate on the protection of sustainable technologies through patents to reduce climate change is the main focus of this research. Since 1992, countries have been seeking joint solutions to reduce the agents that cause environmental problems. Thus, since 2012, the World Intellectual Property Organization (WIPO), the European Patent Office (EPO) and the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI- BR) have developed public policies to promote innovation in the field of environmentally sound technologies. With this purpose, this research will contextualize the creation and implementation of industrial property offices in Brazil and Europe, as well as its administrative structures, focusing on internal issues that reduce the possibilities of internal development and application of solutions to external problems. In this sense, the applied methodology is descriptive-comparative, between the norms of the Brazilian autarchy and the European office. The comparative study shall analyse the time limits and procedures in force at both offices. In the same way the gaps in the norms that allow the use and the flexibility of the actors behaviours of this system in the benefit or damage of the examination procedure. This research will analyse the origins of the backlog, under a historical and legal background. The public policies for the creation of *WIPO GREEN*, from WIPO, are compared with the additional classification scheme “Y02” and “Y04”, from EPO and the service “*Patentes Verdes*”, from INPI- BR. Finally, a study is carried out on the real problems of the Brazilian green patent system under a national and international approach.

Keywords: Industrial Property. Patents. Climate Change. Public Policy. Environmentally Sound Technologies.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES - QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS

FIGURAS

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Primeiras normas de propriedade industrial no mundo e seus prazos de proteção. .	39
Quadro 2 Setores descritos pelo art. 15 da EPC com funções e fundamento legal.	52
Quadro 3 Características e normas que regem o INPI e o EPO	65
Quadro 4 Correlação das normas procedimentais inseridas na EPC, na IREPC e nas Diretrizes.	69
Quadro 5 comparativo entre as normas da LPI e do EPO em relação às condições para o pedido de patente	99
Quadro 6 Condutas com prazo e sem prazo para serem praticados pelos atores envolvidos no procedimento de exame	137
Quadro 7 Condutas e atores relacionados ao tempo determinado na EPC.....	146
Quadro 8 Tecnologias verdes segundo a classificação da Resolução n. 283-2012 e o <i>IPC Green Inventory</i>	174
Quadro 9 Classificação da CIP- Verde (IPC-Green).....	175
Quadro 10 Descrição da classificação contida na IPC	175
Quadro 11 Comparação entre as três fases e a extensão do Programa “Patentes Verdes”.....	196
Quadro 12 Comparação objetiva entre as políticas ambientais em matéria de tecnologias verdes.	201
Quadro 13 Códigos dos despachos referentes às patentes verdes e seus significados	206
Quadro 14 Demais Códigos e significados dos despachos aplicáveis aos pedidos de patentes verdes.	211

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Estados Contratantes do EPO em Julho-2017.....	47
Figura 2 Estrutura organizacional do Escritório Europeu de Patentes	52
Figura 3 Linha do tempo referente aos órgãos responsáveis pela manutenção dos direitos de propriedade industrial no Brasil em comparação às constituições vigentes no país entre 1809 e 2015	58
Figura 4 Organograma do INPI, segundo o Decreto nº 8.854, de 2016.	63
Figura 5 – Fluxograma de tramitação de um pedido de patente no INPI.....	101
Figura 6 Visão geral do Procedimento de Exame no EPO.	104
Figura 7 Depósitos de Patentes (PI+UM+CA) por países de origem do depositante 2006-2015	140
Figura 8 Categorias de Tecnologias verdes inseridas na plataforma WIPO GREEN	161
Figura 9 Linha do tempo das Resoluções de Patentes Verdes.....	171
Figura 10 Publicação oriunda do INPI Brasil por meio de rede social	187
Figura 11 Sítio do INPI: informações sobre limite de solicitações.	189
Figura 12 Quantitativo de patentes verdes em 12-04-2016.....	191
Figura 13 Dados referentes aos pedidos de patentes verdes publicados na RPI, de Dez-2016 a 18-07-2017.....	196
Figura 14 Andamento do pedido de patente verde BR 11 2012 008190-0	209
Figura 15 Equívoco entre o código e a definição do código de despacho publicado na RPI.	209
Figura 16 Espacenet – pesquisa com base na classificação sustentável.....	215
Figura 17 Pedidos de patentes publicados como não-aptos ao Patentes Verdes em 16-Nov-2016.	219
Figura 18: Análise do fundamento das decisões com despacho 27.3.	221
Figura 19 Representação gráfica com os equívocos na articulação de uma Resolução.	223
Figura 20 Acordos e Protocolos ambientais e de comércio.....	237

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 Lista de tecnologias sustentáveis disponibilizadas pelo EPO com a respectiva data de atualização.	167
Tabela 2: Pontos críticos observados e soluções adotadas, referentes ao trâmite administrativo	191
Tabela 3 Pontos críticos observados e soluções propostas, referentes ao Patentes Verdes.	192
Tabela 4 Despachos contidos em um procedimento de patente verde	213
Tabela 5 Normativos internacionais relevantes para o debate sobre os programas verdes	228

LISTA DE SIGLAS

ADPIC	Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>)
AECON	Assessoria de Assuntos Econômicos – INPI-BR
AGTC	Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>)
BIRPI	<i>Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle</i>
CCMT	<i>Climate Change Mitigation Technologies (tecnologias de mitigação das mudanças climáticas)</i>
CET	<i>Clean Energy Technologies (Tecnologia de Energias limpas)</i>
COP	Conferencia das Partes (<i>Conference of Parties</i>)
CPC	<i>Cooperative Patent Classification (Classificação Cooperativa de Patentes)</i>
CQNUAC	Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>)
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil- 1988
CUP	Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883
DIRPA	Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados
DOU	Diário Oficial da União
ECLA	<i>The European Classification System</i>
EPC	<i>The European Patent Convention (Convenção Europeia de Patentes)</i>
EPO	<i>The European Patent Office (Escritório Europeu de Patentes)</i>
EPORG	<i>The European Patent Organisation (Organização europeia de Patentes)</i>
EST	<i>Environmentally Sound Technology (Tecnologias ambientalmente amigáveis)</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio)</i>
Guideline	<i>Guideline for Examination in the European Patent Office (Diretrizes de Exames para o Escritório de Patentes Europeu)</i>
ICTSD	International Centre for Trade and Sustainable Development
IN	Instrução Normativa
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Brasil
INPI- FR	Institut National de la Propriété Industrielle - França
INPI-PT	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Portugal
IPC	<i>International Patent Classification (Classificação Internacional de Patentes)</i>
IPCCAT	<i>International Patent Classification Categories (Categorias da Classificação Internacional de Patentes.</i>
IPC Green	<i>International Patent Classification Green (Classificação Internacional de Patentes Verdes)</i>
IREPC	<i>Implementing Regulations of the European Patent Convention (Implementação das Regulações da Convenção Europeia de Patentes)</i>
LPI	Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279, de 16 de maio de 1996.
MDIC	Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
MPOG	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

OMC	Organização Mundial do Comercio (<i>World Trade Organisation</i>)
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual (<i>World Intellectual Property Organisation</i>)
ONU	Organização das Nações Unidas (<i>United Nations</i>)
PCT	<i>Patent Cooperation Treaty</i> (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes)
PLC	Projeto de Lei
PNMC	Política Nacional sobre Mudança do Clima
PNUMA	Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (<i>United Nation Environment Programme</i>)
RIO+20	Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
RIO92	Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
ECO92	Desenvolvimento
TRIPS	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)
UN	<i>United Nations</i> (Organização das Nações Unidas)
UNEP	<i>United Nation Environment Programme</i> (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente)
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima)
USPTO	United States Patent and Trademark Office
WTO	<i>World Trade Organisation</i> (Organização Mundial do Comércio)
WIPO-GREEN	<i>World Intellectual Property Organisation – Green</i> (Organização Mundial da Propriedade Intelectual - Verde)
VCLT	<i>Vienna Convention on the law of treaties</i> (Convenção de Viena do Direito dos Tratados)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	19
1.1	JUSTIFICATIVA.....	21
1.2	PROBLEMA DA PESQUISA.....	22
1.3	OBJETIVO	24
1.3.1	Objetivo geral.....	24
1.3.2	Objetivos específicos.....	25
1.4	HIPÓTESE.....	26
1.5	METODOLOGIA.....	26
1.5.1	Pesquisa bibliográfica	27
1.5.2	Pesquisa documental	28
1.5.3	Lapso temporal da pesquisa	30
2	CONTEXTO HISTÓRICO DO SISTEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	
32		
2.1	CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA.....	32
2.2	DO PERÍODO PRÉ-TRIPS	35
2.2.1	O sistema registral pré-TRIPS	36
2.2.2	Dos prazos de proteção antes do Acordo TRIPS	38
2.3	DO PERÍODO PÓS-TRIPS	40
2.4	DA CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO EPO E DO INPI.....	45
2.4.1	Organização Europeia de Patentes - <i>European Patent Organisation</i> – EPOrg ...	46
2.4.1.1	Criação.....	47
2.4.1.2	Implementação	50
2.4.2	Instituto Nacional da Propriedade Industrial -INPI - Brasil	53
2.4.2.1	Criação.....	53
2.4.2.2	Implementação	58
2.5	CONCLUSÕES PRELIMINARES	64
3	DO PROCEDIMENTO DE EXAME NO INPI E NO EPO.....	65
3.1	AS NORMAS EFETIVAMENTE APLICADAS NO INPI E NO EPO	65
3.2	DO PROCEDIMENTO	70
3.2.1	Da Titularidade.....	70
3.2.2	Da Patenteabilidade.....	72
3.2.2.1	O que é patenteável	73
3.2.2.2	O que não é patenteável ou proibido	74

3.2.3	Dos Requisitos de Patenteabilidade	77
3.2.3.1	Novidade.....	77
3.2.3.1.1	Período de Graça	78
3.2.3.2	Atividade Inventiva	79
3.2.3.3	Aplicabilidade Industrial	80
3.2.4	Da Prioridade	81
3.2.4.1	Das famílias de patentes	84
3.2.5	Do Depósito e Requisitos Formais	86
3.2.5.1	Do Requerimento.....	87
3.2.5.2	Do Relatório Descritivo.....	89
3.2.5.3	Reivindicações.....	90
3.2.5.4	Do pedido dividido	93
3.2.5.5	Desenhos.....	95
3.2.5.6	Resumo	96
3.2.5.7	Comprovante de pagamento	97
3.2.5.8	Quadro comparativo	99
3.2.6	Do exame formal preliminar	100
3.2.6.1	Do exame formal preliminar no INPI.....	101
3.2.6.2	Do exame formal preliminar no EPO	103
3.2.7	Da Publicação	108
3.2.8	Do Pedido de Exame	110
3.2.9	Dos Pedidos Considerados Retirados, Arquivados e Abandonados	112
3.2.10	Exame Formal	114
3.2.11	Da Concessão	119
3.2.12	Da Vigência da Patente	122
3.2.13	Dos Direitos Conferidos pela Patente	128
3.2.14	Dos Recursos Aplicáveis	133
3.2.15	Das Disposições Gerais	135
3.3	DOS PRAZOS IMPLÍCITOS E EXPLÍCITOS NA EPC E NA LPI	135
3.3.1	Os prazos na LPI	136
3.3.2	Os prazos na EPC	142
3.4	CONCLUSÕES PRELIMINARES	149
4	AS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DE TECNOLOGIAS VERDES	151
4.1	CONTEXTO GERAL DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIAS VERDES	151

4.2	A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI.....	155
4.2.1	Visão geral sobre a estrutura da OMPI	155
4.2.2	WIPO GREEN	157
4.2.2.1	O que é o WIPO GREEN e o IPC Green	157
4.3	EUROPEAN PATENT ORGANISATION – ORGANIZAÇÃO EUROPEIA DE PATENTE - EPORG.	161
4.3.1	Tecnologias sustentáveis	162
4.3.2	Y02 e Y04: um sistema de identificação adicional.....	163
4.4	INPI: O EXAME PRIORITÁRIO ESTRATÉGICO “PATENTES VERDES”	168
4.4.1	Política de aceleração do procedimento de exame.....	168
4.4.2	As Fases do Projeto Piloto	169
4.4.2.1	O contexto verde.....	169
4.4.2.2	A Primeira Fase do Programa “Patentes Verdes”	171
4.4.2.3	A Segunda Fase do Programa “Patentes Verdes”	181
4.4.2.4	A Terceira Fase do Programa “Patentes Verdes”	185
4.4.2.5	A Prorrogação da Terceira Fase do Programa “Patentes Verdes”	186
4.4.2.6	Da criação do serviço	190
4.4.2.7	Da contribuição desta pesquisa	195
4.5	QUADRO COMPARATIVO E RESULTADOS PRÉVIOS DO PATENTES VERDES	196
4.6	CONCLUSÃO PRELIMINAR	199
5	OS PROBLEMAS REAIS DO SISTEMA DE PATENTES VERDES NO BRASIL	202
5.1	DO CONTEXTO GERAL DOS PROBLEMAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA DE PATENTES BRASILEIRO	203
5.2	O PROCEDIMENTO DE EXAME PRIORITÁRIO VERDE NO BRASIL: SEUS PROBLEMAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES.	205
5.2.1	Dos despachos no procedimento de exame de Patentes Verdes	205
5.2.2	Da elaboração de normas administrativas do INPI	218
5.3	O EXAME PRIORITÁRIO VERDE EM RELAÇÃO AOS ACORDOS INTERNACIONAIS DA OMC, DO PNUMA E DA OMPI.....	225
5.3.1	O contexto.....	225
5.3.2	A pergunta.....	226
5.3.3	Os Acordos	228

5.3.4	Os Princípios	237
5.3.5	Conflito ou apenas sobreposição?	239
5.3.6	A Resposta	244
5.4	CONCLUSÕES PRELIMINARES	245
6	CONCLUSÃO	247
7	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	253
8	ANEXOS	277

1 INTRODUÇÃO

O fomento à concessão de tecnologias ambientalmente amigáveis é um dos instrumentos de contribuição da propriedade industrial para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Contudo, antes de solucionar os problemas ambientais, a propriedade industrial precisa resolver a questão do acúmulo de pedidos de patentes em seus estoques. As políticas de priorização das tecnologias ambientais são uma das soluções propostas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, pelo Escritório Europeu de Patentes (*European Patent Office* – EPO) e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, para contribuir com a sociedade no âmbito da busca por soluções para as questões relacionadas ao aquecimento global.

Meio ambiente, tecnologia e comércio são uma tríade que a partir de 1992 começaram a ser correlacionadas, quando a Agenda 21 Global, resultado da *Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ECO92 ou RIO92*, inseriu em seu texto o conceito de tecnologias ambientais. Contudo, somente em 2012, os responsáveis por proteger as patentes iniciaram ações efetivas na promoção de tais tecnologias. Surgem as políticas públicas de priorização das tecnologias verdes ou tecnologias ambientais.

A implantação de uma política de priorização das tecnologias verdes surge no Brasil com um propósito estritamente administrativo, inserido no *Projeto de Solução do Backlog*, em 2011. A fundamentação da elaboração de sua primeira Resolução menciona as normas ambientais brasileiras, mas sua essência é reduzir o número de pedidos de patentes em estoque. O projeto piloto foi bem recepcionado pelos depositantes e a resposta alcançou o mesmo sentido, concedendo uma patente verde em 131 dias a partir da data de ingresso no projeto. Porém, outras argumentações surgiram ao longo da existência do pedido, mostrando-se superior ao propósito inicial de mero redutor do quantitativo de pedidos tecnológicos.

Diferentemente, o Escritório Europeu optou por não criar um exame específico para as patentes ambientais, mas sim identificá-las em seus estoques. Em 2012, as primeiras pesquisas surgem como forma de classificar tais pedidos e reconhecê-los facilmente em suas bases, ante ao expressivo acúmulo de pedidos contidos em seu sistema. Surge o sistema de classificação adicional “Y02” e “Y04”.

Em 2013, a OMPI, em parceria com escritórios de propriedade industrial, titulares de patentes, empresas e universidades, cria uma plataforma de negociação destas tecnologias. A missão é aproximar todos os atores do cenário de uma patente para promover o uso, as negociações e a difusão da tecnologia ambiental em uma plataforma internacional. Assim, surge a WIPO GREEN com classificação e base de dados específicos para as tecnologias que poderiam integrá-la e composta por parceiros de diferentes naturezas, distinto do cerne da Organização Intergovernamental composta somente por países.

Mais uma vez o Brasil é precursor em matéria de propriedade industrial. Porém, para entender o cenário desta questão de correlação entre meio ambiente, comércio e propriedade industrial é preciso entender toda a construção do sistema, principalmente o procedimento de exame de um pedido de patente e como isto pode bloquear o desenvolvimento de respostas ambientais em níveis tecnológicos em um país.

Por esta razão, esta não é uma pesquisa que estuda as razões do acúmulo de pedidos de patentes no sistema, gerando automaticamente a demora na concessão da patente, (*backlog*), mas busca-se entender se estas razões foram efetivamente o norteador na criação de projetos ambientais na concessão e classificação de pedidos de patentes. O debate sobre o *backlog* é antigo e, infelizmente, continua atual, mas o estudo do procedimento de exame de uma patente é primordial para se saber se estes casos são consequência de uma simples demora ou em decorrência da complexidade dos pedidos submetidos a exame.

Assim, como em uma linha do tempo é preciso entender toda a dinâmica de criação de um sistema de propriedade industrial, desde a concessão de patentes submetidas aos mesmos requisitos nos 191 países membros da OMPI até a execução efetiva de um exame prioritário que acresce outras condições ao solicitante de um pedido, sem que haja violação de nenhum outro Acordo internacional em razão de tratamento diferenciado de um ramo tecnológico específico.

Neste sentido, esta pesquisa busca em seus primeiros capítulos entender a dinâmica do passado da propriedade industrial, com a implantação de um sistema uniforme e harmônico. Em seguida, é necessário compreender desde a criação dos escritórios de propriedade industrial ao redor do mundo com procedimento de exame semelhantes até a efetiva execução de políticas públicas de atenção às questões ambientais, discutidas com o objetivo de fomentar outros compromissos assumidos pelos países em Acordos de responsabilidade de diferentes Organismos Intergovernamentais.

O tema é polêmico porque suas bases internacionais estão construídas, mas as semelhanças e diferenças ainda são constantemente discutidas. Assim, este é um dos focos desta tese, indicar semelhanças e diferenças entre as políticas públicas verdes e estimular o desenvolvimento da política brasileira, por meio de sugestões de melhorias administrativas para que o Brasil mantenha-se como pioneiro nas discussões sobre o exame e concessão de tecnologias ambientais.

1.1 JUSTIFICATIVA

Os efeitos negativos decorrentes das mudanças climáticas afetam diferentes países com diferentes situações econômicas. Porém, o uso de tecnologias consideradas ambientalmente amigáveis será um dos fatores positivos a contribuir com a redução de tais

consequências. Entretanto, para que tais tecnologias contribuam neste cenário é necessário que os direitos de propriedade industrial sejam delimitados por meio do exame e da concessão de patente.

A concessão do direito decorrente de uma carta-patente definirá o escopo de proteção da tecnologia e seu tempo de duração, além de interferir em suas negociações. Este cenário está diretamente vinculado às políticas de fomento de inovações tecnológicas e às formas de se reduzir as consequências decorrentes das mudanças climáticas.

O ineditismo desta pesquisa decorre de sua interdisciplinaridade diante da comparação com as políticas adotadas em outras regiões ou países (DECHEZLEPRÊTRE, 2013), bem como as sugestões propostas no fim da tese poderão ser aplicadas a outros setores tecnológicos, sob as mesmas condições (HELM, TANNOCK, ILIEV, 2014). Alguns temas permeiam o estudo principal, tais como o estudo sobre a demora na concessão dos pedidos que acarreta a morosidade do sistema (*backlog*) e o impacto dos acordos internacionais ratificados pelo país.

Contudo, a principal inter-relação entre a aplicação de políticas prioritárias, a demora na concessão dos pedidos e o cumprimento de acordos internacionais tanto no âmbito do comércio, como de propriedade industrial e meio ambiente justificam a aplicação de um estudo detalhado sobre o procedimento de exame de tecnologias ambientais. Assim, desde 2010, o INPI, o EPO e a OMPI desenvolvem estudos específicos sobre as tecnologias ambientais nas áreas de sua competência.

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA

Os debates sobre tecnologias ambientais iniciaram-se de forma mais abrangente a partir de 1992, quando a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o

Desenvolvimento, ECO92 ou RIO92, promoveu a elaboração da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima - CNUMAD, também conhecida como *UNFCCC* (do original em inglês *United Nations Framework Convention on Climate Change*), cuja Agenda 21 Global, define o conceito de tecnologias ambientais.

Porém, a partir de 2012, com a *Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável* (cuja denominação original é *The United Nations Conference on Sustainable Development*) conhecida como RIO+20, a propriedade industrial destacou-se nas discussões ambientais como um instrumento de contribuição para a redução das questões climáticas. Estes debates resultaram na criação de diversas políticas em propriedade industrial para fomentar as tecnologias capazes de mitigar os efeitos do aquecimento global gerado por efeitos antropogênicos. Diante deste cenário, diferentes escritórios de propriedade industrial incluíram as políticas ambientais em suas Agendas, dentre eles o INPI e o EPO, além da plataforma verde da OMPI.

Ante este cenário surge a pergunta principal desta pesquisa:

As políticas públicas de exame prioritário para tecnologias ambientais influenciam na política de exame de direitos de propriedade industrial adotada no Brasil? A discriminação deste campo tecnológico fere os acordos internacionais ratificados pelos países membros da OMPI e da OMC?

A simples leitura da principal pergunta desta pesquisa aponta a complexidade de sua resposta, ante sua interdisciplinaridade. Por esta razão, diversas outras sub-perguntas precisaram ser respondidas para se alcançar a resposta principal. Neste sentido, cada capítulo discutiu os tópicos referentes às sub-perguntas seguintes. Assim alguns destes questionamentos são os seguintes:

- Qual a origem da demora na concessão de patentes? A ratificação do Acordo ADPIC (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) ou *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS* influenciou o exame e o tempo em que os pedidos de patentes permanecem sem decisão? TRIPS é uma

causa do *backlog*? Quem são os responsáveis pelo atraso no sistema? É possível comparar os escritórios de propriedade industrial em seu procedimento de exame?

-Após a uniformização do sistema de patentes pelo Acordo *TRIPS* há diferenças significativas entre o procedimento de exame no INPI e no EPO? Quais os fatores legais que contribuem para que os depositantes necessitem de exames prioritários para suas tecnologias? Os fatores legais podem ser alterados? As políticas públicas de priorização de tecnologias verdes é um destes fatores passíveis de flexibilização?

- O que é WIPO GREEN? Qual a natureza desta política composta de parceiros de diferentes naturezas jurídicas, inclusive pelo INPI e o EPO, criado pela OMPI? Quais as políticas ambientais do INPI e do EPO? Elas são idênticas ao WIPO GREEN ou apenas parte disto?

- Qual os problemas reais do sistema de patentes verdes no Brasil? Isto viola os acordos internacionais? A criação do WIPO GREEN e do exame prioritário brasileiro de patentes verdes infringem os princípios dos Acordos da OMC?

1.3 OBJETIVO

O objetivo desta tese dividiu-se em geral e específicos, conforme descritos a seguir.

1.3.1 Objetivo geral

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a política de exame prioritário *Patentes Verdes* desde sua criação até a implantação do serviço, em comparação com as atividades ambientais exercidas pelo EPO e pela OMPI, a partir das discussões oriundas da Agenda 21 Global, da UNFCCC. Isto conduzirá a uma pesquisa interdisciplinar, em que o foco é o

procedimento de exame de patentes, com ênfase no estudo das tecnologias ambientais, do pedido à concessão, analisando os pontos positivos e negativos do sistema de patentes verdes no Brasil.

1.3.2 Objetivos específicos

Por se tratar de uma pesquisa multidisciplinar, os objetivos específicos possuem características de uma ou outra área do conhecimento que as características jurídicas sobressaem em relação às demais. Com este foco, os objetivos específicos classificam-se da seguinte forma:

- a) Revisar a bibliografia relacionada ao comércio, meio ambiente e propriedade industrial, com foco em patentes cuja tecnologia seja classificável como patente verde ou *Environmentally Sound Technology - EST*, dentre outras expressões em língua portuguesa e inglesa referente aos campos tecnológicos descritos na Classificação Internacional de Patentes Verdes da OMPI (*IPC Green*);
- b) Analisar os conceitos e determinações contidos nos Acordos internacionais no âmbito da OMPI, da OMC e da PNUMA/*UNEP* dos quais o Brasil é signatário em matéria de propriedade industrial, meio ambiente e comércio, com foco comparativo;
- c) Comparar e analisar as normas que regulamentaram a criação e implantação do INPI e do EPO, em busca de lacunas ou incoerências legislativas;
- d) Comparar as normas que regulamentam o procedimento de exame no INPI e do EPO;
- e) Analisar os pedidos de patentes verdes brasileiras e seu *status* no exame;
- f) Sugerir melhorias ao sistema de patentes verdes e estudos futuros.

1.4 HIPÓTESE

O acúmulo dos pedidos de patentes nos escritórios de propriedade industrial bloqueia a inserção de novas tecnologias ambientais no mercado, capazes de mitigar as questões relacionadas às mudanças climáticas. As políticas públicas de priorização de tecnologias ambientais suprimem, de forma geral, o acúmulo de pedidos de patentes nos escritórios de propriedade industrial esperando o exame. Assim, as políticas públicas de priorização das tecnologias ambientais reduzem o acúmulo dos pedidos de patentes nos escritórios de propriedade industrial.

1.5 METODOLOGIA

Para a elaboração de um trabalho científico, o método utilizado na coleta e tratamento das informações precisa ser descrito de forma clara e fiel como forma de contribuir para as pesquisas posteriores e evolução do tema. Em um processo metodológico existem fontes de pesquisa diretas e indiretas (ECO, 2015, p. 45), primárias e secundárias (GIL, 2007), em que todas são que instrumentos na construção das discussões.

Os estudos sobre as patentes verdes no Brasil estão em constante desenvolvimento (REIS, et. al., 2013; LIMA, *et al.*, 2012). Contudo, o estudo específico comparativo (RIVERO, 2004, p.38) entre os sistemas verde do INPI, do EPO e da OMPI com destaque para os problemas reais desta política no Brasil é inédito no país. As fontes de pesquisa originária de livros e artigos científicos específicos sobre este tema ainda são escassos. As principais fontes de obtenção de informação são oriundas de normas, artigos científicos sobre patentes, programas de priorização de exame e meio ambiente, mas principalmente notícias e informativos oficiais dos escritórios de propriedade industrial objeto deste estudo.

Por esta razão, a metodologia utilizada neste estudo são duas: a descritiva e a empírica. Ambos os métodos baseiam-se nas características descritas pelo Professor Jan Smits (2012). O primeiro método utilizado neste estudo, que permeia todo o texto é a pesquisa descritiva em âmbito legal. Para Jan Smits (2012, p.11) isto é “*uma sistemática descrição da norma legal*”¹, entretanto, esta descrição conterà a visão de outros ramos do conhecimento científico, tais como a economia, a história, a sociologia e as políticas públicas. Os capítulos 2 e 3 deste estudo possuem uma profunda análise legal, econômica e histórica: a) do período pré e pós TRIPS; b) da criação do escritório de patentes brasileiro e europeu; b) das normas que criaram e implantaram a política de exame prioritário no Brasil, na OMPI e no EPO.

O segundo método utilizado neste estudo é a pesquisa empírica. Nestes casos “*não é apenas uma descrição da lei, mas lida-se com sua aplicação e consequências*”² (SMITS, p. 2012, p. 29), quer-se entender como os atores reagem no/ao sistema. Este método é observado nos capítulos 4 e 5 em que o entendimento de como atores do cenário da propriedade industrial reagem e reagirão aos novos procedimentos implantados em matéria ambiental.

Diante disto, o delineamento (GIL, 2007, p. 43) desta pesquisa se concretiza por meio de fontes primárias e secundárias das quais se destacam: a pesquisa bibliográfica e documental.

1.5.1 Pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica refere-se à produção literária disseminada por autores em diversos países ao redor o mundo. Os instrumentos que permitem a pesquisa bibliográfica são artigos publicados em periódicos científicos, livros e publicações de cunho jornalístico. A separação, classificação e a verificação dos instrumentos de coleta de informações utilizadas

¹ Livre tradução.

² Livre tradução de “*Empirical legal science studies the legal actors, institutions, rules and procedures in order to obtain a better understanding of how they operate and what effects they have*”. (SMITS, 2012, p. 28)

pelos autores em seus estudos são essenciais para a veracidade dos dados coletados. Além disto, o ano de produção da obra e contexto socioeconômico de sua elaboração também são fatores relevantes.

Quando o debate se constrói no âmbito da propriedade industrial, existem obras literárias que descrevem todo o processo de implantação e evolução desta ciência no Brasil (BARBOSA, 2003; 2014; GAMA CERQUEIRA, 2014; PIMENTEL, 1999; PONTES DE MIRANDA, 1983; SILVEIRA, 2005; TACHINARDI, 1993). Bem como novos autores trazem contribuições recentes ao desenvolvimento da pesquisa em propriedade industrial (ABRANTES, 2011; BARBOSA, P. M. N, 2012; MALAVOTA, 2011). Quanto ao tema de patentes e meio ambiente, o debate evolui globalmente, dos quais alguns autores se destacam como Antoine Dechezleprêtre (2010); Eric Lane (2017), Itaru Nitta (2005), Dalindiebo Shabalala (2014), além das produções oriundas dos escritórios de patentes.

1.5.2 Pesquisa documental

A pesquisa documental é o cerne desta tese. O debate em matéria de procedimento de análise e concessão de tecnologias verdes e daquelas consideradas verdes, e das questões normativas que envolvem todo o procedimento pré e pós-concessão não está consolidado.

Mesmo diante de se tornar repetitivo é essencial a remissão às palavras Gil (2007, p. 45):

A pesquisa documental se assemelha muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.

Sob este enfoque os documentos analisados nesta tese são:

a) *Estatísticas publicadas pelos escritórios de patentes*. Estes documentos possuem dados quantitativos e qualitativos. Os dados quantitativos descrevem o cenário real e atual dos

pedidos depositados e concedidos; as características, nacionalidade, posição no mercado dos depositantes; o *status* do pedido. Enquanto os dados qualitativos permitem um estudo pormenorizado sobre as características socioeconômicas dos dados quantitativos. As principais fontes são o INPI, o EPO, e OMPI, além daqueles produzidos em bloco como os do *IP-5*³;

b) *Documentos de patentes*. Estes documentos são tratados como fonte de informação tecnológica. São capazes de descrever o estado da arte da tecnologia em estudo, o estágio do pedido no curso do procedimento de exame, e as condutas praticadas por seus depositantes. Estas fontes de informação são extraídas das bases de dados do INPI; do Espacenet – EPO; do *Darts-IP*⁴; e do IPCCAT, da OMPI.

c) *Relatórios mensais e anuais dos escritórios de patentes*. Estes documentos descrevem as características administrativas dos escritórios. Isto permite a análise do índice de desenvolvimento do escritório.

d) *Tratados Internacionais e Normas Locais*. A análise de cunho formal e material destas normas é essencial à pesquisa. O estudo das expressões utilizadas, dos prazos, dos direitos e obrigações descreve o cenário de proteção de um direito de propriedade industrial. Ressalta-se ainda a relevância do contexto de elaboração das normas, bem como quem são os atores envolvidos na norma. Com ênfase aos documentos proferidos pela OMC/WTO; OMPI/WIPO; INPI, Presidência da República do Brasil; EPO. PNUMA/UNEP.

e) *Blogs*. Informações dispostas em sítios específicos de debate livre, em que professores e estudantes de propriedade industrial ao redor do mundo discutem de forma livre os fatos e notícias de propriedade industrial. A relevância destas informações está no alcance

³ IP-5 corresponde aos dados publicados referentes aos cinco maiores escritórios de propriedade industrial no mundo, composto pelo EPO, USPTO, JPO, KIPO, SIPO. (FIVE IP OFFICES, 2017)

⁴ Cujo acesso foi gentilmente cedido aos alunos integrantes do grupo *Intellectual Property and Knowledge Management– IPKM* da Faculdade de Direito da Universidade de Maastricht - NL para fins acadêmicos, a qual esta pesquisadora faz parte.

internacional do debate e dos nomes que os compõe, como o caso do *IPKAT*⁵, o *Green Patent Blog*⁶ e *PatentesComentários*⁷.

f) *Classificações de tecnologia em matéria de patentes*. Com destaque para o *IPC* e *IPC-Green* da OMPI, CIP no INPI; e o Esquema *Y02* e *Y04*, no EPO.

g) Outros documentos necessários para o esclarecimento dos supramencionados.

1.5.3 Lاپso temporal da pesquisa

O lapso temporal desta tese inicia-se em 1809 e encerra-se em 04-07-2017, com intervalos distintos para cada capítulo deste estudo. Apesar de ser considerado demasiadamente longo, o interregno determinado em razão dos capítulos permite a clara compreensão deste intervalo.

O capítulo 2 referente ao período de efetiva implementação da propriedade industrial por meio da Convenção da União de Paris – CUP e do Acordo TRIPS, remeteu o estudo ao intervalo de 1809 (ano de criação da primeira norma de propriedade industrial no Brasil) até 1994, quando o Acordo TRIPS foi ratificado pelos países membros. Seguido do estudo sobre a criação e implementação do INPI e do EPO, entre os anos de 1970- 2000.

O capítulo 3 debate o procedimento de exame em ambos os escritórios, concretizando-se entre os anos de 1994 – 2017 (ante a alteração de normas neste ano). No mesmo sentido, o capítulo 4 refere-se às políticas prioritárias direcionando os estudos aos anos de 1970 a 2017.

⁵ “(...) *Since June 2003 the IPKat has covered copyright, patent, trade mark, info-tech, privacy and confidentiality issues from a mainly UK and European perspective. The team is Neil J. Wilkof, Annsley Merelle Ward, Nicola Searle, Eleonora Rosati, and Merpel, with contributions from Mark Schweizer. Read, post comments and participate! The team is joined by Guest Kats Rosie Burbidge, Stephen Jones, Mathilde Pavis, and Eibhlin Vardy, and by InternKats Verónica Rodríguez Arguijo, Hayleigh Boshier, Tian Lu and Cecilia Sbrolli.*” Disponível em: < <http://ipkitten.blogspot.com.br/> >.

⁶ Escrito por Eric Lane. *Green Patent Blog covering intellectual property issues in clean technology.* Disponível em: < <http://www.greenpatentblog.com/> >.

⁷ Escrito por Antônio Abrantes. Disponível em: < <http://patentescomentarios.blogspot.com.br/> >.

Por fim, o capítulo 5 trata-se de um estudo estritamente atual, que se vale de 1992 a 2017. No decorrer dos capítulos é nítida a delimitação temporal de todos os atos.

2 CONTEXTO HISTÓRICO DO SISTEMA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

O contexto de harmonização e uniformização do sistema de patentes mundial surge por meio das negociações e ratificação de diversas normas internacionais. Entre 1883-1891, diversos tratados e acordos de propriedade intelectual foram negociados pelo mundo, destacando-se neste período a *Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883 - CUP*⁸ (OMPI, *Contracting States*, 2017). Um século depois, em 1994, o *Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – ADPIC (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS)* foi ratificado e acrescido ao tema. A Convenção e o Acordo são as duas normas internacionais que harmonizaram e uniformizaram os padrões de proteção em propriedade industrial, em seus países signatários.

Neste intervalo diversos debates foram realizados, dentre eles a necessidade de um sistema de propriedade industrial foi – e continua sendo – o foco de pesquisa de diversos doutrinadores. Porém, o destaque se construiu sobre os estudos desenvolvidos por Fritz Machlup e Edith Penrose (1950) quanto aos questionamentos em se saber a real necessidade de proteger uma invenção ou descoberta industrial, concedendo-lhe exclusividade de uso e exploração, em detrimento da publicidade do invento. Hoje, o sistema de propriedade industrial não é mais discutido sob o mesmo enfoque que aquele da década de 1950, mas discute-se o conteúdo e a qualidade dos pedidos de patentes⁹; o tempo em que o pedido está

⁸ Inicialmente ratificada por sete países: Brasil, França, Itália, Holanda, Portugal e Espanha, atualmente composta por 177 países.

⁹ A Índia ainda contesta veementemente a proteção de medicamentos.

submetido a exame¹⁰; as restrições quanto às tecnologias concedidas¹¹; e a influência de outros tratados correlatos às tecnologias protegidas por direitos de propriedade industrial¹². Entre as questões apontadas inserem-se as discussões relacionadas às tecnologias ambientais que refletem as preocupações globais em relação ao fomento de inovações que contribuam para a mitigação das mudanças climáticas e seus impactos sobre o meio ambiente.

Mais de um século após a CUP, mas principalmente após a superação das discussões sobre a necessidade de um sistema de propriedade industrial, é preciso descrever e contextualizar as normas que permitem a comparação do sistema Brasileiro com o Europeu. Tal comparação se faz possível ante a ratificação da CUP e de ADPIC/TRIPs por todos os países objeto de análise deste estudo.

O contexto de discussões de ambas as normas internacionais permite a criação de um padrão de proteção para as invenções. A harmonização proposta pela CUP é resultado dos seguintes processos: a) das preocupações dos inventores em exporem seus inventos sem a adequada proteção legal durante a feira de inventores da Áustria, em 1873; b) das reuniões que ocorreram em Paris, a partir de 1878, que originaram o primeiro texto da Convenção em 1883; seguido da ratificação por 11 países, em 1884.

A CUP suscitou os princípios basilares da propriedade industrial, vigentes, harmonizando as normas nacionais dos signatários, com o compromisso de que os membros garantiriam: tratamento nacional; prioridade; direitos e obrigações às pessoas naturais e jurídicas nos Membros da União de Paris.

Assim, em 1986, iniciaram-se os debates sobre o Acordo ADPIC/TRIPs, cujo objetivo era uniformizar os padrões mínimos exigidos, tais como o exame e as concessões. Tais

¹⁰ Em quase todos os escritórios de propriedade industrial a expressão “*backlog*” é significado de longa espera para a concessão do pedido de patente.

¹¹ Este debate remete aos pedidos de patentes relacionadas às medidas de saúde que envolvem desde o acesso ao patrimônio genético de um país até o uso de substâncias consideradas entorpecentes, de uso restrito ou proibido em alguns países, mas liberados para uso medicinal em outros, por exemplo o canabidiol.

¹² Vide Shabalala, 2014.

concessões passaram a seguir os padrões e princípios¹³ de ADPIC/*TRIPS* para a proteção dos inventos¹⁴, incluindo o respeito aos demais acordos existentes, entre eles a CUP. Diferentemente de 1883, o debate de 1986 a 1994, construiu-se o entre quase uma centena de países com as mais diferentes características econômicas e sociais.

O Acordo ADPIC/*TRIPS* estabeleceu um procedimento mínimo, cuja essência é o exame das características formais e substanciais do pedido, a fim de cumprir três requisitos primordiais mais uma série de outros paralelos, entre eles características técnicas de descrição suficiente e clareza na redação das reivindicações. Contudo, ainda era necessária a adaptação às novas regras dentro dos países signatários, bem como a internalização destas normas no ordenamento jurídico de cada Membro, principalmente ante ao fato de que o Acordo ADPIC/*TRIPS* só geraria obrigações entre os Membros, excluindo-se as obrigações com os particulares. Automaticamente, a concessão se tornou mais lenta, especialmente pelo fato da necessária adaptação dos atores envolvidos neste novo sistema.

Da mesma forma, a adaptação e internalização das normas nacionais causaram diversas discussões, desde a reformulação dos sistemas nacionais para implantação do procedimento de exame até o questionamento entre os Estados Membros, a OMPI e a OMC sobre a conduta de determinados países na aplicação efetiva de ADPIC/*TRIPS*.

Nesta seção do capítulo, desenvolve-se um breve estudo sobre os períodos pré e pós a ratificação do Acordo, pois esta é a norma que baliza o sistema comparativo estabelecido em todo este estudo.

Assim, o estudo do período pré-TRIPs permite compreender como o sistema global de patentes se inicia e os primeiros indícios de acúmulo de pedido nos escritórios de propriedade industrial, decorrentes da espera do exame do pedido. Este período de estudo perfaz-se entre

¹³ Entre eles os princípios basilares do sistema de propriedade industrial: Tratamento Nacional e reciprocidade; Prioridade.

¹⁴ Não só invenções, mas modelos de utilidade, desenho industrial, marcas, serviços de marcas, nomes comerciais, indicação de origem ou denominação de origem e a repressão à concorrência desleal (art. 1 (2), de *TRIPS*).

1883 a 1994, mas de forma sucinta. Logo, destacam-se as características incorporadas ao sistema atual. Por conseguinte, o debate relacionado ao período pós-TRIPS, de 1994 a 2017, foi atualizado tendo em vista a contínua evolução do sistema de propriedade intelectual em cooperação com outras áreas do conhecimento humano. Alfim, tal contextualização produz o arcabouço histórico necessário à compreensão das normas e desafios que os pedidos de patentes submetem-se nos escritórios de propriedade industrial.

2.2 DO PERÍODO PRÉ-TRIPS

O lapso temporal desta subseção abrange os atos normativos relevantes para o estudo das patentes entre os anos 1883 a 1994, período extenso, cujo estudo se restringe aos fatos pontuais para o sistema atual. Trata-se, apenas, de uma revisão e uma rememoração dos fatos, com enfoque às questões procedimentais, antecedentes à padronização por meio do ADPIC/*TRIPS*. Os detalhes deste período são massivamente descrito por estudiosos¹⁵ que participaram do processo de elaboração do sistema atual, portanto, não cabe repeti-lo.

Tal período delimitou uma era de tratativas e de consolidação das normas nacionais, que evoluiu para um sistema único, cujos membros expressaram suas restrições em suas normas nacionais.

Porém, antes desta estabilização houve um período de transição. Neste sentido, esta subseção se restringirá aos fatos de transição de um período para o outro, destacando-se: a migração de um procedimento registral para o de exame; as alterações dos prazos de proteção para o mínimo de 20 anos para patentes; e às principais polêmicas para a criação de ADPIC/*TRIPS*¹⁶.

¹⁵Dentre eles Barbosa, 2003; Cerqueira, 2010; Silveira, 2011.

¹⁶A literatura sobre estes pontos é vasta. Obras clássicas podem ser consultadas em diversos idiomas, tais como: Barbosa, 2005; Pimentel, 1999; Tritton, 2013; Van den Bossche, 2013.

2.2.1 O sistema registral pré-TRIPS

Os parâmetros antes da elaboração de *TRIPS* são essencialmente¹⁷ a CUP, de 1883, e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – *Patent Cooperation Treaty* - PCT, de 1970. Estes períodos são historicamente distintos e de diversas normas nacionais. Porém, para este estudo, a forma como a patente britânica era concedida é relevante, pois existiam duas formas de procedimentos para a análise: o Britânico (registral) e o de análise (exame).

O sistema Britânico é representativo do procedimento registral (WEBSTER, 1854, p. 6-7) em razão de seu extenso período de vigência. Enquanto o procedimento de exame é o sistema escolhido para se aferir a patenteabilidade de um pedido atualmente aplicado a todos os países signatários de TRIPS.

O sistema Britânico originou-se da vontade da Coroa de promover o desenvolvimento industrial da Britânia, desde meados da década de 1850¹⁸. Para promover a introdução de novas tecnologias no reino, a patente era concedida apenas em razão da apresentação do pedido ao Rei, que concedia a proteção sem aferir qualquer requisito implantado¹⁹. “*Era um sistema rápido e administrativamente simples no escritório de patente, (...) em que a patente era aceita e publicada*” afirma Jonh L. Blake (1938, p.340).

Não havia exame. A relevância estava apenas na introdução da tecnologia no reino. A principal consequência deste tipo de procedimento foi verificada a partir de 1902, quando se observou que mais de 40% das patentes concedidas já haviam sido descritas ou protegidas (CORNISH, LLEWELYN & APLIN, 2008, p. 126).

Ante tal constatação, a partir de 1905, o critério “novidade” foi inserido no exame, mas ainda havia o problema para averiguar a existência de atividade inventiva em relação ao

¹⁷Diversos outros acordos foram redigidos neste interregno, mas prevalecerão aqueles mencionados neste estudo.

¹⁸ Vide Patent Law Amendment Act 1852 (CORNISH, LLEWELYN & APLIN, 2008, p. 125).

¹⁹ Tais como a titularidade, os requisitos de patenteabilidade ou a existência de prioridades em outras regiões ou países.

pedido (CORNISH, LLEWELYN & APLIN, 2008, p. 126), em razão, principalmente, da quantidade de funcionários e reivindicações (BLAKE, 1938, p.342). Logo, a pesquisa para averiguar a novidade era realizada somente nos registros britânicos, para o período correspondente aos 50 anos anteriores ao pedido. Assim, entre 1902 e 1932, afirma Jonh L. Blake (1938, p.344) o escritório britânico incorporou em suas atividades de concessão de patente a pesquisa pela anterioridade do pedido.

Entretanto, apesar de o pedido de patente britânica, neste momento, demorar mais que no sistema de “aceitação e publicação” da Coroa, outros países não concediam o pedido²⁰ caso já existisse uma patente Britânica (BLAKE, 1938, p. 350). Curiosamente, nestes casos, cabia ao depositante pagar taxas substanciais para que a patente não fosse publicada²¹ e assim evitar o indeferimento do pedido ou a revogação da patente em outros países. Assim, a partir da Lei de 1932²², o procedimento de concessão de uma patente britânica tornou-se mais complexo, incluindo a análise do “*mérito inventivo*” e da “*patenteabilidade do invento*” (BLAKE, 1938, p. 347) que passaram a ser observados pela Corte Britânica quando objeto de violação.

A elaboração e ratificação do ADPIC/TRIPS por quase todos os países reconhecidos na ordem internacional²³ harmonizou o sistema, implantou padrões e requisitos mínimos aos atores, mas, principalmente, estabeleceu o procedimento de exame do conteúdo do pedido, transformou o sistema anterior e tornou-se parâmetro para países signatários do Acordo. Pós-se fim ao sistema registral de concessão de patentes²⁴.

²⁰ Tal como os Estados Unidos da América (BLAKE, 1938, p. 350). Boyle (1964, p. 178) afirma que os EUA adotaram este sistema por um tempo curto no final do século XVIII, mas apenas 57 patentes foram concedidas.

²¹ Contrariamente ao que se pretende hoje com os procedimentos de exames acelerados disponíveis nos escritórios de PI.

²² Livre tradução de “1932 Act”

²³ O sistema de propriedade intelectual da OMPI é composto por 161 países dos 195 reconhecidos pela ONU (Members States, 2017)

²⁴ Ante esta afirmação, questiona-se apenas para fim de reflexão se o Sistema de Validação de Patentes utilizados por alguns escritórios de patentes menores ao redor do mundo, não seria apenas um novo sistema registral, tendo em vista que os países que aceitam a validação apenas inserem em seus territórios aqueles pedidos que já foram concedidos por outros escritórios maiores. Tornando-se, apenas, serviços cartorários, sem que haja exame em

2.2.2 Dos prazos de proteção antes do Acordo *TRIPS*

A primeira norma de propriedade intelectual até hoje conhecida já continha o prazo de proteção do invento. As demais normas que a seguiram, nas mais diferentes regiões do planeta, também continham em seu texto inicial um limite temporal para que o direito ou benefício real concedido fosse explorado exclusivamente por seu inventor. O prazo de proteção de uma patente antes de *TRIPS* variava entre 5 e 15 anos. A partir da ratificação do Acordo criou-se um padrão mínimo para que houvesse maior segurança jurídica para os titulares deste direito.

O quadro a seguir enumera de forma objetiva as primeiras leis de propriedade industrial ao redor do mundo e os seus respectivos prazos de proteção. Os países que compõem esta lista são aqueles que originalmente ratificaram a Convenção de Paris e se mantiveram durante todo o tempo a ela submetido²⁵ acrescidos dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha, os quais já possuíam um sistema próprio quando ocorreu a ratificação da CUP.

relação à patente já concedida. Isto ocorre, por exemplo, com os pedidos da República da Moldávia, Bósnia-Herzegovina e Montenegro, e Marrocos incluídos no EPO. Por outro lado, pode-se considerar tal conduta uma estratégia dos governos que aceitam a validação, evitando-se assim o acúmulo, o retrabalho e o dispêndio de verbas públicas com os pedidos que tem interesse em seguir para estes territórios.

²⁵ Considerando-se que El Salvador e Guatemala ratificaram a primeira versão da Convenção, mas a denunciaram logo em seguida, retornando à União somente em 1990. (OMPI, *Treaties* - Chapter 5, ?, p.241)

Quadro 1 Primeiras normas de propriedade industrial no mundo e seus prazos de proteção.

Ano de Elaboração da Norma	País	Nome da norma	Tempo de proteção	CUP-membro original?
1474	Itália ²⁶	Estatuto de Veneza	10 anos ²⁷	Sim
1623	Reino Unido ²⁸	Estatuto dos Monopólios Inglêss	14	Não
1787 /1790	Estados Unidos da América ²⁹ ,	Federal Constitution and Patent Act	14	Não
1791	França ³⁰	Loi du 7 janvier 1791	15	Sim
1801	Suíça ³¹	...	7	Sim
1817 - 1910	Países Baixos (Holanda) ³²	1817 Patent Act	5, 10 ou 15	Sim
1809	Brasil. ³³	Alvará de 28 de abril de 1809	14	Sim
1854	Bélgica ³⁴	...	6 a 14	Sim
1826	Espanha ³⁵ ,	Decreto de 27 de março de 1826	5 a 10 ³⁶	Sim
1837	Portugal	Decreto de 16 de janeiro de 1837	... ³⁷	Sim

Fonte: Elaboração Própria

²⁶Vide Venetian Statute on Industrial Brevets (1474).

²⁷ O texto original afirma: "Therefore, the decision has been made that, by authority of this Council, any person in this city who makes any new and ingenious contrivances not made heretofore in our Dominion, shall, as soon as it is perfected so that it can be used and exercised, give notice of the same to the office of our Provveditori di Comun, having been forbidden up to ten years to any other person in any territory and place of ours to make a contrivance in the form and resemblance of that one without the consent and license of the author." (Venetian, 1474)

²⁸ VI Proviso for future Patents for 14 Years or less, for new Inventions. Provided also That any Declaracion before mencioned shall not extend to any Patents and Graunt of Privilege for the tearme of fowerteeneyeaes or under, hereafter to be made of the sole working or makinge of any manner of new Manufactures within this Realme, to the true and first Inventor and Inventors of such Manufactures, which others at the tyme of makinge such tres Patents and Graunts shall not use, soe as alsoe they be not contrary to the Lawe nor mischievous to the State, by raisinge prices of Commodities at home, or hurt of Trade, or generallie inconvenient; the said fourteeneyeaes to be from the date of the first tres Patents or Grant of such priviledge hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this Act had never byn made, and of none other. (Statute of Monopolies, 1623)

²⁹Vide art. I, seção 8, cláusula 8: "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries. (SENATE, 2015).

³⁰ Vide INPI_FR, 2016 e BERT, 1960, p. 180-183.

³¹ Vide RITTER, 2003.

³² Vide NEDERLAND ENTERPRISE AGENCY. (201-?).

³³"VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publica-lo depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno outrossim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões". (CAMARA DOS DEPUTADOS, 1809).

³⁴ Vide OMPI. HANDBOOK..., 201-?.

³⁵ Vide GONZALES, 1996.

³⁶ Vide TEIJELO, 2002.

³⁷ As fontes primárias e secundárias para estas informações não retornaram dados precisos.

O quadro supracitado aponta que, ao longo dos anos que precederam TRIPS, os países mantinham em suas normas nacionais diversos prazos de proteção que oscilavam entre 5 e 15 anos, dependendo do invento a ser protegido. O texto da CUP harmonizou, por meio de princípios essenciais, a manutenção e a proteção do invento, mas não definiu prazos, permitindo que os países continuassem a regular o tempo limite conforme o interesse nacional. O padrão mínimo temporal de proteção se estabeleceu apenas com TRIPS.

2.3 DO PERÍODO PÓS-TRIPS

O Acordo TRIPS originou-se de uma série de negociações no âmbito do comércio internacional, entre os anos de 1987-1994³⁸. O período de negociações, conduzido pela OMC e anterior à ratificação do Acordo, gerou intensas discussões entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. As principais discussões abordavam: a) a votação das questões de propriedade industrial pela OMC e não pela OMPI; e b) as sanções econômicas que alguns países foram submetidos durante as negociações. Estes são apenas alguns destaques das discussões realizadas antes e durante a Rodada Uruguai³⁹.

Cabe ressaltar que a revisão histórica de todos os documentos que compõe a Rodada Uruguai não é um dos objetivos desta tese, tendo em vista que as discussões ultrapassam o escopo delimitado para este estudo. Além disto, as chances de fuga do tema são inúmeras diante da diversidade de tópicos levantados pelos países que participaram dos grupos de negociação. Contudo, os tópicos delimitados em a) e b) supramencionados são essenciais ao entendimento dos demais tópicos descritos nesta tese. Pois, o debate na OMC, as sanções e as

³⁸ Os documentos referentes às reuniões que definiram a elaboração do texto podem ser recuperados em: OMC, History, 2006?).

³⁹ Em 2006, a OMC disponibilizou todos os documentos referentes às discussões sobre os Anexos que compõe o Acordo OMC, entre eles os documentos denominados “*Meeting of Negotiation Group – MTN.GNG*”, classificados, então, como restritos, os quais relatam as discussões sobre as rodadas de negociações do TRIPS e do GATT.

barganhas ocorridas neste período delimitaram princípios e posições políticas que ainda são observadas atualmente. Portanto, o debate se restringirá aos pontos descritos.

a) *A votação das questões de propriedade industrial pela OMC e não pela OMPI*

Diferentemente das negociações que ocorreram para a elaboração da CUP, ratificada por países com aspectos distintos em sua macroeconomia, TRIPS surge do debate entre dois blocos diferentes: os países desenvolvidos e aqueles considerados em desenvolvimento e menos desenvolvidos (TARRAGÔ, 2015, p. 242). O destaque a estes dois blocos está na forma em que os debates foram conduzidos, cuja efetiva separação se concretizou por meio do documento denominado NG/11/W71 referente à carta que surgiu do receio de sanções comerciais oriunda dos EUA para os 14 países em desenvolvimento (TARRAGÔ, 2015, p. 242).

A primeira inserção sobre o tema ocorreu no encontro de 25 de março de 1987, quando pela primeira vez os membros mencionaram a necessidade de rever os “*caminhos em que a proteção é elaborada e executada*”⁴⁰. As razões oficiais para a inclusão destas discussões para a Rodada Uruguai eram as seguintes:

*“Alguns participantes afirmam que problemas comerciais estavam surgindo como resultado de deficiências na proteção concedida à propriedade intelectual, tanto por causa de insuficiências no escopo e na disponibilidade de direitos de propriedade intelectual de acordo com muitas leis nacionais e devido à falta de procedimentos e recursos eficazes para a execução de tais direitos onde eles existiam. No que diz respeito às inadequações no âmbito e disponibilidade de direitos, foi feita referência à ausência em certos países de leis de patentes ou direitos autorais ou da proteção dos desenhos, programas de computador ou indicações geográficas; exclusões de categorias de produtos ou de obras de proteção; Duração insuficiente da proteção; mau uso do licenciamento compulsório; e os obstáculos processuais ou discriminação de facto que torna mais difícil para as empresas estrangeiras obter a sua proteção à propriedade intelectual. Em relação às dificuldades que enfrentam os titulares de direitos de propriedade intelectual no âmbito da aplicação do seu relatório, foi feita menção de: falta de políticas de execução legal ou acesso a medidas de execução de fronteira em circunstâncias adequadas; Dificuldades de acesso aos órgãos judiciais ou administrativas competentes; Problemas com a carga processual da prova e montagem de provas; indisponibilidade de tutela antecipada; Penalidades insuficientes; A relação entre as jurisdições locais e federais; e em geral na duração e no custo dos processos legais.” (WTO, 1987, p.1)*⁴¹

⁴⁰ O texto original afirma: “*the way in which such protection was accorded and enforced*”.

⁴¹ O texto original afirma: “*Some participants said that trade problems were arising as a result of deficiencies in the protection accorded to intellectual property, both because of inadequacies in the scope and availability of*

Afirmava-se, ainda, que o grupo de trabalho e as discussões deveriam ser mantidos no âmbito do comércio, pois o tema relacionado não se tratava somente de direitos de propriedade intelectual, mas também de outros aspectos relacionados ao comércio internacional, inclusive a contrafação de bens⁴². Os participantes em diversos encontros requeriam a todo o tempo maior participação da OMPI nas discussões do Grupo de Trabalho com o intuito de evitar duplicações (MTN.GNG/NG11/2,§14) ou se imiscuir no trabalho da Organização, conforme descrito pelos documentos MTN.GNG/NG11/4§§11,12,20,28 e MTN.GNG/NG11/5, §13.

As discussões ao longo dos encontros demonstravam o interesse cada vez mais discrepante entre os membros, inclusive em contestação⁴³ ao Relatório⁴⁴ elaborado pelos Estados Unidos da América sobre as questões de comércio afetadas pela propriedade intelectual.

Ao longo das discussões, os membros expuseram novas questões relacionadas às consequências da utilização de um sistema único de proteção à propriedade intelectual em comparação com as realidades nacionais dos países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos. Afirmava-se que uma das principais consequências seria a criação de um novo

intellectual property rights under many national laws and because of lack of effective procedures and remedies for the enforcement of such rights where they existed. As regards inadequacies in the scope and availability of rights, reference was made to the absence in certain countries of patent or copyright laws or of the protection of designs, computer programmes or geographical indications; exclusions of categories of products or of works from protection; insufficient duration of protection; misuse of compulsory licensing; and procedural obstacles or de facto discrimination that makes it difficult for foreign firms to obtain protection for their intellectual property. In regard to difficulties facing intellectual property right owners in the enforcement of their rights, mention was made of: lack of police enforcement or access to border enforcement measures in appropriate circumstances; difficulties of gaining access to competent judicial or administrative bodies; procedural problems with the burden of proof and assembly of evidence; unavailability of preliminary relief; insufficient penalties; the relationship between local and federal jurisdictions; and in general the duration and cost of legal proceedings” (WTO, 1987, p.1).

⁴² Vide os documentos referentes ao “Meeting of the negotiating group of 10 June 1987, MTN.GNG/NG11/2 parágrafos 9 a 16.” Documento disponível em arquivo comprimido em: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm#NegHist.

⁴³ Vide MTN.GNG/NG11/4, §5, 11 -22.

⁴⁴ Vide MTN.GNG/NG11/W14.

sistema de divisão do trabalho, baseado na titularidade de tecnologias, bem como em distorções nos interesses nacionais e de produção em cada um dos membros ⁴⁵.

Contudo, prevaleceu o interesse dos Estados Unidos da América (DAMSCHRODER, 1988; REICHMAN, 1989) com o apoio da então Comunidade Europeia (TARRAGÔ, 2015, p. 241), em incluir na agenda de negociações da Rodada Uruguai, diferentes questões, mas principalmente aquelas referentes à propriedade industrial⁴⁶. Contrariamente, os países em desenvolvimento⁴⁷ (TARRAGÔ, 2015, p. 241) consideravam que a OMPI seria o local mais apropriado para tais discussões. Contudo, em 1986, os Estados Unidos da América incluíram seus objetivos na agenda da Rodada Uruguai, inclusive a propriedade intelectual⁴⁸ (TACHINARDI, 1993, p. 92).

Assim, tanto a votação, quanto os parâmetros a prevalecerem nas demais negociações e as normas resultantes da Rodada Uruguai, tudo seguiria o padrão determinado pelas normas do GATT.

b) As sanções econômicas que alguns países foram submetidos durante as negociações

Durante as negociações das rodadas de TRIPS, a legislação dos países em desenvolvimento era considerada inadequada ou insuficiente pelos países desenvolvidos, principalmente em razão da não concessão de patentes farmacêuticas ou agroquímicas por alguns países (tais como a Argentina, Brasil, China, e Índia), conforme descrito por Piragibe dos Santos Tarragô, (2015, p.244). Especificamente, os EUA promoveram contra o Brasil “duas investigações: sobre a lei de reserva de mercado para informática e sobre a ausência

⁴⁵ Conforme o documento: MTN.GNG/NG11/5, §13-14

⁴⁶ Segundo Damschroder (1988, p. 390): “(1) greater liberalization of the agriculture policies of member nations; (2) trade related investment measures; (3) trade in services; and (4) modification and strengthening of the GATT's dispute settlement mechanisms.”

⁴⁷ Conduzidos dentre eles pela Argentina, Brasil, China, Índia, totalizando 14 países.

⁴⁸ O relatório completo sobre as demandas estadunidenses pode ser revisto em: “Results of the GATT Ministerial Meeting Held in Punta del Este, Uruguay: Hearings Before the Subcomm. on Trade of the House Comm. on Ways and Means, 99th Cong., 2d Sess. 3, 12-15 (1986) (statement of Hon. Clayton Yeutter, United States Trade Representative)” *apud*, Damschroder, 1988, p. 391.

de proteção às patentes farmacêuticas” (TACHINARDI, 1993, p. 105). Estas ações foram comunicadas a todos os integrantes do Grupo de Negociação durante o encontro de 17-21 de outubro de 1988⁴⁹, que expressaram o apoio ao país diante da possível inibição⁵⁰ a ser criada durante as negociações.

Em resposta à pressão comercial imposta pelos Estados Unidos da América, “*Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, Cuba, Egito, Índia, Nigéria, Peru, Tanzânia e Uruguai*” promoveram a circulação do documento denominado MTN.GNG/NG11/W/71 (WTO, 1990) cuja proposta seguia os parâmetros de suas políticas nacionais (TARRAGÔ, 2015, p. 244), com ênfase aos princípios gerais do comércio, descritos no GATT. Contudo, para que o mercado nacional destes países fosse mantido, diversos destes precisaram barganhar direitos em seus territórios para que as negociações ao longo da Rodada Uruguai se mantivessem e fossem concluídas.

Especificamente, no caso do Brasil, as sanções foram retiradas. Contudo, com receio de perder seu mercado agroexportador, o país concedeu a proteção às patentes farmacêuticas, por meio do envio do projeto de Lei que originou a Lei n. 9.279-96, em meio às crises econômicas internas.

Sob um cenário de pressão dos países desenvolvidos e de receio dos países em desenvolvimento quanto aos seus mercados consumidores externos, o acordo TRIPS foi ratificado como um anexo do Acordo OMC, mantendo suas normas vinculadas às determinações do comércio com algumas características contidas na CUP e determinando para os membros um novo sistema de propriedade industrial com *status* uniformizador, principalmente em relação ao procedimento de exame das patentes.

⁴⁹ MTN.GNG/NG11/10, §§27-30.

⁵⁰ A Índia notificou aos demais sobre o caso por meio do documento MTN.GNG/NG11/14, §5 e seguintes.

2.4 DA CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO EPO E DO INPI

Apesar de a maioria dos escritórios de propriedade industrial signatários de TRIPS possuir legislação anterior, todos submeteram suas normas internas aos termos do Acordo, pós-1994. A Convenção Europeia de Patentes de 1978 (*The European Patent Convention - EPC*) foi revisada em 2000 e o Código de Propriedade Industrial Brasileiro, Lei nº 5.771, de 21 de dezembro de 1971, foi revogado pela atual Lei de Propriedade Industrial nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Todos em função da necessária adequação ao Acordo TRIPS.

As normas de propriedade industrial nacionais ou regionais refletem as políticas internas e externas aos quais os escritórios estão submetidos. A criação, implantação e o procedimento de exame são os pontos fundamentais na busca por resultados de excelência e qualidade ao final do exame de um pedido de patente. Neste sentido, esta seção descreverá a criação e a implementação do EPO e do INPI, cujo debate contribuirá para o entendimento do trâmite decorrente do procedimento de exame de patente, objeto de estudo do próximo capítulo.

Quanto à criação, os fatores históricos influenciaram e ainda influenciam nas tomadas de decisão tanto do Presidente quanto dos chefes das Seções/Diretorias de ambos os escritórios. Quanto à implementação, descrevem-se a estrutura e o funcionamento administrativo de ambos os escritórios, a fim de produzir um estudo sobre a análise das normas legais efetivamente executadas em ambos os escritórios.

Assim, a construção deste cenário permitirá, ao final do estudo, conhecer toda a estrutura administrativa e funcional de ambos, bem como alguns dos fatores que influenciam a criação de políticas específicas de exame prioritário.

2.4.1 Organização Europeia de Patentes - *European Patent Organisation* – EPOrg

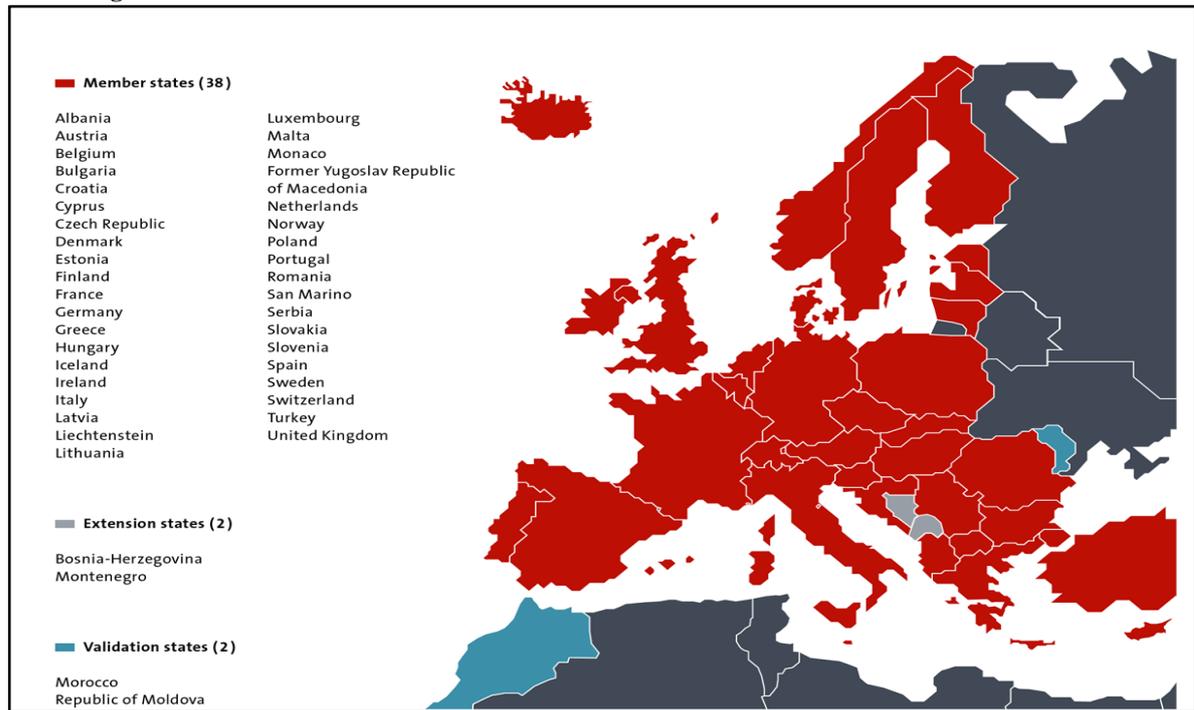
Esta subseção discorrerá sobre a estrutura histórica, administrativa e legal que contribuíram para a formação e implantação da Organização Europeia de Patentes⁵¹ (*European Patent Organisation*) – EPOrg, cujo Escritório Europeu de Patentes – (*European Patent Office* – EPO) é parte da estrutura.

Os estudos referentes à criação e implantação da EPOrg baseiam-se na análise das normas que regem a estrutura administrativa, funcional e as implicações disto para o sistema. Estruturalmente, a EPOrg tem abrangência sobre 38 Estados Contratantes, dois Estados de Validação e dois Estados de Extensão, conforme o mapa abaixo. A EPOrg possui mais países signatários⁵² do que aqueles aceitos como integrantes da União Europeia.

⁵¹ Uma questão de pronta relevância surge quando se é necessário traduzir termos e expressões da língua inglesa para o vernáculo. Uma delas refere-se à utilização da tradução livre para Escritório Europeu de Patentes ou o uso da expressão utilizada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial de Portugal que se refere ao *European Patent Office* como Instituto Europeu de Patente, conforme tradução oficial para língua portuguesa em seu sítio na internet (INPI-PT, 2002). Contudo, considerando-se que a autarquia brasileira também é nomeada *Instituto*, bem como o de Portugal, nesta pesquisa será mantido o uso da livre tradução para diferenciar as entidades responsáveis pelo exame de patentes ao redor do mundo. Portanto, a referência à Escritório Europeu será mantida ao longo da pesquisa para se evitar conflito entre a nomenclatura com as demais entidades.

⁵² O mapa pode ser consultado em: <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8C003885190F73D2C1257EEE002E4EBB/\\$File/European_patents_coverage_en.png](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/8C003885190F73D2C1257EEE002E4EBB/$File/European_patents_coverage_en.png)>.

Figura 1 Estados Contratantes do EPO em Julho-2017.



Fonte: EPO, 2016.

O mapa supracitado ilustra a existência de três categorias de países na Organização Europeia: os Estados Membros, os Estados de Extensão e os Estados de Validação. Mesmo ante tantos Estados, com características distintas, a comparação entre o procedimento do EPO com o INPI se mantém pertinente ante o art. 27, de TRIPS, que uniformizou o procedimento de exame em todos os países membros da OMPI. Outro fator relevante é o intercâmbio de pedidos de patentes em ambos os escritórios. Contudo, as diferenças estruturais e orçamentárias são fatores de destaque neste estudo, que influenciam diretamente as tomadas de decisões de ambos os escritórios, por esta razão é imprescindível conhecer o processo de criação e efetivação desta Organização.

2.4.1.1 Criação

O histórico de criação de qualquer organismo internacional ou regional está permeado por acordos e debates que transcorrem durante décadas. A criação da Organização Europeia

de Patentes – EPOrg ocorreu da mesma forma. Os debates iniciaram em 1947 e somente se concretizaram em 1973 com a elaboração da Convenção, que deu origem à EPOrg com início das atividades em 1978.

A criação do Escritório teve início com os debates de 1947, durante o período de pós-Segunda Guerra, quando o Escritório Nacional Alemão, um dos maiores da Europa, perdera suas condições para operar em razão da escassez estrutural e de pessoal. Diante da necessidade de não bloquear o exame alemão e da demora (*backlog*) já existente por conta dos problemas em sua estrutura, os exames passaram a ser realizado pelos escritórios Holandês, em Haia e pelo escritório da Grã-Bretanha, o que originou o Instituto Internacional de Patentes - *International Patent Institute* (IIP), conforme relata Aurora Plomer (2015, p.58).

Conseqüentemente, a união dos exames formou em 1949 a proposta de criação de um escritório europeu de patentes, cujas primeiras determinações foram elaboradas em 1950 com a formação do Conselho do Comitê de Especialistas Europeus de Patentes, seguindo-se da primeira Convenção de 11-12- 1953; a segunda Convenção em 19-12-1954 com a efetiva previsão de um sistema único (PLOMBER, 2015, p. 513). Até que em 1963, constituiu-se “*The Council of Europes’s Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention*” conhecida como a Convenção de Strasbourg, que conduziu as negociações à elaboração da Convenção Europeia de Patentes – EPC.

Assim, ao longo dos anos, os demais países aderiram à Convenção, até que em 1980, na sede principal, a primeira patente de origem europeia foi concedida em Munique - Alemanha. Em 1992, todos os países da atual União Europeia passam a integrar a EPOrg⁵³, (EPO, History, 2015).

⁵³ De acordo com o Tópico 6 “*Contracting States to the EPC - Guideline for Examination in the EPO*” (EPO, EPC, 2015), países e datas de ratificação são os seguintes (livre tradução): Albânia (1 Maio 2010) Áustria (1 Maio 1979) Bélgica (7 Outubro 1977) Bulgária (1 Julho 2002) Croácia (1 Janeiro 2008) Ciprus (1 Abril 1998), Republica Tcheca (1 Julho 2002), Dinamarca (1 Janeiro 1990), Estônia (1 Julho 2002), Finlândia (1 Março 1996), República Iugosláva da Macedônia (1 Janeiro 2009), França (7 Outubro 1977), Alemanha (7 Outubro 1977), Grécia (1 Outubro 1986), Hungria (1 Janeiro 2003), Islândia (1 Novembro 2004), Irlanda (1 Agosto

Como dito anteriormente, atualmente, a EPOrg é composta por países de três categorias distintas: os Estados contratantes, os Estados partes de acordos bilaterais de validação e os Estados componentes de acordos de extensão.

Os Estados Contratantes, ou Estados Membros, são aqueles que ratificaram a Convenção Europeia de Patentes (conforme o art. 165, da EPC) e participam efetivamente das decisões do Conselho Executivo, bem como contribuem financeiramente para a efetivação dos serviços (art. 170, EPC). Os Estados Contratantes são os países que compõe a União Europeia^{54, 55}. Da mesma forma, os países vinculados a EPOrg mantêm em suas estruturas internas um escritório nacional que delimita as questões de soberania relacionadas às patentes que ingressaram em seus territórios.

Já os países considerados “Estados de Validação”⁵⁶ são aqueles que firmaram acordos bilaterais entre seus governos e o Escritório Europeu e não são considerados membros efetivos. Desde 2010, estes acordos foram ratificados para conceder os mesmos efeitos legais das patentes concedidas pelo Escritório Europeu nos países que firmaram tais acordos. Para o caso de Marrocos, os pedidos depositados no EPO em ou a partir de 01-03-2015(EPO, 2016) e, no caso da Moldávia, a partir de 01-11-2015⁵⁷. (EPO, 2015). Ambos os acordos estão vigentes, porém os Acordos com a Tunísia⁵⁸ e com o Camboja⁵⁹ ainda não entraram em vigor.

1992), Itália (1 Dezembro 1978), Lituânia (1 Julho 2005), Liechtenstein (1 Abril 1980), Lituânia (1 Dezembro 2004), Luxemburgo (7 Outubro 1977), Malta (1 Março 2007), Mônaco (1 Dezembro 1991), Países Baixos (7 Outubro 1977), Noruega (1 Janeiro 2008), Polónia (1 Março 2004), Portugal (1 Janeiro 1992), Romênia (1 Março 2003), Sérvia (1 Outubro 2010), San Marino (1 Julho 2009), República Eslovaca (1 Julho 2002), Eslovênia (1 Dezembro 2002), Espanha (1 Outubro 1986), Suécia (1 Maio 1978), Suíça (7 Outubro 1977), Turquia (1 Novembro 2000), Reino Unido (7 Outubro 1977).

⁵⁴ Atentando-se ao fato de que o escritório inglês é parte do EPO, mas discussões existem em relação, ao evento de saída do Reino Unido da União Europeia, conhecido como *Brexit*.

⁵⁵ Para a conclusão da saída do Reino Unido da União Europeia realizou-se um referendo cuja população optou pela saída. Contudo, a oficialização deve ser realizada conforme o art. 50 do Tratado de Maastricht. Mesmo com a decisão, a atual Primeira Ministra europeia, Teresa May, informou que esta decisão viria ao logo dos primeiros meses de 2017. (<http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-37532364>).

⁵⁶ O *status* dos países pode ser consultado por meio do sítio: <<https://www.epo.org/about-us/organisation/validation-states.html>>.

⁵⁷ Vide EPO (Validation agreement..., 2015).

⁵⁸ Acordo denominado “*Agreement between the Government of the Republic of Tunisia and the European Patent Organisation on Validation of European patents (Validation agreement)*” assinado em 03 Jul. 2014.

Em relação aos “Estados de extensão”⁶⁰, durante os anos de 1993 a 2009, o EPO e outros oito estados, diversos deles em formação, assinaram acordos bilaterais com vigência temporária, os quais somente dois - Bósnia e Herzegovina⁶¹ e Montenegro⁶² - ainda estão em vigor (EPO, *Extension States*, 201-?). Tanto Estados de Extensão quanto os Estados de Validação não são membros efetivos do EPO. O foco para esta pesquisa são os países considerados Estados Contratantes do EPO, aqueles que ratificaram e mantêm em suas normas as características da EPC.

Por esta razão, entender o processo de criação da EPC é parte essencial do estudo. Neste sentido, os desejos dos Estados Contratantes, dispostos por meio do Preâmbulo da Convenção, são a cooperação; o respeito à proteção das invenções; o procedimento único; a estabilidade das normas; a criação de uma Organização Europeia e o respeito aos tratados anteriores. Estes parâmetros nortearam a criação tanto da Organização quanto do Escritório Europeu.

2.4.1.2 Implementação

A concretização da efetiva centralização do procedimento de concessão de uma patente europeia no EPO iniciou-se com o estabelecimento da EPC e a ratificação pelos países

⁵⁹ Acordo denominado “*Agreement between the Royal Government of the Kingdom of Cambodia and the European Patent Organisation on validation of European patents (Validation agreement)*” assinado em 23 Jan 2017.

⁶⁰ Para atualizações quanto ao *status* destes Estados consulte EPO (*Extension states*, 201?)

⁶¹ Acordo denominado “*Agreement between Bosnia and Herzegovina and the European Patent Organisation on co-operation in the field of patents (Co-operation and Extension Agreement)*” assinado em 1 Dez 2003 e vigência a partir de 01 Dez 2014.

⁶² Acordo denominado “*Agreement between the Government of Montenegro and the European Patent Organisation on extension of European patents (Extension Agreement)*” assinado em 13 Fev de 2009, com vigência a partir de 01Mar 2010.

signatários, a partir de 5 de abril de 1974 (art. 165, da EPC). A EPOrg⁶³ foi implementada em 7 de outubro de 1977 com início das atividades em 1978.

As estruturas administrativa e financeira da Organização estão descritas nos arts 1º ao 51 da EPC 2000, bem como nas Regras 1 a 13, da Regulação de Implementação da Convenção Europeia de Patentes (*Implementing Regulations*), nesta pesquisa identificada pela sigla *IREPC*. Assim, a sede da EPOrg está na cidade de Munique, na Alemanha, com agências em Haia⁶⁴ e escritórios regionais em Berlim, Bruxelas e Viena.

Já o procedimento de pedido de exame de patente torna-se compreensível a partir da estrutura administrativa do EPO, que define quem são os responsáveis pelo procedimento, pelas decisões e pelas fases subsequentes que serão empreendidas.

A Organização possui autonomia administrativa e financeira⁶⁵, é composta pelo Escritório Europeu de Patentes (EPO) e o Conselho Administrativo⁶⁶; possui personalidade jurídica⁶⁷ e está estruturada⁶⁸, conforme o art. 15, da EPC.

⁶³ “*The European Patent Organisation is an intergovernmental organisation that was set up on 7 October 1977 on the basis of the European Patent Convention (EPC) signed in Munich in 1973. It has two bodies, the European Patent Office and the Administrative Council, which supervises the Office's activities.*”(EPO, Organisation, 201?)

⁶⁴ Vide art. 6, EPC.

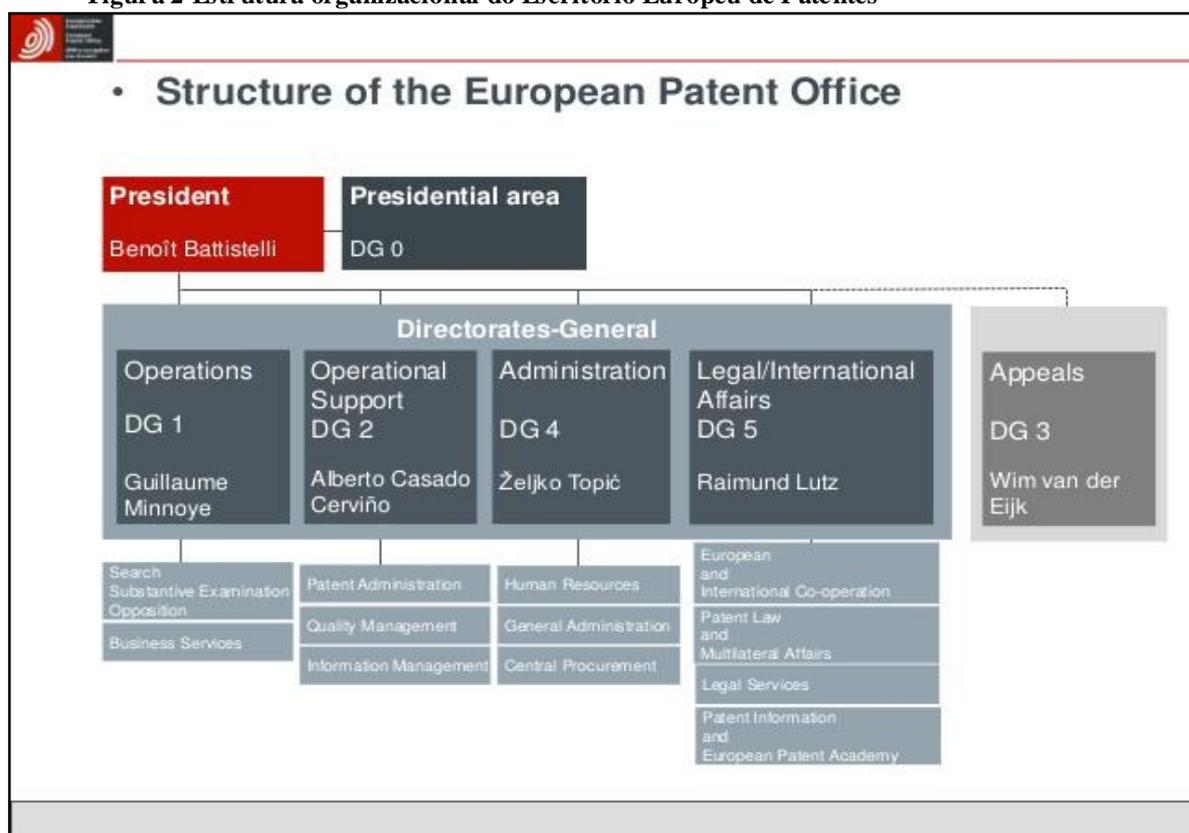
⁶⁵ Vide art. 4(1), da EPC.

⁶⁶ Vide art. 6 (2) a,b, da EPC.

⁶⁷ Vide art. 5, da EPC.

⁶⁸ Vide EPO, Organisational..., 2009.

Figura 2 Estrutura organizacional do Escritório Europeu de Patentes



Fonte: Lievens & Stefan, 2014.

O organograma acima apresenta a estrutura administrativa do Escritório, fundamentada pela EPC, cujas funções essenciais de cada setor para esta pesquisa resumem-se da seguinte forma:

Quadro 2 Setores descritos pelo art. 15 da EPC com funções e fundamento legal.

Setor	Função	Fundamento legal
Seção de Depósito	Exame no momento do depósito e verificação das exigências formais.	Art. 16, da EPC R. 10, IREPC
Divisões de Pesquisa	Elaboração dos relatórios de pesquisa europeia.	Art. 17, da EPC
Divisões de Exame	Exame do pedido de patente europeia	Art. 18, da EPC R. 10 (2), da IREPC
Divisão de Oposição	Exame das oposições contra as patentes europeias	Art. 19 R. 11, da IREPC
Divisão Jurídica	Decisões relativas ao depósito e aos titulares e aos mandatários.	Art. 20 R.11, da IREPC
Câmaras de Recursos	Exame dos recursos apresentados contra a Seção de Depósito, das Divisões de Exame, das Divisões de Oposição e da Divisão Jurídica.	Art. 21; R. 12, da IREPC
Grande-Câmara de Recurso	Decidir sobre as questões oriundas da Câmara de Recursos; emitir opiniões jurídicas	Art. 22 R. 13, da IREPC

Fonte: Elaboração própria.

Conhecer os dispositivos legais que regem a competência (ou funções) de cada Departamento ou Divisão no EPO trará ao depositante as ferramentas necessárias para identificar em qual etapa do procedimento seu pedido está inserido no curso do exame de concessão da patente.

2.4.2 Instituto Nacional da Propriedade Industrial -INPI - Brasil

O estudo da criação e implantação do INPI fundamenta-se em um referencial histórico, político e legal da autarquia, bem como as implicações geradas pela variedade de normas que regem a estrutura administrativa e funcional do sistema. Nos últimos cinco anos (2012-2017), diferentes gestões comandaram o INPI, fomentando a alteração da estrutura regimental do Instituto que está, atualmente, em fase de implementação efetiva, ante a realocação de cargos e funções administrativas.

2.4.2.1 Criação

O Brasil é um dos primeiros países a discutir e implantar normas de propriedade intelectual em seu ordenamento jurídico. Consequentemente, alguma entidade pública deveria exercer a função de receber, gerenciar, arquivar e manter os pedidos para o conhecimento do Monarca. Desde 1809 até os dias de hoje, diversos órgãos foram responsáveis por esta função até que o INPI fosse criado com a função exclusiva de proteger os direitos de propriedade industrial no Brasil.

A primeira norma brasileira sobre propriedade industrial foi publicada em 28 de abril de 1809. O Príncipe Regente, D. João IV, determinou que fosse concedido um privilégio decorrente do uso e consumo de uma invenção nas dependências da indústria do requerente,

submetendo-se apenas às determinações que a Real Junta de Comércio⁶⁹ julgasse pertinente para demonstrar a titularidade do invento. Nesta primeira norma, os requisitos de patenteabilidade e o procedimento de exame eram discricionários. Cabia a Real Junta de Comércio requerer o que bem entendesse, a fim de averiguar se o dito invento existia ou não.

Os relatos históricos descritos por Clóvis da Costa Rodrigues (1973, p. 559) afirmam que o primeiro invento brasileiro foi concedido a Henrique dos Santos por uma máquina para fabricar cacau, em 3 de fevereiro de 1810, ou seja, menos de um ano após a publicação do Alvará de 1809. “*Após essa, seguiram-se 25 invenções*”, afirma Clóvis da Costa Rodrigues (1973, p. 560-561) todas concedidas entre os anos de 1812 e 1830. O estudo de Da Costa Rodrigues de 1973 contraria estudos mais recentes, que afirmam que o primeiro pedido de patente no sistema brasileiro ocorreu apenas após 1822 (ABAPI, 1998, p. 19).

A partir de 1824, a *Constituição Política do Império do Brasil*, de 25 de agosto de 1824 (BRASIL, 1824) contemplou a primeira proteção aos direitos do inventor⁷⁰ e a Lei brasileira de 28 de agosto de 1830 regulamentou tal direito e determinou que o inventor recebesse a proteção gratuitamente, mas, em contrapartida, deveria cumprir os requisitos do art. 4º e seus parágrafos⁷¹, cujo dispositivo estipulou os primeiros requisitos técnicos para o pedido.

⁶⁹ “A Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação foi criada no Rio de Janeiro pelo alvará de 23 de agosto de 1808, como parte das transformações produzidas pela transferência da corte portuguesa para o Brasil e do esforço em adequar a estrutura administrativa colonial às novas necessidades. Nesta conjuntura política, a criação da Real Junta do Comércio veio somar-se a outras medidas econômicas tomadas por d. João no Brasil, como a abertura dos portos, que dava fim ao exclusivo comercial metropolitano, e a revogação do alvará de 1785, que proibia o estabelecimento de manufaturas e fábricas na colônia”. (CABRAL, 2011).

⁷⁰ “Art.179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte.(...) XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas producções. A Lei lhes assegurará um privilegio exclusivo temporario, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisação.”[sic] (BRASIL, 1824)

⁷¹ “Art. 4º O direito do descobridor, ou inventor, será firmado por uma patente, concedida gratuitamente, pagando só o sello, e o feiitio; e para conseguil-a: 1º Mostrará por escripto que a industria, a que ser refere, é da sua propria invenção, ou descoberta. 2º Depositará no Archivo Publico uma exacta e fiel exposição dos meios e processos, de que se serviu, com planos, desenhos ou modelos, que os esclareça, e se elles, se não puder illustrar exactamente a materia.” [sic]. (BRASIL, 1830)

Dentre eles citem-se: a) o pedido deveria ser escrito e o depósito “*uma exacta e fiel exposição dos meios e processos de que se serviu com planos, desenhos ou modelos, que os esclareça*” (BRASIL, 1830). Caso isto não fosse cumprido, a patente cessaria, conforme art. 10, da Lei de 28-08-1830. Nesta norma, ainda não havia a definição sobre quem seria o responsável por examinar o pedido de depósito e conceder a patente, afirmando-se apenas que o *descobridor* ou *inventor* deveria entregar o pedido ao Arquivo Público⁷² e caberia ao Secretário de Estado dos Negócios do Império promover a notoriedade da norma. Assim, entre 1830 e 1891, o Arquivo Público (GAMBLER, 2014) era a entidade responsável por manter todos os pedidos de patente, concedidos ou não.

No Decreto nº 2.712, de 22 de dezembro de 1860 (BRASIL, 1860), D. Pedro I “tendo ouvido” as Seções dos Negócios do Império delimitou o prazo de proteção descrito no art. 5º da Lei de 1830. Tal regulamentação surgiu para afirmar que a proteção deveria “*começar a correr da Data do decreto de concessão, e não da data em que for expedida a respectiva Carta*”. Esta afirmação é considerada pela ABAPI (1998) como um dos primeiros indícios de que já havia demora (*backlog*) no sistema, pois era notória a necessidade de se esclarecer e delimitar a partir de quando a concessão seria permitida.

Por outro lado, os relatos históricos dos Ministros responsáveis pelos relatórios anuais de patentes descreviam entre os anos de 1860 a 1882, as constantes observações sobre a necessária alteração da Lei de 1830, que não supria as necessidades dos inventores locais. Não se tratava, pois, de uma demora para concessão, mas de implicações legais que impediam a concessão em decorrência da entrada das tecnologias no território nacional oriundas de meras importações (DA COSTA RODRIGUES, 1973, p. 646-670).

Assim, ao iniciarem-se as tratativas para a CUP em 1881, e ante as constantes e contínuas observações dos responsáveis pelo tema no Brasil, em 14 de outubro de 1882, D.

⁷² Art. 4º, § 2º, Lei de 28 de Agosto de 1830.

Pedro II determinou a publicação da Lei 3.129-1882 cuja redação “*Regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial*” (BRASIL, 1882). As diferenças evolutivas no texto legal então vigente são perceptíveis, provavelmente frutos dos relatórios elaborados desde 1860. As alterações são as seguintes:

- a) Esta é a primeira norma a utilizar a expressão “*autor de invenção ou descoberta industrial*”. O inventor não é somente um “*descobridor*” de algo.
- b) A expressão “patente” foi incorporada ao texto (art. 1º);
- c) O prazo de duração da proteção expresso na lei era de 15 anos (art. 1º, §4º);
- d) A lei proibia expressamente a concessão de patentes em determinadas áreas (art. 3º, §2º);
- e) A lei estipulava expressamente a diferença entre nulidade (art. 5º, §1º, 1º ao 5º) e caducidade (art. 5º, §2º, 1º ao 7º);
- f) A norma continha expressamente determinações de cunho processual e definia a competência processual (art. 5º, §3º e 4º) para julgamento;
- g) A lei garantia a manutenção do privilégio concedido em 1830 aos autores já titulares de direitos de propriedade industrial (art. 9º);
- h) Houve a inserção de requisitos específicos para a concessão do pedido (art. 1º, §3º) descritos em seu regulamento – vide art. 22 do Decreto nº 8.820-1882 (BRASIL, 1882) – tais como alguns requisitos formais (a exemplo do depósito em duplicata do pedido) e outros de natureza substantiva tais como “*a descrição com precisão e clareza da invenção, seu fim e o modo de usá-la*”.

Entre os anos de 1882 e 1923, a Lei 3.129-1882 manteve-se vigente, bem como seu regulamento. As alterações relacionavam-se apenas aos esclarecimentos em determinados artigos⁷³. Neste interregno, o Brasil passou por e/ou participou de diversos marcos históricos:

⁷³ As alterações referiam-se aos esclarecimentos quanto à redação de seus artigos e a alteração decorrente da ampliação do prazo de proteção das patentes consideradas de locais longínquos.

- Em 1883: o Brasil participou da Convenção da União de Paris como país signatário;
- Em 1889: a Proclamação da República se concretizou;
- Em 1891: a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891) foi promulgada;
- Em 1891, a responsabilidade do Arquivo Público em manter os pedidos de patentes⁷⁴ foi transferida para a “*Diretoria de Comércio da Secretaria de Estados de Negócio da Agricultura Comércio e Obras Públicas*”. Esta atribuição foi mantida até 19 de dezembro de 1923, quando o Decreto nº. 16.254-1923 transferiu a função para a “*Diretoria Geral de Propriedade Industrial*”.

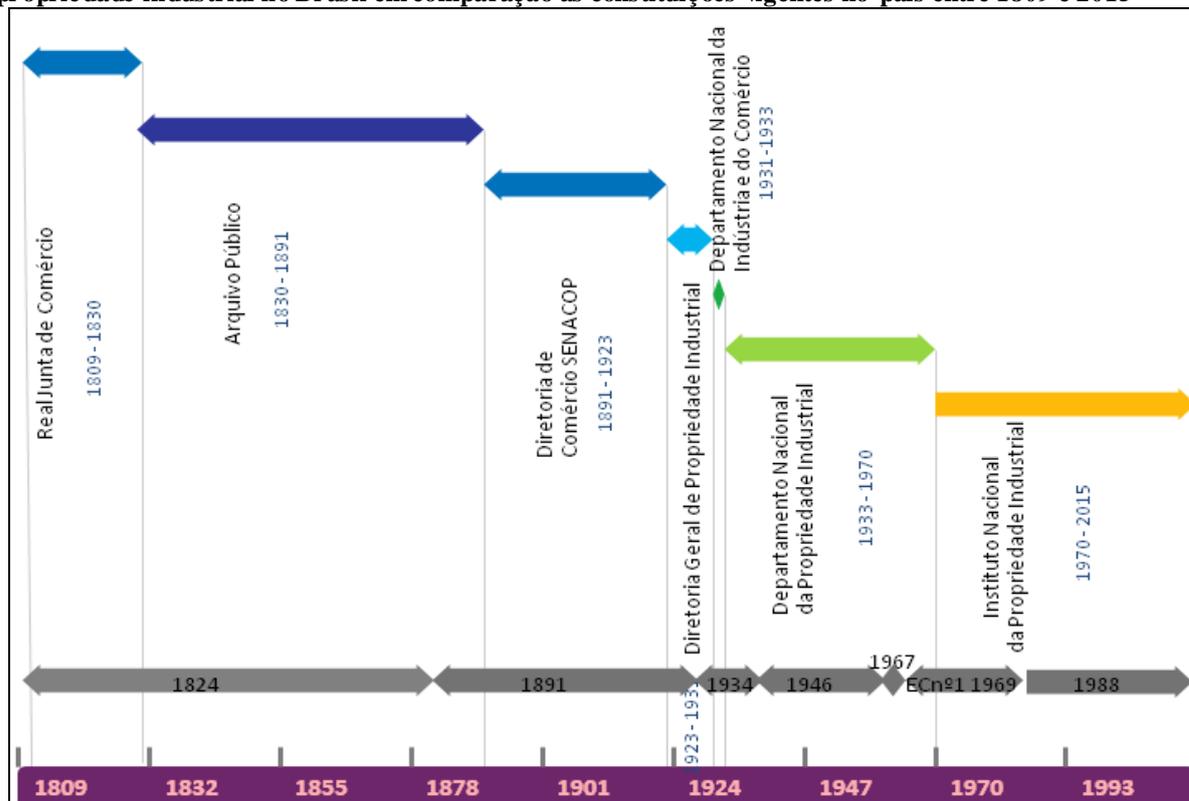
Assim, o Decreto nº 16.254-1923 instaurou um novo período para o sistema de patentes brasileiro. Esta norma criou a “*Diretoria Geral de Propriedade Industrial*”, originalmente titular das obrigações referentes aos serviços de patentes de invenção e de marcas de indústria e de comércio. Em 1931, a então Diretoria foi convertida em “*Departamento Nacional da Indústria, Comércio e Trabalho*”⁷⁵, que em 1933 se tornou o “*Departamento Nacional de Propriedade Industrial*”⁷⁶, que permaneceu ativo até 1970, ano de criação do atual INPI, pela Lei 5.648 de 11 de dezembro de 1970

⁷⁴ Vide Decreto nº 547, de 17 de setembro de 1891.

⁷⁵ Vide Decreto nº 14.667- 1931.

⁷⁶ Vide Decreto nº 22.301- 1933.

Figura 3 Linha do tempo referente aos órgãos responsáveis pela manutenção dos direitos de propriedade industrial no Brasil em comparação às constituições vigentes no país entre 1809 e 2015



Fonte: Elaboração própria com base nas normas brasileiras.

2.4.2.2 Implementação

A criação de uma autarquia especializada implica em efetivar a execução e o seu funcionamento, em conformidade com as normas oriundas do Direito Administrativo e Constitucional, além das normas referentes à área objeto principal de sua criação. A essência do debate desta subseção é compilar e analisar as informações atuais referentes às questões estruturais relacionadas à autarquia brasileira que refletem nas decisões relativas às patentes e às políticas de exame prioritário.

Os fatores que influenciam as decisões internas da autarquia estão relacionados aos assuntos internos e externos à Administração Pública. Neste ponto, o debate focará em questões solucionadas pelo Direito Administrativo que atuam diretamente sobre a estrutura do

INPI. A principal delas é o fato do instituto ser uma autarquia federal especializada⁷⁷, submetida ao governo federal e às implicações orçamentárias por ele determinadas.

O INPI foi criado pela Lei 5.648-1970 e desde então outras normas regulamentaram sua implementação e instalação de sua estrutura física e de pessoal. Contudo, não apenas esta norma regulamenta todo o procedimento e atividade do instituto, pois sua estrutura esta vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços⁷⁸.

Assim, diferentemente de outros escritórios de propriedade industrial ao redor do mundo⁷⁹, o INPI está submetido às questões de política macroeconômica que, atualmente, não permitem a ampliação do escritório em decorrência da redução de gastos do governo⁸⁰, (SENADO FEDERAL, 2015).

Assim, enumeraram-se ao menos três barreiras imediatas ao crescimento e progresso do instituto: a natureza do cargo de dirigente máximo e da natureza da autarquia; as limitações orçamentárias para contratação; e a difusão regional em forma de escritórios regionais.

Diferentemente dos escritórios de países desenvolvidos, a gestão do instituto é flutuante, por se tratar no direito brasileiro de cargo de livre nomeação e exoneração, submetido ao Ministério e ao Governo Federal. Neste mesmo sentido, o dirigente máximo de uma agência reguladora possui cargo eletivo e autonomia de gestão, enquanto nas autarquias especializadas, como o INPI, o cargo de dirigente máximo é de livre nomeação e exoneração. Isto significa dizer que não há estabilidade, mesmo que temporária no cargo. Fato que dificulta a tomada de decisões em médio e longo prazos.

⁷⁷ O conceito e as principais implicações desta denominação de autarquia pode ser extraídos dos clássicos do direito administrativo brasileiro (MEIRELLES, 2004, p. 333-345).

⁷⁸ No decorrer do ano de 2016, após o votação de processo de impedimento da Presidente e a instauração de um governo interino, o nome do Ministério foi alterado duas vezes sendo este o nome atual, mas com a sigla do nome anterior – MDIC.

⁷⁹ São exemplos: o USPTO e o EPO

⁸⁰ Mesmo com a nomeação de 210 servidores em 2016 e 2017, o quadro de funcionários está aquém do necessário para equipará-lo aos escritórios mais desenvolvidos do mundo.

A segunda barreira está relacionada ao fato de que a contratação de servidores públicos está diretamente vinculada às normas Constitucionais⁸¹, e demais leis infraconstitucionais tais como: a Lei de Licitações⁸² e ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais⁸³. Estes fatores limitam o crescimento da autarquia, principalmente em relação à quantidade de servidores *versus* à crescente demanda de pedidos, seja de patentes ou de outros direitos decorrentes da LPI, ante a dependência de recursos financeiros para a elaboração de novos concursos ou a ampliação da quantidade de vagas capazes de atender a demanda de forma eficiente. Uma proposta para não onerar sobremaneira o orçamento federal com a contratação definitiva de servidores seria a possibilidade de contratação de servidores temporários, a exemplo do concurso realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em 2015 (ANS, 2015), em que os aprovados ocuparão cargos por um período de mínimo de um e no máximo quatro anos⁸⁴.

Em resposta ao constante questionamento dos atores envolvidos no processo de contratação de servidores, durante a atual gestão 140 novos servidores foram convocados em 2016, seguido de nova convocação de 70 novos pesquisadores, publicado no DOU em 12-04-2017 (INPI, Planejamento..., 2017). Este fato foi considerado positivo sob o âmbito internacional, como um fator de impacto na “*Lista de Observação*” do Governo dos Estados Unidos da América (USTR, 2017, p. 15), cuja classificação poderia gerar impactos negativos ao mercado brasileiro. Contudo, o número de servidores no instituto ainda não é suficiente para suprir a demanda e reduzir o tempo de espera pelo exame e concessão de um pedido, principalmente de patente.

⁸¹ Vide art. 37 a 41, da CRFB-88

⁸² Vide Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993

⁸³ Vide Lei n. 8.112 de 11 de dezembro de 1990.

⁸⁴ Talvez este tempo não seja suficiente para finalizar um projeto desta monta ante a complexidade do treinamento necessário para o exame. Porém esta hipótese não pode ser completamente descartada pela INPI. Cabe a realização de estudo jurídico detalhado sobre a legalidade de propostas desta natureza.

A terceira barreira trata-se da difusão regional ao longo dos 26 Estados da Federação mais o Distrito Federal. No decorrer da elaboração deste estudo, constatou-se que dos 26 escritórios regionais, 10 estavam temporariamente fechados⁸⁵. A partir da elaboração da Instrução Normativa nº 53-2016 estabeleceram-se os Escritórios de Exame e Difusão Regionais, cuja função era ampliar o acesso regional e desconcentrar o exame pelas unidades regionais, em evolução ao que era recentemente aplicado. Porém, por meio da Resolução nº 182, de 24-03-2017⁸⁶, publicada na RPI nº 2413, de 04-04-2017, a estrutura hierárquica dos escritórios regionais foi novamente alterada, sendo redistribuída pelo país e abrangendo no total 13 cidades brasileiras.

Ainda assim, afirma-se que as atividades de exame e difusão de informações estão concentradas na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de a Lei n. 5.648-70 determinar que a sede seria em Brasília, optou-se por manter toda a estrutura física no Sudeste do país, desde 1809, quando a cidade era o principal entreposto do Reino. Em 2013 (BRASIL, 2013, p. 238), algumas críticas foram traçadas em relação à manutenção da sede da autarquia no Rio de Janeiro, quando novas discussões referentes às alterações da Lei n. 9.279-96 foram levadas ao debate na Câmara dos Deputados.

A localização da autarquia no Rio de Janeiro concentrou os litígios em matéria de propriedade industrial em que o INPI é parte, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Por conseguinte, isto gerou a especialização deste Tribunal com varas, turmas e seções especializadas para julgamento de casos em propriedade industrial. Porém, o fato de tratar-se de uma autarquia federal, ao longo dos anos os demandantes utilizam-se do *fórum shopping*, levando a discussão para outras partes do território brasileiro.

⁸⁵ Em março-2016, havia 10 unidades regionais temporariamente fechadas: Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins. (INPI. Contatos, 2016).

⁸⁶ “Dispõe sobre as Unidades Regionais do INPI, suas respectivas localizações e áreas de atuação” (INPI, RPI n. 2413- 2017).

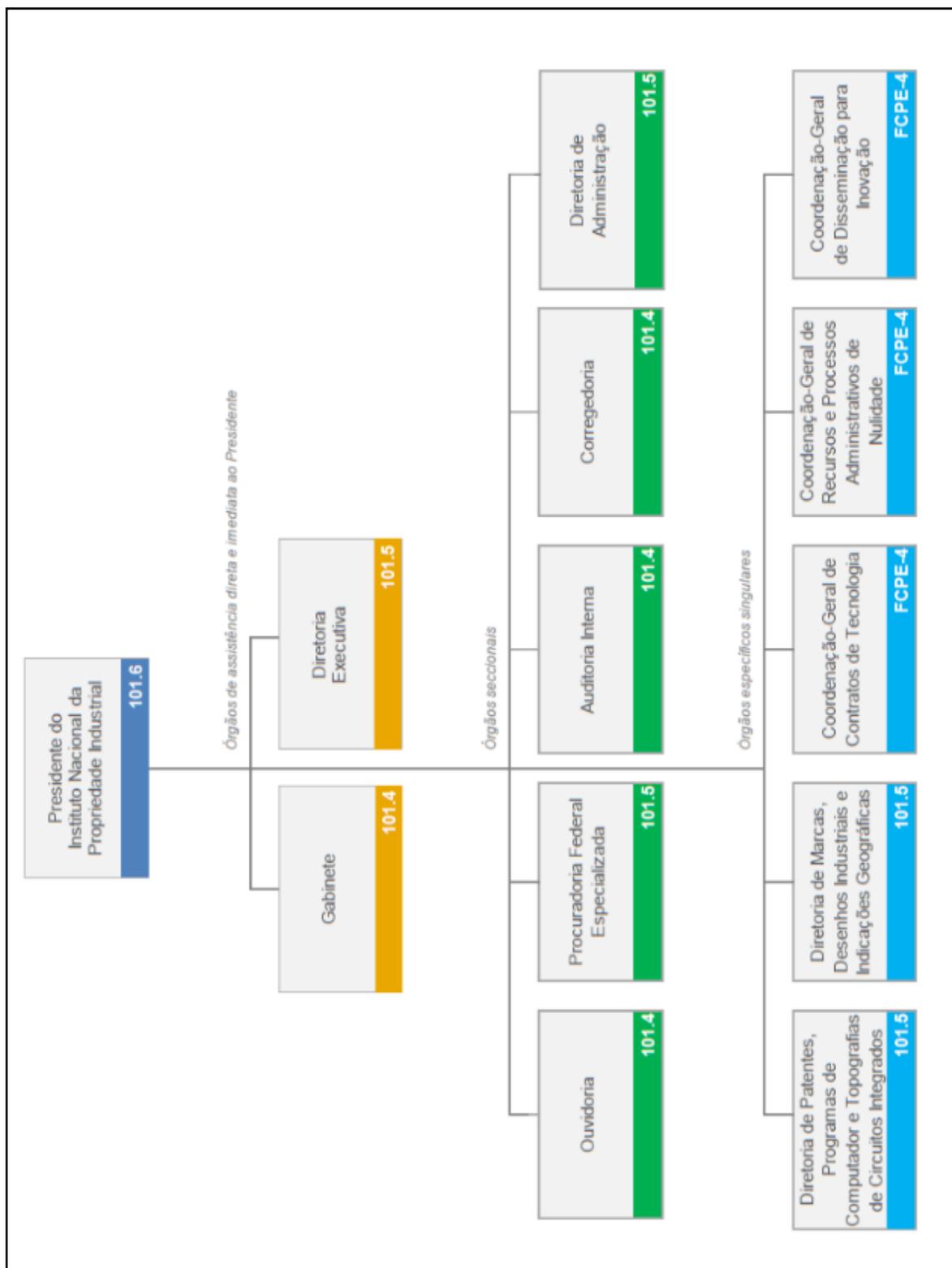
Estruturalmente, o INPI foi objeto de dois Decretos do Poder Executivo, no decorrer do ano de 2016. Ambos revisaram a estrutura regimental do INPI.

O primeiro foi o Decreto nº 8.686, de 4 de março de 2016, elaborado antes da declaração de impedimento da então Presidenta Brasileira. Este fato gerou a imposição de um governo interino que conseqüentemente, alterou as políticas e as estruturas dos demais órgãos do Poder Executivo Federal. O processo de impedimento resultou na substituição de Ministros e alterações na estrutura dos Ministérios. Especificamente, no antigo Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio – MDIC foram retirados de sua estrutura o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; o nome do Ministério foi alterado para Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e o INPI tornou-se a autarquia com maior volume arrecadatório vinculado a esta pasta.

A segunda alteração resultou na publicação do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016⁸⁷, que estipulou e modificou a estrutura do INPI ilustrada pela figura abaixo:

⁸⁷ “Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, remaneja funções gratificadas, substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE e revoga o Decreto nº 8.686, de 4 de março de 2016.” (BRASIL, 2016)

Figura 4 Organograma do INPI, segundo o Decreto nº 8.854, de 2016.



Fonte: INPI, 2016.

2.5 CONCLUSÕES PRELIMINARES

A contextualização histórica do sistema de propriedade industrial é essencial para se entender as origens dos princípios e das discussões do sistema. O período pré-TRIPS foi permeado por discussões se a proteção por meio da propriedade industrial era necessária ou prejudicial aos países; qual o sistema de proteção a se implantar, se o registral ou o de exame e por fim quanto tempo dever-se-ia conceder de proteção.

A ratificação do Acordo ADPIC/TRIPS determinou um padrão mínimo para o sistema. A uniformização implantada pelo Acordo permite que todo e qualquer escritório de propriedade industrial, de um país membro do Acordo, seja comparado. Tanto em sua estrutura administrativa quanto em seu procedimento. As semelhanças e diferença são as características que determinam o maior grau de desenvolvimento de cada um deles.

Desta forma, este capítulo trouxe o arcabouço histórico de formação do INPI e do EPO. Este estudo permitiu, ainda, entender a complexidade das questões políticas internacionais e internas dos escritórios que afetam diretamente todos os envolvidos no cenário da concessão de patentes, principalmente nas políticas públicas de priorização de determinadas tecnologias.

3 DO PROCEDIMENTO DE EXAME NO INPI E NO EPO

O procedimento de exame aplicado ao EPO e ao INPI fundamenta-se no disposto nos arts. 27 a 34, do ADPIC/TRIPS, em que os requisitos mínimos de patenteabilidade e demais determinações do Acordo foram internalizadas pelos países para a efetiva aplicação em seus escritórios. O art. 27, do ADIPIC/TRIPS, traz em seus incisos as determinações quanto aos princípios, os requisitos de patenteabilidade, e os pedidos passíveis de proibição nas normas nacionais. Neste sentido, as determinações contidas na Lei nº 9.279-1996 e na EPC serão analisadas e comparadas em conjunto, cujo parâmetro é a sequência disposta na lei brasileira. Neste sentido, este capítulo torna-se essencial para o entendimento dos capítulos seguintes.

3.1 AS NORMAS EFETIVAMENTE APLICADAS NO INPI E NO EPO

Antes da análise do procedimento de exame é extremamente relevante identificar o conjunto de normas em vigor nos escritórios em estudo. Por esta razão, a comparação em relação ao procedimento é possível mesmo se tratando de grandezas distintas como uma unidade nacional e um escritório regional. As características e as normas são as seguintes:

Quadro 3 Características e normas que regem o INPI e o EPO

Referência	INPI	EPO
Público em geral	Lei n. 9.279-96 (LPI)	EPC
Depositantes, examinadores e terceiros	-	IREPC
Parâmetros para examinadores	Resolução nº 124-2013 Resolução nº 169-2016 Instrução Normativa nº 30-2013 Instrução Normativa nº 31-2013	<i>Diretrizes</i>

Fonte: Elaboração própria

O procedimento de exame de uma patente é a etapa mais relevante e complexa do processo de concessão da proteção de um direito de propriedade industrial. Assim como em todos os escritórios e países signatários de ADIPIC/TRIPS, o exame contém requisitos formais

e materiais, cujo principal debate remete às discussões sobre o tempo em que os pedidos ficam a ele submetidos. Isto reflete o grau de infraestrutura técnica e administrativa de cada escritório. Nesta seção, o objetivo é comparar e correlacionar as normas que regulamentam o procedimento de exame de patentes no INPI e no EPO, a fim de se compreender as etapas do procedimento.

No Brasil, o direito de propriedade industrial é garantido constitucionalmente ao inventor⁸⁸. As normas que regulamentam o procedimento de exame⁸⁹ de patente e a conduta dos examinadores, dos depositantes ou titulares, de terceiros e do INPI são: a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, as Instruções Normativas nº 30 e nº 31, ambas de 04 de dezembro de 2013⁹⁰; a Resolução INPI/PR nº 124, de 04 de Dezembro de 2013 e a Resolução INPI/PR nº 169, de 15 de julho de 2016. Além de outras normas específicas de alcance amplo, tais como a o Código Civil Brasileiro⁹¹, o Código de Processo Civil Brasileiro⁹², normas relacionadas às regras sanitárias⁹³ e leis de conteúdo de direito administrativo⁹⁴.

Ainda para o caso brasileiro, o estudo específico do procedimento lida com questões de duas naturezas:

a) as questões administrativas, em que o procedimento se restringe às condutas definidas entre dois atores: o depositante e o INPI; e de forma excepcional: entre o depositante, o terceiro e o INPI; e,

⁸⁸ Art. 5º, XXIX, CRFB-88.

⁸⁹ Algumas das normas referentes às atividades de concessão e manutenção da patente estão dispostas no sítio eletrônico do INPI, apenas em língua portuguesa. Isto dificulta o acesso de estrangeiros às informações essenciais do procedimento. Além de ser passível de questionamento ao princípio da transparência recomendado pela OMC, que será objeto de debate nos capítulos seguintes deste estudo.

⁹⁰ Em 2013, a Auditoria Interna do INPI organizou e reenumerou as normas do instituto. Contudo, com o transcurso do tempo e as alterações ocorridas na autarquia, as normas internas estão dispersas pelas RPIs. Não houve a necessária compilação no portal eletrônico da autarquia.

⁹¹ O Livro III da Lei n. 10.406-2001, o Código Civil Brasileiro, regula o Direito das Coisas entre eles a propriedade de forma ampla no Brasil.

⁹² O novo Código de Processo Civil Brasileiro (Lei nº 13.105 de 17-03-2015) entrou em vigor em 18 de março de 2016 e revogou a Lei 5.879-1973.

⁹³ A Lei n. 10.196 de 14-02-2001 alterou a redação da LPI para incluir a anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA em questões relativas ao exame de pedidos de patentes farmacêuticas (BRASIL, 2001), cujo acordo entre a Agência e a Autarquia foi assinado em Brasília, DF, em 12-04-2017.

⁹⁴ Vide Lei nº 9.784-99 que regulamenta o procedimento administrativo para servidores federais; e a Lei nº 8.666 de 21-06-1993, com o procedimento de licitação para contratos com a administração pública.

b) as questões judiciais, em que no curso do procedimento ou após a concessão ou indeferimento do pedido o depositante/titular transfere o debate para o Poder Judiciário, submetendo a decisão administrativa aos juízes federais⁹⁵ brasileiros.

As normas brasileiras estão distribuídas da seguinte forma: a) regras essenciais de pedido de depósito, exame e concessão de uma patente estão expressas, de forma geral, pela LPI; b) os requisitos e as formalidades que o depositante cumprirá e as Diretrizes para os examinadores estão, entre outras normas, nas Resoluções INPI/PR nº 124-2013 e 169-2016. Estas normas regulam a conduta dos três atores - o Estado, os depositantes e terceiros - envolvidos no procedimento de pedido de patente no Brasil.

Quanto ao EPO, as normas analisadas nesta pesquisa, que se equiparam à estrutura brasileira⁹⁶, são três: a Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeia - *European Patent Convention - EPC*; a Regulação de Implementação para a Convenção sobre a Concessão da Patente Europeia - *Implementing Regulations to the Convention on Grant of European Patents of 5 October 1973 - IREPC*⁹⁷; e as Diretrizes para o Exame no Escritório Europeu - *Guideline for Examination in the European Office* (EPO, 2016)⁹⁸. Ao longo do estudo, outras normas podem ser mencionadas, sem a acuidade dedicada àquelas mencionadas que são o arcabouço do procedimento no EPO.

Da mesma forma, a correlação entre as normas europeias é primordial para compreender o procedimento de exame e concessão das patentes para os Estados

⁹⁵ Esta segunda natureza de procedimento (processo judicial) não será objeto de análise detalhada neste capítulo, à exceção de casos judiciais ilustrativos de como a migração de decisões podem gerar bloqueios no sistema.

⁹⁶ Outras normas referentes ao EPO serão mencionadas ao longo do Estudo, mas a relevância daquelas que serão mencionadas ao longo do capítulo está na sua direta equiparação às normas brasileiras. Genericamente, pode-se comparar a LPI à EPC; a Resolução 124-2013 e 169-2016, as Instruções Normativas nº 30-2013 e nº 31-2013 à IREPC e às Diretrizes dentro de suas devidas proporções territoriais.

⁹⁷ "As adopted by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 7 December 2006 and as last amended by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 15 October 2014." (EPO, 2016)

⁹⁸ Vide as Diretrizes do EPO, Novembro - 2016. As Diretrizes de exame do EPO são atualizadas todos os anos no mês de Outubro com a publicação em Novembro do ano da atualização.

Contratantes, bem como o estudo dos prazos implícitos e explícitos na EPC que regulamentam as condutas dos depositantes com o escritório.

A estrutura legal da EPC permite atentar a todo o conteúdo da Convenção, iniciando-se com as disposições referentes às normas administrativas para a criação e regulamentação dos setores internos do EPO e encerrando-se com as determinações relativas à influência dos acordos bilaterais e das normas nacionais dos Estados Contratantes. As questões alusivas ao procedimento direcionam este estudo para as Partes II, III, IV, V, VI da EPC. Cujas regulamentações são realizadas pela IREPC (EPO, IREPC, 2016) pelas Partes III, IV, V, VI e VII.

Por fim, a terceira norma a ser correlacionada são as Diretrizes para Exames (*Guideline*⁹⁹). Este documento é o parâmetro aos examinadores do EPO, está estruturada em nove partes distintas, em que cada uma delimita de forma extensiva os procedimentos necessários para todo o trâmite relacionado ao EPO. Apesar de não possuir força executória sobre os depositantes, estas regras são direcionadas para os examinadores e demais funcionários do EPO. Entretanto, recomenda-se que os usuários do sistema conheçam o seu conteúdo, a fim de cooperar com a qualidade do procedimento e das patentes concedidas, conforme mencionado nas “*Disposições Gerais*” do texto principal.

Ante o vasto conteúdo das três normas europeias, é preciso restringir as etapas do procedimento analisadas, ou seja, o foco será o procedimento de depósito, seguido do exame (formal e material) e concluído com a concessão ou a rejeição do pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade. Resumidamente, o quadro seguinte correlaciona as normas da EPC, do IREPC e das Diretrizes (*Guideline*), que regulamentam ou fornecem parâmetros para o procedimento de exame das patentes europeias:

⁹⁹ “*The Guidelines for Examination give instructions on the practice and procedure to be followed in the various aspects of the examination of European applications and patents in accordance with the European Patent Convention and its Implementing Regulations*” (EPO, Guideline, 2016).

Quadro 4 Correlação das normas procedimentais inseridas na EPC, na IREPC e nas Diretrizes.

EPC	IREPC	Diretrizes (<i>Guideline</i>)
Partes II, III, IV, V, V, VI	Partes II, III, IV, V, VI VII, VIII e IX.	
Parte II - Direito das Patentes – art. 52 – 74	Parte II – Disposições de Aplicação da Parte II da Convenção R.14 a R.34	Parte A – Diretriz para o exame de formalidades Part G – Patenteabilidade
Parte III – O pedido de patente europeia – 75 -89	Parte III – Disposições de Aplicação da Parte III da Convenção - R.35 a R.54	Parte A – Diretriz para exame de formalidades – Capítulo II Parte F – O pedido de Patente europeia – Capítulos IV, V, VI
Parte IV – Processo até a concessão – art. 90 – 98	Parte IV – Disposições de Aplicação da Parte IV da Convenção– R.55a 74.	Parte B – Diretriz para Pesquisa Parte C- Diretriz para Aspectos procedimentais do exame substantivo.
Parte V – Processo de Oposição, Limitação – 99-	Parte V - Disposições de Aplicação da Parte V da Convenção– R.75 a 96.	Parte D – Diretriz para Oposição, limitação e Revogação.
Parte VI – Processo de Recurso - 106 - 112	Parte VI – Disposições de Aplicação da Parte VI da Convenção – R. 97 a 110	Parte E – Diretriz para Matéria de procedimento geral – Capítulo X
Part VII – Common Provisions	Parte VII – Disposições de Aplicação da Parte VII da Convenção – R. 111 a 154.	Parte A – Diretriz para as formalidades de exame– Capítulo II Parte C – Diretriz de Aspectos de procedimentos substantivos – Capítulo IV Parte E – Diretrizes de Matérias de Procedimentos Gerais– Capítulos I, II, III, VII Parte H – Emendas e Correções

Fonte: Elaboração própria, com fundamento na tradução oficial disponibilizada pelo INPI-PT, com base na Convenção de Munique – EPC; no Regulamento de Execução da Convenção Munique (IREPC) e nas Diretrizes (EPO, 2016).

Para este estudo, a correlação das normas procedimentais de exame e pedidos de patentes no INPI e no EPO é imprescindível para saber como os atores envolvidos neste procedimento atuam diante da imposição de condutas para a conclusão do exame. A discussão sobre as precitadas partes da EPC, da IREPC e das Diretrizes é primordial para o desenvolvimento da comparação entre a autarquia brasileira e o escritório europeu.

Para o perfeito entendimento da estrutura aplicada neste estudo comparativo, a base para a construção da tese são as determinações contidas na Lei Brasileira que estão, em regra, a maior parte das normas dos países que requerem o exame formal e material para concessão de pedidos de patente, bem como aos signatários do ADIPC/TRIPS. Isto significa que a

sequência deste estudo comparativo seguirá aquela disposta no trâmite de exame com suas particularidades. Neste sentido, para se evitar as alterações legislativas ao longo do tempo, o tema principal são as etapas do procedimento de exame. Principalmente ante a adaptação e às atualizações no procedimento decorrente da reestruturação administrativa do INPI iniciada em Setembro-2016.

Tal justificativa se faz pertinente, tendo em vista que o conjunto normativo da autarquia está disperso em meio eletrônico ou por vezes dificilmente acessível ao público interessado. Um exemplo disto é o desconhecimento de uma norma revogada que foi posta como justificativa no preâmbulo de outras normas, sem a atenção de que o ato normativo já havia sido revogado¹⁰⁰. Por esta razão, os artigos das normas que regulamentam a propriedade industrial serão mencionados, mas o foco da discussão é o conteúdo, tanto da LPI quanto da EPC.

3.2 DO PROCEDIMENTO

3.2.1 Da Titularidade

A titularidade de um pedido de patente ou da patente propriamente dita é regulada pelas normas de propriedade industrial, tanto no Brasil quanto para os Estados Membros da EPC. Uma peculiaridade se aplica em relação ao Brasil, cujas normas do Código Civil Brasileiro (2002) serão aplicadas, subsidiariamente, em caso de outras discussões referentes à titularidade. Internacionalmente, prevalece o acordo ADPIC/TRIPS¹⁰¹, estabelecido entre os Membros da OMPI como parâmetro para as definições das normas nacionais.

¹⁰⁰ Cite-se como exemplo a Instrução Normativa nº17-2013 que referenciou texto legal quando já estava revogada há um ano. Este tema será discutido nos próximos capítulos.

¹⁰¹ Conforme art. 28, do ADPIC/TRIPS.

A LPI determina, nos arts. 6º e 7º, quem são os legitimados a requerer o pedido de patente (art. 6º, §2º, da LPI), são eles: a) autor, que requer em nome próprio; b) herdeiros e/ou sucessores¹⁰² do autor; c) cessionário ou aqueles determinados legalmente¹⁰³ por meio de contrato de trabalho ou de prestação de serviço (arts. 88-93, da LPI); d) a invenção conjunta, que será requerida em nome de um ou de todos os envolvidos (Art. 6º, §3º, da LPI).

Da mesma forma, a EPC, em seus arts. 58-62, contém determinações semelhantes às aquelas definidas na LPI. Afirma-se que são titulares: a) qualquer pessoa natural ou jurídica; b) qualquer entidade equivalente a uma pessoa jurídica¹⁰⁴; c) depósitos realizados conjuntamente (art. 59, EPC); d) seus sucessores (Art. 60, (1), primeira parte, da EPC).

A similaridade das normas continua: ambas definem o direito do inventor de ser nomeado no pedido de patente (art. 6º, §4º, da LPI, e art. 62, da EPC). A EPC afirma que a designação do inventor (art. 81, da EPC) é uma obrigação a ser realizada no ato do depósito, gerando-lhe a opção de ser mencionado ou não. Porém, nestes casos, o depositante deve informar a origem da patente (art. 62, da EPC) e, se houver dúvida quanto à titularidade da invenção, prevalecerá aquela que primeiro foi depositada (art. 7º, da LPI, e art. 60 (2), da EPC).

A diferença em relação à norma brasileira está no fato de, por se tratar de uma organização regional, em casos de pedidos de patente oriundos de contrato de trabalho, prevalecerá a lei do país em que o contrato é exercido (art. 60, (1) segunda parte, da EPC); ou a lei do país em que o empregador exerce suas atividades¹⁰⁵ (art. 60, (1) parte final, da EPC).

¹⁰² A diferença entre herdeiros e sucessores é legalmente estabelecida pelo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seu Livro V, Capítulo II.

¹⁰³ Dentre as pessoas determinadas legalmente tem-se diversos exemplos que atingem diretamente a realidade de pessoas jurídicas nacionais, tais como a massa falida, cujo exemplo é naturalmente discutível se se trata de uma universalidade de direitos (conforme as determinações contidas na Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 e art. 91 do CC-2002) ou de um patrimônio afetado, com destinação exclusiva para quitação dos débitos junto aos credores.

¹⁰⁴ No direito brasileiro, tais pessoas equivalentes seriam a massa falida.

¹⁰⁵ Cujas determinações são nítidas quanto se trata do direito empresarial referente a definição do local das atividades empresariais (conforme descrito no art. 966 e seguintes do Código Civil Brasileiro) e falimentares (Lei nº 11.101- 2005)

Para caso brasileiro, os arts. 88 a 93 da LPI discorrem sobre a natureza da retribuição gerada ao empregado¹⁰⁶.

Outra diferença da EPC para a LPI está na determinação de que pessoas não-intituladas como proprietárias também podem vir a ser assim consideradas, ao final de procedimentos administrativos ou judiciais de declaração de titularidade¹⁰⁷. Um caso famoso de discussão sobre a titularidade de uma invenção no Brasil refere-se ao identificador de chamadas, denominado em português como “Bina”, em que o Nélio José Nicolai pleiteia judicialmente¹⁰⁸ a titularidade do invento contra empresas de telefonia.

3.2.2 Da Patenteabilidade

Em decorrência do acordo ADPIC/TRIPS, a definição de patenteabilidade é semelhante entre o INPI e o EPO, igualmente às vedações inerentes a este direito. Os detalhes de cada requisito e a forma como são tratados compõe o debate desta subseção.

Estruturalmente, as normas sobre patenteabilidade estão no Capítulo II, da LPI, composto por três seções: “*Das invenções e modelos de utilidade patenteáveis*”; “*Da prioridade*”; “*Das invenções e modelos de utilidade não patenteáveis*”. Este capítulo legal retrata a evolução dos requisitos de patenteabilidade durante 208 anos de proteção no Brasil.

¹⁰⁶ Conforme Mauricio Godinho Delgado (2017, P. 698-702) menciona: “*O antigo código (Lei nº 5.772/71) estabelecia três hipóteses normativas sobre o tema. Foi seguido, neste aspecto, inteiramente pela Lei n. 9.279, de 1996. A primeira hipótese concerne a inventos ocorridos como parte da previsão ou da dinâmica contratuais empregatícias. A segunda hipótese diz respeito a inventos ocorridos fora da previsão ou dinâmica contratuais e sem o concurso de instrumentalização propiciada pelo empregador. A terceira hipótese normativa concerne a inventos ocorridos fora da previsão ou dinâmicas contratuais, mas com o concurso da instrumentalização propiciada pelo empregador*”.

¹⁰⁷ Um caso famoso de discussão sobre a titularidade de uma invenção no Brasil refere-se ao identificador de chamadas, denominado em português como “Bina”, em que o Nélio José Nicolai pleiteia judicialmente a titularidade do invento contra empresas de telefonia. A decisão de primeira instância havia reconhecido o direito do postulante em 2012. Contudo, em 2016, em grau recursal a sentença foi anulada retornando os autos à primeira instância. Esta pesquisa buscou contato com o inventor por meio de correio eletrônico, mas não obteve resposta até o momento.

¹⁰⁸ A decisão de primeira instância havia reconhecido o direito do postulante em 2012. Contudo, em 2016, em grau recursal a sentença foi anulada retornando os autos à primeira instância. Esta pesquisa buscou contato com o inventor por meio de correio eletrônico, mas não obteve resposta até o momento.

Na redação dos arts. 8º ao 18 da LPI, os requisitos descritos em ADPIC/*TRIPS* e os princípios inseridos na CUP são observados no conteúdo dos dispositivos brasileiros. Neste mesmo sentido, o Capítulo I, da Parte II, da EPC, nos artigos 52 a 57 regulam os requisitos de patenteabilidade.

Quanto ao conteúdo, os requisitos mínimos de patenteabilidade foram definidos em ADICP/*TRIPS*, mas as condições são delimitadas no âmbito de cada país/escritório de patente. Neste caso, a comparação direta permite conhecer todo o procedimento a que os depositantes submetem-se no sistema Brasileiro e Europeu de patentes.

3.2.2.1 O que é patenteável

Os requisitos de patenteabilidade são internacionalmente definidos pelo art. 27 (1) do Acordo ADPIC/*TRIPS* e reproduzidos pelos escritórios de propriedade industrial, com as necessárias adaptações ao ordenamento interno de cada Membro da OMPI. Assim, tanto o art. 8º e 9º da LPI, quanto o art. 52, (1), da EPC afirmam, em síntese, que será patenteável toda invenção (ou modelo de utilidade) de todos os campos tecnológicos que sejam novos, contenham aplicabilidade industrial e atividade inventiva. A partir do exame destes três requisitos mínimos, aliados às outras condições formalmente estabelecidas, surge a titularidade de uma patente.

A distinção entre os tipos de tecnologias patenteáveis é essencial aos atores envolvidos no sistema de patentes global. Dentre tais tecnologias é possível classificá-las em: a) patenteáveis; b) aquelas que não são consideradas invenções; e c) aquelas proibidas de receber tal proteção. Tanto a LPI quanto a EPC regulamentam este direito com base no art. 27 de ADPIC/*TRIPS*, cuja redação dos parágrafos contém os tipos de tecnologias, os requisitos e os princípios que devem guiar os países na elaboração de suas normas nacionais de patentes.

Sob esta visão, os arts. 8º e 9º, da LPI, como o art. 52 (1), da EPC definem o que é patenteável como invenção (ou modelo de utilidade). Os dispositivos mencionados valem-se do Princípio da Não-Discriminação, indicando que são passíveis de proteção as tecnologias que cumpram os requisitos de novidade, atividade inventiva (ou ato inventivo para o modelo de utilidade) e aplicabilidade industrial em todo e qualquer campo tecnológico que os satisfaçam. Porém, esta regra não é absoluta, existem restrições e proibições no sistema internacional que devem ser observados pelos requerentes e pelos escritórios de patentes, guiados pelo Acordo ADPIC/TRIPS.

Neste sentido, o cerne de discussão são as tecnologias patenteáveis. Contudo, é necessário especificar o que não é patenteável ou proibido.

3.2.2.2 O que não é patenteável ou proibido

Ante a delimitação do que é patenteável, é relevante que o requerente saiba o que não é legalmente considerado invenção (art. 10, da LPI, e art. 52(2) da EPC; art. 27.3, de ADPIC/TRIPS) e quais são as proibições legais de concessão (art. 18, da LPI; art. 53, da EPC e art. 27.2, de ADPIC/TRIPS). A diferença conceitual entre as proibições e as exceções contribui para o progresso deste estudo.

O art. 10, da LPI; o art.52(2), da EPC; e o art. 27.3, de ADPIC/TRIPS, definem aquilo que não é considerado invenção, tais como os pedidos passíveis de proteção por outros direitos de propriedade industrial. Tanto a norma brasileira, quanto a europeia possuem a mesma lista de situações que não são patenteáveis. Contudo, a LPI incluiu como não-patenteável nos incisos VIII e IX, do art. 10, certo conteúdo que é proibido de ser protegido pela EPC. Observa-se a primeira diferença quanto à restrição e a proibição de patenteamento.

Neste mesmo sentido, há proibições para a concessão de direito de patentes em determinadas áreas, ou seja, aquelas descritas nos art. 18, da LPI; art. 53, da EPC e art. 27.2, de ADPIC/TRIPS. O art. 53, da EPC contém uma lista de exceções à patenteabilidade, sendo considerada não-exaustiva pelos Membros da Grande-Câmara de Recursos (*Enlarged Board of Appeal*) e pela Parte G-II, 1, das Diretrizes Europeias. Deste dispositivo da EPC, surgiu um extenso e famoso debate por meio do “*Transgenic animals/HARVARD*”, também conhecido como Oncomouse¹⁰⁹, quanto à aplicabilidade do art. 53 da EPC e dos requisitos nele inseridos (MURRAY, 2010).

Diferentemente, no Brasil, a lista do art. 18, da LPI é considerada exaustiva por questões de técnica legislativa. Assim como a legislação nacional determina que método cirúrgico e de tratamento; e o todo ou parte de seres vivos não são considerados invenções. Uma discussão mais detalhada sobre este tema é necessária.

Há diferença entre o INPI e o EPO quando se trata de “*técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal*” (inciso VIII, do art. 10, da LPI). A LPI considera este dispositivo como não-patenteável, mas, claramente tais tecnologias seriam passíveis de proteção, inclusive por patente, por possuírem os requisitos de patenteabilidade.

A doutrina brasileira (Barbosa, 2015, p.3) sugeria que a interpretação quanto a estes métodos fosse realizada com base nas proibições contidas no art. 18, da LPI. Contrariamente, o EPO redefiniu as suas posições com a alteração ocorrida no ano 2000, quando migrou o texto inserido no art. 52, (4), da EPC 1973¹¹⁰ para o art. 53, (c), da EPC 2000, afirmando não

¹⁰⁹Vide EPO, Decision of Technical Board of Appeal 3.3.8, de 6 julho 2004. T315/03 – 3.3.08. p. 7 (2004, p.7)

¹¹⁰ É relevante mencionar a redação do art. 52 da EPC. “*Article 52. Patentable inventions.(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information.(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such. (4) Methods for treatment of*

se tratar de uma não-invenção, mas sim de uma proibição legal com exceção aos produtos, substâncias e compostos aplicados ou utilizados nestes métodos.

As especificações relacionadas à patenteabilidade também estão dispostas nas Regras 28 e 29, da IREPC, nas Partes A-III, 8 e Parte G ambas da Diretriz Europeia (*Guideline*) que delimitam todas as obrigações dos examinadores em relação aos requisitos de patenteabilidade, contidos na EPC 2000. Para o sistema brasileiro, os examinadores atentarão ao Capítulo I, da Resolução INPI/PR nº 169-2016 e verificarão, durante o exame substantivo, se o que fora requerido pelo depositante não é proibido ou não-patenteável.

Neste debate, os primeiros passos para o depositante de um pedido de patente é conhecer as limitações contidas na LPI e na EPC, pois todos os requisitos são causa para indeferimento ou notificação para esclarecimentos quanto ao conteúdo das reivindicações (conforme Item 1.2 da Resolução nº 169-2016 e art. 90, da EPC), seja durante o exame formal prévio ou durante o exame substantivo.

No Brasil, após a promulgação da LPI, o debate sobre as proibições do art. 18 perdurou durante o início dos anos 2000, quando os pedidos de patentes de determinados produtos e processos¹¹¹ foram excluídos da lista de proibições após 26 anos¹¹² de proibição expressa¹¹³. Este é um tema que até hoje ainda gera polêmica no Supremo Tribunal Federal–STF¹¹⁴.

the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

¹¹¹ Vide art. 9, da Lei nº 5.772-1971.

¹¹² Considerando-se a promulgação da Lei n. 5.772-1971 e a plena vigência da Lei n. 9.279-96.

¹¹³ O Superior Tribunal de Justiça Brasileiro é claro em afirmar que: “5) Na vigência da Lei n. 5.772/71 (antigo Código da Propriedade Industrial) não poderiam ser objeto de patente produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.” Segundo o Acórdão do REsp 1201981/RJ (STJ, 2014)

¹¹⁴ Vide ADIN 4234- STF e PINTO, 2014, p. 133-165.

3.2.3 Dos Requisitos de Patenteabilidade

Os requisitos globais de patenteabilidade são: a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade industrial. O detalhamento de cada requisito é fundamental para a discussão e comparação dos dispositivos da LPI e da EPC, cuja aplicabilidade de cada um está dispersa ao longo do texto destas normas. Ambas serão estudadas nesta subseção.

Os requisitos estão dispostos normativamente da seguinte forma:

- a) A novidade é tratada nos arts. 11, da LPI e art. 54, da EPC;
- b) A Atividade inventiva nos arts. 13 e 14, da LPI e art. 56, da EPC;
- c) A aplicabilidade industrial nos arts. 15, da LPI e art. 57, da EPC.

3.2.3.1 Novidade

O art. 11, da LPI conceitua novidade e estado da técnica para invenção e modelo de utilidade na legislação brasileira, enquanto o art. 54, da EPC exerce a mesma função para o sistema do EPO. O conceito de novidade não se altera nestes escritórios. Sendo assim, a tecnologia é nova quando não se encontra no estado da arte, ou seja, quando a tecnologia não foi disponibilizada ao público por qualquer meio antes da data de depósito.

Para o sistema brasileiro, a discussão sobre novidade retrata a obrigação de o examinador verificar as seguintes etapas, conforme o Item 4.3, da Resolução nº 169-2016:

- “(i) identificar os elementos contidos na reivindicação;
- (ii) determinar se um documento em análise faz parte do estado da técnica – Capítulo III das Diretrizes;
- (iii) determinar e apontar se todos os elementos da reivindicação foram explicitamente ou inerentemente combinados no documento, para um técnico no assunto, de modo a antecipar a reivindicação” (INPI, Resolução, 169/2016).

Além de atentar se as reivindicações atendem ao requisito da novidade (Item 4.4, da Resolução nº 169-2016). Ao final, nestes casos, o examinador emitirá um parecer técnico para manifestação do depositante¹¹⁵.

Para o sistema europeu será nova (art. 54 da EPC) “*toda invenção que não se apresenta no estado da arte*” (§1º e § 2º) cuja data de publicação deve ser analisada para sua aferição (§3º), não se enquadrando em nenhuma das exclusões para concessão de patente europeia (§4º e §5º). A regulamentação quanto à novidade está na IREPC, Regras 40 (Data de Depósito) e 42 (Conteúdo do Relatório). Além disto, as determinações contidas na Parte G-VI das Diretrizes Europeias, especificamente, designam as condutas para o reconhecimento do requisito “novidade” pelos examinadores.

3.2.3.1.1 Período de Graça

Diretamente relacionado à novidade está o *Período de Graça*, expresso pelos art. 12, da LPI e art. 55, da EPC. O período de graça é o lapso temporal entre a primeira disponibilidade da invenção ao público e a data de requerimento de seu depósito. Tal proteção é definida desde a Convenção da União de Paris, de 1883, em seu art. 5^{bis}, (1)¹¹⁶. Nestes casos, o tempo mínimo para proteção varia entre seis e doze meses.

O art. 12, da LPI, delimita o intervalo em que se concede ao inventor um período de proteção caso o conteúdo do pedido tenha sido apresentado publicamente antes do depósito¹¹⁷. De fato, este dispositivo reflete, em regra, os constantes conflitos entre a pesquisa básica e a

¹¹⁵ No Brasil, este tipo de manifestação é inserido no andamento do pedido de patente por meio da Tabela de Códigos de Despachos sempre publicados junto a Revista de Propriedade Industrial – RPI, do INPI. Nestes casos, o despacho número “6. Exigências Técnicas e Formais” (INPI, RPI n. 2396, p. 38) identifica o *status* do andamento do exame.

¹¹⁶ “Artigo 5^{bis}. 1) Uma prorrogação de prazo, de no mínimo seis meses, será concedida para o pagamento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, mediante o pagamento de uma sobretaxa, se a legislação nacional assim dispuser.” (Brasil, 1975).

¹¹⁷ Vide Itens 3.58 a 3.61, da Resolução nº 169-2016. Ressaltem-se as publicações acadêmicas como não fatores não considerados na aferição da novidade, desde que estejam no período considerado como “período de graça”.

pesquisa aplicada (STOKES, 2005) e as cobranças de cunho acadêmico em relação à demanda pelo aumento das publicações por pesquisadores e/ou professores. Barbosa (2014, p. 1188) fez essa ressalva, principalmente, em relação ao período de graça concedido de forma geral nos EUA e no Japão, em comparação àquela determinada em território europeu.

Da mesma forma, o art. 55, da EPC, vincula-se ao descrito na CUP quando trata das *Divulgações não oponíveis* (“*Non-Prejudicial Disclosures*”) em que dispõem sobre o período e as condições em que o invento não será considerado como parte do estado da arte, mantendo a sua novidade, caso seja publicado seis meses (cf. art. 55, (1)) antes do pedido de patente europeia, com as condições que enumera (cf. art. 55,(2)). A Regra 25, da IREPC determina como será elaborado o “*Certificado de Exibição*” do invento. Este certificado será verificado como requisito de obtenção do depósito, conforme a Parte A-III,1.2 e A-IV, 3 e, especialmente, com o disposto na Parte G-V das Diretrizes.

3.2.3.2 Atividade Inventiva

A atividade inventiva é o segundo requisito para a análise do pedido, disposta nos arts.13 e 14, na LPI, e art. 56, na EPC. O conceito de atividade inventiva relaciona-se ao fato de que a tecnologia apresentada não poder ser considerada evidente ou óbvia para o técnico no assunto.

A LPI conceitua a atividade inventiva para invenções no art. 13, da LPI e, ato inventivo, para modelos de utilidade no art. 14, da LPI. Segundo a Resolução nº 169-2016, considerada as Diretrizes para os examinadores brasileiros, a atividade inventiva somente será aferida¹¹⁸ se o invento for considerado novo (cf. Item 5.1, da Resolução nº 169-2016) e, ainda, se for possível conhecê-lo por meio de combinações de documentos para se chegar ao

¹¹⁸ Vide Itens 5.5 a 5.22 da Resolução nº 169-2016.

resultado pretendido ao tempo do pedido. Tais determinações contribuem na conceituação de ato e atividade inventiva no sistema brasileiro.

No mesmo sentido, o art. 56, da EPC também define atividade inventiva, mas delimita algumas restrições às patentes correlacionadas à biotecnologia¹¹⁹, descritas pelas Regras 30 e 31, da IREPC. Ambas as Regras 30 e 31, da IREPC mencionam que, quando não for possível a descrição do material biotecnológico, é essencial que o técnico no assunto seja capaz de reconhecer e verificar a atividade inventiva no pedido. Da mesma forma, a Regra 30, da IREPC restringe a patenteabilidade de tecnologias correlacionadas à biotecnologia. Assim, a Parte G-VII e anexos das Diretrizes Europeias determinam a conduta dos examinadores sobre o tema.

As discussões judiciais no Brasil, relacionadas à atividade inventiva resultam em decisões que geram a nulidade da patente com o fundamento do que o pedido “*decorreria de maneira comum e vulgar do estado da técnica*” (CNJ, 2016). Nas decisões oriundas da Câmara de Apelação do EPO, as discussões relacionam-se aos diversos tipos de tecnologia, quando não se averiguam a existência de atividade inventiva¹²⁰ na correlação de documentos.

3.2.3.3 Aplicabilidade Industrial

O terceiro e último requisito, legalmente estabelecido no art. 27.1, de ADPIC/TRIPS, é a aplicabilidade industrial, regulamentada pelo art. 15, da LPI, e art. 57, da EPC. Durante os primeiros debates sobre este tema, a principal discussão referia-se a quais atividades seriam consideradas como industriais. As respostas foram consolidadas ao longo do tempo pelas normas e pelos entendimentos pronunciados nos casos julgados em que o tópico era a aplicabilidade industrial.

¹¹⁹ Vide por exemplo: *Tomato Patent Decision* (OJ EPO, 2010, p. 514).

¹²⁰ EPO. *Case Number T 0561/11 - 3.2.07*. Julgado em 13 Mar 2015, (OJ EPO, 2015, p.7).

Internacionalmente, a resposta foi regulamentada pela CUP¹²¹ e, mais tarde, por ADPIC/TRIPS¹²². Nacionalmente, a Resolução nº 169-2016 reafirmou que a aplicabilidade industrial relaciona-se às atividades de caráter técnico¹²³. O Brasil, desde as primeiras normas referentes à propriedade industrial, já concedia proteção para maquinário agrícola, principalmente para aqueles inventos relacionados à indústria do café, conforme relato de Clóvis da Costa Rodrigues (1973, p. 109-259).

Para o EPO, o art. 57, da EPC também se refere às situações relativas à agricultura. A regulamentação deste artigo está nas Regras 29, 30 e 42 da IREPC, cujas referências são as proibições para patenteamento, tais como partes do corpo humano e seus elementos, sequência genética e os pedidos de biotecnologia¹²⁴, simplesmente pelo fato de não poderem ser consideradas invenções.

Nestes casos, o examinador atentará ao conteúdo do Relatório Descritivo (Regra 42, da IREPC), para evitar a concessão de pedidos que não se adéquem a este requisito. Da mesma forma, o procedimento de exame seguirá a Parte G-III, das Diretrizes Europeias, cuja redação atenta à correta aplicação do conceito de “indústria” e aos métodos de testes utilizados para patentes biotecnológicas.

3.2.4 Da Prioridade

A prioridade é um princípio de propriedade industrial estabelecida na Convenção da União de Paris, mantida pelo ADPIC/TRIPS e reproduzida pelos países signatários em suas

¹²¹ Vide Art. 1, (3), CUP.

¹²² Vide Art. 27.1 de TRIPS.

¹²³ Incluindo a agricultura e as atividades extrativistas. Vide Item 2.1, da Resolução nº 169-2016.

¹²⁴ “(3) *The exception to patentability according to Article 53(b) EPC is worded identically to Article 4(1)(b) Biotech Directive. Article 3 Biotech Directive allows patenting of “inventions which are new, which involve an inventive step and which are susceptible of industrial application ... even if they concern a product consisting of or containing biological material or a process by means of which biological material is produced, processed or used”. That does not support a broad reading of the exclusion under Article 53(b) EPC.*” (EPO, Data sheet..., 2015, G2/12, p. 54)

leis nacionais. Este princípio garante ao depositante o direito de proteção nos países membros destes acordos. Há diferentes formas de se estabelecer a prioridade: a unionista e aquela definida por meio de acordos bilaterais.

A prioridade unionista surgiu da Convenção da União de Paris, em que a expressão “União” refere-se aos países membros da Convenção. Neste caso, a prioridade é garantida ao depositante que, ao requerer seu pedido de patente, informará sobre a existência do mesmo pedido em outro membro da União, assegurando-o que o pedido anterior, de igual teor, não lhe impeça a concessão em outro país, em razão do princípio da novidade. Assim, o art. 4º da CUP foi reproduzido no art. 29.1 do ADPIC/TRIPS; no art. 87, da EPC e no art. 16, da LPI.

A prioridade garantida por meio de acordos bilaterais é, em regra, aplicada aos países que não são membros da Convenção de Paris, ou aos residentes de países que não são signatários desta Convenção. São exemplos¹²⁵ deste tipo de tratado, segundo a OMPI (2016, p.5):

“a) Convenção sobre a Patente Eurasiática; b) Protocolo de Harare (Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ORAPI)); c) Acordo de Bangui (Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI)); d) uma organização sub-regional dotada de um estatuto legal internacional, de que fazem parte a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela e os órgãos e instituições incluídos no Sistema de Integração Andina (Andean Integration System - AIS); e) Regulamento sobre Patentes do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo (Conselho de Cooperação do Golfo (CCG)).”

A prioridade no Brasil está descrita nos arts. 16 e 17 da LPI que tratam de situações distintas quanto à origem do pedido. O art. 16 trata dos pedidos depositados no Brasil ou em organizações internacionais das quais o Brasil é integrante, cujo pedido requer o reconhecimento da prioridade oriunda de país estrangeiro. Enquanto o art. 17, da LPI trata do pedido de patente depositado originalmente no Brasil sem o pedido de prioridade, que será declarado mais tarde para reconhecimento em outros países.

¹²⁵ Estes tratados não são objeto de estudo nesta tese. O foco são os tratados em que ambos os escritórios em estudo, INPI e EPO, são membros.

Para o caso descrito no art. 16, da LPI, em que o país deve reconhecer a existência de prioridade externa, cabe ao depositante comprovar por meio de documento hábil que o pedido depositado no Brasil contenha os mesmos elementos do pedido anterior, conforme o art. 10, da IN nº31-2013. Assim, quando o depositante cumpre todos os requisitos pertinentes à prioridade, o INPI emite uma declaração de que as informações são autênticas (art. 11, da IN nº 31-2013). Por outro lado, caso haja necessidade de complementação, o depositante tem o prazo de 180 dias para cumprir com a determinação (art. 11, da IN nº 31-2013).

Outra questão relevante à prioridade originária de país estrangeiro está na comprovação de titularidade do pedido, principalmente aqueles decorrentes de cessão (art. 13, da IN nº 31-2013).

Para os casos de pedidos depositados originalmente no Brasil, o art. 17, da LPI assegura a prioridade a estes pedidos. Contudo, seus parágrafos implicam, para o depositante, o cumprimento do pedido de informações quando requeridas pelo examinador, sob pena deste benefício não ser concedido. Assim, as diretrizes para o exame formal, descrita no art. 14, da IN nº 31-2013, garantem que a prioridade seja mantida para os pedidos depositados posteriormente até o prazo de um ano após o depósito original, desde que se indique o número do pedido anterior.

Do mesmo modo, o Capítulo II, da EPC, trata especificamente sobre a prioridade, nos arts. 87 a 89, os quais regulam o direito, a reivindicação e os efeitos da prioridade para um pedido de patente europeia. O conceito de direito de prioridade contido no art. 87, da EPC, não se altera em relação ao disposto na CUP, em ADIPC/TRIPS e na LPI, pois também consiste em proteger o mesmo invento em qualquer país signatário da CUP ou membro da OMC, durante o período de 12 meses da data do depósito do primeiro pedido (art. 87 (1), EPC); os quais são regulamentados pelas normas nacionais e pela EPC (art. 87 (2) e (3), da

EPC). Caso o pedido seja abandonado, o pedido subsequente, com características semelhantes, será concedido (art. 87 (4), da EPC).

A EPC afirma que os pedidos de prioridade decorrentes de países não signatários da CUP ou da OMC devem ser autorizados pelo Presidente do EPO para que o direito lhes seja concedido. A norma brasileira não faz menção a esta competência do Presidente¹²⁶ do INPI.

No mesmo sentido, a reivindicação de prioridade (art. 88, EPC) deve ser informada ao escritório quando existir um pedido anterior com o mesmo conteúdo. Cabe ao escritório emitir uma “Declaração de Prioridade” (Regra 52, IREPC) para que o depositante apresente tal documento, junto com os documentos que comprovem a existência da patente anterior (Regra 53 e 54, da IREPC). Ante isto, o art. 88, da EPC, determina que o direito de prioridade conceda os mesmos efeitos aplicados ao novo pedido, desde a data do pedido do primeiro depósito, principalmente para aferir a novidade (art. 54, EPC).

Curiosamente, a partir de 2007, por meio de decisão do Presidente do EPO, permite-se o depósito de documentos relacionados à prioridade por meio de fac-símile¹²⁷ (EPO, *Special Edition* n. 3, 2007). Sob o mesmo enfoque, a Parte F-VI, das Diretrizes orienta as condutas dos examinadores para estas análises.

3.2.4.1 Das famílias de patentes

A família de patentes é, de forma geral, o conceito atribuído a um grupo de pedidos de patentes que tem uma ou mais prioridades relacionadas entre si. Seu entendimento está diretamente vinculado aos conceitos de prioridade e de reivindicações e contém vicissitudes quando a definição da OMPI, do EPO e do INPI são comparadas.

¹²⁶ Cujas atribuições são atualmente descritas pelo art. 17 do Decreto 8.854 de 22 de setembro de 2016.

¹²⁷ “Art. 1 (...) (4) Patent grant procedure documents other than authorisations and priority documents may be filed by fax” (EPO, *Special Edition* n. 3, 2007, p.4)

A OMPI define o conceito de família de patentes por meio de seu Glossário de Propriedade Intelectual (OMPI, 2013, p. 8.1.18):

“Uma coleção de documentos de patentes publicados, relacionados à mesma invenção, ou a diversas invenções, dividindo o mesmo aspecto comum, que foi publicada em diversas épocas no mesmo país ou publicada em diferentes países ou regiões. Cada documento de patente em sua coleção é normalmente fundamentado nas informações do(s) pedido(s) pelos quais a base para seu “direito de prioridade” foi reivindicado. (Tradução livre.¹²⁸)

Há ainda a classificação dos tipos de família de patentes: 1) simples¹²⁹; 2) Complexa¹³⁰, 3) Estendida¹³¹, 4) Nacional¹³², 5) Doméstica¹³³, 6) Artificial¹³⁴, que se aplicam conforme a origem da prioridade. De forma mais restrita, o EPO¹³⁵ e o INPI¹³⁶ aplicam, praticamente o mesmo conceito semelhantes (INPI, 2016; 2015) entre si, em que:

Uma família de patente é um conjunto de pedidos de patente depositados ou de patentes concedidas em mais de um país para proteger uma mesma invenção desenvolvida pelos mesmos inventores. Um primeiro depósito de pedido de patente

¹²⁸ “A collection of published patent documents relating to the same invention, or to several inventions sharing a common aspect, that are published at different times in the same country or published in different countries or regions. Each patent document in such a collection is normally based on the data for the application(s) on which the basis for its “priority right” has been claimed.” (OMPI, 2013, p. 8.1.18)

¹²⁹ “(1) SIMPLE PATENT FAMILY “Simple patent family” means a patent family relating to the same invention, each member of which has for the basis of its “priority right” exactly the same originating application or applications” (OMPI, 2013, p: 8.1.18).

¹³⁰ (2) COMPLEX PATENT FAMILY “Complex patent family” means a patent family relating to the same invention or to several inventions sharing a common aspect, each member of which has for the basis of its “priority right” at least one originating application in common with the other members of the family. ”(OMPI, 2013, p: 8.1.18).

¹³¹ (3) EXTENDED PATENT FAMILY “Extended patent family” means a patent family relating to one or more inventions, each member of which has for the basis of its “priority right” at least one originating application in common with at least one other member of the family ”(OMPI, 2013, p: 8.1.18).

¹³² “(4) NATIONAL PATENT FAMILY “National patent family” means a patent family relating to one or more inventions, the members of which are published by the same office and at least two of which are distinct from each other (i.e., not merely a different procedural publication stage for the same originating application – see domestic patent family), and having for their basis of “priority right” at least one originating application in common with the other members of the family. The relationship of at least two of the published patent documents in this type of patent family is a result of additions, continuations, continuations-in-part, or divisions of the original subject of invention covered by an originating application.”(OMPI, 2013, p: 8.1.18).

¹³³ “(5) DOMESTIC PATENT FAMILY “Domestic patent family” means a patent family consisting solely of a single office’s different procedural publications for the same originating applications(s).” (OMPI, 2013, p: 8.1.18).

¹³⁴ “(6) ARTIFICIAL PATENT FAMILY Artificial Patent Family (intellectual or non-conventional patent family) – means a patent family consisting of a collection of equivalent patent documents (i.e., documents relating to the same invention) published by different offices and at least some of which do not share a common originating application or applications (or where data relating to such a common originating application is not disclosed). The members of this type of family are determined only after intellectual investigation to have essentially the same disclosed content.” (OMPI, 2013, p: 8.1.18).

¹³⁵ “A patent family is a set of either patent applications or publications taken in multiple countries to protect a single invention by a common inventor(s) and then patented in more than one country. A first application is made in one country – the priority – and is then extended to other offices.” (EPO, Patent Families, 201-?)

¹³⁶ Alguma peculiaridades são observadas quanto ao programa Prioridade BR e quanto ao PPH INPI- USPTO (INPI, GUIA..., 2015 e 2016).

é feito em um país – a prioridade – e em seguida é estendida para outros escritórios (...). (INPI, GUIA....., 2015 e 2016).

Estas definições são relevantes para a pesquisa de forma ampla, uma vez que os pedidos depositados em qualquer dos países que se submetem a exame receberam esta classificação.

3.2.5 Do Depósito e Requisitos Formais

O procedimento para aquisição de um direito de propriedade industrial é composto por várias fases e suas etapas internas. As etapas essenciais são: o depósito, o exame formal, o exame substantivo, seguido da concessão ou indeferimento do pedido, o qual pode ou não gerar a fase recursal.

O procedimento entre a autarquia brasileira e o escritório europeu é semelhante, quando considerados perante o Acordo ADPIC/TRIPS. Porém, diversos fatores, internos e externos, implicam no curso do exame e na avaliação dos requisitos de patenteabilidade contidos no pedido.

A primeira conduta de interação entre o depositante de um pedido de patente e o INPI ou o EPO é o depósito do pedido de patente. Depois de depositado, o pedido será submetido ao exame formal, em que se averigua se o conjunto de documentos, entregues ao INPI ou ao EPO, cumprem as condições estabelecidas pelos arts. 19-29, da LPI, e no art. 75-86, da EPC. Nesta subseção, o objeto de estudo é o depósito e as condições para que o pedido seja submetido ao exame formal.

O conceito de *depósito* de um pedido de patente é o primeiro ato em que o inventor ou seu representante legal apresenta ao INPI ou ao EPO, por meio físico ou eletrônico, os documentos que contêm as informações referentes àquele pedido. A discriminação destas

informações está legalmente expressa no Brasil, por meio do art. 19, da LPI, e no EPO, do art. 78, da EPC.

Ambos os artigos contêm a lista de condições a serem cumpridas pela depositante. O objetivo é definir para os requerentes as formalidades para que o pedido seja aceito e considerado completo em relação aos requisitos. Logo, são seis condições:

- i. O requerimento (art. 19, inciso I, da LPI; art. 78, (1), a, EPC);
- ii. Relatório descritivo (art. 19, inciso II, da LPI; art. 78, (1), b, da EPC);
- iii. Reivindicações (art. 19, inciso III, da LPI; art. 78, (1), c, da EPC);
- iv. Desenhos (art. 19, inciso IV, da LPI; art. 78, (1), d, da EPC);
- v. Resumo (art. 19, inciso V, da LPI; art. 78, (1), e, da EPC);
- vi. Comprovante de pagamento da retribuição anual (art. 19, inciso VI, da LPI; art. 78, (2);e
- vii. Além de outras determinações específicas do EPO e do INPI (art. 19, *caput*, da LPI; art. 78, (1), parágrafo único, da EPC).

O detalhamento destas condições é essencial ao desenvolvimento deste estudo, cuja análise individualizada é desenvolvida a seguir.

3.2.5.1 Do Requerimento

Os arts. 19, inciso I, da LPI e o art. 78, 1 (a) da EPC apontam o requerimento como a primeira condição para o depósito de uma patente. No Brasil, esta é uma condição que será cumprida por meio de um formulário, que pode ser físico¹³⁷ ou eletrônico¹³⁸. O formulário

¹³⁷ Vide modelo disponível no Anexo I, da Resolução nº 63-2013.

¹³⁸ Apenas a título ilustrativo, em 2009, foi criado o Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial. A Resolução n. 25 de 18-03-2013 instituiu o sistema denominado e-Patentes/Depósito. Cujo conceito está descrito no art. 2º: “O sistema e-Patentes/Depósito, integrante do sistema e-Patentes, é um sistema eletrônico a ser utilizado pelos usuários dos serviços prestados pela Diretoria de Patentes - DIRPA do INPI para demandar serviços ou praticar atos processuais relativos a documentos de patente, por meio de formulários eletrônicos

eletrônico foi criado com o intuito de acelerar a análise e reduzir o uso de papel¹³⁹. Cabia ao requerente realizar cadastro prévio no sistema (conforme os arts. 5º e 6º da Resolução nº 62, 18-03-2013), a fim de iniciar o requerimento eletrônico. A outra possibilidade é a entrega pessoalmente na sede do INPI no Rio de Janeiro ou remetê-lo pelo serviço postal. O depositante deveria atentar ao tipo de formulário específico para seu pedido, na forma da Resolução nº 63-2013 e seus anexos.

Contudo, em 29-05-2017, o sistema *e-Depósito* foi descontinuado para ser realizado por Peticionamento Eletrônico, sem a necessidade de assinatura eletrônica, por meio de *token* (INPI, Sistema..., 30-05-2017). Além disto, não consta no sítio do INPI (Legislação, 28-06-2017) nenhuma referência quanto à revogação expressa da Resolução nº 62, de 18-03-2013.

Enquanto isso, no procedimento europeu, a Regra 41, da IREPC, em complemento ao art. 78, 1 (a), da EPC, define quais informações o pedido deve conter. Da mesma forma, a Parte A-II, das Diretrizes orienta os depositantes quanto às formalidades para o depósito, realizado das seguintes formas: em mãos, por via postal, fax, formulário eletrônico ou por outros meios eletrônicos descritos pelo EPO. As determinações contidas na Parte A-II, 1.3 das Diretrizes foram objeto de emendas em 2015¹⁴⁰, para definir os tipos de tecnologias aceitos para o depósito do pedido, considerando-se que, até a versão de 2014 das Diretrizes ainda se permitia o depósito com o uso de disquetes.

Além disto, em ambos os casos, o brasileiro e o europeu, o requerimento conterá informações essenciais de identificação do titular, do depositante ou inventor.

instituídos por este ato, fazendo o uso da Internet” (INPI, 2013, p.153-157) e foi regulamentada pela Resolução nº 62-2013 (INPI, 2013, p.337-343).

¹³⁹ Mesmo com a tendência mundial de tornar todos os procedimentos eletrônicos, a Resolução nº 62-2013, do INPI, em seu art. 44, estabeleceu os procedimentos eletrônicos, mas deixou expressa a continuidade dos procedimentos em papel. Talvez, a única justificativa para que esta norma se mantenha é a preservação de acesso de pessoas de baixo poder aquisitivo e residente em regiões do país em que o acesso à rede mundial de computadores ainda seja escasso. Porém, a tendência é que este procedimento seja tacitamente revogado ao longo dos anos, em razão de desuso.

¹⁴⁰ Vide EPO, OJ 2015, A91.

3.2.5.2 Do Relatório Descritivo

O relatório descritivo é uma condição tratada pelo art. 19, II e art. 24, ambos da LPI e Capítulo II, da Resolução nº 124-2013 para o exame no Brasil; enquanto o art. 78, (1), b, da EPC; a Regra 42, da IREPC e a Parte F-III, das Diretrizes¹⁴¹ para o exame no EPO. O objetivo do relatório descritivo é especificar de forma exata o estado da técnica da tecnologia, sua aplicabilidade e a solução para um campo técnico específico, segundo a Resolução nº. 124-2013. Além disto, neste trecho do documento do pedido estão dispostas todas as informações essenciais à concessão do direito pleiteado, pois é nele que os examinadores identificarão e definirão o escopo de proteção da tecnologia requerida.

Neste caso, tanto o INPI quanto o EPO são explícitos em suas normas quanto à clareza e à suficiência descritiva do objeto, de modo a permitir que um técnico no assunto seja capaz de reproduzi-lo (art. 24, LPI e art. 83, EPC). Esta é uma das garantias de que a tecnologia conterà informações suficientemente capazes de permitir a reprodução ao entrar em domínio público^{142, 143}.

Destaque-se ainda, que no Brasil, o “*Relatório Descritivo*” é uma condição polêmica, pois é considerada por alguns doutrinadores como mais um requisito¹⁴⁴ de patenteabilidade (Barbosa, 2011) acrescido da suficiência descritiva para concessão e análise de uma patente. As características do Relatório Descritivo estão especificamente descritas no art. 24 da LPI, que será tratado a seguir.

¹⁴¹ Com as devidas emendas ocorridas em Setembro de 2016.

¹⁴² Este debate é constante em matéria de produtos e processos farmacêuticos. Contudo, discussões sobre tecnologias ambientais surgem diante da utilização de tecnologias para evitar catástrofes ambientais.

¹⁴³ Vide art. 33, IN nº 31-2013, referente à reprodução. Contudo, a redação do artigo é simplória quando não esclarece se se refere à reprodução física do conteúdo do pedido, em forma de uma simples fotocópia, ou se se trata da reprodução efetiva do invento. Por óbvio, trata-se da reprodução do invento, mas está é uma norma cuja redação é passível de interpretação dúbia.

¹⁴⁴ Nas palavras do Prof. Denis B. Barbosa (2011, p. 1): “*Nosso entendimento é que, no nosso sistema, essa revelação suficiente é um requisito não só legal, mas constitucional. Tão crucial é, que difícil é imaginar um sistema no qual uma patente opaca, que não permita a revelação suficiente, não seja nula. Tão crucial, que um sistema jurídico que atribuisse uma patente sem revelação, provavelmente estaria violando a sua Constituição.*”

3.2.5.3 Reivindicações

As reivindicações são efetivamente o pedido de patente, pois é o conteúdo reivindicado que definirá o escopo de proteção da tecnologia requerida. As normas brasileiras e europeias definem em seus regulamentos como o depositante deve informar o conteúdo do pedido; atentar à forma de redigi-lo; e as implicações relativas à quantidade de reivindicações, que geram o pagamento de taxas diferenciadas, além das limitações em pedidos específicos.

A semelhança entre o sistema brasileiro e europeu, quanto à formalidade da redação das reivindicações, é clara, por força do ADIPC/TRIPS e de outros acordos de cooperação em matéria de patentes, como o PCT. Nestes casos, as diferenças residem em questões administrativas, quanto à quantidade de reivindicações que implicam no aumento do valor das taxas.

Legalmente, os art. 19, III e art. 25, da LPI, e art. 78, (1), c, e art. 84, da EPC regulamentam as reivindicações que estão diretamente relacionadas ao relatório descritivo, em ambos os sistemas. Neste sentido, a função do relatório descritivo é expressar o pedido de forma clara e suficiente, enquanto as reivindicações são o pedido *per se* daquilo que se pretende proteger. Assim, no âmbito de atuação territorial do EPO e do INPI, as normas (a IREPC, as Resoluções e as Instruções Normativas) clarificam o modo como o depositante deve apresentar as reivindicações e definem os parâmetros para o exame formal e para o exame técnico do pedido.

As definições contidas na LPI; no Capítulo III, da Resolução n. 124-2013; nos Itens 4.15 a 4.25, da Resolução nº 169-2016 e nas IN nº 30-2013 e nº 31-2013 explicam como as reivindicações devem ser apresentadas no texto do pedido brasileiro. Contudo, deve-se fazer a leitura conjunta aos artigos 22 e 23, da LPI, atinentes à unidade de invenção / único conceito

inventivo (para invenções) e único modelo (para modelos de utilidade). Ambos referem-se à unidade do pedido descrito no conteúdo da patente.

Assim, a IN nº 30-2013, a Resolução nº 124-2013 e a Resolução nº 169-2016 contêm duas funções. A primeira é informar aos depositantes as características das reivindicações, tais como quantidade, numeração e categorias¹⁴⁵. A segunda é regulamentar quais as informações os examinadores devem buscar durante os exames formal e técnico, pois são as reivindicações que fornecerão ao examinador elementos suficientes – as chamadas especificações¹⁴⁶ – para a concessão ou indeferimento do pedido, além de limitarem o escopo de proteção do requerente.

Logo, a reunião das regras descritas nos artigos da LPI, nas INs nº 30-2013 e 31-2013 e nas Resoluções nº 124-2013 e nº169-2016 permitirá ao examinador distinguir se o pedido se trata: a) de um único conceito inventivo, por meio das reivindicações independentes e dependentes; ou b) se há um pedido amplo, inadequado ao sistema de patentes, com vários inventos ou modelos inseridos em um mesmo pedido, capaz de conceder uma proteção além daquilo que realmente foi requisitado.

Desse modo, para evitar que o pedido seja indeferido por ser considerado amplo, surgem as reivindicações dependentes e independentes.

O conceito de reivindicações independentes¹⁴⁷ e dependentes¹⁴⁸ vincula-se ao conteúdo daquilo que é requerido. Assim, se no decurso do exame, o examinador constatar que a redação das reivindicações é independente e distinta, o procedimento seguirá seu curso. Por outro lado, quando há um “grupo de invenções”, as reivindicações podem ou devem ser divididas (art. 26, LPI), originando uma família de patentes, vinculados ao primeiro pedido de depósito.

¹⁴⁵ Vide Arts. 3º, 4º, 5º e 6º da IN nº 30-2013; e Capítulo III, da Resolução nº 124-2013.

¹⁴⁶ Art. 17, da IN nº 31-2013; Capítulo III, da Resolução nº 124-2013; e Itens 4.15 a 4.25, da Resolução nº169-2016.

¹⁴⁷ Itens 3.21 a 3.29 do Capítulo III, da Resolução nº 124-2013.

¹⁴⁸ Itens 3.30 a 3.35 do Capítulo III, da Resolução nº 124-2013.

Entretanto, distinguir se uma patente é divisível ou não dependerá também dos elementos contidos nas reivindicações e no relatório descritivo. Ambos são tratados pelos arts. 24 e 25, da LPI, cujos dispositivos remetem o depositante aos conceitos de clareza e a suficiência descritiva contidas no Relatório (art. 24, da LPI).¹⁴⁹

Assim, ao se constatar que há clareza e o pedido está suficientemente descrito, o examinador averiguará se a redação das reivindicações baseia-se no Relatório Descritivo (art. 25, LPI) e aferirá a existência de possíveis inconsistências nas reivindicações, conforme determinam as Diretrizes, descritas no Item 3.40 do Capítulo III, da Resolução nº 124-2013. A partir de então se inicia o exame substantivo do pedido de patente.

Sem muito se distanciar do procedimento brasileiro, a EPC determina, no art. 84, que as *“reivindicações definem o objeto da proteção pedida. Devem ser claras e concisas e basear-se na descrição”*. Nota-se a semelhança com a redação do art. 25 da LPI. Ambos os artigos, fundamentam o escopo de proteção no conteúdo do relatório descritivo. Para o caso europeu, a regulamentação do art. 84, da EPC está nas Regras 43 e 45, da IREPC que definirá o formato, o conteúdo e a quantidade de reivindicações que determinarão o pagamento de taxas adicionais.

Tanto o sistema brasileiro quanto o europeu descrevem a forma como a reivindicação será escrita. Além disto, ambos os sistemas incluem o pagamento de taxas adicionais referente à quantidade de reivindicações. No EPO, se o pedido contiver mais de 16 reivindicações, conforme a Parte A-III, 9, das Diretrizes¹⁵⁰ incorrerá no pagamento das *“taxas de reivindicações”*. Enquanto no INPI, existe uma graduação para o pagamento de taxas

¹⁴⁹Outros itens devem ser averiguados pelo examinador ao emitir uma exigência ou parecer desfavorável, vide Itens 3.36 a 3.39 do Capítulo III da Resolução nº 124-2013.

¹⁵⁰ Parte acrescida à publicação *OJ Supplementary Publication 2/2016* que estipulou os valores para 2016.

adicionais, que são cobrados a partir da 10ª reivindicação na seguinte graduação: da 11ª a 15ª; 16ª a 30ª, e da 31ª em diante, com valores distintos¹⁵¹.

3.2.5.4 Do pedido dividido

A divisão do pedido é relevante para se identificar o conteúdo daquilo que é pleiteado pelo depositante. Assim, os arts. 22 a 28, da LPI e arts. 76 e 84 da EPC se correlacionam.

Ainda como uma condição do pedido, o examinador avaliará se os elementos descritos no pedido de patente cumprem as condições dos artigos 22¹⁵² e 23 (único conceito inventivo ou unidade de invenção) da LPI. A finalidade é conceder o pedido de patente de acordo com o propósito da tecnologia requerida. Caso não seja esta a conclusão do examinador, ele notificará o depositante para dividi-lo ou adequá-lo ao conceito de invenção ali originariamente descrito.

Nestes casos, os pedidos divididos se originarão por dois motivos: a) por meio do requerimento do depositante; ou b) em razão da análise do examinador (art. 26, LPI), baseando-se na referência ao pedido original (art. 26, Inciso I, da LPI), mas sem exceder a matéria já requerida (art. 26, Inciso II, da LPI). Caso o depositante não cumpra ou execute de forma inadequada a exigência formulada, a penalidade aplicada será o arquivamento do pedido (art. 26, parágrafo único, da LPI).

Quanto ao prazo, o art. 27 afirma que *“Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso”*. Este dispositivo delimita o tempo de proteção que será conferido à patente-filha, cujo prazo segue aquele definido para o pedido original, a patente-mãe. Da mesma forma, o depositante é responsável por cumprir

¹⁵¹ “Valores instituídos pela Portaria MDIC nº 39 de 07/03/2014 e Resolução INPI nº 188, de 28/04/2017” (INPI, Tabela..., 06-05-2017).

¹⁵² Ao examinador brasileiro cabe observar as definições contidas nos itens 3.98 ao 3.143, do Capítulo III da Resolução nº 124-2013.

as obrigações financeiras referente ao pedido principal e aos demais pedidos divididos (art. 28, LPI).

Por fim, as controvérsias originadas da redação inadequada das reivindicações ou do relatório são uma das causas que retiram o debate da esfera administrativa e o conduzem para a esfera judicial, no Brasil. O resultado da decisão judicial aferirá se o escopo de proteção requerido é legítimo ou não.

Nestas situações, caberá ao juiz nomear assistentes técnicos, considerados *experts* na área, para auxiliá-lo na leitura das reivindicações e evitar que a simples aplicação da norma conceda de forma inadequada ou mesmo retire do titular seu direito, sem a efetiva descrição técnica do tema em debate. Denis Borges Barbosa (2004) já apontava críticas sobre a necessária comprovação da expertise dos assistentes técnicos sobre o tema.

Diferentemente de um pedido simples, o pedido divisional de uma patente do EPO deve ser depositado diretamente no EPO (art. 76, da EPC), seguindo as normas da IREPC (Regra 36). Os autores divergem sobre o conceito de pedido divisional ou dividido, mas legalmente a patente precisa ser dividida (voluntária ou compulsoriamente) quando o pedido anterior não satisfaz o princípio da unidade de invenção (art. 82 da EPC).

Isto significa que, para que o depositante mantenha seu pedido, o escopo do conteúdo a ser protegido precisa ser dividido em outros que compõem a família de patentes do primeiro pedido, a patente-mãe. Ante isto, a data de prioridade do pedido original será mantida. Isto evita que se conceda uma proteção ampla a uma única patente.

Consequentemente, o depositante se torna responsável pelo cumprimento de todas as determinações relacionadas à família de patentes decorrentes do pedido divisional (conforme Regras 25; 4; 6; 37(3); 42(2); 85(a) da IREPC, segundo Romuald Singer et. al. (1995, p. 292). Os examinadores devem observar estes pedidos à luz da Parte A-IV, das Diretrizes.

Quando o pedido divisional europeu é originário de um escritório nacional, cabe a estes remeterem o pedido ou emenda ao EPO (art. 77, EPC), com exceção de pedidos sigilosos. Porém, surge o debate quanto ao prazo para o escritório nacional cumprir o ato. Assim, o escritório do Estado Contratante deve remetê-lo em: a) 6 semanas após o depósito (Regra 37, (1) da IREPC); ou b) até 4 meses em caso de prioridade (Regra 37, (1) b, primeira parte, da IREPC); ou c) 14 meses da data de prioridade (Regra 37, (1) b, parte final, da IREPC). Caso estes prazos não sejam cumpridos, o pedido pode ser considerado abandonado, sem o reembolso de qualquer taxa (Regra 37, (2) IREPC). Em relação aos examinadores, as Diretrizes determinam na Parte A-II, Item 1.7 e 3.2 as definições especiais de como devem ser tratados estes pedidos.

Desta forma, tanto no INPI, quanto no EPO, a correlação entre o Relatório Descritivo, as Reivindicações e a Divisão do Pedido serão sempre verificadas pelo examinador durante a realização do exame preliminar formal e do exame substantivo, para aferir: a) se os requisitos prévios capazes de identificar os elementos caracterizantes estão definidos corretamente; e b) se da análise comparativa entre o conteúdo do pedido e o estado da arte conclui-se por um pedido conforme os requisitos do art. 8º da LPI e art. 52, da EPC.

3.2.5.5 Desenhos

Outro elemento que compõe um pedido de patente são os Desenhos (inciso IV, do art. 19, da LPI e art. 78, (1), d, da EPC). O pedido pode ou não contê-los dependendo do objeto requerido. Existem formalidades para sua apresentação que devem ser observadas pelo depositante quando os anexar, bem como pelo examinador quando os analisar, conforme o art. 8º da IN nº 30-2013 (quanto ao conteúdo); arts. 18 a 21, da IN nº 31-2013 (quanto ao formato) e Capítulo IV, da Resolução nº 124-2013. Da mesma forma, o art. 78, (1), d, da EPC enumera

os desenhos como uma das condições do pedido; as Regras 46 e 49 da IREPC ajudam os depositantes a incluir os desenhos no formato adequado. Aos examinadores cabe seguir as determinações da Parte A-IX das Diretrizes para o exame do pedido.

3.2.5.6 Resumo

O Resumo é uma síntese da tecnologia pleiteada, sem a capacidade de vincular sua redação ao relatório descritivo ou às reivindicações. A principal função do resumo é servir como parâmetro para identificação do conteúdo e, paralelamente, como fonte de informação tecnológica na busca em bases de dados. Também é considerado uma condição essencial em um pedido de patente e está regulamentado pelos art. 19, V, da LPI e art. 85, da EPC.

Os examinadores brasileiros utilizarão os arts. 7º e 19 da IN nº 30-2013; o art. 22 da IN nº 31-2013 e Capítulo V, da Resolução nº 124-2013. Estes artigos contêm determinações semelhantes, diferindo apenas em relação à necessária escrita de forma compreensível quanto ao setor técnico da invenção.

O art. 85, da EPC também se refere ao resumo. Esta condição conterá informações técnicas, mas os examinadores devem atentar à sua redação, sem que a intenção do depositante ao redigi-lo não deve ser instrumento para o examinador ou mesmo arcabouço para a análise.

A Regra 47, da IREPC dispõe sobre a forma e o conteúdo do resumo, cujas características serão as seguintes: a) conter um sumário conciso; b) indicar o campo técnico do pedido; c) identificar o problema técnico e o principal uso da invenção; d) conter no máximo 150 palavras; e) se contiver desenhos, devem ser especificados. Para lidar com estas características, as Diretrizes Europeias (Parte A-III, 10; A-IX, 2.3; e F-III) descrevem como os examinadores devem tratar o Resumo, com as demais informações nele contidas.

3.2.5.7 Comprovante de pagamento

O comprovante de pagamento, no INPI, ou o recolhimento de taxas, para o EPO são as obrigações financeiras do depositante/ titular com estas entidades. A norma brasileira inseriu sua determinação no art. 19, inciso VI, da LPI e a EPC, em seu art. 86. Ambos os escritórios possuem normas específicas para regular o pagamento, bem como tabelas com os valores das retribuições financeiras de acordo com cada pedido.

Para o caso brasileiro, o inciso VI, do art. 19 trata do “*Comprovante de pagamento de retribuição relativa ao depósito*”. Esta é a primeira obrigação financeira do depositante junto ao INPI, seguida da retribuição anual. O mencionado comprovante de pagamento é condição para o cumprimento desta formalidade¹⁵³, como parte essencial do “exame formal preliminar”.

O art. 86, último dispositivo do Capítulo I, da EPC trata do depósito e seus requisitos e está relacionado às taxas de renovação do pedido de patente europeia. As taxas são uma condição com característica meramente formal, cujo pagamento está regulamentado pela IREPC (Regra 51), a partir do 3º ano de depósito e anos subsequentes (Regra 51(1)). Caso a obrigação não seja cumprida (Regra 51, (2), (3)), o pedido poderá ser considerado arquivado (Regra 51, (4)). No mesmo sentido, se o pagamento é realizado durante o período de um ano, o cumprimento é dado por encerrado. O não-pagamento das taxas conforme descrito na Regra 51, da IREPC, ocasionará a perda do direito. Assim, para que o procedimento seja adequadamente realizado, os examinadores seguirão o rito descrito nas Diretrizes em sua Parte A-III, 1.4.3; Parte A-X, 5.4.3, e Parte C-V, 1.5. Estes requisitos encerram o Capítulo I, da Parte III, da EPC 2000.

¹⁵³ Além disto, os arts. 19, inciso VI; 28; 33; 38, §2º; 76, §4º; 78; 84 a 86; 101, VI; 108, §1º, 119, III; 120; 133; 155, III; 161 e 162; 219, III, todos da LPI, tratam da comprovação de pagamento ou do pagamento de direitos de propriedade industrial, inclusive com a determinação de arquivamento ou extinção de direitos em caso de não-cumprimento.

É preciso traçar alguns comentários sobre os requisitos e as taxas. Caso os requerimentos não sejam cumpridos, o pedido está sujeito ao arquivamento se a obrigação não for cumprida no tempo devido. O prazo para o pagamento destas taxas é, em regra, de um mês. Este é um ponto vulnerável do debate desta pesquisa, pois taxas adicionais podem ser aplicadas dependendo da quantidade de reivindicações contidas no pedido de patente europeia. A inclusão de grande quantidade de reivindicações ou números de páginas no pedido são motivos de demora no procedimento de exame, bem como a delimitação e a concessão de tempo complementar para o cumprimento da obrigação (vide Parte A-III, 13.2 das Diretrizes). Da mesma forma ocorre no Brasil, quanto maior o número de reivindicações, mais oneroso o pedido se torna. Estas regras podem ser utilizadas pelos depositantes para protelar o exame do pedido, mesmo submetido ao pagamento de outras taxas¹⁵⁴ descritas e regulamentadas pela Regra 51, da IREPC.

Ainda em relação a pagamento de taxas, alguns escritórios de propriedade industrial¹⁵⁵ estão sendo submetidos a um golpe praticado por terceiros. O golpe¹⁵⁶ é aplicado nos depositantes/titulares que, em regra, não possuem procuradores cadastrados junto ao pedido de patente ou marca. Nestes casos, os golpistas emitem um boleto falso para pagamento com todos os dados do usuário e o remetem às suas residências com a pseudo-ameaça de que o não pagamento geraria, automaticamente, o indeferimento do pedido. Diversas entidades tentam providenciar medidas informativas aos seus clientes, como forma de coibir estas cobranças indevidas. Contudo, neste ponto está o conflito entre o direito à informação *versus* a

¹⁵⁴Vide os “Regulamentos relacionados às taxas de 20 de Outubro de 1977, conforme adotado por Decisão do Conselho Administrativo da Organização Europeia de Patentes em 7 de Dezembro de 2006 e última Emenda, conforme decisão do Conselho Administrativo de 13 de Dezembro de 2013.”(livre tradução de EPO, 2013)

¹⁵⁵ Tais como o INPI, USPTO, UKIPO, EPO.

¹⁵⁶ O caso concreto ocorre quando terceiros se valem das informações contidas na publicação oficial para realizar cobranças ilegais e indevidas aos depositantes. A fraude ocorre com o envio de um boleto bancário para o endereço do depositante requerendo um “pseudo-pagamento” de taxas de manutenção seja de patentes ou de marcas. O depositante sem compreender a razão do boleto – e preocupado em relação ao futuro de seu pedido – realiza o depósito bancário e após orientação especializada descobre que se tratava de um golpe. O fundamento destes golpes são exatamente as publicações. No caso brasileiro, as retribuições realizadas ao INPI devem ser concretizadas por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU. (INPI, CGCOM, 2015) e não boletos bancários.

preservação de dados pessoais do solicitante. O que se observa é que o INPI preserva os dados dos solicitantes de acordo com as normas de acesso aos processos e procedimentos, que de forma geral são de livre acesso ao público.

Como solução, ou medida paliativa, o que se observa, ao longo dos anos, é a constante publicação de informes nos sítios eletrônicos dos escritórios como tentativa de alertar aos interessados sobre a inexistência de cobranças por via postal. O INPI promoveu parceria com a Polícia Federal brasileira para investigar os casos de fraude (conforme notícia publicado no sítio em 16-02-2017). A questão dos boletos é fato comum tanto ao INPI quanto ao EPO.

3.2.5.8 Quadro comparativo

O resultado do estudo referente à correspondência entre os dispositivos da LPI e da EPC, em relação às condições normativas básicas para o início do exame formal, produziu este quadro comparativo normativo que sintetiza toda a análise.

Quadro 5 comparativo entre as normas da LPI e do EPO em relação às condições para o pedido de patente

CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PATENTE	INPI			EPO		
	LPI	RES. 124	IN 30 e 31	EPC	IREPC	Diretrizes
Requerimento	Art. 19, I	-	-	Art. 78, (1), a,	Regra 41	Parte A – VI
Relatório descritivo	Art. 19, II; 24	Cap. II	Art. 2º, IN 30.	Art. 78, (1), b Art. 83	Regra 42	Parte A-II, 4.13; Parte C-IX-1.5
Reivindicações	Art. 19, III; 25	Cap. III	Art. 3º a 7º IN n. 30	Art. 78, (1), c Art. 84	Regra 43 a 45	Parte F-IV
Pedidos divididos	Art. 26 a 28	Cap. III	Art. 17 a 21, IN 30. Art. 25 a 28, IN 31.	Art. 76 a 84	Regras 36; 37; 25; 4; 6; 37(3); 42(2); 85(a)	Parte A-IV
Desenhos	Art. 19, IV;	Cap. IV	Art. 8º, IN 30	art. 78, (1), d,	Regra 46 e 48	Parte A- X
Resumo	Art. 19, V;	Cap. V	Art. 7º, IN 30	Art. 78, (1), e; Art. 85	Regra 47	Parte A-III-10; Parte B-IV, 6.3; Parte F - II, 2

Comprovante de pagamento da retribuição anual	Art. 19, VI; Art. 38; art. 228	-	Art. 2º, VI, 26; IN 31-2013	Art. 78, (2);e	Regra 51	Parte A-III, 13.1.
Outras determinações	Art. 19, <i>caput</i>	-	-	Art. 78, (1), parágrafo único	Regras 49 e 50	-

Fonte: Elaboração Própria

Esta elaboração permitirá, no futuro, realizar outras pesquisas específicas sobre cada uma das condições de um pedido de patente. Também permitirá que, de forma didática, qualquer interessado na evolução normativa de ambos os escritórios seja capaz de resgatar as informações a ela inerentes e comparar suas determinações.

3.2.6 Do exame formal preliminar

O exame formal preliminar compõe a segunda etapa do procedimento de um pedido de patente tanto no INPI quanto no EPO. Nesta etapa serão avaliadas todas as condições estabelecidas nos art. 19, da LPI e art. 78, da EPC para averiguar se o pedido cumpriu as condições¹⁵⁷ e requisitos a fim de ser submetido às próximas etapas do procedimento, tais como a publicação, o exame substantivo ou o arquivamento. Assim, o art. 20 da LPI e o art. 90, da EPC regulamentam esta etapa que se encerra com a publicação, ao final do período de sigilo.

Apesar das condições estabelecidas serem semelhantes, há pontos de destaque nesta etapa que se diferenciam entre os escritórios. Um exemplo é a elegibilidade de Estados Contratantes para o depósito; os procedimentos e línguas de tradução (ponto de diversas discussões no EPO e etapa onerosa para os depositantes no INPI), entre outros. Ante isto, o procedimento de exame formal preliminar será analisado dentro de cada escritório.

¹⁵⁷ Compara-se esta etapa do procedimento de pedido de patente à Teoria da Causa Madura aplicada aos processos judiciais em suas etapas que antecedem o julgamento.

3.2.6.1 Do exame formal preliminar no INPI

Para os examinadores brasileiros, o Item 1.2, da Resolução nº 64-2013¹⁵⁸ esclarece:

1.2 Procedimento de exame em geral.

O exame tem por finalidade investigar se (a) o pedido está completo, (b) o objeto do pedido incide em alguma proibição legal, (c) o objeto do pedido preenche os requisitos de patenteabilidade, e (d) se pedido atende às formalidades.

(...)

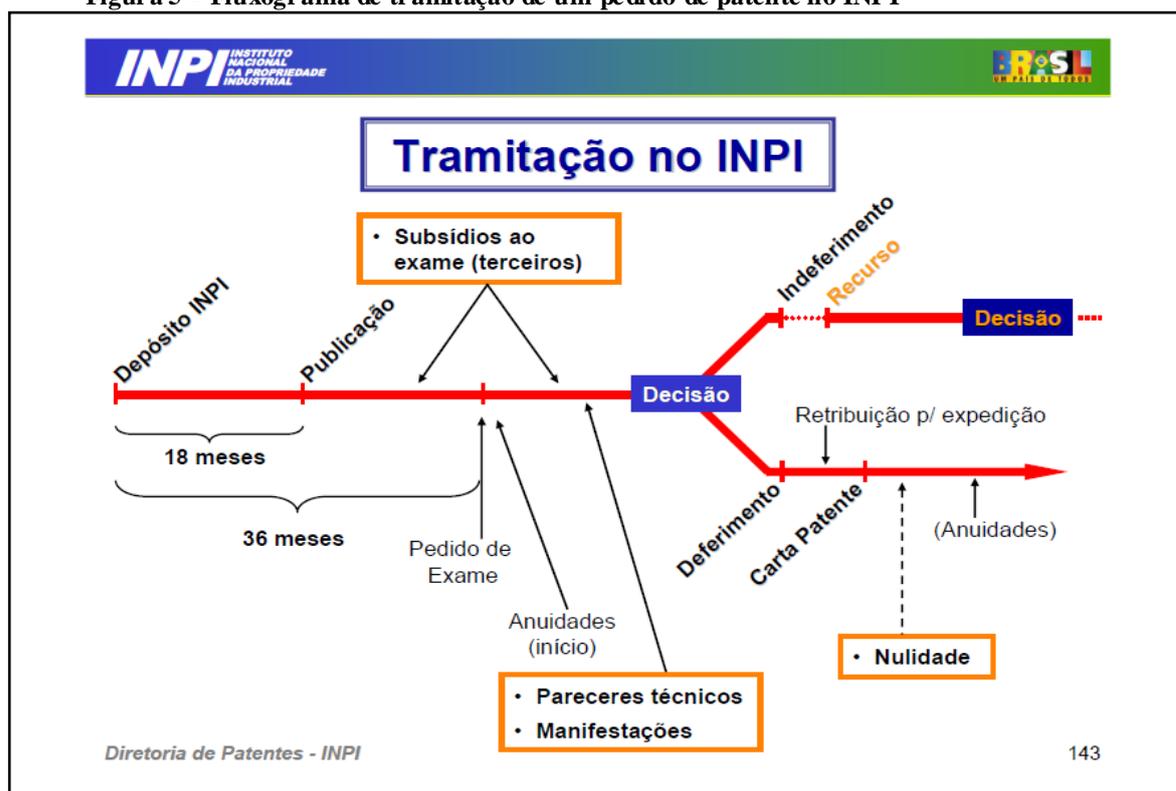
O exame é dividido basicamente nas seguintes etapas:

- exame da documentação;
- exame substantivo sem necessidade de efetuar buscas de anterioridades;
- buscas de anterioridades;
- exame substantivo após a elaboração das buscas de anterioridades.

(INPI, 2013).

O fluxograma a seguir contribui para a compreensão das fases do procedimento:

Figura 5 – Fluxograma de tramitação de um pedido de patente no INPI



Fonte: LOURENÇO & RODRIGUES, 2009.

O fluxograma acima representa o trâmite geral de um pedido de patente no INPI. A etapa correspondente ao exame preliminar inicia-se com o depósito e, teoricamente, termina

¹⁵⁸ Os itens 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.6, 1.9.1 e 1.10 e seus respectivos subitens, da Resolução nº 64-2013, foram revogados pelo Art. 2º, da Resolução nº 124, de 04-12-2013. Contudo, as resoluções referentes à patenteabilidade no INPI estavam sob consulta popular durante os anos de 2014-2016.

com a publicação, após o período de sigilo de 18 meses. Assim, o cumprimento adequado de todos os incisos do art. 19, da LPI, constatado após o exame preliminar formal, considerará como data de depósito a mesma data de protocolização do pedido. Caso haja formalidades a serem cumpridas, nos termos do art. 21, da LPI, o depositante terá 30 dias para cumprir com aquilo que lhe for exigido, a fim de garantir como data de depósito aquela constante no recibo de apresentação (art. 21, parágrafo único, da LPI) do pedido.

O Item 4.3.3 da revogada IN nº. 17-2013 afirmava que, caso existissem contradições na descrição inicial do objeto e no cumprimento da exigência, a data a ser considerada seria aquela do cumprimento da exigência. Ou seja, diferentemente da norma anterior, neste caso a data de depósito seria distinta daquela em que houve a entrega do pedido ao INPI. Logo, as consequências para o não cumprimento das exigências são a devolução ou o arquivamento do pedido, conforme o art. 21 da LPI. Contudo, a IN nº 30-2013 que revogou a IN nº17-2013, nada dispôs sobre o tema.

Ressalte-se ainda que, quanto ao cumprimento de exigências nesta fase de exame preliminar, o Item 1.3, da Resolução nº 64-2013 ressalta que, apesar da obrigação de o pedido ser escrito e com os documentos básicos¹⁵⁹ anexados, existe a possibilidade de apresentar outros documentos ao longo do trâmite inicial do exame. Por exemplo, um pedido de prioridade estrangeira¹⁶⁰.

Das etapas posteriores ao depósito

Após a efetivação do procedimento descrito pelo art. 21, da LPI, cabe ao examinador averiguar se os atos foram praticados por meio de procurador. Nestes casos, o Item 1 da Resolução n. 64-2013 e os arts. 216 e 217, da LPI impõem que o depositante anexe ao pedido o instrumento regular de procuração. Caso isto não seja cumprido de forma adequada, o pedido pode ser arquivado, com a possibilidade de recurso, ou arquivado em definitivo,

¹⁵⁹ Requerimento, relatório descritivo, desenhos e comprovante de pagamento.

¹⁶⁰ Com o prazo de 180 dias para cumprir com esta obrigação.

quando então o exame é finalizado. Assim, o pedido será publicado após a averiguação de todas as etapas correspondentes à documentação.

Contudo, algumas das semelhanças entre o INPI e o EPO cessam nesta etapa da análise do procedimento de exame. A nova estrutura do INPI – que está em fase de implantação por meio do Decreto nº 8.854-2016 –, contempla em seu art. 12, apenas a competência da nova Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos, sem as especificações quanto às etapas do processo de exame do pedido. As normas que regulamentam todo o exame estão dispersas em diferentes Resoluções e Instruções Normativas, sem que se estabeleçam as etapas distribuídas no curso do procedimento de exame.

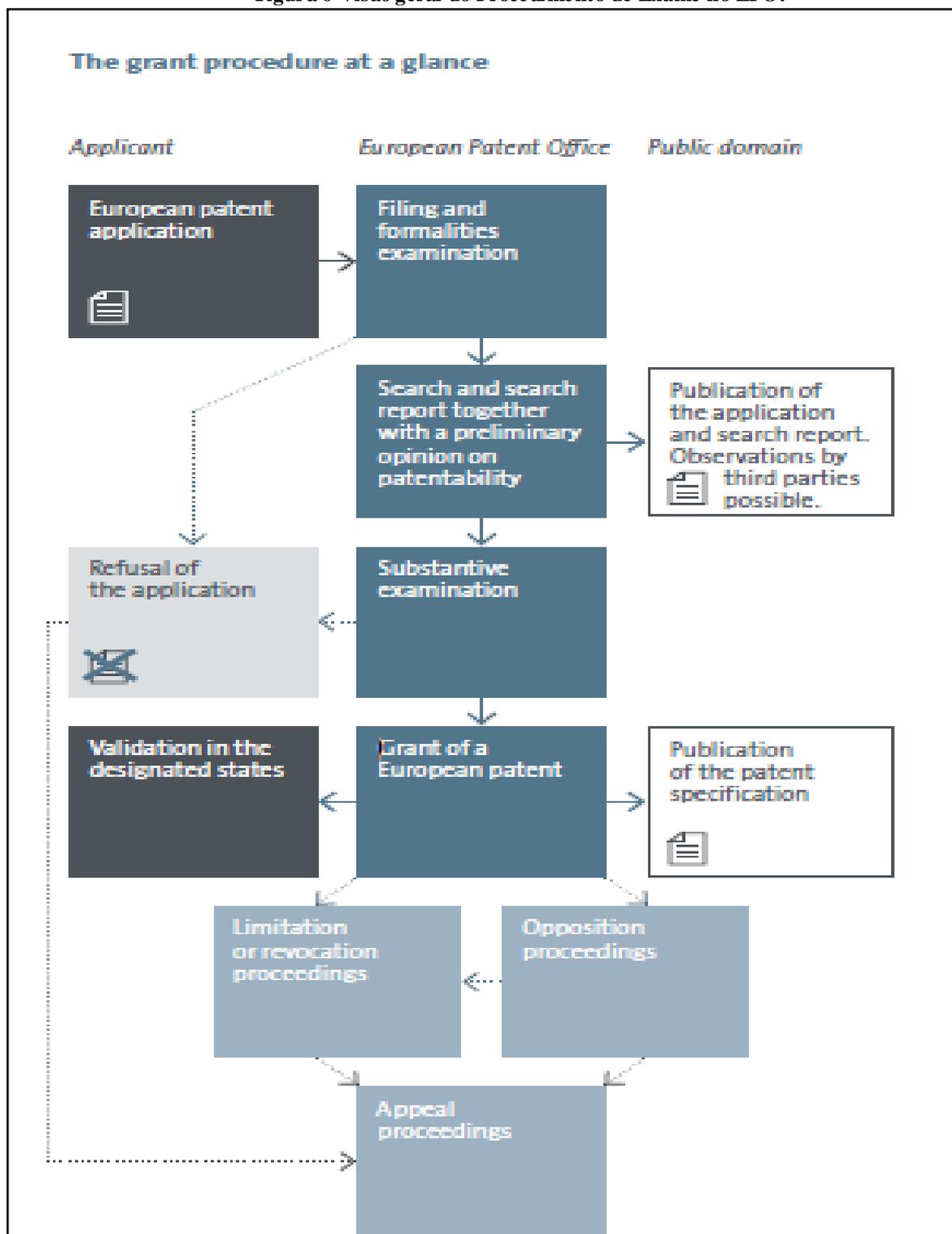
Diferentemente, as etapas do procedimento são distribuídas por setores específicos no EPO considerando-se exclusivamente o exame de pedidos de patentes. Logo, a partir deste ponto o exame segmentado estabelecido no EPO é o destaque da próxima subseção.

3.2.6.2 Do exame formal preliminar no EPO

Conforme mencionado, é extremamente relevante conhecer a estrutura do EPO para compreender como ocorre efetivamente o exame em seus diversos departamentos. De forma didática, o procedimento foi representado graficamente pelo Guia para Depositantes no EPO (2016)¹⁶¹.

¹⁶¹ O guia foi requisitado e entregue no Brasil após 12 dias do pedido, sem ônus. Enquanto o Manual para os depositantes, disponibilizado no portal do INPI, em 16-12-2016, estava desatualizado desde 2015, sem a inclusão das novas resoluções publicadas em 2016, que alteraram substancialmente as Diretrizes para os examinadores. Em 2017, as publicações deixaram de ser entregues fora do território europeu em decorrência dos custos de importação.

Figura 6 Visão geral do Procedimento de Exame no EPO.



Fonte: EPO, 2016. European patents and the grant procedure. Published and edited by European Patent Office Munich Germany © EPO 2015.

A figura acima enumera os atores envolvidos na atividade de pedido e concessão de patente (Depositante, EPO e o domínio público); o trâmite essencial do procedimento

(composto pelas quatro primeiras linhas); e o trâmite extraordinário, composto pelas 2 últimas linhas, onde estão inseridos os procedimentos de limitação, oposição e apelação, aos quais nem todas as patentes estão submetidas. Assim, o debate deste trecho do EPC é composto pelos arts. 90 a 98, em um bloco único. Os art. 91¹⁶², 95¹⁶³ e 96¹⁶⁴ foram revogados com a reforma do EPC em 2000.

O exame em si e o exame das formalidades é delineado pelo art. 90, da EPC. O depósito do pedido deve cumprir com os requisitos essenciais e somente assim se atribuirá a data de depósito (art. 90 (1), da EPC) como sendo aquela em que praticada a conduta junto ao EPO ou ao Estado Contratante, caso contrário este não será considerado como um pedido de patente europeu (art. 90 (2), da EPC). O exame do pedido se inicia com uma etapa de análise das formalidades, em que não se examina o conteúdo.

Para isto, o pedido deve estar de acordo com: a) as normas contidas na Parte IV, da IREPC; b) o art. 14, da EPC (idioma e outros documentos); c) o art. 78, da EPC (requisitos para depósito); d) o art. 81, da EPC (designação do inventor); e) a aplicação do art. 88, (1) EPC - reivindicação de prioridade, onde for necessária; e f) o art. 133, da EPC (requisitos para representação), assim como qualquer outra condição posta na IREPC.

O procedimento de exame no EPO perpassa por diferentes departamentos dentro do Escritório, incluindo, a Seção de Depósito (*Receiving Section*); as Divisões de Pesquisa (*Search Division*); as Divisões de Exame (*Examining Division*) e, em casos excepcionais, a Divisão de Oposição (*Opposition Division*); a Divisão Jurídica (*Legal Division*), a Câmara de Recurso (*Board of Appeal*) e a Grande-Câmara de Recurso¹⁶⁵ (*Enlarged Board of Appeal*). Seguindo o curso do exame, é relevante a correlação entre a EPC 2000, a IREPC e às

¹⁶² O art. 91 tratava dos requisitos essenciais que a Seção de Depósito (*Receiving Section*) deveria investigar no decorrer do exame formal (SINGER, 1995, p. 408- 415).

¹⁶³ O art. 95 tratava sobre o “*período de extensão dentro do qual o requerimento de exame pode ser arquivado*” (SINGER, 1995, p.435) afirma que até aquele ano o dispositivo não havia sido utilizado na prática.

¹⁶⁴ O art. 96 tratava “Do exame do pedido de patente europeia”, Singer (1995, p, 435- 444) afirma “*que este artigo lidava com a necessária troca entre o depositante e a Divisão de Exame durante o exame substantivo.*”

¹⁶⁵ Conforme tradução oficial em língua portuguesa da Convenção de Munique (EPC) fornecido pelo INPI de Portugal, em seu art. 15.

Diretrizes durante o procedimento até que a decisão final de concessão ou indeferimento seja proferida.

Das etapas posteriores ao depósito

A primeira fase do procedimento de exame substantivo inicia-se na Seção de Depósito (*Receiving Section*). As normas que regulamentam as atividades estão nas Regras 55 a 60, da IREPC, que se complementam com as Diretrizes, da seguinte forma:

- a) Exame do depósito: Regra 55 e Parte A-II, 4, das Diretrizes;
- b) Ausência de parte da descrição ou dos desenhos: Regra 56, IREPC e Parte A-II, 4.1.2 e A-II, 5, das Diretrizes. Mencione-se que o depositante ao completar voluntariamente as partes ausentes ou responder à comunicação do EPO, dentro do prazo de dois meses, estará ciente da possibilidade de que a data de depósito seja alterada para a data em que os requisitos foram definitivamente cumpridos (Regra 56 (2, 5), da IREPC);
- c) Exame dos requerimentos formais: Regra 57, da IREPC e Parte A-III, das Diretrizes. A Regra 57, da IREPC descreve todos os requisitos que o pedido de patente europeia deve conter para que se proceda ao exame formal, apontados pelo art. 78 (1) da EPC.
- d) Correção das deficiências nos documentos do pedido: Regra 58, da IREPC e Parte A-III, 15 e 16 das Diretrizes. Estas determinações concedem ao depositante dois meses para corrigir as deficiências do pedido;
- e) Deficiências no pedido de prioridade: Regra 59, IREPC e Parte A-III-16 e A-V das Diretrizes. Neste caso, o período para cumprir as exigências será determinado caso a caso.
- f) Posterior designação do inventor: Regra 60 da IREPC, Parte A-III-5 e Parte A-IV, 1.5, das Diretrizes. Se o pedido não for regularizado no período determinado será recusado.

Com a revogação do art. 91, da EPC, a etapa do exame formal preliminar se encerra neste ponto para que se iniciem as buscas efetivas sobre o conteúdo do pedido.

Relatório de Pesquisa Europeu

Neste ponto surge a primeira diferença no procedimento entre o exame do pedido no INPI e no EPO: o momento de elaboração do relatório de pesquisa técnico. Este relatório no procedimento brasileiro é elaborado durante o exame técnico, conforme descrito no art. 35, da LPI. No caso europeu, este relatório é elaborado antes da publicação, mas já como uma etapa do exame técnico, segundo o art. 92, da EPC.

O Relatório de Pesquisa Europeu será elaborado de acordo com a IREPC, com base nas reivindicações, na descrição e em qualquer desenho que integre o pedido. Assim, as normas do art. 92, da EPC se correlacionam com as Regras 61 a 66, IREPC e com as Diretrizes dos Examinadores Europeus da seguinte forma:

a) *Conteúdo do Relatório de Pesquisa Europeu*: Regra 61, da IREPC e Parte B, das Diretrizes. Cabe ao examinador elaborar o relatório, mencionando para cada reivindicação a referência encontrada como anterioridade ou algum fato considerado relevante para o exame substantivo.

b) *Opinião contida no Relatório de Pesquisa Europeu (European Search Opinion)*: a Regra 62, da IREPC e Parte B-II, 4.2, das Diretrizes afirmam que a descrição não será publicada junto ao pedido de patente europeu.

c) *Pedidos contendo pluralidade de reivindicações independentes*: Regra 62a, da IREPC e Parte B-II e Parte B-VIII, 4 e 5, das Diretrizes. A classificação das reivindicações como independentes ou dependentes estão descritas na Regra 43, da IREPC bem como especificadas pela Parte F-IV, 3.4, das Diretrizes. A Regra 62a, da IREPC estabelece o prazo para que o depositante defina ou restrinja a categoria das reivindicações contidas em seu pedido. Este fato implica diretamente na elaboração de pedidos divisionais.

d) *Pesquisa incompleta*: Regra 63, da IREPC e Parte B-VII, 3; Parte B-VIII, 3.2, 3.4 e 5, das Diretrizes referem-se ao provimento de informações pelo depositante consideradas

incompletas, que impossibilitam a realização da pesquisa referente ao estado da arte. Para esclarecer e solucionar a questão, o EPO notificará o depositante a esclarecer ou restringir suas reivindicações a fim de prosseguir com o exame. Observa-se que estas determinações são capazes de causar a demora no decorrer do exame, pois cabe ao depositante cumprir a exigência no tempo determinado;

e) *Relatório de Pesquisa Europeu quando a invenção carece de unidade*: Regra 64, IREPC e Parte B-III, 3.12, das Diretrizes. O relatório de pesquisa será elaborado sobre a primeira parte do pedido. Para que haja a análise e a pesquisa das demais invenções a ela relacionadas o depositante deve pagar uma taxa adicional;

f) *Transmissão do Relatório de Pesquisa para o depositante*: Regra 65, da IREPC trata da remessa do relatório de pesquisa logo que ele esteja concluído junto a qualquer outro documento citado. A Parte B-X, 12 e a Parte F-II, 2.6, das Diretrizes, descrevem como ocorrerá tal transmissão e, a Parte B-IV, 3.3, promove o meio para solucionar as questões quando houver erro no relatório;

g) *Conteúdo definitivo do Resumo*: a Regra 66, da IREPC afirma que o EPO definirá o conteúdo definitivo do Resumo (Parte A-III, 10.2, das Diretrizes) que será remetido ao depositante junto aos demais documentos (Parte F-II, 2.2 e 2.6, das Diretrizes).

Desta forma, o exame formal preliminar é concluído no EPO, com o envio dos relatórios ao depositante, e será seguido da publicação do pedido.

3.2.7 Da Publicação

A publicação é o momento em que todas as informações do pedido de patente tornam-se acessível ao público, após o período de sigilo de 18 meses (art. 30, da LPI e art. 93, (1), a, da EPC). Este instituto é comum a todos os Membros do Acordo ADPIC/TRIPS. Porém

possuem diferenças em relação ao lapso temporal que o depositante tem para concluir seu requerimento de pedido de exame. Nesta subseção, a publicação, o sigilo e o prazo para solicitar o pedido de exame pelo depositante estão intrinsecamente vinculados.

Quanto ao sigilo, o prazo de proteção de 18 meses para um pedido de patente é mundialmente reconhecido¹⁶⁶. Tanto a LPI, no art. 30, *caput*, quanto a EPC, no art. 93, (1), a, expressam o mesmo lapso temporal. Da mesma forma, ambos permitem que o depositante requeira a antecipação¹⁶⁷ da publicação, tornando-a pública antes de cessar o período de sigilo (art. 30, §1º, da LPI e art. 93 (1), b, da EPC.)

Por meio da publicação, o escritório europeu e a autarquia brasileira tornam pública e válida a existência daquele pedido. Assim, a LPI concede ao depositante o prazo de 36 meses, a partir da data de depósito, para requerer o exame substantivo de seu pedido, sob pena de arquivamento (art. 33, LPI). Logo, a partir da publicação, o pedido é passível de contestação por terceiros interessados (art. 31, LPI), mediante a ressalva de que o exame não se iniciará antes de 60 dias da publicação (art. 31, parágrafo único, da LPI)¹⁶⁸, para o caso brasileiro. Da mesma forma, o meio oficial de comunicação dos atos do INPI é a Revista de Propriedade Industrial, RPI, reformulada em 2017¹⁶⁹ e atualmente regulamentada por meio da Resolução nº 22-2013¹⁷⁰.

Detalhadamente, quanto ao EPO, após a conclusão de forma adequada das etapas do exame formal preliminar; do requerimento de exame; ou de antecipação do exame, o pedido de patente europeia será publicado “*assim que possível*”. Ou seja, após os 18 meses do

¹⁶⁶ Vide Art. 21 (2), (a), do PCT.

¹⁶⁷ Vide Art. 30, §1º, LPI, Art. 93 (1), b, da EPC e Art. 21 (2) (b), PCT.

¹⁶⁸ Atualmente ocorre no Brasil um debate de como se evitar que os depositantes sejam vítimas de fraude, decorrente da publicação dos pedidos.

¹⁶⁹ A partir da RPI nº 2404, de 31 de janeiro de 2017, a revista passou a ser dividida de acordo com os serviços prestados pela autarquia. As informações referentes às siglas de países e códigos dos despachos passaram a constar diretamente no sítio de acesso à revista, fato que tornou mais transparente as informações disponibilizadas. Há um breve histórico disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/revista-da-propriedade-industrial-faz-84-anos-e-ganha-novo-formato>>.

¹⁷⁰ O debate sobre a RPI é extenso, permitindo um estudo paralelo somente sobre esta publicação oficial, suas críticas e problemas. Para esta pesquisa é relevante conhecer o conteúdo da Resolução nº 22, de 18-03-2013 (INPI, 2013, p. 44-45).

depósito, a partir da data de prioridade, ou a partir do pedido do depositante. Ou ainda, a publicação ocorrerá ao mesmo tempo, caso a patente seja concedida antes das determinações do art. 93 (1), da EPC.

As Regras 67 a 70, da IREPC regem a publicação e relacionam-se com a Parte A-IV, entre outras, das Diretrizes da seguinte forma:

a) *Preparação técnica para publicação*: a Regra 67, da IREPC afirma que se trata de atividade de competência do Presidente do EPO: declarar que o pedido está completo para a publicação; da mesma forma, que o pedido não será publicado se recusado, arquivado ou considerado retirado (Regra 67(2) e Parte A-IV, 1.2 das Diretrizes);

b) *Forma de publicação do Pedido de Patente Europeia e do Relatório de Pesquisa Europeia*: a Regra 68, da IREPC destaca as informações referentes ao conteúdo (descrição, reivindicações, desenhos e resumo); à forma; ao Estado Membro e quando o pedido será publicado, todos regulamentados pela Parte A-VI, 1.3 das Diretrizes;

c) *Informação sobre a publicação*: De acordo com a Regra 69, da IREPC, o depositante será comunicado sobre a data da publicação. Caso esta ocorra em data posterior, a data informada prevalecerá para os demais atos (Parte A-VI, 2.1, das Diretrizes).

Por fim, o resultado da análise comparativa sobre a publicação, o sigilo e o período para requerer o exame observou-se que somente o prazo de sigilo é o mesmo, 18 meses, em ambos os escritórios. Contudo, o período para requerer o pedido de exame ocorre em prazos distintos, conforme descrito na subseção seguinte.

3.2.8 Do Pedido de Exame

O requerimento de exame substantivo é a fase que encerra a primeira etapa do exame preliminar de uma patente, que se iniciou com o depósito. O pedido de exame se concretiza

com o requerimento específico pelo depositante ou por seu representante legal (art. 33, da LPI) ou por meio de um formulário específico com o pagamento da taxa no EPO (art. 94, (1), da EPC).

O pedido de exame no INPI implica ainda em atividades precedentes, tais como o uso de Emendas Voluntárias descritas pelo art. 32, da LPI, em que o depositante tem a oportunidade de esclarecer ou definir (conforme o Item 2.20, do Capítulo II, da Resolução nº 124-2013 e a Resolução nº 93, de 10 de junho de 2013) sua invenção ou modelo de utilidade da forma que achar mais adequada. Este artigo é objeto de estudo e diversas discussões sobre as possíveis alterações¹⁷¹ e ampliações de um pedido de patente realizado pelo depositante.

Neste ato, caso os esclarecimentos ou definições do pedido sejam exigidos pelo examinador ou caso sejam uma opção do depositante, ele os produzirá sem acrescentar qualquer elemento novo ao pedido. O examinador impedirá a inclusão de qualquer matéria nova, por meio de uma notificação para adequação ou o conseqüente arquivamento do pedido (art. 21, LPI). A polêmica surge com as discussões no âmbito dos processos judiciais¹⁷², em que os depositantes contestam o arquivamento decorrente do art. 32¹⁷³, da LPI.

A próxima etapa é o cumprimento do art. 33, da LPI. Este dispositivo impõe o necessário e efetivo pedido de requerimento de exame pelo depositante ou interessado, cuja conduta deve ser realizada em até 36 meses da data do depósito. Caso não haja o requerimento de exame para que o trâmite procedimental se inicie, o pedido será arquivado. Além disto, o pedido somente será desarquivado (art. 33, parágrafo único, da LPI) 60 dias após o arquivamento, mediante retribuição financeira¹⁷⁴ e sob pena de novo arquivamento,

¹⁷¹ Vide Barbosa, 2011, Abrantes, 2017.

¹⁷² “De 4770 carta patentes concedidas em 2016 pelo INPI tivemos 3949 casos em que houve ao menos um 6.1 ou 7.1 em que houve mudança no quadro reivindicatório, ou seja, em 83% das patentes concedidas em 2016 o quadro reivindicatório não é o mesmo do pedido de exame, alguma emenda foi verificada. Segundo a decisão de novembro de 2016 do TRF2 o artigo 32 veda a possibilidade de qualquer emenda no pedido seja voluntária ou em cumprimento à exigências do INPI !! Isso significa que estes 83% de cartas patentes concedidas pelo INPI estão sujeitas à nulidade por terem violado o artigo 32 !!” (ABRANTES, 2017).

¹⁷³ Vide ainda Parecer INPI/PROC/DICONS/nº07/2002 (Op. cit. Pinto, 2014, p. 120).

¹⁷⁴ Definida pela Resolução nº 129-2014, sob o código 209.

desta vez, definitivo. Este trâmite é primordial para o entendimento do próximo capítulo, onde a solicitação para participar de políticas de exame prioritário é requisito essencial¹⁷⁵ para que o pedido ingresse em um processamento diferenciado do pedido.

Quanto ao EPO, o pedido de Exame está regulado pelos Art. 94, (1) e (2); Regra 70, da IREPC e a Parte A-VI, 2 e C-II,1 e 3.3, das Diretrizes. Estas normas em conjunto afirmam que o depositante deve requerer o exame até seis meses após o “*Boletim de Patentes Europeu*” publicar o “*Relatório Europeu de Patentes*” (Parte A-VI, 2.2 das Diretrizes). Porém, caso seja requerido antes da elaboração do “*Relatório de Pesquisa Europeu*”, o depositante poderá se manifestar quanto à descrição, reivindicações e desenhos no tempo que lhe for concedido pelo EPO (conforme a Parte A-VI, 2.3, das Diretrizes). Caso o pedido de exame não ocorra o pedido será arquivado (Regra 70, (3), IREPC), (EPO, 2016, p. 49, §155).

A notável diferença entre estes procedimentos está no prazo para requerê-lo. Para o depositante no INPI, o requerimento de exame pode ser solicitado até 36 meses após o depósito, enquanto no EPO, o requerimento deve se realizar até seis meses a partir da data de publicação do “*Relatório de Pesquisa Europeu*”, que neste caso é elaborado ainda na fase do exame formal preliminar. Para os solicitantes no INPI, isto só ocorre após o pedido de exame substantivo.

3.2.9 Dos Pedidos Considerados Retirados, Arquivados e Abandonados

Trata-se de três institutos relacionados à conduta do depositante, dos quais um deles pode ser considerado uma sanção em razão de sua inércia. Todos estão expressos de forma dispersa na LPI e na EPC.

¹⁷⁵ Todas as Resoluções que criaram e expandiram o exame prioritário brasileiro “Patentes Verdes” contêm este requisito.

O pedido retirado e o abandonado estão expressos no art. 29, da LPI. Os conceitos de retirada e abandono não estão legalmente definidos. A diferenciação entre ambos estaria no âmbito da delimitação da prática de uma conduta ou ausência de conduta por parte do depositante.

A *retirada* seria considerada um ato de conduta ativa do depositante, conforme o art. 29, §1º da LPI estipula que o prazo para a retirada do pedido é de 16 meses a partir da data do depósito ou da prioridade. Esta conduta do depositante concederá ao pedido subsequente a proteção referente àquela tecnologia (art. 29, §2º), pois o pedido anterior foi retirado antes da publicação oficial e ainda no intervalo do sigilo, não afetando, portanto, a novidade contida no invento.

Quanto à expressão *abandono*, trata-se de uma conduta passiva, de inércia do requerente, que da mesma forma que a retirada, será publicado. Porém, a expressão *abandono* não é mencionada novamente no artigo. Outro ponto relevante foi mencionado por Denis Borges Barbosa (2003, p.381) que opina pela incoerência entre o *caput* e os parágrafos deste artigo por não haver aplicação prática em direito, quando estudados os efeitos da publicação¹⁷⁶. O resultado final será sempre o domínio público, em ambos os casos.

Já o *arquivamento* é considerado uma consequência da inércia do requerente ou uma sanção pelo não-cumprimento ou cumprimento inadequado de uma exigência. Diversos dispositivos na LPI conduzem ao arquivamento do pedido¹⁷⁷. Contudo, poucos são passíveis de revisão por meio de recurso. Em regra, apenas o caso de não-apresentação de procuração restabelecerá o trâmite do pedido se cumprida a exigência de forma adequada (art. 216, §2º, da LPI). Da mesma forma, o art. 94 (2), da EPC¹⁷⁸, estudado a seguir, determina exatamente a

¹⁷⁶ Denis Borges Barbosa (2003, p. 381) afirmava em nota de rodapé n. “679 Os §§ do art. 29 são incoerentes com o caput, e simplesmente não têm aplicação em direito.”

¹⁷⁷ Mencionam-se os arts. 21; 33, parágrafo único; 34; 38, §2º; 86, 87; 135 e 216, §2º da LPI.

¹⁷⁸ Mencionam-se os arts. 14(2); 67(4); 77; 78; 86(1); 87(4) da EPC.

sanção de arquivamento nos casos de ausência de requerimento de exame do pedido no tempo devido ou no não-cumprimento de exigência descrita pelo art. 94 (4), EPC.

3.2.10 Exame Formal

As etapas de efetiva verificação dos requisitos de patenteabilidade iniciam-se depois de requerido o exame formal. Para o sistema europeu, os fundamentos do exame estão dispostos no art. 94, da EPC, enquanto no Brasil, são os arts. 34-36, da LPI que definem esta etapa.

Assim, com a publicação e o requerimento, o passo seguinte no INPI é o início do exame (art. 34, LPI) que concede outros 60 dias para a apresentação de objeções por terceiros (Inciso I); e para a complementaridade da documentação pelo depositante (por exemplo: regularização do procedimento (Inciso II); ou tradução, (Inciso III). Estes documentos, apresentados pelo depositante após o requerimento de exame, submeter-se-ão à aceitação do examinador, mas sua discricionariedade vincula-se à adaptação do pedido em análise decorrente de um pedido de prioridade estrangeira.

Isto significa que as alterações a serem realizadas vincular-se-ão à necessidade de se alterar a patente subsequente, em relação ao pedido anteriormente depositado. Um exemplo simples deste tipo de adaptação, geradora de um pedido de emenda voluntária, decorre de tradução.

Assim, o art. 35, da LPI trata do exame substantivo¹⁷⁹, ou seja, a etapa do procedimento de pedido de concessão de uma patente em que a matéria requerida será analisada por meio da verificação dos três requisitos de patenteabilidade, da suficiência descritiva, do quadro reivindicatório e das reivindicações, além das demais formalidades

¹⁷⁹ Seu conceito estava no Item 1.4 da Resolução n. 64-2013, revogado pela Resolução 169-2016, que não o definiu.

inerentes a um pedido. Neste caso, o exame técnico e o relatório de buscas serão elaborados na fase do exame substantivo, contrariamente ao sistema europeu, que o realiza ainda na fase de exame preliminar. Ante isto, o conceito de “exame técnico” esclarecerá a fase ou o *status*, do pedido de patente no decurso do procedimento de exame ¹⁸⁰.

Durante esta etapa, o examinador verificará o escopo a ser protegido, notificando o depositante para cumprir exigências técnicas, por meio de parecer, relativo a “*I - patenteabilidade do pedido; II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; III - reformulação do pedido ou divisão; ou IV - exigências técnicas.*” (art. 35, da LPI). Um exemplo deste caso são as emendas decorrentes do art. 19¹⁸¹, do PCT.

Ante o pedido de exigência, o depositante terá 90 dias para manifestação sobre as exigências técnicas, (art. 36, da LPI), das quais o não cumprimento gera: a) o arquivamento (§1º); ou b) o prosseguimento do exame, independente da qualidade da resposta emitida pelo depositante (§2º). Conseqüentemente, o pedido seguirá para a próxima etapa: a decisão.

O trâmite do exame substantivo no EPO, (art. 94, da EPC) ocorrerá com características semelhantes ao do INPI. Por exemplo: a) iniciará mediante requerimento (art. 94, (1), EPC); b) sua análise se realizará de acordo com as determinações contidas na IREPC cumulada aos requisitos da Convenção; c) não será considerado depositado, até que a taxa de exame seja paga (Regra 38, da IREPC); d) conterà um requerimento específico para que seja examinado e, e) caso este não seja realizado no tempo devido, será considerado como retirado (art. 94 (2),

¹⁸⁰ Este conceito é relevante para se saber, nas políticas de exame prioritário, se o pedido de patente está apto ou não para ingressar nos programas. Esta preocupação foi objeto de estudo na elaboração do projeto Patentes Verdes, uma vez que os pedidos considerados aptos deveriam estar em determinada fase do exame. O capítulo sobre as Patentes Verdes esclarecerá os detalhes deste requisito/condição técnica.

¹⁸¹ “Artigo 19 Modificação das reivindicações perante a Secretaria Internacional 1) Após a recepção do relatório de pesquisa internacional, o requerente terá o direito de modificar uma vez as reivindicações do pedido internacional mediante o depósito das modificações junto da Secretaria Internacional dentro do prazo prescrito. Poderá juntar às mesmas uma breve declaração, como previsto no Regulamento de Execução, explicando as modificações e indicando os efeitos que estas poderão ter sobre a descrição e os desenhos. 2) As modificações não devem ir além da exposição da invenção constante do pedido internacional tal como foi depositado. 3) A inobservância das disposições do parágrafo 2) não terá conseqüências nos Estados designados cuja legislação nacional permita que as modificações vão além da exposição da invenção” (OMPI, PCT, 2015)

da EPC), bem como se o depositante não responder ao comunicado da Divisão de Exame para emendar o pedido.

As Regras 70a até 72, da IREPC, determinam as atividades durante o exame e se correlacionam com as Diretrizes da seguinte forma:

a) *Resposta para o “Relatório de Pesquisa Europeu Estendido”*: O relatório estendido é uma oportunidade concedida pelo EPO ao depositante para comentar o “*Relatório de Pesquisa Europeu*” produzido pela Divisão de Exame (Regra 70a, da IREPC e Parte C-II-3, das Diretrizes). Nestes comentários, o depositante pode corrigir deficiências, emendar descrições, reivindicações e desenhos durante o período de 6 meses (Regra 70 (1), da IREPC). Se o depositante apresentar estas emendas antes da elaboração do “*Relatório de Pesquisa Europeu*”, lhe será conferida oportunidade para manifestações sobre o Relatório após a sua elaboração (Parte C-II-1.1, das Diretrizes). Porém, se o depositante não cumprir com o requerido ou não apresentar os comentários no tempo devido, o pedido será considerado retirado (Regra 70a, (3), da IREPC e Parte A-VI, 2.5 das Diretrizes).

b) *Pedido de cópia dos resultados de pesquisa* (Regra 70b, da IREPC) relaciona-se ao pedido de prioridade requerido pelo depositante. Os resultados sobre as anterioridades que geram relatórios prévios de pesquisa devem ser depositados junto com o pedido, quando houver pedido de prioridade (Regra 141, da IREPC). Caso estes relatórios não sejam apresentados em dois meses (Regra 70b, (1) da IREPC) o pedido pode ser considerado retirado (Regra 70b, (2), da IREPC), cabendo ao examinador agir nos limites do disposto pelas Parte C-II, 5 e Parte C-III,5, das Diretrizes.

c) *Procedimento de Exame*. A Regra 71, da IREPC inicia o procedimento de exame substantivo dos pedidos de patentes. Em 2012, a redação desta Regra foi alterada significativamente. Os parágrafos 3º ao 7º foram emendados e os parágrafos 8º ao 11 foram revogados por Decisão do Conselho Administrativo. Tais regras entraram em vigor em 01-04-

2012. Estas mudanças introduziram novas perspectivas no procedimento de exame que precisam ser ressaltadas:

c1) Como resultado do procedimento de exame, a Divisão de Exame analisará o conteúdo do pedido em relação aos requisitos de patenteabilidade. Nesta etapa, as demais formalidades oriundas dos documentos que o pedido deve apresentar – exame formal – presumem-se superadas. Contudo, é possível corrigir e apresentar emendas onde a Divisão de Exame determinar (Art. 94 (3); Regra 71 (1), da IREPC; Parte C-V, 4.7.1, das Diretrizes). Do mesmo modo, qualquer comunicação encaminhada ao depositante deve conter todos os aspectos contrários à concessão da patente (Regra 71 (1), da IREPC; Parte C-III, 4, das Diretrizes), bem como os pontos positivos que encontram os critérios de patenteabilidade (conforme a Parte C-III, 4.1.2, das Diretrizes, incluída por meio das emendas da revisão de 2016).

c2) *Antes da Divisão de Exame decidir sobre a concessão da patente* (Regra 71(3), da IREPC) o depositante será comunicado sobre o necessário pagamento da taxa de concessão e publicação, bem como sobre a necessidade de juntar o pedido em outros dois idiomas oficiais do EPO, além do idioma original (Regra 71, (3) da IREPC; Parte C-V, 1 e 4; Parte A-VII, 7; Parte A-X, 5.1.1; 7.3.2; 11.1 e 11.2 das Diretrizes).

c3) Além destas taxas, se o pedido contiver mais de 15 reivindicações, o depositante terá que arcar com a taxa de reivindicação para a 16^a em diante, caso ainda não tenha efetuado o pagamento (Regra 71 (4) da IREPC; Parte A-X, 5.23 e Parte C-V, 1.4, das Diretrizes).

c4) Se todas as taxas e traduções forem devidamente cumpridas, o arquivo deve ser considerado como aprovado pelo depositante (Regra 71, (5) IREPC; Parte C-V, 2 das Diretrizes). Caso não concorde, o depositante pode requerer a apresentação de emendas e correções (Regra 71 (6) IREPC; Parte C-V, 4 das Diretrizes) a qual gerará uma nova

comunicação da Divisão de Exame sobre as determinações do art. 71(3) EPC, caso contrário será dado prosseguimento ao exame (Parte C-V, 6, das Diretrizes).

c5) Por fim, se as taxas de concessão e publicação não forem pagas e as traduções não forem juntadas ao pedido, ele será considerado retirado (Regra 71 (7) da IREPC; Parte A-X, 7.3.2, Parte C-V, 3 das Diretrizes).

d) A “*conclusão do Procedimento de Exame*” está descrito na Regra 71a da IREPC, incorporada posteriormente ao texto original da EPC 2000, com vigência a partir de 01-04-2012. Esta regra também está posta na Parte C-V, das Diretrizes para delimitar as atividades referentes ao fim do exame. Alguns comentários adicionais são necessários a este tópico.

d1) A Regra 71a (1), da IREPC, afirma que a decisão de concessão só será emitida se o depositante cumprir com as seguintes características:

- i) o pagamento das taxas (Parte C-V, 1.2 e 1.4 das Diretrizes);
- ii) a tradução das reivindicações, conforme a Regra 71(3), da IREPC e Parte C-V, 1.3, das Diretrizes; e
- iii) a concordância quanto ao texto da concessão.

Sob tais condições, até que a Divisão de Exame profira a decisão será dado prosseguimento do pedido (Regra 71a (2) da IREPC e Parte C-V,4.7 das Diretrizes).

d2) No entanto, os parágrafos 3, 4 e 5 da Regra 71a, da IREPC tratam do pagamento de taxas referentes à designação (Parágrafo 3), à renovação (Parágrafo 4) e ao pagamento já realizado (Parágrafo 5). As taxas de designação e de renovação bloqueiam a publicação da patente até que sejam pagas. Neste caso, o depositante será informado sobre o fato. O Parágrafo 5 trata de situação inversa, ou seja, quando as taxas já foram pagas. Neste caso, o dispositivo afirma que as taxas serão creditadas se uma notificação adicional for requerida pelo depositante. Os esclarecimentos relativos ao parágrafo 5 estão descritos na Parte A-X, 10.2.3 e 11 e Parte C-V, 6.3 das Diretrizes. Por fim, o

Parágrafo 6 afirma que se o pedido for recusado, arquivado ou considerado como retirado, as taxas de concessão e publicação serão devolvidas.

e) *A Concessão da Patente Europeia com vários depositantes* é tratada na Regra 72, da IREPC, quando o depósito engloba depositantes de diferentes Estados Membros. Nestes casos, o EPO concederá a patente de acordo com a norma de cada país.

As Regras 71 e 71a, da IREPC, se referem ao procedimento de exame e aos documentos essenciais para que a Divisão de Exame profira a decisão final. Neste sentido, o art. 97, da EPC será o fundamento legal para concessão ou recusa do pedido de patente.

3.2.11 Da Concessão

O procedimento de exame regular se encerra com a concessão ou a recusa do pedido, conforme o art. 37, da LPI e o art. 97, da EPC. Após esta etapa, o pedido entra em uma fase extraordinária, em que somente o pedido indeferido e objeto de recurso serão analisados.

O art. 37, da LPI conclui o exame, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. A partir deste momento, o depositante passa a ser titular de um direito ou se mantém na expectativa diante da possibilidade da propositura de recursos (arts. 212 a 215, da LPI), aguardando a decisão administrativa final da autarquia. Este comando legal também origina demandas judiciais referentes ao pedido, seja para o caso de indeferimento; deferimento tardio em razão do atraso decorrente do *backlog*; manifestação de terceiro, por concessão além do escopo requerido; pedidos de nulidade e caducidade. Todas essas condutas são capazes de interferir na existência da patente, mas principalmente de gerar problemas além da titularidade de um pedido.

Ante tais considerações, mencione-se que o art. 38, da LPI trata do deferimento do pedido, da concessão da Carta-Patente e das retribuições correspondentes. O *caput* define o

fim do exame diante de duas condições prévias à emissão da Carta-Patente. A primeira afirma que o pedido seja deferido e a segunda é a comprovação do pagamento da retribuição correspondente.

O deferimento do pedido e o fim do exame são definidos pelos artigos 26 a 31 da LPI. Quanto ao “*cumprimento da retribuição correspondente*”, há diversos tipos de retribuições devidas pelo depositante ou pelo titular da patente, cujos valores estão expressos na Resolução INPI nº 129-2013, entre elas, a mais comum e constante, é a retribuição anual. Seu conceito está descrita na LPI nos art. 84 a 87; art. 228 e no art. 2º¹⁸² da Resolução n. 66-2013 (INPI, 2013, p.355-358) e o arquivamento do pedido com base na ausência de pagamento, na Resolução nº 113-2013.

Assim, o §1º, do art. 38, da LPI define o prazo para pagamento e comprovação do pagamento da retribuição a ser cumprido em 60 dias. Caso não se efetue o pagamento no período determinado, o responsável deverá cumpri-lo em 30 dias, acrescido de uma retribuição adicional. Caso não sejam cumpridos os requisitos e os prazos contidos no §2º, art. 38, o pedido será arquivado, podendo ser restaurado mediante o requerimento do titular e do pagamento de outras retribuições. Por fim, o §3º, do art. 38 afirma “*Reputa-se concedida à patente na data de publicação do respectivo ato*”.

A data de publicação da concessão encerra o procedimento, cuja relevância é essencial para esta pesquisa, pois este ato é o limitador temporal para se aferir quanto tempo o pedido ficou pendente dentro de sistema de exame, ou seja, submetido ao retardo na concessão de uma decisão administrativa. Porém, os procedimentos recursais entre o INPI e o depositante; ou entre terceiros e o depositante tratam-se de pedidos de reexame de decisões, portanto não mais se enquadram nos pedidos pendentes de análise relevante para o estudo do *backlog*.

¹⁸² “Art. 2º Anuidade é a retribuição anual a que está sujeito o pedido de patente e a patente, a partir do 24º (vigésimo quarto) mês da data do depósito (início do terceiro ano), cujo pagamento deve ser efetuado nos primeiros 03 (três) meses de cada período anual devido, podendo, ainda, ser efetuado, independentemente de notificação pelo INPI, dentro dos 06 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional, nos termos do art. 84, § 2º, da LPI.” (INPI, 2013, p. 355-356)

O título que garante a propriedade deste direito é a Carta-Patente, art. 39, da LPI e Resolução nº 13 (INPI, 2013, p. 105-107) e Resolução nº 72 (INPI, 2013, p. 387-388), ambas de 18 de março de 2013, documento que descreve as características e as informações da patente, incluindo o prazo de vigência. Estas informações definirão as condutas do INPI, do titular e de terceiros em relação à patente, principalmente se esta for objeto de disputas judiciais, licenciamento voluntário ou compulsório.

Estas informações são essenciais para o sistema nacional e internacional, pois garantem ao titular a perfeita e correta proteção de seu direito. Além disto, tanto a Carta-Patente quanto seus demais documentos são considerados fonte de informação tecnológica, resgatável em todo o sistema mundial diante da estrutura que os documentos de patente possuem, delineados pelos padrões da OMPI relacionado ao uso e divulgação de informações.

Da mesma forma, o art. 97, da EPC é responsável pela decisão final que concluirá o procedimento de exame. Assim, a Divisão de Exame concede uma decisão favorável ao pedido (quando este cumprir todos os requisitos descritos na EPC e na IREPC) e emite a decisão final de concessão da patente (art. 97(1), da EPC e Parte C-V, 2 das Diretrizes). Esta decisão somente terá efeito a partir da publicação no Boletim Europeu de Patentes (Art. 97 (3), da EPC e Parte C-V, 2 das Diretrizes). Por outro lado, caso a Divisão de Exame não reconheça todos os requisitos para a concessão, o pedido será recusado (Parte C-V, 14, das Diretrizes), a menos que a EPC determine consequências legais diferentes (Art. 97 (2), da EPC). Todas as obrigações após esta decisão não são consideradas para fins estatísticos como relacionadas ao atraso na concessão, porque todos os requisitos foram analisados anteriormente.

3.2.12 Da Vigência da Patente

A vigência de uma patente é definida por meio de prazos mínimos no art. 33, de ADIPC/TRIPS. Consequentemente, todos os países signatários deste Acordo estabeleceram em suas normas, o mesmo período mínimo de proteção, de 20 anos a partir da data do depósito. O prazo é definido no art. 40, da LPI e no art. 63 (1), da EPC ambos com 20 anos para proteção. Porém há exceções a este limite temporal, cuja prorrogação é permitida em casos excepcionais.

A seção II, do Capítulo IV, da LPI é composta pelo art. 40, cujas determinações são primordiais para todo o sistema de patentes brasileiro e para esta pesquisa. As discussões sobre o conteúdo deste dispositivo iniciaram durante a elaboração do projeto da atual lei brasileira. O prazo de proteção no Brasil antes da ratificação do ADPIC/TRIPS era 15 anos para patente de invenção e 10 anos para modelos de utilidade¹⁸³. Após o Acordo, o prazo uniformizou-se, seguindo os padrões do sistema internacional.

Consequentemente diversas ações judiciais foram propostas em território brasileiro para discutir a extensão do prazo de proteção. Assim, durante a década de 2000, coube ao Poder Judiciário Brasileiro discutir esta tese definitivamente superada¹⁸⁴ no início da década seguinte. Atualmente, o foco da discussão alterna-se entre o intervalo de tempo contido no *caput* e no *parágrafo único* do art. 40, da LPI. Por isto, este artigo é o cerne das discussões sobre o prazo de proteção no Brasil.

A redação do art. 40 é a seguinte:

Art. 40. 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.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame

¹⁸³ Vide Art. 24, da Lei 5772-71.

¹⁸⁴“16) Não é possível a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de proteção de 15 (quinze) anos concedido às patentes estrangeiras depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000, ante a ausência de suporte legal e da inaplicabilidade automática e sem reserva do acordo internacional TRIPs.” (STJ, 2014).

de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

O *caput* segue os padrões do art. 33, do ADPIC/TRIPS. O parágrafo único do art. 40, da LPI é um indício de reconhecimento da demora no exame pelo sistema legal brasileiro, tendo em vista que há a determinação da manutenção do direito por um período mínimo de 10 anos¹⁸⁵ para patentes de invenção e sete anos para modelos de utilidade.

A análise do parâmetro de proteção descrito pelo precitado parágrafo único diferencia-se de todos os demais. Neste caso, a data de referência deixa de ser a data de depósito do pedido para ser a data de concessão da patente. Outras discussões surgiriam a partir da definição de data de concessão. Contudo, o parâmetro legal para a fixação desta data deve ser o disposto no art. 38, §3º da LPI, ou seja, a data de publicação da patente na RPI, cuja Carta-Patente conterà todas as informações relevantes à proteção e notoriedade da concessão do direito.

Contudo, o mencionado parágrafo único contém duas exceções quanto a sua aplicação quando o INPI estiver impedido de efetivar o exame em decorrência de pendência de ação judicial ou o motivo de força maior. Para os casos de pendência judicial comprovada, a ressalva legal reduz a possibilidade da prática de conduta de má-fé dos titulares, uma vez que somente a comprovação oriunda do Poder Judiciário é hábil a enquadrar-se neste parâmetro. Por outro lado, a propositura de ações judiciais sem fundamento¹⁸⁶, apenas para promover uma barreira legal ao andamento do pedido, também é uma possibilidade concreta neste ramo de estudo.

Entretanto, quando o legislador valeu-se da expressão “*motivo de força maior*” – como exceção ao tempo máximo de proteção – permite aos jurisdicionados uma interpretação extensiva do conceito de “força maior”. A doutrina administrativista discutia sobre o conceito

¹⁸⁵ O exemplo notório de permanência sob exame que perdurou mais do que o tempo de proteção é o caso do Oncorato (*Oncomouse – Transgenic Animal Harvard*) Caso nº T 0315/03 (EPO, *BoA*, 2004) no Escritório Europeu.

¹⁸⁶ Apenas com o intuito de inserir na face da patente o dito “Despacho-repelete” (PINTO, 2014, p.114-115).

de força maior, se decorrente de fatos humanos¹⁸⁷ ou de eventos da natureza¹⁸⁸. Neste estudo, prevalecerá a doutrina de que a força maior é decorrente da prática de fatos e condutas humanos.

Assim, qualquer fato decorrente de força maior, considerado uma externalidade ao sistema, é passível de justificar a aplicação do parágrafo único do art. 40, da LPI. Este dispositivo pode ser suscitado pelos depositantes para justificar a extensão do prazo, em razão da falta de infra-estrutura e de servidores em determinadas Diretorias; greve de servidores do INPI¹⁸⁹; dentre outros que afetam diretamente a redução do tempo sob exame.

Este debate permanece vivo e atual¹⁹⁰ e provocou a proposição do Projeto de Lei – PLC nº 5402-2013 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PLC, 2013) proposto em 18 de abril de 2013. O PLC tem como objetivo alterar a Lei n. 9.279-96, para revogar o parágrafo único do art. 40. Entre outras determinações, o texto justifica a sua aplicação, afirmando, em síntese, que: a) o tempo de proteção de uma patente deve ser o necessário para possibilitar o retorno financeiro realizado pelo titular; b) a ampliação do prazo dificultaria, por exemplo, a aplicação de políticas pública em áreas de saúde; c) a extensão do prazo em razão da demora de sua concessão é considerada uma medida *TRIPS-plus*, que causariam impacto na efetivação de direitos humanos.

Assim, caso haja uma diferença de mais de 10 anos entre a data de depósito e a data de concessão, a vigência da patente será de mais de 20 anos contados a partir da data de depósito. Ou seja, o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Patentes cria, a partir da inoperância do INPI, a possibilidade de uma extensão não razoável no prazo de proteção conferido pela patente, em detrimento do interesse público. Cumpre ressaltar que o Acordo TRIPS da OMC não exige essa proteção mínima de 10 anos contados do depósito do pedido da patente. (...) (BRASIL, PLC, 2013)

¹⁸⁷ Vide CARVALHO FILHO, 2008, p. 193.

¹⁸⁸ Vide MEIRELLES, 2004, p. 233.

¹⁸⁹ O debate sobre a questão dos servidores dentro dos institutos de patentes é um problema global na concessão e análise de patentes nos escritórios (PORTAL DO SERVIDOR, 2015; ODIA, 2015). Porém, greves não são peculiaridades do sistema brasileiro, mas fazem parte do cotidiano de outros escritórios ao redor do mundo, inclusive do EPO (MCCARTHY, 2016).

¹⁹⁰ A decisão judicial mais recente (26-06-2017) sobre o tema trata de um Mandado de Segurança em que a sentença condenou o INPI a realizar o exame do pedido da patente PI0307802-7 em até 60 dias, tendo em vista o pedido ter sido depositado em 20-02-2003, conforme se extrai da sentença proferida no Mandado de Segurança n. 0097520-92.2017.4.02.5101, em trâmite junto à 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Neste texto há o reconhecimento de que uma das causas da utilização do parágrafo único do art. 40, da LPI, são as questões administrativas internas à autarquia entre elas, como afirma o texto, “*a (...) inoperância do INPI*”. Os autores do PLC nº 5042-2013 acrescentam:

O importante é dotar o INPI das condições necessárias para cumprir a sua função em prazos razoáveis, e não criar condições para aumentar o prazo de proteção em função da atual incapacidade do INPI de examinar tempestivamente todos os pedidos de patentes depositados.

Por fim, determinam que o período de vacância da alteração legal seria de 120 dias. Algumas críticas devem ser traçadas em relação a este Projeto de Lei:

a) O trecho que justifica a revogação do artigo menciona as patentes que protegem produtos e processos vinculados à saúde humana. Contudo, não cabe neste texto discorrer sobre a importância e relevância do interesse público neste sentido, mas há que se considerar que patentes de invenção e modelos de utilidade não se restringem somente à área de saúde. Todas as tecnologias, sem discriminação de características e utilização, como preza o art. 27.1 de ADPIC/TRIPS, estão submetidas ao atraso decorrente das diversas causas internas e externas ao INPI. Tanto que este fato é justificativa para políticas de exame prioritário. Assim, revogar o artigo de manutenção de um prazo mínimo, sem que houvesse a devida reestruturação do sistema, e ainda, acrescer o art. 43-A durante a estabilização de um novo Código de Processo Civil, perante a afirmação de que “*art. 43-A (...) §6º Ao Poder Judiciário é vedado, no caso de uso não comercial, decidir se se verificam ou não os fins de interesse público*” é expor o sistema de patentes brasileiro a uma instabilidade legal e jurídica que pode causar mais transtornos e irregularidades do que efetivamente normatizar o prazo conferido por TRIPS.

b) O prazo de 120 dias para que a alteração legal entre, supostamente, em vigor não seriam suficientes para regularizar todas as patentes e pedidos sob exame no INPI. Mais uma vez a alteração legislativa levará a proliferação de ações judiciais decorrentes de mudanças normativas de aplicação imediata, como ocorreu após a promulgação do Decreto n. 1.355-94.

Este decreto internalizou o Acordo ADPIC/TRIPS no Brasil e foi objeto de manifestação da Diplomacia brasileira para reafirmar a condição do Brasil como país em desenvolvimento. Sua promulgação e o período de *vacatio* da LPI causaram a inclusão das patentes de revalidação nas estatísticas da Justiça Federal, cuja discussão se mantém mesmo 20 anos após a publicação da lei, em forma da ADI 4234, em trâmite no STF.¹⁹¹

c) A manutenção de um tempo mínimo de proteção não se trata de medidas *TRIPS-Plus*, mas sim de manutenção de uma política de um tempo mínimo de compensação ao titular que atue de boa-fé e está à espera da concretização de seu direito, pendente de concessão em razão de problemas externos às suas condutas. Cabe ao INPI, antes de aplicar o parágrafo único, verificar a conduta do titular, para aferir se todos os atos foram praticados em conformidade com a lei e de boa-fé antes de lhe conceder este benefício descrito na LPI. De qualquer forma, o titular terá novamente que aguardar¹⁹² para saber se seu requerimento de extensão do prazo será deferido ou não.

O artigo 40, parágrafo único da LPI, recebe críticas desde sua elaboração. Contudo, isto é uma forma de não submeter (ao menos teoricamente) o depositante, titular ou licenciante de uma tecnologia às questões administrativas inerentes à autarquia, pois além de impedir o progresso e a ampliação da inovação tecnológica do país, tal medida ampliará a quantidade de demandas judiciais envolvendo os prazos anteriormente discutidos em esfera judicial¹⁹³. Conseqüentemente, caberá aos examinadores reavaliar o exame por meio da elaboração dos necessários pareceres técnicos que fundamentam as peças processuais da autarquia. Além disto, observar-se-á um aumento desproporcional de decisões judiciais

¹⁹¹ As possíveis conseqüências desta ação constitucional foram descritas em estudo anterior (PINTO, 2014, p. 133-171).

¹⁹² Pedro Marcos Nunes Barbosa traçou recentemente (22-07-2017) uma comparação didática da concessão de patentes com a concessão de aposentadorias sem a devida análise de seus requisitos, apenas sob o pretexto de conceder sem demora.

¹⁹³ Vide PINTO, 2014, p. 77-131.

acautelatórias¹⁹⁴ submetidas a um novo rito processual vigente no país, ainda inconcluso em sua estabilidade¹⁹⁵.

Diante disto, o debate sobre o reconhecimento das causas do atraso (*backlog*) e as possíveis soluções para reduzi-lo, como as políticas de exame prioritário, se mantém vívidas dentro do sistema de patentes brasileiro e europeu. Os depositantes e/ou titulares são compelidos a praticar as condutas legalmente descritas em prazos específicos da LPI, para manter seu direito. Enquanto a LPI concede a Autarquia a liberdade de regular suas condutas internas e combater as causas da demora na análise destes direitos da forma que lhe for considerada mais eficiente.

Sob o mesmo aspecto, o art. 63, da EPC mantém o mesmo padrão delimitado no art. 33, do ADPIC/TRIPS, ou seja, 20 anos de proteção a partir da data de depósito (art. 63(1), da EPC). Este fator é relevante considerando-se que em alguns países que compõe o EPO o prazo de proteção era menor e havia a disponibilidade do Estado Contratante reservar-se o direito de não aplicar tal prazo, conforme o revogado art. 167, da EPC (SINGER, 1995, p.232-233). Em 1991, a redação do art. 63 foi revisada, com vigência a partir de 04-07-1997.

Atualmente, a EPOrg não limita a ampliação do prazo de proteção pelos Estados Contratantes (art. 63 (2), da EPC), contudo em casos específicos, tais como estado de guerra e emergência nacional; ou se o produto e processo forem submetidos a outro procedimento administrativo que requeira autorização legal¹⁹⁶ prévia ao seu lançamento no mercado. Além disto, cabe aos países atentar aos princípios gerais contidos nos Acordos oriundos da OMC e da OMPI. Por fim, a EPC permite que o EPO assumas as responsabilidades decorrentes da prorrogação aplicada pelos Estados contratantes às modalidades que são submetidas aos procedimentos administrativos externos ao exame o pedido.

¹⁹⁴ Cabe uma reflexão quanto a produção de decisões judiciais teratológicas impondo condenação em honorários advocatícios à autarquia que serão custeados com o orçamento público em prol de ente privado. Este debate é demasiadamente longo para ser desenvolvido nesta tese, mas pode ser objeto de estudos futuros.

¹⁹⁵ Vide ADI 5492-2016 (STF, 2016) cujo debate são os dispositivos do Novo CPC Brasileiro.

¹⁹⁶ Conforme as alíneas (a) e (b) do art. 63(2), da EPC.

Assim, nota-se que também para o EPO, solucionar o problema decorrente da demora da análise é uma vívida discussão. Quando se trata de extensão de prazo, os titulares alegam que a demora na concessão da patente deve ser compensada e a prorrogação seria não apenas uma consequência natural, mas também legítima de se pleitear e, conseqüentemente, de ser concedidas. Contudo, como se trata de uma decisão de cada país, não há parâmetros semelhantes na IREPC e nas Diretrizes aos Examinadores.

3.2.13 Dos Direitos Conferidos pela Patente

A LPI e a EPC seguem as determinações contidas no art. 28, do ADPIC/TRIPS para determinar os direitos conferidos por uma patente. Os direitos conferidos são: proibir terceiros de fabricar, usar, oferecer para venda, vender ou importar produtos e utilizar o processo sem autorização do titular, bem como os direitos decorrentes dos produtos originários do processo protegido. Da mesma forma, o art. 42, da LPI e o art. 64, da EPC descrevem tal proteção, mas com características próprias.

A LPI garante em seu art. 42, os mesmos termos conferidos por ADPIC/TRIPS, com a adição de proibir a contribuição de terceiros para que outros pratiquem atos de violação e para os casos em que o terceiro necessite comprovar que seu produto foi obtido por processo distinto daquele protegido por patente (art. 34.1, do ADPIC/TRIPS). Em linhas gerais, a EPC define que a proteção concedida será igual em todos os Estados Contratantes, bem como os produtos decorrentes das patentes de processo; e qualquer violação será tratada pela lei nacional. Este artigo é o dispositivo legal de referência quando há revogação de direitos ou nulidade da patente. Um exemplo de discussão quanto à interpretação deste artigo pelo EPO trata da diferenciação entre o conteúdo de um pedido de patente de produto e um pedido de patente de processo em relação à variedade de plantas (EPO, *Case law G1/98*).

Diferentemente da EPC, como será visto a seguir, a LPI descreve em seu art. 43, as exceções legais que não serão consideradas violações aos direitos conferidos por uma patente, bem como os direitos decorrentes do usuário anterior (art. 45, LPI e art. 99 (4), da EPC). Já o escritório europeu possui a particularidade das questões inseridas nos arts. 65 (tradução), 66 (equivalência dos pedidos em relação à prioridade) e 67 (efeitos após a publicação) da EPC. O debate sobre estes dispositivos da EPC é necessário.

O art. 65, da EPC trata da tradução da patente europeia. A tradução é uma das determinações que mais demandam tempo e debates durante o procedimento de exame. Para o caso europeu, este dispositivo foi regulamentado por meio do Acordo de Londres (*London Agreement*)¹⁹⁷ que define o idioma oficial em que o pedido deve ser redigido. Os parágrafos deste dispositivo envolvem o debate sobre o idioma a ser utilizado nacionalmente; o custo e o pagamento das taxas referentes à tradução. Os escritórios de advogados que lidam diretamente com as questões de propriedade intelectual em território europeu iniciaram o debate sobre a manutenção da língua Inglesa, como idioma oficial do EPO, ao se considerar a saída do Reino Unido da União Europeia e o estabelecimento da Patente Unitária (TILMMAN, 2016, p. 9-10).

O art. 65, (1) da EPC determina que os Estados Contratantes definam qual será o idioma pertinente para o país, considerando-se a obrigatoriedade da prática das condutas junto a EPOrg em um dos seus três idiomas oficiais¹⁹⁸ (Inglês, Frances ou Alemão). Da mesma forma, o art. 65 (2), da EPC trata dos custos e da obrigação de pagamento caso seja necessária a publicação em outro idioma, além de penalizar o titular com a nulidade do pedido no Estado Contratante, caso haja o descumprimento destas normas¹⁹⁹. A Regra 71 (3), da IREPC, ao

¹⁹⁷ Denominado “*Agreement on the Application of Article 65EP – London Agreement*”, de 17-10-2000.

¹⁹⁸ Vide art. 14, EPC.

¹⁹⁹ Um exemplo recente desta questão foi noticiada em Dezembro de 2016, pelo EPO, em relação ao escritório de patentes da Bélgica. Definiu-se que os pedidos de patentes concedidos a partir de 01 janeiro 2017, não serão obrigados a depositar uma tradução em uma das línguas oficiais. Contudo, os pedidos depositados antes desta

longo da análise sobre o procedimento de exame, afirma a possibilidade de correções na tradução decorrentes de alguma irregularidade. As Diretrizes dedicam toda a Parte A-VII às obrigações dos examinadores em relação ao idioma e suas traduções.

A questão sobre idioma é complexa dentro da EPOrg. Uma delas é o Acordo de Londres assinado por 21 dos 38 Estados Contratantes com o intuito de reduzir os custos de tradução. Neste sentido, as questões que envolvem tradução e adequação dos documentos depositados podem ser consideradas como um dos fatores causadores de atraso (*backlog*) dentro do EPO.

Dois exemplos contraditórios são observados neste sentido. O primeiro trata-se do titular que necessita de mais tempo para assegurar os gastos futuros com outras traduções, valendo-se legalmente da manipulação dos prazos dispostos nas Diretrizes para estender o tempo de exame. O segundo caso pode ser considerado uma estratégia de mercado do requerente, a fim de conduzir de forma mais eficaz a aplicação do investimento de seus recursos dedicados à manutenção ou expansão da proteção de sua tecnologia. Neste sentido, o atraso na concessão é positivo para o requerente.

Outro efeito gerado por um pedido, no art. 66 da EPC, é a equivalência entre um pedido de patente europeia e um pedido nacional, em que se mantém a data de prioridade, conforme a Regra 40 (3), da IREPC e Parte A, II-4.1.3.1 e VII- 1, 1.1 das Diretrizes para a data do depósito.

Por último, os direitos concedidos após a data de publicação é o tema do art. 67, da EPC. O art. 67 (1), EPC, afirma que serão conferidos, provisoriamente, os mesmos direitos que os dispostos no art. 64, da EPC, ou seja, tais quais os de uma patente concedida no estado de origem. Por outro lado, art. 67 (2), EPC afirma que qualquer Estado Contratante pode não aplicar os direitos conferidos pelo parágrafo 1, do art. 67 e pelo art. 64, mas que não pode

data, para serem validados na Bélgica devem continuar com o procedimento do art. 65, da EPC. (*EPO, Official Journal* 2016, A99).

conceder direitos mais restritos ao mesmo pedido²⁰⁰. Contudo, caso o depositante seja prejudicado por algum tipo de violação ocorrida nos Estados Contratantes, em razão do não-reconhecimento do pedido tal qual uma patente, há direito à compensação (art. 67 (2), da EPC). Já o art. 67 (3), da EPC autoriza os membros, que não tenham um dos idiomas oficiais do EPO, a não reconhecer os direitos da patente até que uma tradução das reivindicações seja apresentada.

Por fim, o art. 67 (4), EPC afirma que o pedido de depósito nunca terá as proteções descritas se for abandonado, considerado como abandonado ou finalmente recusado. A Regra 68, da IREPC relaciona as informações que a publicação da patente deve conter, mas os detalhes que devem ser aferidos pelo examinador estão postos na Parte A-VI, 1.3 das Diretrizes.

Quando a patente for revogada ou limitada em decorrência de procedimentos de oposição, limitação, ou revogação, o art. 68, da EPC determina os efeitos desta decisão. Estes procedimentos, considerados extraordinários, por ocorrerem após o fim do exame, são complexos, pois envolvem terceiros e o EPO. Além disto, toda a forma de atuação está descrita na Parte V, dos arts. 99 a 105c, do EPC 2000, que foram regulamentadas pela IREPC na Parte V, Capítulo I, Regras 75 a 89 (oposição); na Parte V, Capítulo I, Regras 90 a 96 (limitação e revogação), bem como nas Diretrizes que dedica a Parte D para que os examinadores lidem com estes procedimentos. O tema será discutido de forma mais adequada na próxima seção desta pesquisa.

O art. 69, da EPC determina a extensão da proteção conferida por um pedido ou por uma patente europeia. Esta extensão baseia-se nas reivindicações, considerando os desenhos e o Relatório em sua interpretação (art. 69, (1), EPC). A proteção à patente europeia será determinada de acordo com a forma de sua publicação. Contudo, as alterações decorrentes de

²⁰⁰ Do qual se verifica a aplicabilidade do Princípio do Tratamento da Nação mais Favorecida.

decisão de procedimento de oposição, limitação e revogação podem ser aplicadas retroativamente (Art. 69(2), da EPC). Este artigo possui seu Protocolo de Interpretação²⁰¹ que ressalta o uso restrito do significado das palavras utilizadas nas reivindicações, sem que seja dado conceito amplo ao requerido.

Estes são considerados tradicionais problemas de interpretação restrita ou ampliativa das expressões utilizadas nas reivindicações capazes de ampliar o escopo de proteção de um pedido, que também ocorre no Brasil, com os parâmetros descritos na Resolução nº 169-2016. Assim, no caso europeu, as Diretrizes determinam em sua Parte B-III, 3, como as reivindicações, emendas ou alterações devem ser tratadas pelo examinador. A Regra 43, da IREPC delimita a forma e o conteúdo das reivindicações, fato que reflete diretamente no exame e na extensão da proteção concedida ao pedido.

Ainda em relação à redação dos pedidos, o art. 70 da EPC regulamenta a linguagem e o idioma a ser utilizado em um pedido de patente ou em uma patente europeia. Entre as formalidades que o pedido ou a patente devem conter estão: o pedido deve ser autêntico tanto no pedido no EPO quanto no Estado Membro (art. 70 (1), da EPC). Caso o texto, não tenha sido arquivado em um dos idiomas oficiais, (art. 70 (2), da EPC) ele deve ser elaborado de acordo com a interpretação da EPC²⁰². Já os parágrafos (3) e (4) devem ser tratados em conjunto, pois seu objeto de regulação é a linguagem utilizada no pedido e a forma como ele foi concedido nos Estados Contratantes.

Em síntese, ambos afirmam que o Estado Contratante pode prover a tradução, mas que o cerne da concessão deve manter o que foi requerido de acordo com o texto original. Da mesma forma, a tradução autêntica é regulamentada pela Regra 7, da IREPC, bem como cabe aos examinadores, segundo Parte A-VII, 6, das Diretrizes, aferir a linguagem em que o

²⁰¹ Denominado “*Protocol on the interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973*, revisado por *Act Revising the EPC*”, de 29 de novembro de 2000.

²⁰² Vide art. 65, da EPC.

procedimento foi depositado ou concedido. Assim, encerra-se o capítulo III da Parte II da EPC.

3.2.14 Dos Recursos Aplicáveis

Os recursos aplicáveis aos pedidos de patente em âmbito administrativo são definidos conforme a fase em que são interpostos. A apelação é o procedimento comum ao INPI e ao EPO para questionar decisões interlocutórias, ocorridas no decorrer do procedimento de exame, ambas são analisadas em segunda instância do procedimento. Em matéria recursal, o interesse desta pesquisa se limita ao procedimento de apelação, tendo em vista que os demais ocorrem após a finalização do procedimento e em regra envolvem terceiros no debate.

Assim, uma visão geral das normas que regulam o sistema recursal em matéria de patentes remete o estudo: *a) quanto ao INPI*: aos arts. 212 a 215, da LPI; *b) quanto ao EPO*, aos arts 99 a 105c da EPC; Parte V, Capítulo I, Regras 75 a 89 (oposição); e Regras 90 a 96 (limitação e revogação) todos da IREPC; além da Parte D, das Diretrizes. Algumas diferenças e semelhanças são verificáveis desde já.

A principal semelhança é a possibilidade de a Apelação restaurar o pedido indeferido e torná-lo uma patente válida. Contudo, as diferenças sobressaem no estudo comparativo dos recursos. Dentre esses pontos destacam-se:

- a) *Os legitimados para recorrer*. A LPI não define expressamente quem são os interessados em promover os recursos administrativos, pressupondo-se que qualquer pessoa possa interpor recurso caso tenha seu direito afetado pela decisão da autarquia. Da mesma forma, o art. 213, da LPI, define que haverá notificação dos interessados para contrarrazões. A EPC afirma expressamente que qualquer um

pode apelar (art. 107, EPC) desde que cumpra com os requisitos dispostos na Regra 99, da IREPC;

- b) *O prazo.* O prazo para apelar em ambos os escritórios é de 60 dias (art. 212, *caput*, da LPI) e dois meses (art.108, da EPC);
- c) *A matéria a ser decidida.* O conteúdo do recurso no EPO não pode referir-se apenas a repartição dos custos (Regra 97, IREPC). No INPI, o arquivamento definitivo de um pedido e a concessão de uma patente não serão objetos de recurso (art. 212, §2º, LPI);
- d) *O órgão decisório:* Outro ponto de destaque é proveniência da decisão. No INPI cabe à Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade²⁰³ a competência para receber e proferir parecer prévio para a análise e decisão do Presidente da autarquia (art. 212, §3º, da LPI). No EPO, a apelação será decidida pela Câmara de Apelação (*Boards of Appeal*), (art. 21 e 106, da EPC);
- e) *Recurso definitivo.* No INPI, a decisão do Presidente encerra a segunda instância administrativa em matéria recursal (art. 215, da LPI). No EPO, após a decisão proferida pela Câmara de Recursos, se houver discussões que gerem implicações legais (art. 112, (1), EPC) a Câmara pode remeter o procedimento para a Grande-Câmara de Recursos (*Enlarged Board of Appeal*) para apreciar a questão. Da mesma forma, se o requerente for prejudicado pela decisão da Câmara de Recurso há a possibilidade de requerer a revisão para a Grande-Câmara de Recursos.

²⁰³ Vide Art. 15, do Decreto nº 8.854-2016.

3.2.15 Das Disposições Gerais

As disposições gerais da LPI e da EPC trazem provimentos administrativos a serem aplicados em diferentes situações. A LPI se difere da EPC, por conter em suas determinações os demais direitos decorrentes da propriedade industrial, regras de transição e alterações legislativas no decurso de sua vigência²⁰⁴. A EPC, regulamentadora apenas dos procedimentos referentes às patentes, trata dos detalhes dos procedimentos administrativos. O tópico pertinente contido nas Disposições Gerais são os prazos para a prática dos atos junto aos escritórios. Contudo, esta etapa do estudo precisa ser tratada de forma distinta, objeto da seção seguinte.

3.3 DOS PRAZOS IMPLÍCITOS E EXPLÍCITOS NA EPC E NA LPI

O conhecimento dos prazos em matéria de propriedade industrial é essencial para o desenvolvimento e manutenção dos direitos dela decorrentes. As normas legais em vigor descrevem a quantidade de dias, meses ou anos que as condutas devem ser praticadas, tanto no Brasil quanto para os países do EPO. Nestes casos, é possível afirmar a existência no sistema de prazos *explícitos* ou *expressos* e prazos *implícitos* ou *tácitos* a serem aplicados por ambas as normas.

Os prazos explícitos ou expressos são aqueles que devem ser praticados em um determinado número de dias, meses ou anos. Assim, quando a conduta neles descrita não se concretiza no interregno determinado o direito nele descrito (seja o pedido ou a patente) sofrerá as consequências legais impostas, tais como arquivamento ou caducidade.

²⁰⁴ Tais como as descritas nos arts. 229-244, da LPI

Já os prazos implícitos, ou tácitos, são aqueles em que o legislador optou por mantê-los nas disposições gerais, ou mesmo em não defini-los para a conclusão da conduta determinada. Nestes casos, sem que haja a definição legal do interregno para sua prática não há sanções diretamente envolvidas. Da mesma forma, quando o prazo se define nas disposições gerais ou em normas esparsas, a rigidez de sua aplicação é flexibilizada como forma de manter o direito da parte.

Destarte, o estudo minucioso de cada artigo que compõe a EPC e a LPI se justifica em decorrência das diversas consequências que os prazos trazem para os pedidos ou as patentes. Além disto, a insatisfação dos depositantes, quanto ao tempo de espera para o exame e a concessão dos pedidos (*backlog*), geram debates administrativos e judiciais entre os atores com o intuito de acelerar o procedimento ou até mesmo prorrogar prazos improrrogáveis (PINTO, 2014). Assim, as subseções seguintes traçam, objetivamente, o panorama dos prazos descritos na LPI e na EPC.

3.3.1 Os prazos na LPI

O debate a seguir delimitará, no estudo da norma brasileira, a topografia legal dos prazos a serem cumpridos pelo INPI, pelo depositante ou titular e por terceiros. Localizar topograficamente os prazos na norma contribui na definição dos responsáveis por cumpri-los.

A relevância desta demarcação temporal aponta as lacunas existentes nos artigos que permitem a manipulação do tempo para a prática do ato, capaz de influenciar a demora para a concessão e de bloquear a redução do tempo de espera no decorrer do exame de patentes.

Neste sentido, torna-se perceptível quais condutas são passíveis de despender mais tempo para sua prática no procedimento de depósito e concessão, de forma objetiva. Por isso é importante mencionar o seguinte:

a) As regras gerais de prazos da LPI estão no Capítulo III do Título VII da Lei, arts. 221 a 224. Estas normas se aplicam a todos os direitos descritos e regulamentados na LPI;

b) As características dos prazos, em síntese, são as seguintes: os prazos são contínuos (art. 221, *caput*), exclui-se o dia do começo e inclui o do vencimento (art. 222), e só começam a correr a partir do 1º dia útil após a intimação, por meio da publicação na RPI (meio oficial de publicação dos atos do INPI) – art. 223;

c) Podem ser flexibilizados se comprovada “*justa causa*”, ou seja, “*evento imprevisto alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato*” (art. 221, §1º);

Ante estas informações é essencial conhecer o tempo determinado para cada ato na LPI. O Quadro seguinte enumera, resumidamente, o dispositivo legal; se há ou não prazo definido e o responsável por cumpri-lo.

Quadro 6 Condutas com prazo e sem prazo para serem praticados pelos atores envolvidos no procedimento de exame

CONDUTAS		
Atores	Com prazo	Sem Prazo
INPI	16; 17; 30; 31, P. único; 36§1º; 40 <i>caput</i> e Par. único; 45§2º; 48; 51; 65§5º; 68§5º; 73§7º, 78§1º; 82; 83.	33, <i>caput</i> ; 35; 36, <i>caput</i> ; 36§2º; 37; 38; 38§2º; 51, Par. único; 52; 53; 54; 56§1º; 57,§2º; 60; 64§1º; 66; 73§1º; 81; 86; 214, P. único.
Depositante	16§1º; 16§3º; 16§4º; 16§6º; 21; 29§1º; 33, <i>caput</i> ; 33, P. único; 34, <i>caput</i> ; 36, <i>caput</i> ; 38§1º; 38§2º; 40; 45, §2º; 51, <i>caput</i> ; 84, 84§2º; 85; 86; 212, <i>caput</i> ; 214, <i>caput</i> ; 216§2º; 224; 225.	30, §1º; 51, P. único.
Titular	38§1º; 51, <i>caput</i> ; 52; 53; 57§1º; 65§5º; 73§1º; 78,§1º; 81; 84; 84§2º; 85; 86; 212, <i>caput</i> ; 214, <i>caput</i> ; 216§2º; 224; 225.	60; 62; 62§1º; 64, <i>caput</i> ; 64§4º; 67.
Terceiro interessado	51, <i>caput</i> ; 56§1º; 80; 212, <i>caput</i> , 213, <i>caput</i> ; 214, <i>caput</i> ; 216§2º; 224; 225.	51, P. único.
Empregador	88§2º.	-
Juiz	78,§1º.	56§2º.
Licenciado	51, <i>caput</i> ; 65§5º; 74; 74§1º.	-

Um estudo dirigido sobre o resultado produzido por este quadro se faz necessário, em relação aos seis atores regulamentados pela LPI. Dentre os atores expressamente mencionados estão: a autarquia; o titular; o terceiro interessado; o empregador; o juiz; e o licenciado. A cada um destes cabe uma conduta e um prazo específico.

a) INPI

Em uma análise quantitativa do quadro, observa-se que os atos a serem cumpridos pelo INPI não possuem prazo para conclusão. As condutas estão relacionadas, em regra, às decisões, principalmente aquelas referentes ao arquivamento, concessão, indeferimento, nulidade e caducidade dos pedidos e patentes.

Porém, o Projeto de Lei nº 3.406-15²⁰⁵ contém a proposta de alteração dos arts. 33, 34 e 160, da LPI, para que o exame de marcas e patentes fosse submetido a um prazo máximo de 180 dias. Em 29-11-2016, o projeto foi submetido à Audiência Pública²⁰⁶ para que antes de aprovado pela Câmara dos Deputados, fosse submetida ao debate por especialistas²⁰⁷. Durante a Audiência, os especialistas presentes discordaram do prazo estipulado e expuseram suas razões para tal discordância. Isto provocou a reflexão do deputado responsável pela relatoria, cujo Parecer proferido na Câmara Dos Deputados (PRL1CDEICS=>PL3406/2015, 2016) 2015 é favorável à aprovação do projeto, com a seguinte afirmação:

[...]

“O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é responsável por receber os pedidos, examinar e conceder, ou não, o direito de patente. Entre 2003 e 2013 foram concedidas 34.189 patentes; em média, 3.108 por ano. Além de o volume ser baixo em relação a outros países, o tempo médio de espera por uma resposta do INPI quase dobrou no mesmo período. Em 2003, no caso de invenção, a demora era de pouco mais de seis anos. Em 2008, passou a ser de nove anos, chegando a até 11 anos em 2013.

²⁰⁵ O projeto de lei é de autoria do Senador Paulo Paim (PT-RS) e foi proposto em 26-10-2015. Atualmente, a relatoria do projeto é do Deputado Laercio Oliveira (SD-SE).

²⁰⁶ Solicitada pelo deputado Helder Salomão (PT-ES).

²⁰⁷ Dentre os presentes, manifestaram-se contrariamente ao projeto: Otávio Brandelli, ex-presidente do INPI; Luiz Otávio Pimentel, atual Presidente do INPI; Graziela Zucoloto, técnica de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Fabiano Barreto, analista de Políticas e Indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Destaque-se que as manifestações dos presentes ressaltaram o reduzido número de examinadores em relação à quantidade de pedidos para serem examinados; a possibilidade de judicialização do tema, sem a garantia de pronta resposta; o favorecimento da indústria estrangeira, em razão da quantidade de depósitos; bem como a qualidade do exame (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016).

Cumpra dizer que o direito de patente tem o objetivo de proteger a invenção e a potencial expectativa de negócio e retorno financeiro. A demora da concessão do registro fragiliza tanto a criação quanto possíveis empreendimentos, visto que a tecnologia utilizada pode tornar-se rapidamente ultrapassada e o produto obsoleto.

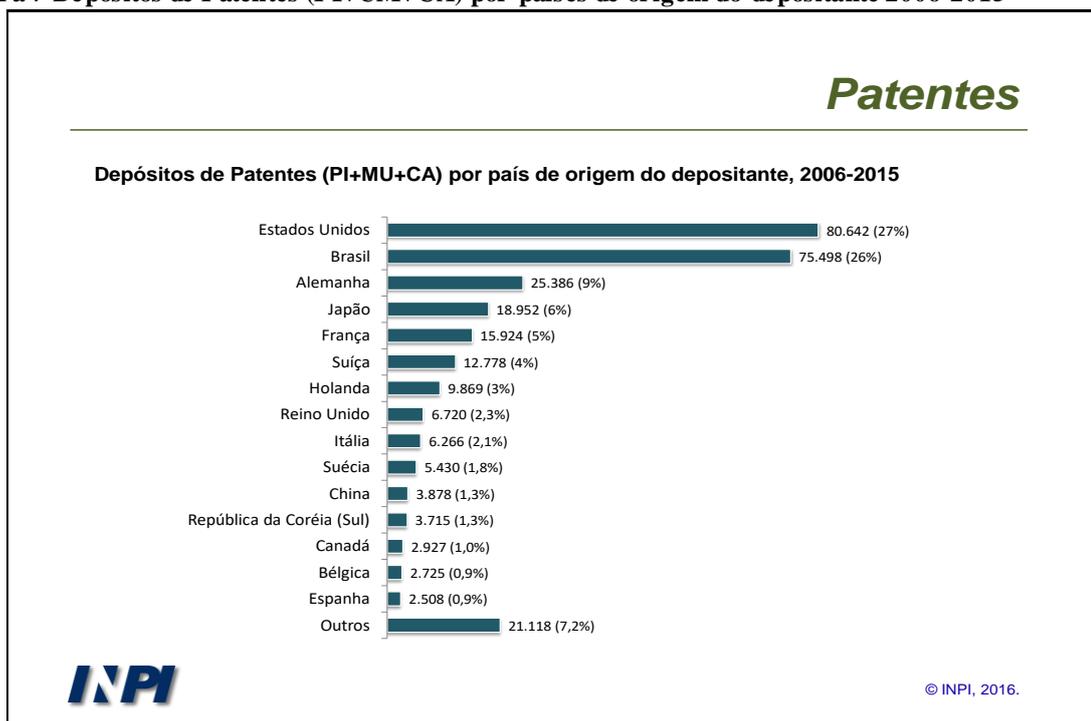
Nesse contexto, o prazo de 180 dias, contados do pedido de exame ou da resolução das pendências pontadas (sic) pelo INPI, para o exame e concessão de pedidos de registro de marcas e patentes, vai ao encontro do objetivo de eficiência que deve pautar a atividade econômica e a ação administrativa do Estado. Ante o exposto, opino, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.406, de 2015. Sala das Comissões, em 14 de dezembro de 2015”

Contudo, além das observações dos especialistas durante a Audiência Pública que conduziu o relator do projeto à reflexão sobre o tema submetendo-o a reavaliação, outras críticas devem ser enumeradas diante de projetos de leis como este.

Em duas páginas, o relator considerou apenas dados estatísticos imprecisos para afirmar que a demora é capaz de bloquear o desenvolvimento do país e somente a implantação do prazo proposto de 180 dias para exame seria capaz de fomentar a eficiência da autarquia em sua atividade-fim. Porém, olvida-se de que os procedimentos administrativos de concessão de patentes e de registro de marcas são complexos e envolvem várias etapas e ferramentas tecnológicas necessárias para a efetiva avaliação dos requisitos de admissibilidade internacionalmente estabelecidos.

Olvida-se, ainda, o fato de que apenas 26% dos pedidos de patentes depositados no Brasil são de residentes, o que implica na concessão massiva de direitos aos estrangeiros em território nacional. Os dados estatísticos publicados pelo INPI (AECON, 2016) são objetivos ao demonstrar os países de origem dos pedidos:

Figura 7 Depósitos de Patentes (PI+UM+CA) por países de origem do depositante 2006-2015



Fonte: INPI, AECON, 2016.

Neste sentido, o exame acelerado simplesmente pela imposição de um prazo legal – dentre outras consequências negativas – ampliará sobremaneira a dependência nacional da tecnologia estrangeira, titular de número considerável de pedidos de patentes.

b) Depositante

Quanto ao depositante apenas lhe é dado o direito de agir sem prazos quando se trata da “antecipação da publicação” (art. 30 §1º, da LPI) e de dar prosseguimento ao procedimento de nulidade (art. 51, parágrafo único, da LPI) ocorrido pós-concessão da patente. O depositante, contudo, possui prazos longos que variam entre 60 dias e 36 meses para requerer ou dar continuidade ao andamento de um pedido. Da mesma forma, caso seja conveniente ao depositante atrasar a concessão, há a possibilidade de se valer dos pedidos de esclarecimento para prorrogar o período em que está sob exame.

c) Titular

As licenças são as condutas dos titulares de patentes não determinadas por prazos explícitos na LPI. Estes são atos da esfera privada de decisões do titular com o licenciado, cabendo ao INPI apenas averbar os contratos de licença.

d) Terceiro Interessado

Ao terceiro interessado todas as condutas são regidas por prazos específicos, exceto quando se trata do prosseguimento do pedido de nulidade, com patente já extinta.

e) Empregador

O empregador descrito na LPI tem o objetivo de delimitar a titularidade do inventor. Seu debate cabe a fatos regulamentados na esfera do direito trabalhista brasileiro, não havendo conduta sem a determinação de prazo definido na LPI.

f) Juiz

O juiz, cujos atos e condutas são regulados por legislação própria, é mencionado na LPI quando se trata da suspensão dos efeitos da patente. Caberá a ele/ela determinar o prazo em que tal direito será suspenso, ou de forma liminar, apenas decidir pela suspensão que naturalmente, se tornará precária ante a decisão final proferida em sentença.

g) Licenciado

O licenciado vale-se, em regra, dos prazos descritos para o titular. Nestes casos, assim como o empregador, a relação entre licenciante e licenciado é regida por legislação própria, cabendo a LPI não lhe imputar condutas sem prazo para execução.

Sob esta visão geral, observa-se que diversos fatores são passíveis de influenciar as condutas dos atores dentro do sistema brasileiro de patentes. Os depositantes e titulares de patentes podem valer-se dos prazos legais para beneficiarem-se com a demora ou atraso na concessão, principalmente se houver questões de contratos de licenciamento de tecnologias cujo objeto se mantenha licenciado enquanto o pedido não for concedido.

Por outro lado, a falta de delimitação para os prazos decisórios do INPI não traz uma situação razoável aos requerentes, pois gera polêmica e projetos de lei que não conhecem a realidade interna da autarquia de escassez de servidores e recursos²⁰⁸.

3.3.2 Os prazos na EPC

Todos os atos praticados precisam ser realizados dentro de um tempo limite. Assim, semelhantemente à LPI, a EPC definiu os prazos para a prática de condutas administrativas do escritório. Este tema é um dos debates essenciais deste estudo, regulado pelo art. 120 da EPC, que trata do limite temporal e informa que a IREPC será regra complementar a EPC quando não regulamentar o tempo, as condições, o mínimo e o máximo de limite temporal para a prática dos atos.

Os prazos estão regulamentados na IREPC que os delimita nas Regras 131 a 136 e nas Diretrizes, na Parte E-VII. A correlação entre a Convenção, a IREPC e as Diretrizes são as seguintes:

a) Os prazos a serem utilizados estão dispostos na EPC. A IREPC tratará do tema de forma complementar (Art.120 (a)) e as Diretrizes explicam onde os prazos estão descritos e como estão estipulados (Parte E-VII,1.1). A alínea (a) do art. 120, da EPC justifica a elaboração do estudo sobre os prazos implícitos e explícitos, pois as principais regras que definem o tempo limite para a prática dos atos no procedimento de exame de um pedido de patente europeia estão nela implantadas.

b) A forma de calcular o limite de tempo, conforme art.120, (b), 1ª parte, da EPC e da Regra 131, da IREPC é o seguinte: o tempo será estabelecido em anos, meses, semanas e dias (Regra 131 (1)). A contagem do prazo inicia no dia seguinte ao da prática do ato; caso este ato

²⁰⁸ Mesmo se tratando de uma autarquia superavitária, os recursos gerados com o pagamento das retribuições são incluídos de forma geral no orçamento da União Federal e disponibilizados de acordo com a política do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG.

seja uma notificação (Regra 125 (1), da IREPC) esta contagem iniciará a partir da data de recebimento do documento notificado (Regra 131 (2), da IREPC e E-VII, 1.4 das Diretrizes). Se o prazo especificado for de um ano ou em certo número de anos, este expirará no mês, dia de mesmo nome que a quantidade de anos definir; caso não haja o mesmo dia no ano de referência, o prazo expirará no fim do mês de mesmo nome (Regra 131(3), IREPC); a mesma situação ocorre quando o período para a prática do ato é determinada em meses (conforme a Regra 131 (4), da IREPC; Parte E-VII- 1.2, das Diretrizes) ou em dias (segundo a Regra 131, (4), da IREPC). As Diretrizes regulamentam a forma para calcular o prazo na Parte E-VII, 1.4.

c) As condições nas quais o prazo será prorrogado está regulada pelo art. 120, (b), 2ª parte, da EPC; e Regra 133 e 134, da IREPC). As regras contidas nos parágrafos da Regra 134 foram emendadas em 15-10-2014, e entraram em vigor em 01-04-2015²⁰⁹, cujas hipóteses descritas serão aplicadas nas seguintes circunstâncias: por fechamento de uma das unidades do EPO, por problemas no serviço postal ou eletrônico (Regra 134 (1),(3); Regra 133) ou por interrupção em serviços no Estado Membro (Regra 134, (2), (3), (4), da IREPC), cuja determinação estende o prazo para o dia seguinte. Em tais casos, as partes podem providenciar, por meio eletrônico, o cumprimento da obrigação em até 10 dias após o término do período determinado, em caso de situações excepcionais (Regra 134, (5), da IREPC). Cabe mencionar, desde já, que a Regra 142, da IREPC trata de condições excepcionais para suspensão e reinício da contagem do tempo, conforme explica a Parte E-VII, 1.4 das Diretrizes.

d) O mínimo e máximo de limite de tempo determinado pelo EPO estão dispostos no Art. 120 (c) EPC; Regra 132, da IREPC; e Parte E-VII, 1.3 das Diretrizes. A Regra 132

²⁰⁹ Até a conclusão deste capítulo o EPO não havia regulamentado a norma dentro das Diretrizes, mas em situações relacionadas ao fechamento de alguma das unidades do EPO, tais datas estão/estarão disponíveis em documento oficial (EPO, OJ 2015, A9).

afirma que onde a EPC e a IREPC utilizarem a expressão “*a period to be specified*”²¹⁰ caberá a análise de cada caso para verificar o tempo limite para a prática da conduta (Regra 132, (1)) e o tempo mínimo será de dois meses e o máximo de quatro meses, podendo alcançar seis meses para a prática do ato, mas apenas em casos em que haja justificativa para a extensão (Regra 132, (2), da IREPC e Parte E-VII 1.6, das Diretrizes).

No entanto, o art. 121, da EPC trata do prosseguimento do pedido de patente em caso de recusa ou descumprimento de determinações (segundo art. 121(1), EPC) pelo depositante. Nestas situações os examinadores devem atentar a Parte E-VII, 1.8, das Diretrizes. Assim, para que o departamento competente decida sobre a aceitação da solicitação (Regra 135, (3)) de prosseguimento do pedido de patente ou do restabelecimento de direitos (Parte E-VII, 2 das Diretrizes), o pedido de patente deverá estar em conformidade com as normas da IREPC, entre elas a Regra 135, da IREPC e o art. 121, (2), da EPC. Dentre tais obrigações relativas à conformidade estão o pagamento de taxa (Regra 135, (1), da IREPC) e os prazos referenciados na Regra 135, (2), da IREPC. Caso contrário, o pedido será rejeitado e, conseqüentemente, haverá a perda de direitos (Parte E-VII, 1.9.1, das Diretrizes).

Nestes casos, se o prosseguimento do pedido for concedido, as conseqüências legais do descumprimento da obrigação e o prazo não serão considerados (art. 121, (3), da EPC); bem como os direitos decorrentes do processamento serão garantidos (art. 121, (4), da EPC).

Uma das conseqüências da não observação dos prazos para a prática de condutas para os depositantes ou titulares de pedidos de patente ou de patente europeia é a perda de direitos. Neste sentido, o art. 122, da EPC trata do restabelecimento destes direitos (*restitutio in integro*) diante de requerimento do titular, causadas pelos seguintes motivos:

- i. a recusa do pedido de patente;
- ii. quando o pedido for considerado retirado;

²¹⁰ Livre tradução: “período a ser indicado”.

- iii. quando houver a revogação da patente;
- iv. ou a perda de qualquer direito relacionado (Art. 122 (1), da EPC).

O restabelecimento só será concedido se estiver de acordo com as regras da IREPC (Art. 122 (2) e Parte E-VII, 2.2.6, das Diretrizes), e se realizado em até dois meses do prazo perdido (Regra 136 IREPC; e Parte E-VII, 2.2.5 das Diretrizes). Nestes casos, se o pedido de restabelecimento for garantido, pela Seção do EPO competente para o ato (Regra 136 (4), da IREPC) as conseqüências legais da perda não serão aplicadas (Art. 122(3), da EPC; Regra 136(3) e (4), da IREPC e Parte E-VII, 2.2.7, das Diretrizes).

Da mesma forma, o art. 122 (5), da EPC protege aqueles que iniciaram negociações com o pedido de patente ou a patente durante o período que esteve pendente da ratificação de seus direitos, desde que a conduta tenha sido praticada de boa fé, sem a necessidade de novos pagamentos. Igualmente, a EPC afirma que nenhuma disposição contida em seu texto limitará os direitos decorrentes dos Estados Membros (Art.122 (6), da EPC), princípio este que garante a independência dos escritórios nacionais.

Após estudo das normas que regulamentam o procedimento no EPO é relevante a elaboração de uma síntese – objetivamente descrita – sobre onde estão os prazos para a prática de condutas no procedimento de pedido de uma patente europeia. Para isto é preciso listar os prazos inseridos no EPC, nas partes II, III, IV, VI e VII relevantes para a pesquisa, bem como as Regras inseridas na IREPC e nas Diretrizes. Rememore-se que, apenas a EPC e a IREPC possuem força normativa, as Diretrizes são um parâmetro normativo aos examinadores e uma orientação aos depositantes.

Neste mesmo sentido, é notório que o atraso observado no procedimento de exame é aquele contabilizado desde a data em que haja solicitação de exame do pedido até a primeira decisão de concessão ou recusa da patente. Incluindo-se neste trâmite a apelação decorrente de decisão interlocutória durante o exame. Após a conclusão do pedido, as discussões

vinculadas à Oposição, Limitação e Revogação não influenciam no tempo de exame do pedido.

Para o estudo dos prazos implícitos e explícitos contidos na EPC produziu-se um quadro, de cunho objetivo, semelhante àquele produzido para o estudo da LPI, em que se enumeram: o artigo, a definição ou não de prazo e o responsável pela conduta.

A conclusão obtida com o estudo objetivo dos prazos descreverá: quem são os responsáveis pela conduta; quanto tempo há para realizá-la; e quem pode causar o atraso no sistema, apenas valendo-se do tempo concedido legalmente.

Quadro 7 Condutas e atores relacionados ao tempo determinado na EPC.

CONDUTAS		
ATORES	COM PRAZO	SEM PRAZO
EPO	55(1); 63(1); 89; 93(1)a; 93(2); 109(2); 120(a) e (c); 120(b); 122 (5); 123(1).	61; 64(1); 67(1); 69(2); 90(1); 90(2)e (3); 90(5); 92; 93(1); 93(1)b; 94(2); 94(3); 97(1); 97(2); 97(3); 98; 111; 112; 112a(5); 113(1); 113(2); 114; 115; 116(1). 116(4); 119; 120(a); 120(c); 121(2); 122(2); 122(4); 124(2); 128(5); 129(a); 129(b); 130(1).
Estados Contratantes	134(3).	65(3); 70(4); 113(1); 130(1); 131.
Depositantes/ Titulares	55(2); 61; 61(1); 65(1); 76(1); 78(2); 79(2); 80; 81; 84; 86(1); 87; 89; 90(1); 90(4); 92; 94(1); 108; 112a(4); 112a(6); 116(1); 121(1); 121(4); 122(1); 124(1).	65(2); 93(1)b; 113(1); 116(1); 116(2); 133(4).
Terceiros interessados	116(1); 128(3); 128(4).	113(1); 116(1) 128(1); 128(2);
Serviço Central de Propriedade Industrial do Estado Contratante	77(1).	113(1).

Fonte: Elaboração própria com fundamento na EPC

O quadro acima é a síntese do estudo específico de cada artigo e regra que compõem a EPC e a IREPC que permite, de forma clara, a consulta aos atores e às condutas por ele praticadas, mas principalmente a verificação se há prazo legal definido para a prática do ato, ou se não há um limite temporal expressamente disposto.

Dois fatos são observados como resultado deste estudo. O primeiro difere da LPI, pois a definição das condutas não está apenas delimitada na EPC, mas também na IREPC que tem força de lei para todos os Estados Contratantes. No Brasil, há as Resoluções e Instruções

Normativas do INPI, mas que são alteradas a cada gestão da autarquia, portanto deve-se manter como foco apenas a LPI.

O segundo fato coincide com as conclusões do estudo realizado na lei brasileira. Quando a EPC não define os prazos para a conduta e a IREPC traz apenas uma regra geral, com a indefinição do prazo ou a flexibilização para que o ato seja concluído, isto conduz os atores à utilização do tempo de forma flexível sem que haja impedimentos legais.

Esta análise conjunta da EPC com a IREPC, especificamente quanto aos prazos, gerou dois aspectos: o geral e o específico. O geral permite uma visão ampla do sistema legal que disciplina as condutas no EPO. O específico permite a visão detalhada dos atores responsáveis pela prática da conduta.

Assim, a EPC promove o regramento para cinco diferentes atores neste cenário: a) o escritório - EPO; b) Os depositantes/titulares; c) Os Estados Contratantes; d) Terceiros interessados; e) Serviço Central de Propriedade Industrial do Estado Contratante. Uma visão específica sobre as condutas de cada ator permite delinear e descrever quais pontos criam a flexibilização do sistema que causam ou originam o atraso na concessão do pedido. Sob este aspecto, a análise das condutas separadas por atores gera uma visão de como as normas são utilizadas.

a) EPO

Em geral, a prática de condutas atribuídas ao EPO não possuem prazo definido, seja para comunicação, convite, ou para proferir as decisões, de qualquer natureza. Determinações descritas como *assim que possível*²¹¹ permitem ao escritório flexibilizar o tempo de liberação de uma decisão ou de um comunicado ao depositante.

Os prazos são definidos em anos, meses semanas e dias. No decorrer da análise supracitada não se observou nenhuma informação sobre a observação das horas. Atualmente,

²¹¹ Referência à expressão em língua inglesa “*as soon as possible*” contidas na Convenção.

com a quase totalidade dos pedidos depositados e requeridos por meio eletrônico, a ponderação sobre a definição de horas é relevante diante da diversidade de países e fusos horários abrangidos pelo EPO. Neste caso, a informação é relevante para a discussão sobre a prioridade do pedido, quando depositados no mesmo dia, oriundo de locais distintos.

Os procedimentos referentes à tradução são os que mais requerem tempo para a sua prática. É importante lembrar que parte dos prazos considerados implícitos na EPC, estão especificados na IREPC, ou mesmo a menção a determinadas condutas dos examinadores ou das Seções de exames estão descritos nas Diretrizes, mas sem que este tenha força normativa.

b) Estados Contratantes (Contracting States)

Em regra, os Estados Membros não possuem prazo para atuar junto ao EPO. A ressalva se constrói em relação ao art. 134(3), da EPC, que define o período de transição de entrada do Estado Membro na Organização.

c) Depositantes e Proprietários.

O debate sobre a estipulação dos prazos para os depositantes é tão relevante quanto da elaboração e publicação de decisões pelo EPO. Ambos são capazes de flexibilizar o tempo contido nas normas para que o processo se concretize em um tempo adequado ou se prolongue em razão de diversos fatores, entre eles estratégia comercial. Porém, os depositantes de pedidos de patente e os titulares devem atentar não só as regras contidas na EPC, mas também nos prazos descritos na IREPC.

d) Serviço Central de Propriedade Industrial do Estado Contratante

A EPC não impõe prazos diretamente aos escritórios centrais, mas determina que as condutas sejam praticadas no devido tempo. Isto significa afirmar que as normas legais que definem o prazo para atuação estão descritos na IREPC, a qual o escritório nacional deve atentar.

Em síntese, verifica-se que o sistema contém quantidade expressiva de dispositivos que definem os prazos para que o depositante/titular ou terceiro interessado cumpra com a obrigação então determinada. Ao EPO, como autoridade responsável pela concessão, cabe agir dentro de suas possibilidades, ou “*logo que possível*”. Contudo, a falta de demarcação temporal para a prática dos atos ou para a elaboração de decisões pelas Seções do EPO torna o procedimento de análise e concessão de uma patente morosa, pois somente um dos obrigados deve cumprir seus atos em um tempo certo, cabendo ao outro apenas esperar. Ou seja, os depositantes possuem entre 30 dias e 6 meses para a prática de condutas, enquanto o EPO vale-se do tempo que achar necessário para a efetiva liberação de uma decisão ou mesmo uma notificação sobre o pagamento de taxa.

Da mesma forma que na LPI, não há equilíbrio nas condutas, gerando uma indefinição quanto à concessão do direito ou rejeição do pedido, cujo fator é criticado por todo o sistema de patentes. As razões desta discussão envolvem os fatores históricos, legais, administrativos e até culturais relacionadas ao escritório, à autarquia e aos requerentes, conforme precitados nas críticas e sugestões debatidas neste capítulo.

3.4 CONCLUSÕES PRELIMINARES

Analisar conjuntamente dois sistemas distintos em quantidade de países e recursos não é tarefa simples, mas a uniformidade do procedimento de exame de um pedido de patente do Acordo ADPIC/TRIPS permitiu que estes universos se tornassem comparáveis. As normas dispostas na LPI e na EPC baseiam-se em TRIPS, que define os parâmetros mínimos para a comparação.

O procedimento de exame de um pedido de patente é um ato complexo que lida com diferentes atores da propriedade industrial. Este estudo analisou o conteúdo dos dispositivos

das normas vigentes e relevantes para o entendimento em nível avançado dos fundamentos legais do procedimento. Identificaram-se fragilidades no sistema que acarretam propostas externas à Autarquia inviáveis a aplicação prática e efetiva, como as discussões de projetos de lei que sugerem prazos para as decisões do INPI sem fornecer os meios práticos para alcançá-los. No caso Europeu, propostas coletivas que dependem da aprovação de 38 Estados Contratantes despendem tempo para a aprovação conjunta. Um exemplo é a discussão inerente à inclusão de novos idiomas, como Oficiais, pelo escritório discutido pela Espanha e pela Itália.

Nota-se que apesar das dimensões serem distintas, os problemas em relação ao procedimento acontecem em pontos semelhantes: quando do requerimento do pedido e efetivamente na elaboração de suas decisões que envolvem todo o estudo da tecnologia pleiteada.

Assim, é primordial o entendimento de todo o procedimento do pedido de patentes para se compreender a relevância da aplicação de políticas públicas de priorização das patentes de tecnologias ambientais.

4 AS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DE TECNOLOGIAS VERDES

4.1 CONTEXTO GERAL DAS POLÍTICAS DE TECNOLOGIAS VERDES

Este capítulo da tese tratará exclusivamente das políticas prioritárias concedidas às tecnologias verdes em três âmbitos de estudo: global, regional e local. As causas, os resultados produzidos e os limitadores destas políticas também são parâmetros de estudo, cujo foco é a OMPI, o EPO e o INPI.

O contexto histórico das questões ambientais em nível global tornaram-se notórias, a partir de 1992 com a realização da ECO-92²¹² na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. O debate global se desenvolveu e alcançou, após duas décadas, a *Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)*²¹³, com a intenção de verificar quais os avanços e resultados tecnológicos obtidos ao longo destes anos, em matéria ambiental, além do *Acordo de Paris* (COP21 e COP 22).

A partir de 2012, os escritórios de propriedade industrial atentaram aos tipos de tecnologias pendentes de exame em seus sistemas que pudessem contribuir com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. O caso brasileiro é um exemplo. O INPI observou que 10% dos pedidos acumulados continham características ambientais (SANTOS, 2016, p. 24-

²¹² “A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro, marcou a forma como a humanidade encara sua relação com o planeta. Foi naquele momento que a comunidade política internacional admitiu claramente que era preciso conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza.” (Senado, 1992?) A Convenção de Estocolmo de 1972 foi ratificada na ECO92, mas a notoriedade do tema emergiu apenas em 1992, com o debate que alcançou nações desenvolvidas, em desenvolvimento e as menos desenvolvidas.

²¹³ “Nós estamos convencidos que a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza deve contribuir para se alcançar metas-chave – em particular as prioridades de erradicação da pobreza, segurança alimentar, um sólido gerenciamento de recursos hídricos, acesso universal a serviços de energia moderna, cidades sustentáveis, gerenciamento de oceanos e melhorando a resistência e a preparação para desastres, assim como a saúde pública, desenvolvimento de recursos humanos e crescimento sustentado, inclusivo e igualitário que gera empregos, incluindo para jovens. Ele deve se basear nos princípios da Rio-92, em particular o princípio de responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e deve ser centrado nas pessoas e inclusivo, oferecendo oportunidades e benefícios para todos os cidadãos e todos os países.” (ONU, 2012, p. 6).

25) e eram passíveis de inclusão em programas diferenciados. Tais programas contribuiriam para os compromissos ambientais assumidos.

Neste contexto, em Abril de 2011, o Brasil iniciou suas pesquisas em matéria de proteção de tecnologias verdes conforme o “*Relatório Técnico do Programa Piloto Patentes Verdes (P³V)*” (INPI, 2016, p. 18) e, no ano seguinte, implantou o projeto-piloto²¹⁴ chamado “Patentes Verdes” por meio da Resolução nº 283, de 16 de abril de 2012 (INPI, 2012). Sua origem é o *Projeto de Solução do Backlog* com fundamento nos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil²¹⁵ com o intuito de mitigar o aquecimento global e fomentar as inovações relacionadas às tecnologias ambientais.

Neste mesmo sentido, em 2012 (VAN DER ROPP, 2012) a OMPI lançou uma versão piloto da plataforma conhecida como *WIPO GREEN* (WIPO Launches..., 2012), em parceria com escritórios e interessados em disseminar globalmente as tecnologias verdes. No ano seguinte, 2013, o WIPO GREEN foi ampliado e transformado em uma plataforma fixa de promoção das tecnologias verdes (WIPO-GREEN, The marketplace..., 2015), com uma classificação especial, fundada na Classificação Internacional de Patentes e denominada *IPC-Green*.

Também em 2012, a EPOrg criou uma política de classificação específica para o exame de tecnologias com características verdes (VEEFKIND et. al. 2012), distinta da proposta da OMPI com o *IPC Green*. Neste caso, todas as tecnologias classificáveis em áreas distintas da *IPC Green*, mas com características mitigatórias e adaptativas das tecnologias ambientais capazes de promover a proteção ambiental são incluídas nesta classificação complementar denominada “Y02” e “Y04”.

²¹⁴ Os documentos oficiais referem-se a um Programa Piloto, mas há controvérsias internas quanto à denominação de projeto ou programa, diante da temporariedade do estudo estabelecido e testado.

²¹⁵ Dentre os principais instrumentos internacionais que o Brasil faz parte estão: a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) assinado em 1992, em vigor desde 1994; o Protocolo de Quioto, assinado em 1997, e em vigor desde 2005; o Acordo de Paris, assinado em 2015, para ser implementado até 2020 (MRE, 2015). O debate específico sobre a relevância deste tema será discutido nos tópicos seguintes desta pesquisa. (MRE, Política Externa..., 201-?).

Contudo, neste debate surgem dúvidas relacionadas à efetiva implantação destas políticas, principalmente, quanto ao conceito de tecnologias verdes. Este debate perpassa por dois outros pontos: a) pela expressão linguística utilizada, e; b) pelo tipo de classificação prevalente no escritório. Estes pontos iniciais permitem o estudo detalhado sobre as políticas ambientais na OMPI, na EPOrg e no INPI.

O primeiro ponto necessário é entender se as expressões que se referem às tecnologias ambientais podem ser consideradas sinônimas. São diversas expressões em língua inglesa que se referem a tecnologias verdes, tais como mencionou o Relatório Técnico do INPI (2016, p. 24) “(i) *Patenting Green*; (ii) *Green patent*; (iii) *Green technology*; (iv) *Greentech* ; (v) *Clean Technology*; (vi) *Clean Tech*; (vii) *Green innovation*; (viii) *Environmental sound technology*; (ix) *EST*; (x) *Environment Bening* (sic)”²¹⁶, além de expressões como “*clean energy technology - CET*” (UNEP, EPO, ICTSD, 2010, p.8). Todas estas expressões representam, em maior ou menor grau, as tecnologias com características ambientais, que pode ser submetidas ao procedimento de políticas de aceleração, negociação ou classificação em plataformas específicas, com características de fomento às políticas de combate às mudanças climáticas.

As expressões mencionadas estão correlacionadas aos conceitos. O destaque neste momento deve ser uma breve comparação entre os conceitos da OMPI e do INPI. Ressalte-se que ante sua classificação distinta, o EPO não possui um conceito único de tecnologia verde, mas um conceito mais amplo chamado de *Tecnologias Sustentáveis* (EPO, Sustainable...,2017) que engloba os antigos cinco setores básicos da *WIPO GREEN*²¹⁷ acrescidos de sua classificação especial para tais tecnologias. O Brasil, por meio do *Relatório Técnico de Finalização do Programa Piloto de Patentes Verdes – (P³V)* (2016, p.27), definiu

²¹⁶ Refere-se à expressão em língua inglesa “*environment benign*” em livre tradução tecnologias benígnas ao ambiente.

²¹⁷ Em Outubro-2015, o programa WIPO-Green restabeleceu sua base de dados de acesso público e gratuito, reclassificando os setores considerados renováveis em oito áreas: Edificações e construções (*Building and Construction*); Química e Materiais Avançados (*Chemicals and Advanced Materials*); Energia (*Energy*); Agricultura e Florestamento (*Farming and Forestry*); Produtos Verdes (*Green Products*); Poluição e resíduos (*Pollution and Waste*); Transporte (*Transportation*); Água (*Water*).

que o conceito aplicado no país é o mesmo de “*Environmentally Sound Technologies – EST*”, ou seja, daquelas tecnologias determinadas pela Agenda 21 que:

- “(a) protegem o meio ambiente;
- (b) são menos poluentes;
- (c) utilizam todos os recursos de uma forma mais sustentável;
- (d) reciclam mais seus resíduos e produtos; ou
- (e) tratam os objetos residuais de uma maneira mais aceitável do que as tecnologias que substituem”.

Ou seja, o mesmo conceito de “*Green Technologies*”²¹⁸ aplicado pela *WIPO Green*. Porém, algumas diferenças são observadas quando as normas específicas são estudadas. Assim, as seções seguintes discutirão detalhadamente os conceitos e expressões utilizados pelas três entidades em matéria de tecnologias verdes e a aplicação de suas políticas.

Outro enfoque relevante neste capítulo trata-se da classificação aplicada em cada sistema estudado. O debate sobre quais tecnologias podem ser consideradas verdes perpassa também pelas classificações adotadas em cada escritório: seja o *IPCGreen*, da OMPI e adotada pelo Brasil ou o sistema do “Y02” e “Y04”, do EPO. Ambas serão descritas pormenorizadamente nas seções seguintes.

Desta forma, este capítulo se estrutura em três grandes blocos. O primeiro trata especificamente do ambiente global de inovação em matéria de tecnologias verdes, com o foco de estudo no *WIPO GREEN* e suas correlações com os países membros da OMPI. O segundo bloco trata da política de *Tecnologias Sustentáveis* disponibilizada pelo EPO, e suas características peculiares, tais como a classificação complementar específica “Y02” e “Y04”. O terceiro bloco trata do “*Patentes verdes*”, o exame prioritário, disponibilizado atualmente em forma de serviço, cujos parâmetros são extraídos da OMPI e caracterizado pelas limitações definidas em leis brasileiras. Assim, sob este aspecto, cada uma das subseções

²¹⁸ “*Green technologies are environmentally sound technologies as defined in Chapter 34 of Agenda 21 (The United Nations Program of Action from Rio, 1992). Green technologies “protect the environment, are less polluting, use all resources in a more sustainable manner, recycle more of their wastes and products, and handle residual waste in a more acceptable manner than the technologies for which they were substitutes”*”

seguintes contém uma análise crítica dos dados bibliográficos, estatísticos e documentais sobre as políticas públicas de cada uma das instituições estudadas.

4.2 A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - OMPI

4.2.1 Visão geral sobre a estrutura da OMPI

Propriedade Intelectual é um tema mundialmente debatido desde o fim do século XIX ante a criação de Uniões e a negociações de acordos com países com as mais diversas características. Para gerir todos estes acordos, surgiu o BIRPI – “*Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle*” e em seguida a OMPI. A criação e estabelecimento da OMPI é o tema de debate desta seção.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI é a Organização Intergovernamental negociada e assinada em Estocolmo, Suécia, em 4 de julho de 1967, por meio da “*Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual*”. Esta Convenção foi originalmente assinada por 50 países²¹⁹, cuja sede localiza-se em Genebra, Suíça (art.10, da Convenção da OMPI).

Segundo o art. 3º, da Convenção da OMPI, os objetivos²²⁰ são “(i) *promover a propriedade intelectual pelo mundo através da cooperação entre os Estados e, onde for apropriado, em colaboração com qualquer outra organização internacional, (ii) assegurar a*

²¹⁹ O Brasil aderiu à Convenção em 20-12-1970, mas a vigência se efetivou em 20-03-1975. “*Declarations, reservations etc. A notification was deposited by the Government of Brazil in which that Government indicated its desire to avail itself of the provisions of Article 21(2)(a) of the WIPO Convention. That notification entered into force on the date of its receipt, that is, on June 9, 1970. Pursuant to the said Article, Brazil, which was at that time a member of the Paris Union and of the Berne Union but had not yet become a party to the WIPO Convention, could, for five years from April 26, 1970, the date of entry into force of the said Convention, exercise the same rights as if it had become party. (see WIPO Notification No. 23*”. (WIPO, Treaties...).

²²⁰ O art. 3º, da Convenção da OMPI afirma: “*The objectives of the Organization are: (i) to promote the protection of intellectual property throughout the world through cooperation among States and, where appropriate, in collaboration with any other international organization, (ii) to ensure administrative cooperation among the Unions. (WIPO, 1967).*

cooperação administrativa entre as Uniões” (WIPO, 1967). Quando se trata das Uniões²²¹, a Convenção se refere à União decorrente da Convenção de Paris (1883), da Convenção de Berna (1886) e do Acordo de Madri (1891), que eram geridas pelo *BIRPI*.

O *BIRPI – União Internacional de Escritórios para a Proteção da Propriedade Intelectual*²²², estabelecido em Berna, transformou-se na OMPI, por meio da mencionada Convenção, e hoje composta por 189 Membros²²³ dos 193 reconhecidos mundialmente (ONU, 2017). No decorrer dos anos de existência da OMPI, uma das maiores polêmicas quanto à sua manutenção como organização intergovernamental surgiu entre os anos de 1984-1994, durante as negociações do acordo TRIPS, cujas discussões – intrínsecas à propriedade industrial – foram tratadas no âmbito do comércio e conduzidas pela OMC. As discussões estabeleceram-se em razão do poder econômico que os Estados Unidos da América exerciam a época (TACHINARDI, 1993) sob os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, inclusive o Brasil.

Assim, a Convenção determina, de forma ampla, os órgãos que compõem a estrutura da OMPI (arts. 6º- 9º, da Convenção), e delimita de maneira geral como ocorrerá o processo decisório entre seus membros (art. 6º). O Diretor Geral é o responsável por gerir interna e externamente a OMPI, com um mandato de pelo menos seis anos²²⁴ (art. 9º, (3) da Convenção). A Convenção define ainda quando os países são considerados membros (art. 5º) e a forma como as delegações serão tratadas (art. 6º- 8º) durante as conferências e assembleias

²²¹ “Art.2 (vii) “Unions” shall mean the Paris Union, the Special Unions and Agreements established in relation with that Union, the Berne Union, and any other international agreement designed to promote the protection of intellectual property whose administration is assumed by the Organization according to Article 4(iii);” (WIPO, 1967).

²²² Originalmente do francês “*Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle*

²²³ A lista completa e atualizada dos países membros, das datas de assinatura e vigência do tratado estão disponibilizadas em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=1>.

²²⁴ O atual Diretor Geral, Francis Gurry, assumiu em 1-10-2008 e foi reconduzido ao cargo em Maio-2014, cujo mandato seguirá até Setembro-2020. (WIPO, DGO, 2017).

que requeiram decisões por meio de voto. Uma vez por ano, a Assembléia Geral²²⁵ é convocada para que os países se manifestem sobre as decisões correntes e da mesma forma tenham a possibilidade de conduzir negociações bilaterais e multilaterais que sejam consideradas estratégicas para os países.

De forma ampla, a Convenção é complementada por outras normas que definem as condutas do Diretor Geral e dos servidores que a ele estão submetidos. Contudo, uma observação pode ser mencionada quando se estabeleceram as responsabilidades do Diretor Geral. O art. 9, (4), (b) e (c) ²²⁶ da Convenção, determinam as responsabilidades do Diretor Geral do Escritório Internacional referindo-se a “ele”, com menção a ocupação do cargo por uma pessoa do sexo masculino. Talvez esta forma de referência reflita o idealismo do fim da década de 1960, quando o documento foi redigido. Estranha-se, que a inclusão do “*she*”, pronome de língua inglesa de referência ao sexo feminino, que tradicionalmente acompanha as referências, não tenha sido incluído em 1999, quando o art. 9, foi emendado.

4.2.2 WIPO GREEN

4.2.2.1 O que é o *WIPO GREEN* e o *IPC Green*

A OMPI define: o “*WIPO GREEN é um mercado interativo que promove a inovação e a difusão de tecnologias verdes, pondo em contato fornecedores de tecnologia e de serviços com pessoas que buscam soluções inovadoras.*” (WIPO GREEN, Nov-2013).

²²⁵ A autora acompanhou a *Assemblies of the Member States of WIPO Fifty-Fifth Series of Meetings Geneva, October 5 to 14, 2015*. Documento disponível em: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_55/a_55_inf_3.pdf.

²²⁶ “(4) (a) *The Director General shall be the chief executive of the Organization.* (b) *He shall represent the Organization.* (c) *He shall report to, and conform to the instructions of, the General Assembly as to the internal and external affairs of the Organization.*” (WIPO, 1967)

Diferentemente das determinações da OMPI, o *WIPO GREEN* trabalha não só com os países membros, mas com membros destes países que tem interesses legítimos nas negociações, por meio da disseminação do uso e do conhecimento das inovações voltadas ao meio ambiente. Para a inclusão dos participantes no *WIPO GREEN*, todos os interessados manifestaram sua concordância, por escrito, à *Carta do WIPO GREEN* (WIPO, Carta..., 2013)²²⁷, em respeito às determinações e princípios nela inseridos. Este documento contém os principais comprometimentos dos membros em relação à plataforma, dos quais se incluem: a missão, os componentes, os princípios, os membros, a governança; o secretariado e a retirada.

A missão do *WIPO GREEN* é contribuir para a rápida adaptação, adoção e implantação de soluções tecnológicas verdes, tanto nos países em desenvolvimento como em países desenvolvidos. *WIPO GREEN* põe em contato os fornecedores de tecnologias com as pessoas que buscam tecnologias e oferece uma série de serviços destinados a incentivar transações comerciais mutuamente vantajosas. (WIPO, *WIPO GREEN*, 2013).

Isto é resultado dos desafios descritos por Von der Ropp (2012) quando da criação do *WIPO GREEN*, tais como as dificuldades de promoção; as barreiras, o desconhecimento ou o lapso nos conceitos de transferência destas tecnologias²²⁸, mas principalmente as dificuldades de se criar um mercado de suporte para a troca e negociação destes conhecimentos.

Assim, o *WIPO GREEN* como um repositório global de tecnologias ambientais, possui dois componentes em sua estrutura:

1. A Base de Dados *WIPO GREEN* consiste numa série de ativos de PI incluindo invenções, tecnologias, “know-how” e serviços, e um catálogo de necessidades expressas. A base de dados é livremente acessível, com certos pormenores disponíveis apenas mediante registro.
2. A Rede *WIPO GREEN* serve como uma plataforma global que estabelece relações entre os Usuários, fomenta parcerias e oferece um mercado para invenções, tecnologias, “know-how” e serviços verdes. (WIPO, *WIPO GREEN*, 2013)

Esta estrutura permite uma interação entre os setores público e privado, resultando em uma plataforma acessível ao público interessado na difusão e negociação de *EST*, principalmente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento (LYBECKER & LOHSE,

²²⁷ A Carta compõe o Anexo desta pesquisa.

²²⁸ Toda a revisão bibliográfica mencionada, neste capítulo, referencia-se à alguma barreira em relação à transferência de tecnologia em matéria ambiental.

2015, p. 14). A proposta da OMPI pra formação da WIPO GREEN obteve a adesão de 19 interessados²²⁹, e, em Janeiro 2017, compõe-se de 75 parceiros²³⁰, de diferentes categorias, tais como parceiros, usuários e o Secretariado da OMPI.

Os **Parceiros** são as instituições públicas ou privadas que apóiam WIPO GREEN e/ou emitem pareceres, que facilitam as transações direta ou indiretamente, e que contribuem com a sua perícia, integram WIPO GREEN em atividades específicas, ou agem como pontos focais regionais ou nacionais. Os Parceiros podem ser também Usuários.

Os Parceiros aceitam por escrito esta Carta e especificam as suas contribuições para WIPO GREEN.

Os **Usuários** são as instituições públicas ou privadas que enviam ficheiros tecnológicos para servidores, isto é, que fazem *uploads* de tecnologias, ou que identificam necessidades e/ou fornecem serviços. Certos serviços oferecidos pela OMPI, tais como os serviços do Centro de Arbitragem e de Mediação, são acessíveis com desconto para os Usuários. Os Usuários podem ser também Parceiros.

Todos os **Membros** são encorajados a participar nas reuniões anuais ou bienais de Membros. Atualmente a adesão é gratuita. (WIPO, WIPO GREEN, 2013)

Como todo compromisso internacional, o WIPO GREEN é regido por princípios, que neste caso são cinco: transparência; as parcerias; a compreensão das necessidades; promoção da inovação; a liberdade na conclusão dos contratos entre as partes.

O princípio da transparência segue os patamares de toda a organização em matéria de divulgação e acessibilidade às informações. Neste sentido, este princípio tem como fundamento a disponibilidade em se conhecer os campos em que as tecnologias ambientais são desenvolvidas e desta forma, permitir que o mercado atue de forma mais clara.

O fomento às *parcerias* surge da integração entre os setores público e privado por meio de uma “plataforma voluntária de adesão” que permite a maior interação entre os atores, bem como a transferência de tecnologia. Da mesma forma, o princípio *de compreensão das necessidades* é fomentado com as parcerias em que aqueles que dispõem da tecnologia

²²⁹ “Asian Development Bank; Association of University Technology Managers, EUA; Climate Innovation Centre, Quênia; Ecomachines Incubator, RU; Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, França; Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, Brasil; Innovation Insights, Suíça; Innovation Fund, África do Sul; Inovent Innovative Ventures, Turquia; Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Brasil; International Centre for Trade and Sustainable Development, Suíça; IP*SEVA, Alemanha; Japan Intellectual Property Association; Sabanci University, Turquia; Siemens, Alemanha; South-South Global Assets and Technology Exchange, República Popular da China; Strathmore University, Quênia; United Nations Global Compact; United Nations Office for South South Cooperation Villgro, Índia.”

²³⁰A lista completa e atualizada dos parceiros está disponível em: <<https://www3.wipo.int/wipogreen/en/network/partners.html>>.

oferecem-nas na plataforma e aqueles que precisam solicitam-nas da mesma forma. Estas atividades promovem a inovação entre os parceiros. Assim, a

WIPO GREEN promove o intercâmbio, a venda e a concessão de licenças tecnológicas e dos direitos a elas associados.

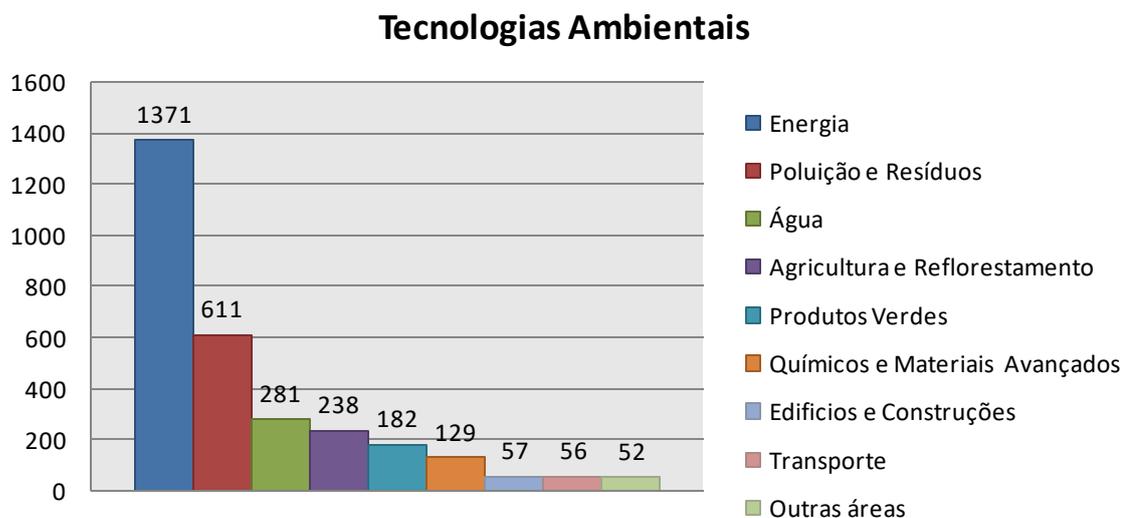
A implementação e utilização sustentada de tecnologias ocorre quando **as partes concluem contratos livremente** na base de condições mutuamente acordadas. (WIPO, WIPO GREEN, 2013)

Quanto à Governança, o WIPO GREEN é administrado pela OMPI e seu Secretariado é responsável por fomentar as atividades inerentes às práticas realizadas em seu sistema. Além disto, cabe ao Secretariado receber os pedidos de Retirada dos Parceiros, por meio de documento escrito, com a antecedência de dois meses, ou a supressão de propostas dos usuários (WIPO, Carta, 2013, p. 4).

A classificação das tecnologias inseridas neste repositório é estabelecida por meio do chamado “*IPC Green Inventory*” (WIPO, IP Service..., 2017) – o Inventário Verde da Classificação Internacional de Patentes. A OMPI, valendo-se dos conceitos da *UNFCCC*, definiu uma lista das tecnologias ambientais (*EST*), para facilitar a busca por informações de patentes a ela relacionadas, mantendo-se a classificação original da *IPC*. Neste caso, as tecnologias foram agrupadas em uma das áreas protegidas por patentes: Energias Alternativas; Transportes; Conservação de Energia; Gerenciamento de resíduos; Agricultura/Vegetais; Administração, Gerenciamento e Arquitetura; e Energia Nuclear. Após a reformulação de sua plataforma na internet (WIPO, 2015) incluiu-se o setor de “Edificações/Construções” e o acesso à nova base de dados foi alterado, ampliando os setores e incluindo tecnologias já concedidas como ambientais.

Seguindo o princípio da transparência, a averiguação dos dados estatísticos inseridos no sistema da OMPI possui acesso facilitado e é atualizado diariamente. Quantitativamente, as tecnologias ambientais inseridas na plataforma ambiental da OMPI são as seguintes:

Figura 8 Categorias de Tecnologias verdes inseridas na plataforma WIPO GREEN



Fonte: Dados do WIPO Green, em 05 Jul 2017.

4.3 EUROPEAN PATENT ORGANISATION – ORGANIZAÇÃO EUROPEIA DE PATENTE - EPOrg.

A Organização Europeia de Patentes – EPOrg, promove no EPO a política ambiental, denominada *Tecnologias Sustentáveis*, para contribuir com as questões relativas às mudanças climáticas. Desde 2009, estudos específicos sobre tecnologias ambientais foram produzidos com o objetivo de identificar, quantificar, descrever e classificar os pedidos e as patentes relacionados às questões ambientais. Os resultados produziram uma classificação ambiental própria, que não inclui apenas as tecnologias verdes, mas todas aquelas que tenham potencial para efetivar esta política.

A política de “Tecnologias Sustentáveis” surgiu de um estudo iniciado em 2009 em que o escritório europeu promoveu uma detalhada busca em sua base de patentes para saber o *status* das tecnologias ambientais sob sua proteção. O primeiro resultado promoveu um estudo inicial que descreveu as “*Tecnologias de Energias Limpas*” (UNEP, EPO, ICTSD, 2010),

seguido de outros três estudos distintos: África (UNEP& EPO, 2013), América Latina e Caribe (UNEP & EPO, 2014) e Europa (UNEP& EPO, 2016) que estudaram os impactos econômicos destas tecnologias nos territórios de referência.

A política de “*Tecnologias Sustentáveis*” foi criada em 2010 com o auxílio de vários parceiros especializados no tema. Isto contribuiu para que tais tecnologias fossem classificadas de forma distinta: por meio do chamado “*Esquema Y02*”. Y02 é um sistema de identificação adicional²³¹ às classificações da *IPC* e *CPC*²³². Seu objetivo é tornar o resultado das pesquisas em matéria ambiental mais exato possível, para que os interessados utilizem as patentes como fonte de informação tecnológica precisa sem limitar a área de inovação da tecnologia que apresente características ambientais.

Assim o objetivo desta seção é descrever a política europeia de fomento às tecnologias sustentáveis, suas características e os resultados disponibilizados até o momento.

4.3.1 Tecnologias sustentáveis

Tecnologias sustentáveis é a expressão utilizada pelo EPO para denominar sua política de fomento às “tecnologias de mitigação das mudanças climáticas” (*Climate Change Mitigation Technologies – CCMTs*). Este conceito evoluiu desde 2009 em que os estudos iniciais buscavam por “tecnologias de energia limpa” (*Clean Energy Technologies – CETs*) definidas como “*tecnologias de geração de energia que tem o potencial de reduzir a emissão de gases do efeito estufa*”²³³ (UNEP, EPO, ICTSD, 2010, p. 8). Inicialmente, a pesquisa europeia incluiu as mesmas tecnologias descritas no Protocolo de Quioto, tais como: “*energia*

²³¹ Denominado pelo EPO como um “*Additional tagging scheme*”.

²³² O Brasil não utiliza a CPC - a Classificação Cooperativa de Patentes (CPC, 2017)

²³³ Livre Tradução de “*CETs are defined as energy generation technologies which have the potential for reducing greenhouse gas emissions.*”

solar, eólica, captura de carbono, energia hídrica e marinha e de combustíveis fósseis (biocombustíveis” (UNEP, EPO, ICTSD, 2010, p. 9).

Contudo, o conceito das *CCMTs* é abrangente e diferencia-se dos demais conceitos de “tecnologias verdes” aplicáveis em outros escritórios. No caso do EPO, a tecnologia pode ser classificada em diferentes áreas da Classificação Internacional e da CPC, mas conterà em seu escopo inovação que promova os objetivos acordados nos tratados e acordos ambientais internacionais (VEEFKIND, et. al., 2012, p. 107).

Assim, o conceito mais recente das *CCMTs* afirma que “*as tecnologias de mitigação das mudanças climáticas são um subconjunto das tecnologias ‘verdes’, pois também incluem aquelas tecnologias relacionadas ao controle da água ou da poluição do ar*” ²³⁴ (EPO, 2016, p 24). A tendência é que ao longo dos anos a classificação seja ampliada de acordo com a inclusão de novas tecnologias.

4.3.2 Y02 e Y04: um sistema de identificação adicional

Tradicionalmente os países membros da OMPI utilizam a Classificação Internacional de Patentes (*International Classification Patent – IPC*). Contudo, ao longo dos anos, alguns escritórios, como os Estados Unidos da América e o EPO, ampliaram e utilizaram também a Classificação Cooperativa de Patentes²³⁵ (*Cooperative Patent Classification – CPC*), paralelamente à IPC. Porém, em 2010, após o estudo minucioso do conteúdo tecnológico incluído no Espacenet²³⁶, o EPO optou por implantar um sistema adicional de identificação, o “Y02”.

²³⁴ Refere-se à livre tradução de “*Thus, climate change mitigation technologies are a subset of ‘green’ technologies, which also include technologies such as those relating to water or air pollution control (...)*”.

²³⁵ Vide informações atualizadas em: < <http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html>>.

²³⁶ Espacenet é a base de dados do EPO.

O sistema Y vinha sendo desenvolvido desde 2006, quando surgiu o “Y01N” para patentes referentes às nanotecnologias, conforme descrito por estudo realizado por Manfred Scheu, *et. al.* (2006, p. 206-217). A metodologia aplicada buscou uma combinação da ECLA²³⁷ com a IPC, a fim de que a busca e recuperação de informações referentes às nanotecnologias se tornassem precisas. Assim, o estudo de Scheu, *et al.* fundamentou o uso e a aplicação da metodologia e dos princípios de forma semelhante para a ampliação do sistema Y, e conseqüentemente para a criação do sistema Y02.

As razões que conduziram o EPO, novamente, à busca específica de outra categoria de classificação de tecnologias e à implantação deste sistema adicional são: o Protocolo de Quioto; a necessária transparência das informações; e a busca por melhorar a qualidade dos resultados de pesquisa na base de patentes, além de fomentar o uso das patentes como fonte de informação tecnológica.

O estudo produzido pelo EPO, a UNEP e o ICTDS, publicado em 2010 (UNEP, EPO, ICTSD, 2010), descreveu o *status* das “*Tecnologias de Mitigação das Mudanças Climáticas – CCMTs*”. Os resultados obtidos pelos examinadores do EPO apresentaram o cenário das patentes referentes às *CCMTs* inseridas no Espacenet. Tais resultados foram submetidos à análise de outros especialistas (EPO, *Classification Schemes: external...*)²³⁸, em diferentes segmentos (tais como a indústria e a academia) a fim de se verificar a exatidão das

²³⁷ *The European Classification System.*

²³⁸ Os parceiros que contribuíram para a análise dos documentos foram: “*Computer Networks and Communications, University of Passau, Passau, Germany; Electrical Power Processing Group. Universidad Miguel Hernández de Elche, Spain; Electromagnetics, Tampere University of Technology, Tampere, Finland; Energy Efficient Buildings Association (E2BA); Energy Research Center of the Netherlands (ECN); Escuela Politécnica Superior, Universidad Antonio de Nebrija, Spain; European Automotive Research Partners Association (EARPA); European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC); IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Spain; IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Standards Association (IEEE-SA); Institution of Mechanical Engineers (IMEchE); Institut für Land- und Seeverkehr, Fachgebiet Schienenfahrzeuge, Technische Universität Berlin, Berlin, Germany; Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); International Solid Waste Association (ISWA); Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD); Réseaux Innovation Territoires et Mondialisation (RITM), Université Paris SUD, Paris, France.*

informações analisadas. Esta análise conjunta contribuiu para a aceitação da plataforma do Y02, pelos atores deste cenário.

Em síntese, o estudo:

a) selecionou as áreas representativas das CCMTs: “*Energia Fotovoltaica solar; energia térmica solar; Eólica, Geotérmica, Hídrica/Marinha, Bicombustíveis, Captura e armazenamento de carbono, e ciclo combinado com gaseificação integrada*”²³⁹. (UNEP, EPO, ICTSD, 2010, p. 15)

b) descreveu que os países com mais atividades patentárias de CETs são os da OECD: Japão, com destaque para a energia solar fotovoltaica e térmica; Estados Unidos da América, com energia solar fotovoltaica e hídrica/marinha; a Alemanha, com tecnologia eólica; a República da Coreia e o Reino Unido, com destaque para a energia solar fotovoltaica (UNEP, EPO, ICTSD, 2010, p. 30). Além destes, países de economias emergentes também possuem destaque, tais como a China com energia solar fotovoltaica e produtores de turbina eólica; a Índia com energia solar fotovoltaica; e o Brasil com hídrica/marinha e bicombustíveis (UNEP, EPO, ICTSD, 2010, p. 31).

c) continha uma pergunta em relação aos CETs: “*como os procedimentos de classificação aplicados pelos escritórios de patentes podem ser utilizados em razão da geração de uma confiável, transparente e continuamente atualizada plataforma relacionada às patentes tecnologias de mitigação (e possivelmente de adaptação) das mudanças climáticas*”²⁴⁰.

Nestes casos, ainda segundo o estudo do UNEP, EPO e ICDS (2010, p. 65) a plataforma deveria conter além da linguagem industrial, a aplicação da tecnologia, como os instrumentos, componentes e subcomponentes, a fim de que a classificação se tornasse

²³⁹ Livre tradução de “*Selected CETs in this report Solar photovoltaic (PV) Solar thermal Wind Geothermal Hydro/marine Biofuels Carbon capture and storage (CCS) Integrated gasification combined cycle (IGCC)*”

²⁴⁰ Livre tradução de “*The question was therefore how the classification procedures applied by patent offices might be used in order to generate a reliable, transparent and continuously updated patent-related information platform for climate change mitigation (and possibly also adaptation) technologies.*”.

fidedigna à realidade da tecnologia que a representa.²⁴¹. Desta forma, os examinadores do EPO criaram um algoritmo capaz de reconhecer e marcar a tecnologia com o sistema Y02 (VEEFKIND, et. al. 2012, p. 108) e assim manter todo o sistema atualizado, de acordo com a inserção de novos grupos ou classes.

Assim, valendo-se das classificações da IPC e da CPC (e principalmente da ECLA), o EPO criou em 2010, um sistema de identificação adicional denominado Y02, para fomentar a busca e tornar preciso os resultados tecnológicos em suas bases de dados. Logo, a plataforma do Y02 foi disponibilizada (VEEFKIND, *et al.*, 2012, p. 108), contendo dois grupos principais: Y02C, subdividido em dois subgrupos (Y02C10, para captura e armazenamento de CO₂; e Y02C20, para captura e dispensa de gases do efeito estufa diferentes do CO₂); e o “Y02E” referente à Energia (subdividida em 53 subgrupos).

A evolução das pesquisas em matéria de CCMTs gerou, desde 2010, a constante atualização da classificação paralela, sendo expandida em 2012 com a inclusão de outros grupos referentes à: a) construções - Y02B (*Buildings*) atualmente composto por 90 grupos; b) transportes - Y02T (*Transportation*), composto por 5 grupos; c) Redes inteligentes Y04S (*Smart grids*) composto por um grupo.

Em Maio de 2015 (CPC, 2015), foi incluído o grupo referente aos Resíduos e Resíduos hídricos - Y02W (*Waste and wastewater*) com três grupos. Em Novembro-2015 (CPC, Patent..., 2015) incluiu-se o grupo referente à Indústria e Agricultura - Y02P (*Industry and agriculture*), com 8 subgrupos. Além dos grupos Y02C e Y02E que se mantiveram com a quantidade de grupos originais, com o crescimento dentro dos subgrupos e classes. A última atualização realizou-se em Fevereiro de 2017 dentro dos subgrupos e classes. Atualmente, o esquema de classificação adicional Y02 e Y04S possui a seguinte configuração:

²⁴¹ Este aspecto pode gerar conflito em relação à classificação verde brasileira. No Brasil há diversos casos de indeferimento da inclusão do pedido no exame prioritário verde, em razão do pedido não apresentar classificação compatível com aquela descrita no Anexo das resoluções pertinentes, bem como não se enquadrar na classificação do IPC assim definida.

Tabela 1 Lista de tecnologias sustentáveis disponibilizadas pelo EPO com a respectiva data de atualização.

Section	Status
Y02B (Buildings)	February 2017
Y02C (Capture and storage of greenhouse gases)	February 2017
Y02E (Production, distribution and transport of energy)	February 2017
Y02T (Transportation)	February 2017
Y02W (Waste and wastewater)	February 2017
Y02P (Industry and agriculture)	February 2017
Y04S (Smart grids)	February 2017

Fonte: EPO. Updates on Y02 and Y04S. Disponível em: <https://www.epo.org/news-issues/issues/classification/classification/updates/YO2andY04S.html>. Atualizado em: Feb 2017. Acesso em: 07 jul 2017.

Assim, o novo sistema classificatório incluído na base de dados do escritório europeu, não visa substituir os sistemas existentes, mas apenas acrescentar uma informação adicional capaz de fomentar a pesquisa refinada em matéria de *CCMTs*. Diferentemente do programa WIPO GREEN, o “tecnologias sustentáveis” do EPO tem como objetivo fomentar o uso da informação e monitorar de forma precisa o andamento das tecnologias capazes de serem concedidas com um selo “Y02” ou “Y04” em sua face. Ademais, ressalte-se, não se trata de um programa de concessão acelerada²⁴² para estas tecnologias. Trata-se de um sistema de fomento à transparência das informações, à exatidão no resgate das informações e às buscas das tecnologias, permitindo monitorar o andamento destas tecnologias, facilitando para o mercado a busca por diversas informações adicionais que são resgatáveis por meio do uso da informação tecnológica.

²⁴² Que no EPO podem ser requeridos por meio do *Patent Prosecution Highway –PPH* (OJ EPO 2014, A8) e do *The Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Application - PACE* (OJ EPO 2015, A93).

4.4 INPI: O EXAME PRIORITÁRIO ESTRATÉGICO “PATENTES VERDES”

4.4.1 Política de aceleração do procedimento de exame.

Esta seção é um estudo crítico e específico sobre as normas internas do INPI que implantaram a política de exame prioritário, por meio de um Programa-Piloto, atualmente transformado em serviço, denominado *Patentes Verdes*. O objetivo deste estudo é descrever as normas, suas fases, os resultados, as consequências da criação de um exame prioritário em matéria ambiental e compilar as principais características e resultados atualmente²⁴³ disponibilizados, em uma única fonte de consulta.

O exame prioritário “*Patentes Verdes*” iniciou-se com o projeto piloto, de 2011 a 2015 e, concretizou-se com a implantação do Serviço “Patentes Verdes”, em Dezembro-2016. A origem deste serviço vincula-se a alguns fatos internos e externos da autarquia. Externamente, o Brasil é signatário de vários tratados e acordos internacionais vinculados ao meio ambiente²⁴⁴ e vasta legislação ambiental²⁴⁵, principalmente relativas às mudanças climáticas. Internamente, as decisões da autarquia se coadunam com as políticas públicas nacionais de proteção ao meio ambiente, além de buscar soluções para as necessidades internas. Tais como o “*Projeto de Solução do Backlog*”²⁴⁶ estruturado em 2011 para a redução no tempo de exame de um pedido de patente.

²⁴³ Em 16-11-2016, os dados atualizados do Patentes Verdes eram disponibilizados no sítio do INPI e com amplo acesso ao público. A partir desta data o *link* foi retirado do Portal e os dados se tornaram disponíveis apenas pela RPI conjugados a pesquisa individualizada na base do INPI.

²⁴⁴ Tais como a ECO92, a RIO+20 e o Acordo de Paris, que serão amplamente debatidos no próximo capítulo.

²⁴⁵ Conforme mencionado por Carlos Avelino C. Fernandes (2016), em síntese: “*Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – Número 6.938 de 17/01/1981; Lei de Recursos Hídricos – Número 9.433 de 08/01/1997; Novo Código Florestal Brasileiro – Número 12.651 de 25/05/2012; Lei do Parcelamento do Solo Urbano – Número 6.766 de 19/12/1979; Lei da Exploração Mineral – Número 7.805 de 18/07/1989; Lei da Ação Civil Pública – Número 7.347 de 24/07/1985.*” Além da CRFB, art. 225

²⁴⁶ Publicado por meio da Resolução nº 262-2011, que após a auditoria interna em 2013 passou a ser a Resolução PR nº 10, de 18-03-2013, cujo objetivo é “*Definir os projetos estratégicos prioritários do INPI e a sua estrutura básica de gestão*” (INPI, 2013, p. 74-75)

Assim, o Projeto Piloto “Patentes Verdes” iniciou-se em 17 de abril de 2012 (REIS, 2013), seguido por três fases e uma prorrogação, resultando na transformação em serviço. Os resultados desta política contribuem para a redução do tempo e da quantidade de pedidos de patentes sob exame, cujas tecnologias sejam classificáveis como ambientalmente amigáveis.

4.4.2 As Fases do Projeto Piloto

4.4.2.1 O contexto verde

O INPI, por meio da hoje denominada “*Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados*”²⁴⁷ - DIRPA²⁴⁸, iniciou o projeto de pesquisa para implantação do então programa-piloto “Patentes Verdes” em 2011, seguindo a tendência da OMPI, de outros escritórios e dos parceiros da WIPO GREEN.

O projeto era mais do que apenas uma resolução interna e administrativa da autarquia para diminuir o tempo de duração do exame de patentes, mas também uma tendência mundial dos escritórios de patentes com o intuito de fomentar o uso de tecnologia ambientalmente limpas, capazes de contribuir para a mitigação dos problemas oriundos das mudanças climáticas.

Tradicionalmente, o Brasil é participante ativo das políticas de propriedade industrial pelo mundo, sendo signatário dos acordos mais relevantes²⁴⁹ em matéria de patentes. Neste mesmo caminho, em 2013, o país já constava como parceiro do WIPO GREEN.

²⁴⁷ Conforme o art. 12, do Decreto nº 8.854-2016.

²⁴⁸ Anteriormente denominada Diretoria de Patentes.

²⁴⁹ As palavras de Denis Borges Barbosa (2003, p 167) precisam ser lembradas: “*Mas a Convenção de Paris, apesar de ser o mais importante instrumento internacional sobre propriedade industrial até o momento, não é o único. Ainda no âmbito da Convenção, há uma série de tratados restritos: o citado acordo de Madri, de 1891, que prevê o registro Internacional de Marcas; no mesmo ano, o acordo de Indicações de Procedência, ainda em vigor no Brasil na sua revisão de 1925; o acordo de Haia de Patentes de Desenho e Modelo Industrial; o acordo de Nice, de Classificação de Marcas; o acordo de Estrasburgo, de Classificação de Patentes; o Patent Cooperation Treaty de Washington, de 1970; o Tratado de Viena de Signos Tipográficos; e o Tratado de Praga*

O exame prioritário piloto Brasileiro, após a análise dos resultados prévios, transformou-se em serviço permanente, em Dezembro-2016. Isto significa que não há limitações quantitativas ou de tempo para ingresso no atual serviço. Até Novembro-2016, os resultados específicos do programa estavam facilmente acessíveis ao público, permitindo que as patentes verdes se tornassem fonte de informação tecnológica de fácil acesso aos pesquisadores da área, primando-se pelo princípio da transparência descrito na Carta da WIPO GREEN.

Contudo, a partir de Dezembro-2016, por determinação da DIRPA, as estatísticas mensais foram retiradas do sítio do INPI e não serão mais publicadas de forma distinta²⁵⁰. Este tema será objeto de críticas neste estudo, tendo em vista a correlação entre o princípio da transparência assumido pelo INPI com a Carta da WIPO GREEN, - e ainda a contradição desta conduta perante o art. 2º da Resolução nº 10 de 18-03-2013²⁵¹. Além disto, a dificuldade criada para monitorar o andamento do atual serviço é objeto do capítulo seguinte.

Desta forma, o objetivo desta seção é contextualizar o desenvolvimento do Patentes Verdes, por meio de um estudo crítico de cada uma das cinco Resoluções da Presidência do INPI que fundamentaram a criação, implantação e prorrogação do Programa- Piloto, até que se estabilizasse como serviço. As Resoluções²⁵² foram proferidas pela Presidência, publicadas

para Depósito de Microorganismos. Fora da Convenção de Paris há outros tratados com características interessantes: o primeiro prevê o Registro de Descobertas Científicas, o segundo é a Convenção de 1961 sobre Proteção de Cultivares, ou Variedades de Plantas (UPOV), com novas versões de 1978 e 1991; nota-se, ainda, o Tratado de Washington sobre Topografias de Circuitos Integrados, ainda não em vigor. O Brasil participa, ainda, de outros quatro tratados sobre propriedade industrial em vigor: dois acordos bilaterais (Panamá-Brasil e Uruguai-Brasil); Convenção Interamericana de 1911, de Buenos Aires, para Patentes de Desenhos e Modelos Industriais, e Convenção Interamericana de 1923, de Santiago do Chile, de Marcas e Nomes Industriais”.

Além disto, é possível consultar lista anexa em PINTO, 2014, p.189-191, considerando-se que a lista não está mais disponibilizada pelo sítio do Itamaraty.

²⁵⁰ Segundo informação fornecida pelo serviço “Fale Conosco”, em resposta à Mensagem nº 417711 recebida em 09/01/2017, por correio eletrônico.

²⁵¹ “Art. 2º Determinar que os projetos estratégicos prioritários do INPI sejam submetidos a um processo de monitoramento intensivo e diferenciado, sob a coordenação e suporte técnico da DIGEP/CGPO”. (INPI, 2013, p. 74).

²⁵² Todas as normas referentes ao procedimento de exame e concessão das patentes na fila comum do exame ordinário foram descritas no capítulo anterior. Neste capítulo, o estudo fará remissão apenas àquelas que são primordiais para a análise dos pedidos prioritários verdes.

por meio da RPI, e regulamentaram as três fases iniciais mais a prorrogação, até se tornar serviço.

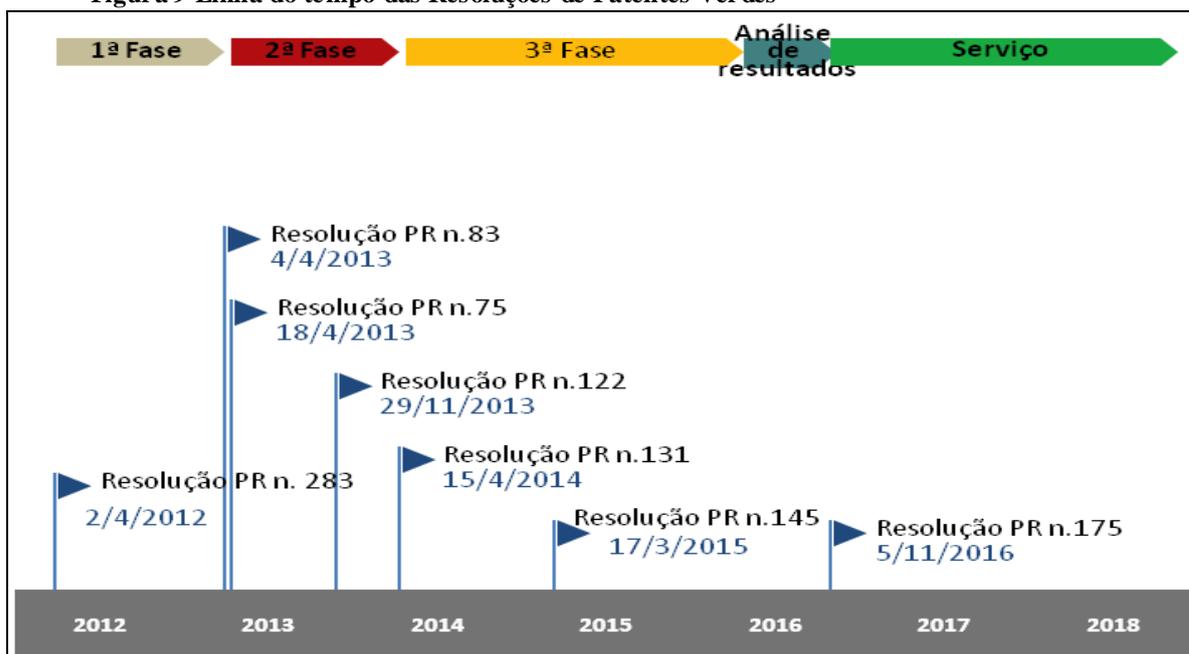
Tabela 1: Fases e Resoluções do INPI sobre Patentes Verdes

FASE	RESOLUÇÃO
Primeira Fase	Resolução PR nº 283, de 02 de abril de 2012
	Resolução PR nº 75, de 18 de Março de 2013
Segunda Fase	Resolução PR nº 83, de 04 de abril de 2013
	Resolução PR nº 122, de 29 de novembro de 2013
Terceira Fase	Resolução PR nº 131, de 15 de abril de 2014
	Resolução PR nº 145, de 17 de março de 2015.
Serviço	Resolução PR nº 175, de 05 de novembro de 2016.

Fonte: Elaboração própria com base nas informações do INPI (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

Estas Resoluções regulamentaram o projeto desde a sua primeira fase. Destaquem-se as características de cada uma e o resultado daquelas já finalizadas. A linha do tempo abaixo estabelece o início e o *status* atual da política tecnológica ambiental difundida pelo INPI.

Figura 9 Linha do tempo das Resoluções de Patentes Verdes



Fonte: Elaboração própria

4.4.2.2 A Primeira Fase do Programa “Patentes Verdes”

A primeira fase do projeto verde brasileiro surge como uma solução para duas questões observadas no cenário patentário brasileiro: a busca pela solução do *backlog* e o

fomento aos acordos ambientais ratificados pelo país, em matéria de inovação. O *backlog* é assunto demasiadamente discutido²⁵³ em propriedade industrial e sua bibliografia sob o tema é vasta. A correlação com o “Patentes Verdes” ocorreu por meio do “*Projeto Estratégico – Solução do Backlog de Patentes*”, sob a responsabilidade da DIRPA estipulado pela Resolução nº 10, de 28-03-2013 (INPI, 2013, p. 74-76).

As discussões sob o fomento das tecnologias ambientais é recente²⁵⁴, assim como o comprometimento do Brasil em tratados e acordos internacionais de mitigação dos efeitos causados pelas mudanças climáticas. Estes dois enfoques promoveram o programa verde no INPI.

O destaque da formação do projeto brasileiro está na plataforma-piloto da OMPI a partir de 2012, com a implantação do WIPO GREEN, em 2013. A OMPI ao longo dos anos de 2012-2015 propôs a participação de escritórios, empresas e organizações não-governamentais no fomento e utilização das tecnologias verdes. Uma das sugestões foi a análise diferenciada por meio do exame prioritário de alguns setores tecnológicos. Para a efetivação da participação brasileira na conduta sugerida pela OMPI, o INPI implantou uma política de aceleração (*fast track*), em que a prioridade era a análise de tecnologias verdes, por meio de um exame diferenciado, a fim de abastecer o mercado com novos produtos que colaborassem inclusive em questões referentes ao aquecimento global.

A implantação da política de aceleração do INPI concretizou-se após longa metodologia de estudo, divulgada em 2013, pelos coordenadores do projeto (DOS REIS, 2013, p.5-6). Em síntese, o trabalho buscou entender como as tecnologias ambientais estavam distribuídas pelo sistema de patentes e como os outros escritórios de propriedade industrial lidavam com a questão.

²⁵³ O INPI (Brasil), o IPO (United Kingdom) o USPTO (USA) e o EPO reconhecem a existência relativa aos problemas decorrentes do *backlog*. Citem-se alguns estudos sobre o tema IPO-UK & Mitra-Kahn (2013), Barbosa (2013), Dechezleprete (2013).

²⁵⁴ Quando comparadas às políticas de propriedade industrial que datam do início do século XIX, e as ambientais ganharam destaque a partir de 1992.

As principais questões analisadas foram: i) como os escritórios definiam “patentes verdes” ou EST; ii) finalidades dos países na concessão de “patentes verdes”; iii) incentivos governamentais para tecnologias EST e pedidos de “patentes verdes”; iv) critérios para classificação de um pedido de patente como “patente verde”; v) formas de benefícios no exame de pedidos de patentes para tecnologias EST e diferenciação destes em relação aos pedidos de patentes convencionais; vi) forma como é feito o exame de pedidos de “patentes verdes”; e, vii) como ocorreu a implantação do exame de pedidos de “patentes verdes” nos escritórios de propriedade intelectual estudados. (DOS REIS, 2013, p. 6)

Os resultados do estudo de Patrícia dos Reis et. al. (2013) descreveram as melhores práticas nos escritórios selecionados e o direcionamento sobre qual a forma mais adequada para sistema brasileiro.

Assim, para a implantação, no INPI, do programa-piloto Patentes Verdes iniciou-se por meio da Resolução PR nº 283, de 02 de abril de 2012, composto por dezoito artigos e publicado por meio da RPI nº 2154, de 17 de abril de 2012. Sua estrutura é composta pelo preâmbulo, o corpo normativo e os anexos que delimitaram as tecnologias e o formulário de requerimento de ingresso no programa. Todas as demais Resoluções do “Patentes Verdes” possuem os mesmos fundamentos legais, exceto a Resolução nº 175-2016, que atentou às normas revogadas.

O estudo de seu conteúdo normativo é relevante para a pesquisa tendo em vista as determinações implícitas nela contidas. Assim, o art. 1º, da Resolução nº 283-2012 delimitou que o objeto da norma era o exame prioritário de pedidos de patentes verdes, os procedimentos relativos ao tema e outras providências. Este artigo continha, implicitamente, a existência do *backlog* ao conceder um exame diferenciado dos pedidos depositados que se enquadrassem no conceito de tecnologia verde.

O conceito de tecnologia verde é descrito no art. 2º:

Art. 2º Entende-se por pedidos de Patentes Verdes os pedidos de patentes com foco em tecnologias ambientalmente amigáveis ou ditas tecnologias verdes, sendo tais tecnologias dispostas e apresentadas em um inventário publicado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI – excluindo as áreas: a) administrativas, regulamentadoras ou aspectos de design; e b) geração de energia nuclear. As tecnologias verdes estão listadas no Anexo I desta resolução.

O conceito de “*pedidos de patentes verdes*” descrito na Resolução nº 283-2012, não abrangia completamente o conceito de “*Green Technologies*” da WIPO GREEN, no início da execução do projeto no Brasil, tendo em vista as restrições legais em matéria de patenteabilidade. O conceito verde do WIPO GREEN é:

As tecnologias "verdes" são tecnologias ambientalmente amigáveis, conforme definido no Capítulo 34 da Agenda 21 (Programa de Ação das Nações Unidas do Rio, 1992). As tecnologias verdes "protegem o meio ambiente, são menos poluentes, usam todos os recursos de forma mais sustentável, reciclam mais de seus resíduos e produtos e lidam com resíduos residuais de maneira mais aceitável do que as tecnologias para as quais foram substitutos"²⁵⁵

Para clarificar o entendimento, o quadro a seguir compara os setores incluídos como tecnologias verdes pelo INPI-BR e pela WIPO GREEN:

Quadro 8 Tecnologias verdes segundo a classificação da Resolução n. 283-2012 e o *IPC Green Inventory*

	INPI - BR	WIPO GREEN
Tecnologias verdes	Energias alternativas	Produção de Energia Alternativa
	Transportes	Transporte
	Conservação de Energia	Conservação de Energia
	Gerenciamento de Resíduos	Gerenciamento de Resíduos
	Agricultura	Agricultura/Florestas
	-	Administrativo, Regulatório ou Aspectos de Design
	-	Geração de energia nuclear

Fonte: INPI, 2012 and WIPO, 2015 (*IPC classification*)

A estrutura originária do programa brasileiro se diferencia da plataforma da OMPI em relação três aspectos intrínsecos à natureza da cada instituição. O primeiro trata-se da diferenciação entre uma organização internacional *versus* escritório nacional de propriedade industrial. O segundo, naturalmente vinculado ao primeiro, é o fato, de que a organização internacional não examina patentes e não concede pedidos de patentes, enquanto examinar e conceder são as condutas básicas de um escritório de patentes. O terceiro aspecto está nos setores específicos classificáveis como verde pela OMPI e pelo INPI. O programa brasileiro

²⁵⁵ Originalmente disposto “*Green*” technologies are environmentally sound technologies as defined in Chapter 34 of Agenda 21 (The United Nations Program of Action from Rio, 1992). Green technologies “protect the environment, are less polluting, use all resources in a more sustainable manner, recycle more of their wastes and products, and handle residual waste in a more acceptable manner than the technologies for which they were substitutes”. (WIPO GREEN, *The Marketplace...*).

se diferencia do WIPO GREEN por excluir dois setores específicos: “a) *Administrativo, Regulatório ou Aspectos de Design*” e “b) *Geração de energia nuclear*”. Estas áreas foram excluídas em razão das proibições contidas na LPI e na CRFB-88. Esta conclusão é extraída em decorrência da IPC cuja classificação é a seguinte:

Quadro 9 Classificação da CIP- Verde (IPC-Green)

TOPICO	IPC	PATENTSCOPE
Administrativo, Regulatório ou Aspectos de Design		
.cômputo; cálculo; contagem	<u>G06Q</u>	<u>G06Q</u>
. Sinalização	<u>G08G</u>	<u>G08G</u>
.Carbono/emissões comerciais, por exemplo créditos de poluição	<u>G06Q</u>	<u>G06Q</u>
. Edificações ou grupos de edificações para moradia ou escritórios; Plano geral, p. ex. coordenação modular, andares intercalados	<u>E04H 1/00</u>	<u>E04H 1/00</u>
NUCLEAR POWER GENERATION		
. Engenharia Nuclear	<u>G21</u>	<u>G21</u>
.. Reatores de fusão	<u>G21B</u>	<u>G21B</u>
..Reatores Nucleares	<u>G21C</u>	<u>G21C</u>
..Usinas de Energia Nuclear	<u>G21D</u>	<u>G21D</u>
. Instalações de turbinas a gás caracterizadas pelo uso de gases quentes ou gases pressurizados não aquecidos, como o fluido circulante	<u>F02C 1/05</u>	<u>F02C 1/05</u>

Fonte: INPI, IPC, 2016

A descrição pormenorizada da área referente à “Administrativo, *Regulatório ou Aspectos de Design*” abrange as seguintes tecnologias:

Quadro 10 Descrição da classificação contida na IPC

IPC	DESCRIÇÃO
G06Q	SISTEMAS OU MÉTODOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA PROPÓSITOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIAIS, FINANCEIROS, DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO OU PREDIÇÃO; SISTEMAS OU MÉTODOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA PROPÓSITOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIAIS, FINANCEIROS, DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO OU PREDIÇÃO, NÃO INCLUÍDOS EM OUTRO LOCAL [2006.01]
G08G	SISTEMAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO (controle de tráfego ferroviário, segurança de tráfego ferroviário B61L; sistemas de radar ou análogos, sistemas de sonar ou sistemas LIDAR ("Light Detection and Ranging") especialmente adaptados para controle de tráfego G01S 13/91, G01S 15/88, G01S 17/88; sistemas de radar ou análogos, sistemas de sonar ou LIDAR ("Light Detection and Ranging") especialmente adaptados para fins anti-colisão G01S 13/93, G01S 15/93, G01S 17/93; controle de posição, curso, altitude ou posição de veículos terrestres, aquáticos, aéreos ou espaciais, não específicos ao ambiente de tráfego G05D 1/00) [2]
E04H 1/00	Edificações ou grupos de edificações para moradia ou escritórios; Plano geral, p. ex. coordenação modular, andares intercalados (E04H 3/00) em prioridade; edificações para duas ou mais finalidades, p. ex. edificações em que se pode penetrar de carro ("drive in") E04H 14/00; construção de edificações em geral E04B 1/00) [2006.01]
G21	FÍSICA NUCLEAR; ENGENHARIA NUCLEAR
G21B	REATORES DE FUSÃO (fusão não controlada, aplicações das mesmas G21J)

G21C	REATORES NUCLEARES (reatores de fusão, reatores de fusão híbridos fusão-fissãoG21B; explosivos nuclearesG21J)
G21D	USINAS DE ENERGIA NUCLEAR
F02C 1/05	• •caracterizados pelo tipo ou fonte de calor, p. ex. usando energia nuclear ou solar [2006.01]

Fonte: Elaboração própria, com base no IPC-Green (2017) e na CIP (INPI, 2016)

A tabela acima lista os setores descritos pelo IPC que são os mesmos que a LPI proíbe ou exclui do patenteamento nos artigos 10, III e 18, II.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade (...)

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

Art. 18. Não são patenteáveis: (...)

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e (...). (BRASIL, 1996)

A segunda proibição está contida na Constituição Brasileira. As matérias que envolvem geração de energia nuclear são de competência da União Federal (art. 21, XXIII e art. 22, XXVI, da CRFB-88) (BRASIL, 1988). A comparação entre as determinações da WIPO GREEN e da Resolução PR nº 283-2012 são relevantes para a diferenciação de ambos os programas. Principalmente pelo fato do WIPO GREEN não examinar e promover uma plataforma para negociações de tecnologias verdes, cujo foco é o pós-concessão, ou seja, o uso da tecnologia e sua absorção pelo mercado. O atual serviço “Patentes Verdes” é uma política de exame prioritário estratégico que submete os pedidos considerados aptos a um exame acelerado para concessão ou não de uma patente, que poderá compor o banco de negociações promovido pela OMPI.

Ainda sobre a norma pioneira em matéria verde no Brasil, o Capítulo I da Resolução nº 283-2012 tratava “*Do Programa Piloto*”. Neste capítulo, o INPI definiu os critérios de “*Elegibilidade*” (arts. 3º ao 10) e da “*Participação*” (arts. 11 ao 16) dos pedidos.

Quanto aos critérios de elegibilidade destacavam-se os seguintes pontos. O art. 3º atribuiu à, então, Diretoria de Patentes - DIRPA a responsabilidade pelo Projeto Piloto,

conforme já definido anteriormente pela Resolução nº 10-2013, referente às estratégias do INPI. Tal determinação, inicialmente, era necessária apenas para ratificar a responsabilidade funcional internamente no Instituto. Contudo, ao longo dos anos se tornou redundante, uma vez que não haveria cabimento que qualquer outra Diretoria ou Coordenação assumisse a responsabilidade pelo setor de patentes.

Em continuidade, o art. 4º, Resolução nº 283-2012, definiu os critérios para ingresso no exame prioritário, respondendo às perguntas: “O quê?”; “Para quem?” e “Por quanto tempo?” o programa seria mantido, considerando-se tratar-se de um piloto.

Art. 4º O Programa Piloto será conduzido com os pedidos de patente de invenção, depositados por residentes ou não residentes, por meio da Convenção da União de Paris e que tenham a tecnologia listada no Anexo I, desta Resolução em adição, os pedidos submetidos a este Programa Piloto deverão conter no máximo 15 (quinze) reivindicações, das quais até 03 (três) reivindicações independentes.

Parágrafo único – Se a tecnologia descrita no pedido de patente de invenção não estiver incluída no Anexo I desta Resolução, o referido pedido não será considerado apto a participar do Programa Piloto de Patentes.

A resposta para “o quê?” delimitou o objeto de análise do Programa Piloto. O artigo mencionava “*patentes de invenção*” e excluía as patentes de modelo de utilidade e o certificado de adição. Logo só caberiam aqueles pedidos que se encaixassem no conceito e requisitos de patente (conforme art. 8º da LPI – para titulares e art. 27.1 de TRIPS – para os países Membros). Em adição, o artigo menciona que o pedido deveria “*conter no máximo 15 reivindicações com no máximo 3 independentes*”. Em 2012, a forma como deveriam ser descritas as reivindicações eram definidas pelas “Diretrizes de Exame de Patente (Dezembro, 2002)”²⁵⁶ nos itens 1.10.5.1 e 1.10.5.2 e, nos itens “*15.1.3.2.1 Reivindicações independentes*” e “*15.1.3.2.2 Reivindicações dependentes*”, do Ato Normativo nº 127, de 1997.

A resposta à pergunta “Para quem?” direciona aos depositantes, residentes ou não residentes, por meio da Convenção da União de Paris – CUP, cujas tecnologias estivessem

²⁵⁶ Esta norma foi revogada e substituída pela Resolução n. 64 de 18/03/2013 e Instrução Normativa n. 17 de 2013. (INPI, 2013). Contudo, ambas foram alteradas, e, 2017 prevalecem as Resoluções n. 124-2013 e 169-2016, como já descrito nos capítulos anteriores.

descritas em uma das cinco categorias mencionadas. O parágrafo único do art. 4º enumerava a primeira possibilidade de fim do exame prioritário para os casos em que o pedido não fosse classificado como uma tecnologia verde, conforme descrito no Anexo I da Resolução.

O art. 5º referia-se à forma de requerimento do pedido de ingresso no exame: o formulário de “*Solicitação para o programa de patentes verdes*”. O que remete a atenção do depositante às determinações contidas na LPI.

Os arts 6º ao 9º, da Resolução n. 283-2012 traziam os requisitos adicionais para que o exame do pedido de patente se enquadrasse no piloto “Patentes Verdes”, cujas determinações eram as seguintes:

(1) **Art. 6º** - o depositante deveria acostar aos documentos o comprovante de notificação de publicação na Revista da Propriedade Industrial – RPI, conforme disposto no art. 30, da LPI; OU a publicação do pedido deveria ser antecipada a pedido do depositante, conforme o disposto no parágrafo 1º, art. 30 da LPI. O art. 6º, da Resolução PR nº 283-2012, implicitamente, inseriu o princípio da publicidade e o do sigilo que deveria ser dispensado a pedido do depositante, ante o interesse em ingressar no projeto piloto..

(2) **Art. 7º**. O depositante ou qualquer interessado deveria solicitar o exame do pedido de patente, consoante disposto no art. 33, da LPI.

(3) **Art. 8º**. O exame prioritário estratégico do pedido de patente de invenção deveria ser requerido pelo depositante.

Ambos os arts. 7º e 8º tratavam da manifestação do depositante em ingressar no Programa Piloto. O art. 7º rememorava a regra de que o exame deve ser requerido em tempo hábil (36 meses) a fim de se evitar o arquivamento. Da mesma forma, o art. 8º referia-se à conduta do titular em manifestar seu interesse para ingressar no Programa. Ambos demonstravam a necessidade de uma conduta ativa do requerente para que o procedimento se transformasse em um processo célere. Caso contrário, a mora ou a conduta passiva do

depositante não contribuiriam para a difusão de sua tecnologia, a não ser que a espera – ocorrida ou provocada – se trate de uma opção estratégica do requerente.

Neste sentido, como regra, a Administração Pública se manteve inerte em ambos os casos (de pedido de exame e de pedido de ingresso), até que houvesse o transcurso do prazo para arquivamento (36 meses) ou o fim das condições para o pedido prioritário (1 ano ou 500 pedidos). A similitude entre ambos é evidente, porém são dois procedimentos distintos quanto ao ingresso no Programa e quanto ao exame da patente. Ambos deveriam manifestar interesse no exame e no ingresso. Caso não houvesse interesse do titular, o exame se daria da forma tradicional, sem o pedido prioritário.

(4) **Art. 9º.** O exame técnico propriamente dito do pedido de patente a ingressar no programa piloto, não poderia ter sido publicado na RPI. A pergunta é: qual fase considera-se como *exame técnico propriamente dito*, uma vez que as Diretrizes de Exame de Patentes (2002) dividia-o em quatro etapas básicas? Para esclarecer esta questão, nas fases seguintes do Programa Piloto, a redação do artigo foi alterada e escrita de forma técnica, a fim de identificar o código do despacho específico do procedimento administrativo. Esta pesquisa não constatou que esta determinação tenha gerado algum recurso administrativo no INPI.

(5) **Art. 10.** Por fim, apenas as patentes depositadas após 02 de janeiro de 2011 poderiam solicitar a participação no projeto. Isto definiu o intervalo temporal para os pedidos em exame. Assim, este dispositivo finaliza a primeira seção do Capítulo I, da Resolução 283-2012.

Os pontos mencionados acima adicionam condições formais aos tradicionais requisitos de patenteabilidade contidos no art. 27.1, do ADPIC/TRIPS e no art. 8º, da LPI. O programa “Patentes Verdes” aplicou os cinco critérios precitados da Resolução PR n. 283-2012 para considerar os pedidos aptos ao exame prioritário.

A seção II do Capítulo I da Resolução nº 283-2012, trazia os arts. 11 ao 16 que explicavam como se efetivaria a “*Participação*” dos titulares de patentes no Programa.

Os arts. 11 e 12 tratavam da notificação ao titular por meio da publicação na RPI. Caso a notificação fosse positiva ou negativa para a participação no projeto, o titular seria informado pela RPI²⁵⁷. A data de solicitação de ingresso no exame prioritário era outra formalidade essencial, sendo considerada aquela de protocolização da “solicitação” descrita no art. 5º. A relevância desta formalidade está diretamente vinculada à aferição das anterioridades.

Os arts. 14 e 15 tratavam do fim da primeira fase do programa piloto: a quantidade de pedidos aceitos ou o tempo máximo para que os depositantes decidissem sobre a submissão ou não ao exame prioritário. O número de 500 pedidos ou um ano foi delimitado após a metodologia descrita no processo de prospecção da quantidade de tecnologias verdes observadas por pesquisa prévia (REIS, 2013) realizada pelos Coordenadores do Projeto.

O art. 16 regulamentou o procedimento a ser aplicado aos pedidos excedentes²⁵⁸. Este artigo não foi aplicado, pois o número de depósitos não alcançou 500 solicitações. Apenas a título de exemplo, o USPTO, quando implantou seu exame prioritário para tecnologias verdes permitiu o ingresso de 3000 pedidos de patentes e todas as vagas foram preenchidas (LIMA, 2013).

O capítulo II, da Resolução nº 283-2012 tratava de “*Disposições Gerais*” de cunho procedimental, tal como a obrigatoriedade de Procuração, para atos não praticados pelo titular (art. 17), com referência à LPI (art. 216, parágrafo 1º). Por fim, o art. 18 determinava a vigência da norma a contar a partir da publicação na RPI.

²⁵⁷ Por meio dos Despachos “27.2 Solicitação Concedida - O pedido está apto a participar do Programa de Patentes Verdes e 27.3 Solicitação Negada. O capítulo seguinte fornece um estudo pormenorizado dos códigos de despacho e suas implicações para o sistema.

²⁵⁸ Representado pelo Despacho “27.4 Solicitação Excedente. O pedido excedeu o limite das solicitações concedidas no Programa de Patentes Verdes” (INPI, 2017, RPI 2403, p. 14), que não foi aplicado.

É importante mencionar que em 18-03-2013, a Resolução nº 01-2013, publicada na RPI nº 2202, revogou todos os atos normativos publicados até 31-12-2012, transformando a Resolução PR nº. 283-2012 na Resolução PR nº 75-2013, publicada na mesma RPI, de 19-03-2013. Esta observação é pertinente ante ao fato de que as informações estão disponibilizadas somente em língua portuguesa e dispersas ao longo da rede mundial de computadores. O resultado da aplicação da primeira fase do exame prioritário concedeu durante este período três patentes, com uma média de 304 dias submetida ao exame.

4.4.2.3 A Segunda Fase do Programa “Patentes Verdes”

O estudo da segunda fase do programa é semelhante ao da primeira. Trata-se de uma análise legal das normas que regularizaram os primeiros resultados. O debate neste ponto do trabalho enfatizará as diferenças e alterações que permitiram a ampliação do projeto, de modo que aquilo que não for mencionado é porque foi mantido pelo INPI, como resultado do êxito da primeira fase.

A segunda fase foi composta por duas Resoluções: a primeira, a Resolução PR nº 83, de 09-04-2013, implantou a nova fase do projeto; a segunda, a Resolução PR nº 122 de 29-11-2013 o ampliou, permitindo que modelos de utilidade e certificados de adição fossem contemplados com a política de exame prioritário. Assim, a discussão exporá de forma cronológica as normas legais.

O INPI elaborou novas normas tendo em vista que o tempo de vigência das anteriores havia expirado. A Resolução PR nº 83-2013 foi elaborada em 09-04-2013, prorrogou e expandiu o programa piloto, com data de vigência a partir de 17-04-2013, considerada como o marco temporal do início da segunda fase do programa.

A Resolução PR n. 83-2013 possui a mesma estrutura das anteriores. É composta por Cabeçalho, Preâmbulo, Capítulo I, dividido em 2 seções: “*Elegibilidade*” e “*Participação*” e

Capítulo II, “*Das disposições gerais*”, além do Anexo com a descrição das tecnologias consideradas verdes. Neste ponto já se observa o êxito do programa. O formulário é o mesmo da primeira fase. O que significa que os solicitantes se adequaram às informações requeridas no formulário e ele supriu as informações necessárias para os examinadores.

O preâmbulo e os arts. 1º ao 8º mantiveram as determinações já contidas na primeira fase. Ressalte-se que os comentários posteriores ao fim da segunda fase, mencionam a inclusão do modelo de utilidade, mas essa inclusão só foi permitida após quase oito meses de implantação da segunda fase do programa, com a elaboração da Resolução PR n. 122-2013. É importante ressaltar que até a sua publicação, a leitura do art. 4º limitava somente às patentes de invenção.

Uma diferença considerada relevante está no art. 9º da Resolução PR n. 83-2013:

Art. 9º Os pedidos de patente de invenção aptos a participarem deste Programa Piloto, além de cumprirem o disposto em todos os artigos anteriores desta seção:
I. não podem ter sofrido exame técnico regular devidamente publicado na RPI;
II. não poderão se referir a pedido de patente cujo exame se encontre suspenso para cumprimento de exigência técnica anteriormente formulada pela DIRPA;
III. não poderão se referir a pedido de patente que tenha sido objeto de anterior pedido de priorização de exame concedido já publicado na RPI;
IV. só poderão se referir a pedido de patente, quando for o caso, que se encontre de acordo com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o Art. 84 da LPI. (INPI, 2013)

Cabe traçar alguns comentários sobre os incisos que alteraram a redação do artigo. O Inciso I substituiu a expressão “*exame propriamente dito*” por “*exame técnico regular*”. A utilização de uma expressão menos abstrata delimitou o marco temporal, em âmbito administrativo, para a solicitação de ingresso no Projeto, principalmente ao se considerar que durante o exame há diversas suspensões para o cumprimento de exigências administrativas. É neste sentido que o inciso II não permitia que os pedidos que estivessem em situação de resolução de pendências aproveitassem este lapso e ingressassem no exame.

Esta seria a primeira externalidade negativa para o sistema, uma vez que, o titular poderia se aproveitar para ingressar com algum tipo de oposição, ou simplesmente deixar de

cumprir intencionalmente uma formalidade documental, para requerer a solicitação no projeto, mesmo com o exame já iniciado. A determinação da norma impediu, à primeira vista, a inclusão de aproveitadores (*free riders*) (CALABRESI & MELAMED, 1972) no sistema.

O inciso III evita a má-fé, com a reincidência de pedidos já apreciados em outros programas de priorização. Por fim, o inciso IV tratava de uma formalidade, ou seja, o pagamento das anuidades a partir do início do terceiro ano da data de depósito²⁵⁹. Conclui-se, assim, que existiram pedidos com o pagamento em atraso que requereram a participação na primeira etapa. Da mesma forma, este é o prazo para que o pedido seja arquivado, caso o titular não manifestasse interesse no exame. O pagamento das anuidades e o pedido de exame são formalidades que demonstram o interesse do titular, em uma conduta ativa, em obter o título de propriedade industrial.

O art. 10, da Resolução PR nº 83-2013 é diferente da Resolução anterior, porque inseriu no Projeto duas características distintas: temporal e em relação ao acesso ao patrimônio genético.

A primeira alteração é de cunho temporal: o Projeto piloto deixou de limitar os pedidos interessados somente àqueles depositados após 02-01-2011, ampliando-o para todos os pedidos que se encaixassem nos critérios anteriores. Essa determinação diminuiu as chances de criação de novas demandas judiciais em face do INPI, pois os titulares com pedidos pendentes de análise a mais tempo do que aqueles inseridos na primeira fase também puderam optar pelo exame prioritário.

A segunda característica se relaciona com o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional, cujas autorizações são obtidas por meio do Conselho de Gestão do

²⁵⁹ Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. § 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. § 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional. (BRASIL, 1996).

Patrimônio Genético – CGEN vinculado ao Ministério do Meio Ambiente no Brasil, bem como a Resolução PR nº 69, de 18-03-2013.

Diferentemente da Resolução nº 75-2013, o art. 11, da Resolução nº 83-2013 regulamentou a forma como os pedidos deveriam ser adequados para requerer o ingresso no Projeto. Esta adequação está diretamente relacionada à quantidade de reivindicações independentes e dependentes descritas no art. 4º. A ressalva que se fez está correlacionada ao art. 32, da LPI. Tal determinação permitiu aos depositantes adequarem seus pedidos à quantidade de reivindicações exigidas, sem ampliar a matéria já depositada. Este artigo trouxe êxito à evolução do programa, concedendo credibilidade junto aos depositantes, evitando-se que questões estritamente técnicas fossem submetidas às demandas e decisões judiciais.

Os arts. 12 ao 15 e 17 da Resolução nº 83-2013 contém os mesmos dispositivos da Resolução nº 75-2013. A diferença está no art. 16, que iniciou a nova fase do programa em 16 de abril de 2013, mantendo-o por um ano. Conforme a fase anterior, a segunda fase do projeto piloto também não atingiu o número máximo de solicitações, sendo encerrado pela expiração do prazo. Os artigos finais da Resolução nº 83-2013 remeteram ao uso de procurações e revogou a Resolução PR nº. 75-2013.

No transcurso da segunda fase, a publicação da Resolução PR n. 122, de 29-11-2013 ampliou o projeto com a inclusão dos modelos de utilidade e certificados de adição. Esta alteração foi incluída no art. 4º, com a substituição da expressão “*patente de invenção*” por “*pedidos de patente*”. Na legislação brasileira, a classificação dos tipos de patente está no art. 2º, inciso I; art. 6º e art. 55, da LPI. As demais determinações se mantiveram, houve apenas a menção de que os pedidos deveriam ser apresentados até 16-04-2014 (art. 16) e que a Resolução PR n. 83-2013 estava revogada. O resultado desta fase foi a concessão de 16 “Patentes Verdes”, com uma média de 400 dias sob exame, com tempo mínimo de 131 ao máximo de 627 dias em exame.

4.4.2.4 A Terceira Fase do Programa “Patentes Verdes”

A terceira fase do Projeto piloto “Patentes Verdes” ocorreu entre 15-04-2014 a 15-04-2015, por meio da Resolução nº 131, de 15-04-2014, publicada na RPI nº 2260, de 29-04-2014. (INPI, RPI 2260, 2014, p.9-17) · O projeto manteve os mesmos formato e estrutura legal das anteriores. Algumas alterações foram incluídas e outras foram mantidas. Os destaques são a análise das alterações normativas e os resultados.

Como nas fases anteriores, o projeto foi prorrogado e ampliado. O formato da Resolução nº 131-2014 iguala-se aos anteriores, com a mesma estrutura: Cabeçalho, Preâmbulo, dois capítulos, o primeiro subdividido em duas seções e o segundo sem subdivisões, finalizando com um Anexo que lista as tecnologias consideradas verdes pelo INPI.

Contudo, desde já cabe uma ressalva quanto ao Preâmbulo da Resolução nº 131-2014. Na data em que houve a publicação da terceira fase do projeto, seu preâmbulo ainda fazia referência à IN nº 17-2013 que havia sido revogada em 04-12-2013, pela IN nº 30-2013, da mesma data. Este equívoco em nada alterou as determinações do programa, pelo menos em âmbito externo, uma vez que a IN nº 17-2013, trazia em seu corpo determinações aos examinadores. Contudo, caso algum pedido tenha sido considerado inapto ou indeferido com base na IN nº 17-2013, seria cabível ação judicial para se questionar qual o regramento a ser aplicado, uma vez que a norma descrita já não fazia mais parte do corpo normativo da autarquia.

Quanto ao texto normativo, as alterações iniciaram no art. 4º, da Resolução nº 131-2013, em que o INPI substituiu a expressão “*patentes*” para informar que “*o Programa Piloto*

*será conduzido com pedido nacional que tenha tecnologia listada no Anexo I*²⁶⁰. Esta alteração manteve as patentes de invenção, modelos de utilidade e certificados de adição, de residentes e não residentes por meio da CUP e acrescentou, por meio do parágrafo 1º, os pedidos oriundos do PCT, desde que a tecnologia fosse classificável como “verde”.

Os arts. 5º a 12 e 14 a 19 conservaram a redação da Resolução PR nº. 122-2013. Contudo, o art.13 determinou a data de início do programa e seu tempo de duração, ou seja, até 16 de abril de 2015; e o art. 20 determinou a revogação da Resolução PR nº 122-13.

Em Dezembro-2014, o INPI (Indicadores..., Fev-2015) contabilizou 203 pedidos ingressantes considerando-se 500 vagas para petições verdes protocoladas; foram concedidas 71 patentes verdes, com o mínimo de 193 e máximo de 1010 dias sob exame.

4.4.2.5 A Prorrogação da Terceira Fase do Programa “Patentes Verdes”

A prorrogação do projeto piloto “Patentes Verdes” em 2015 no INPI concretizou-se com uma peculiaridade. Não houve a publicação de uma Resolução nos moldes das anteriores, mas apenas uma Resolução que prorrogou a fase anterior nas condições já determinadas, ou seja, 1 ano ou 500 pedidos. Este ato reflete a situação administrativa da autarquia no decorrer de 2015.

Entre a exoneração do antigo presidente (10-04-2015)²⁶¹ e a nomeação do atual (28-07-2016)²⁶² passaram-se mais de quatro meses em que o órgão ficou sob gestão de seu vice e, em sua ausência, de um dos Diretores das áreas. Foi sob esta condição que a prorrogação da terceira fase ocorreu, tendo em vista a manutenção do projeto e com o intuito de evitar perdas para os usuários do sistema. Além disto, a incerteza do cenário político brasileiro e a recusa

²⁶⁰ Art. 4º. *O Programa Piloto será conduzido com pedido nacional que tenha a tecnologia listada no Anexo I desta Resolução. Em adição, os pedidos submetidos a este Programa Piloto deverão conter no máximo 15 (quinze) reivindicações, das quais até 03 (três) reivindicações independentes.*

²⁶¹ Vide DOU, Ano LVI, nº 68, Seção 2, de 10-04-2015.

²⁶² Vide DOU, Ano LVI, nº142, Seção 2, de 28-07-2015.

do cargo, de livre nomeação e exoneração, por outros profissionais, em razão do descrédito para solucionar os problemas da autarquia eram motivos que preocupavam os atores do cenário tecnológico brasileiro.

Neste contexto, a prorrogação do programa ocorreu por meio da Resolução nº145, de 17-03-2015 (INPI, 2015) cujo art. 1º determinou a alteração do prazo do art. 13, da Resolução nº 131-2014, prorrogando-o por mais 12 meses. Ante este fato, as estatísticas da Terceira Fase passaram a ser publicadas com o início em 16-04-2014 e término em 16-04-2016. Assim, todas as demais determinações contidas na Resolução nº 131-2014 foram mantidas.

Da mesma forma, ocorreu a suspensão temporária do programa para avaliação dos resultados. Por mais que já houvesse um prazo para o encerramento desta longa fase, o comunicado de suspensão foi publicado em 19-04-2016 por meio de uma mensagem, publicada em uma rede social, na qual a autarquia informou:

Figura 10 Publicação oriunda do INPI Brasil por meio de rede social



Fonte: Facebook, 2016. <https://www.facebook.com/inpi brasil/?fref=ts>

Ante a seriedade e a difusão que o programa voltado ao exame prioritário de tecnologias verdes alcança nos maiores escritórios de propriedade industrial do mundo, a divulgação de que o programa estava “temporariamente suspenso” deveria ser esclarecida em nota oficial ou por meio da RPI. Deste ato, algumas críticas podem ser construídas considerando-se aspectos de cunho procedimental para toda e qualquer atividade da autarquia.

Dentre elas, citem-se:

a) Comunicados oficiais que geram efeitos jurídicos devem ser publicados por meio oficial, ou seja, a Revista de Propriedade Industrial (conforme determina o art. 1º, da Resolução nº 22-2013);

b) Ainda que o alcance das informações seja maior em razão da instantaneidade que tais publicações podem alcançar, redes sociais de relacionamento não devem ser consideradas meio de divulgação de informação oficial, mas apenas meio complementar de divulgação;

c) As alterações realizadas no sítio do INPI, em 2015, privilegiaram um espaço específico para a difusão de informações relativas às patentes, para a divulgação de normas e estatísticas relativas aos exames prioritários. Tal nota de suspensão do programa não foi publicada junto ao endereço eletrônico do Programa. Este fato seria capaz de gerar distorções aos leitores menos atentos ou depositantes inexperientes. Por exemplo, com o recolhimento de custas referentes ao exame prioritário verde, que geraria no mínimo um protocolo de devolução ou reaproveitamento dos valores, o que representaria um desperdício de tempo e de mão de obra interna e externa, gerando custo tanto público quanto privado. Este fato também pode ser enumerado como uma externalidade negativa do então programa.

No decorrer dos quase sete meses (Abril-2016 a Novembro-2016), em que o programa esteve temporariamente suspenso, deve-se atentar a este ato e à falta de qualquer informação relativa à renovação do programa em seu sítio oficial na internet, do qual se poderia extrair o exemplo do que ocorreu com o Programa “Prioridade BR”.

No caso do “Prioridade BR” houve a publicação de uma nota, informando que o quantitativo de solicitações fora alcançado. Contudo, para o “Patentes Verdes”, a autarquia preferiu a publicação de forma extra-oficial. Neste sentido, publicações extra-oficiais devem ser apenas meio complementar de informação ao público, diante da relevância que a proteção verde pelo INPI tem alcançado ao redor dos demais escritórios.

Figura 11 Sítio do INPI: informações sobre limite de solicitações.

The screenshot shows the INPI website interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Transferência de Tecnologia', 'Informação Tecnológica', 'INSTITUCIONAL', 'CENTRAIS DE CONTEÚDOS', and 'Apresentações'. The main content area features three sections: 'Patent Prosecution Highway - PPH', 'Prioridade BR', and 'Patentes PME'. The 'Prioridade BR' section contains a red-bordered box with the text: '(Limite de pedidos aceitos atingido - Fase piloto encerrada. Próxima fase em avaliação)'. Below this, it states that the project is disciplined by Resolution INPI PR nº 153/2015, published in RPI 2351 on 26/01/2016.

Fonte: INPI, 2016 Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/accelere-seu-exame> >

Por outro lado, não se pode falar em expectativa de direito em matéria de prorrogação do programa, tendo em vista que em dois anos de extensão, apenas 293 das 500 vagas determinadas foram ocupadas pelos interessados. Ademais, o prazo de extensão do programa encerrou-se três dias antes da nota ser publicada, e as demais Resoluções de extensão do programa foram publicadas na RPI com a média de 25 dias de antecedência ao encerramento da fase em curso.

Ante estes fatos, o comunicado de suspensão temporária do programa por meio de uma rede social, supostamente, não geraria efeitos danosos em matéria processual, tendo em vista que os pedidos ingressantes são avaliados de acordo com as resoluções ao qual ficaram submetidos²⁶³, bem como as demais normas referentes ao exame de patentes.

Porém, permanece a crítica de que o comunicado deveria ter sido realizado nos moldes do programa Prioridade-BR, em sua página específica no portal do INPI. Desta forma, os usuários do sistema de patentes e titulares teriam acesso indubitável aos estágios em que se

²⁶³ Este tema é objeto de discussão no Capítulo V.

encontrava o programa. E assim, no futuro optarem pelo depósito e solicitação de um pedido em exame prioritário verde ou não.

Ultrapassada esta crítica quanto à forma designada para comunicar sua suspensão, cabe a análise dos dados decorrentes das estatísticas até sua suspensão. Observa-se que até 12-04-2016, ingressaram 238 pedidos, e foram concedidas 99 patentes, com intervalo de análise entre 169 e 1097 dias.

4.4.2.6 Da criação do serviço

Após sete meses de análise dos resultados do Programa Piloto, a Resolução nº 175, de 05 de novembro de 2016 estipulou o serviço “Patentes Verdes” como a consolidação de suas fases anteriores. Os resultados deste período contribuíram para sua consolidação, logo o estudo desta fase é necessário.

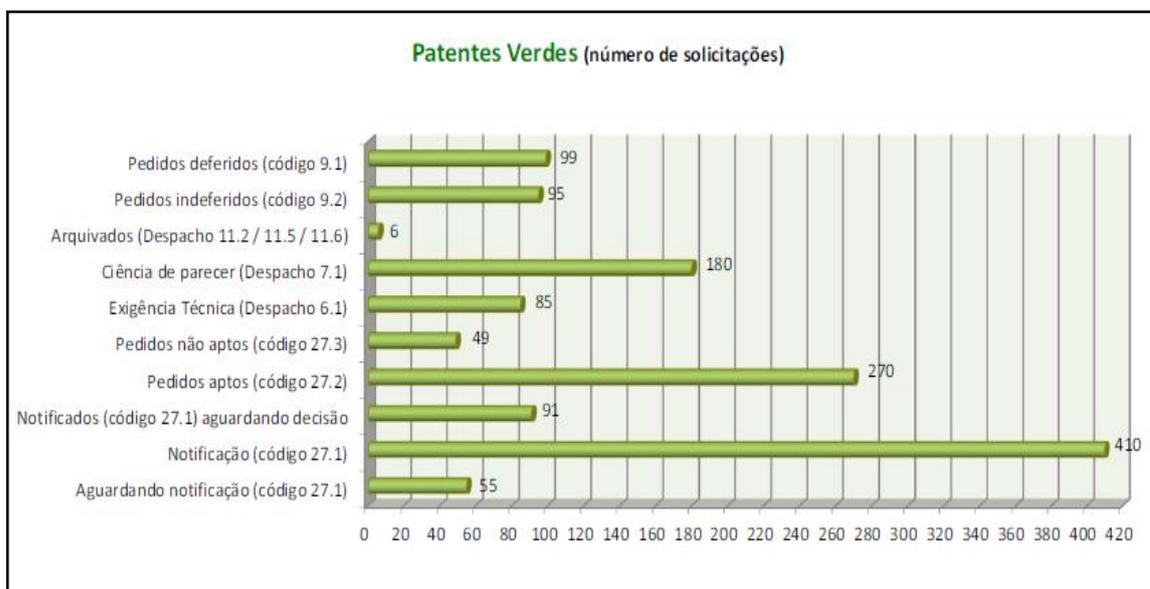
O Programa Piloto foi suspenso para avaliação dos resultados durante o intervalo entre 17-04-2016 e 05-11-2016. Este período gerou o documento denominado “*Relatório Técnico de Finalização do Programa Piloto de Patentes Verdes (P³V)*” (INPI, 2016), em que há o relato da evolução do programa durante os quatro anos em que esteve vigente.

Tal documento, elaborado pelos coordenadores do programa, contextualizou e descreveu os resultados entre 17-04-2012 e 12-04-2016, dentre os quais se destacam o quantitativo de pedidos; o *status* geral dos pedidos em abril-2016; os pontos críticos no procedimento administrativo e no Programa *per se*.

Quanto aos índices estatísticos, a figura abaixo descreve em um gráfico o *status* em que cada pedido se encontrava em abril-2016, quando a fase piloto foi encerrada. Rememore-se que, a partir de Novembro-2016, os dados deixaram de ser disponibilizados no portal do INPI, fato que tornou restrito o acesso aos dados oficiais até então publicamente divulgados.

Isto é um ponto negativo na migração do programa-piloto para o serviço, uma vez que os coordenadores originais do programa não mais o compõem.

Figura 12 Quantitativo de patentes verdes em 12-04-2016



Fonte: INPI, 2016.

Da mesma forma, o Relatório Técnico (INPI, 2016) enumerou os pontos críticos observados no trâmite administrativo que foram compilados em duas tabelas. A primeira descreveu os pontos críticos de forma ampla no sistema de patentes brasileiro, principalmente em relação a outros setores da autarquia também vinculados a DIRPA.

Tabela 2: Pontos críticos observados e soluções adotadas, referentes ao trâmite administrativo

Pontos críticos observados	Solução Proposta pelo P3V
Despacho (2.10) ²⁶⁴ : demora no cadastro no SINPI e tempo longo de espera para publicação automática do despacho (prazo de (3RPIs)	Redução do prazo de publicação para a próxima RPI aberta
Atraso no exame formal	Rotina proposta usando o SISCAP ²⁶⁵ com marcador verde

²⁶⁴ O despacho 2.10 significa “Requerimento de Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção Notificação de requerimento de pedido de patente ou certificado de adição de invenção. Será realizado o exame formal a fim de verificação do Art. 19 da LPI e IN 031/2013”.

²⁶⁵ “O Sistema de Cadastramento de Produção (SISCAP), é o sistema responsável pelo auxílio aos servidores na geração dos pareceres da Diretoria de Patentes, assim como o cadastramento da produção técnica de cada servidor. As diversas ferramentas de verificação de conteúdo e serviços automáticos de busca de informação em outros sistemas internos e sistemas disponíveis na internet fazem com que a redação dos pareceres seja mais padronizada e precisa, contribuindo para o aumento da qualidade e velocidade do exame. É também através desse sistema que as chefias controlam a carga de trabalho de seus subordinados, podendo (i) distribuí-la de acordo com a prioridade dos pedidos de patente a serem examinados e (ii) monitorar a realização de tarefas. Atualmente, o SISCAP atua integrado ao sistema de assinatura digital (e-Assinador), e aos sistemas e-Parecer e

Classificação: demora das Divisões Técnicas para classifica os pedidos prioritários	Utilização do “coelho” do SISCAP e solicitação da diretoria para priorização das classificações
Despacho (3.2)²⁶⁶: Atraso na publicação	Rotina proposta usando o SISCA com marcador verde
Necessário modificar as comissões técnicas. Até out/2012, eram compostas por examinadores voluntários e, após pelos chefes das divisões técnicas .	Tornar necessário novos treinamentos. Orientação aos chefes no momento da convocação

Fonte: INPI, 2016, p.34

A segunda tabela descreve os pontos críticos e soluções dentro do cenário de estudo do Patentes Verdes, e de forma ampla, descreveu o desconhecimento geral do sistema de patentes que implicou em dispêndio de tempo para a correção de informações do usuário comum²⁶⁷. A

Tabela a seguir ilustra as críticas dos autores:

Tabela 3 Pontos críticos observados e soluções propostas, referentes ao Patentes Verdes.

Pontos críticos observados	Solução Proposta pelo P3V
Falta de informações sobre o Patentes Verdes por parte dos requerentes	Criação do e-mail: patentesverdes@inpi.gov.br Treinamento das regionais Encaminhamento das dúvidas dos requerentes pela SAESP para o Grupo de Patentes Inserção de informações no site Participação no stand da OMPI no RIO+20 Palestras em eventos
Muitas dúvidas referentes à patentes de modo geral	Resposta por e-mail padrão/ guia básico de patentes
Procura por requerentes que solicitaram fora do prazo	Orientação para aguardarem a possibilidade de novo piloto
PCT: dúvidas quanto à possibilidade de pedir exame prioritário de patentes verdes e ISA	Procura do setor responsável pelo PCT quanto à orientação que poderia entrar com o pedido ISA
Pedido de patente verde que também é prioridade no ISA	Acordo com o CGPCT: o examinador que analisou ISA analisará a patente verde ou o contrário

Fonte: INPI, 2016, p. 34

Além disto, os autores do Relatório e coordenadores do programa apontaram oito pontos positivos (INPI, 2016, p. 34):

- Antes do prazo previsto de 2 anos, cerca de 87% dos pedidos foram decididos.
- Influencia direta sobre o fluxo administrativo ordinário nos pedidos de patentes no âmbito do INPI;
- Interesse do inventos nacional pela proteção patentária;
- Estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento científico doméstico das tecnologias verdes;

e-Carta, de modo que todo parecer e carta-patente gerados possam ser automaticamente divulgados na internet, logo após as respectivas publicações na Revista de Propriedade Industrial (RPI). (INPI, SISCAP.)

²⁶⁶ “3.2 Publicação Antecipada Publicação do pedido depositado, a requerimento do depositante. Aplicam-se as disposições do subitem 3.1.”. (RPI, 2016)

²⁶⁷ Mais uma externalidade negativa do sistema de difusão de conhecimento em matéria de propriedade industrial, não somente ao sistema de patentes ou ao sistema de patentes verdes.

- Mapeamento do processo administrativo imediatamente após as mudanças realizadas pela DIRPA, apontando pontos críticos principalmente no trâmite dentro da COSAP²⁶⁸;
- Interesse da sociedade no tema através de convite para palestras eventos (Firjan, APEX, Abiquim, Anpei, RIO+20 MDIC, Embrapa, Universidades, etc);
- Estímulo à diversas linhas de pesquisa orientada e de estudos acadêmicos que interrelacionaram o desenvolvimento sustentável, sistema patentário, economia verde, transferência de tecnologia e inovação;
- Possibilidade de acompanhar o trâmite processual dos pedidos ingressantes no Programa Piloto via sítio do INPI.” (INPI, 2016, p. 34-35)

E ainda outros dois pontos considerados controversos para o requerente:

- “- A necessidade de pagar taxa para participar²⁶⁹.
- No caso de pedidos novos a necessidade de pedir publicação antecipada.” (INPI, 2016, p. 35)

Este relato descreve que mesmo em um setor promissor do sistema de propriedade industrial, lidar com as questões internas e externas requer atenção dos pesquisadores, para que o serviço a ser implantado superasse tais barreiras e produzisse um cenário ideal em relação às externalidades do sistema.

Ainda em complementação, o Relatório Técnico (INPI, 2016, p. 35-39) analisou os dados pormenorizadamente para concluir o programa. Algumas informações são relevantes para este estudo, como forma de apontar os resultados positivos. Contudo, observa-se que o período de análise do Relatório compreende o interregno entre 17-04-2012 e 12-04-2016. Porém, entre 12-04-2016 e 05-12-2016, os pedidos contidos no sistema estavam sob a vigência da legislação do Programa Piloto, uma vez que ao suspender o programa, nenhum outro pedido foi depositado, apenas cabendo o exame daqueles que já haviam solicitado a inserção no exame prioritário, conforme o art. 13, da Resolução nº 131-2015.

Objetivamente os dados são os seguintes (INPI, 2016, p. 36-38):

- (i) O programa teve a adesão do total de 477 pedidos ingressantes, das 2000 vagas disponibilizadas no total das fases;

²⁶⁸ Coordenação de Suporte Administrativo de Patentes – COSAP.

²⁶⁹ Isto demonstra o conhecimento limitado dos usuários nacionais, uma vez que todos os escritórios do mundo exigem o pagamento de taxas adicionais por exames diferenciados. Um exemplo é o caso japonês que possui o exame acelerado e o exame super acelerado, com taxas e valores distintos.

- (ii) Deste total “87% dos pedidos foram decididos em dois anos” (INPI, 2016, p. 36), um total de 198 pedidos deferidos (41,3% dos ingressantes);
- (iii) 55% do total de pedidos foram deferidos;
- (iv) Depositantes: 45% pessoa jurídica; 41% pessoa física; 14% ICTs;
- (v) Setores tecnológicos: Gerenciamento de resíduos (56%); Energia Alternativa (23%); Agricultura (11%); Conservação de Energia (8%); e Transporte (2%).
- (vi) Origem da Tecnologia: Brasil (169); Alemanha (1); Dinamarca (1); Israel(1); Japão (4); Holanda (4); Nova Zelândia (2); Reino Unido (2); Estados Unidos da América (12).
- (vii) Origem nacional da tecnologia: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul; Minas Gerais; Santa Catarina; Rio de Janeiro; Espírito Santo e Bahia.

Os resultados dispostos no Relatório Técnico contribuíram para a expansão do programa para a modalidade de serviço. Neste sentido, a Resolução nº175-2016 passou a regulamentar o Patentes Verdes. Porém a estrutura normativa foi disposta em um formato distinto das versões anteriores. Alguns pontos da redação deste ato normativo merecem destaque.

A Resolução nº 175-2016 composta por 10 artigos, apresentou-se em formato reduzido em relação às demais. Trouxe no corpo de seu texto o breve conceito de patentes verdes (art. 2º) e suas exceções vinculadas ao art. 10 e 18, da LPI, sem expandir ou incluir reflexões doutrinárias sobre o tema. Além de manter-se vinculada à lista originalmente proposta pelo Programa Piloto com base no inventário da OMPI.

Mesmo após a reestruturação do INPI²⁷⁰, a DIRPA manteve-se como responsável técnico por selecionar, analisar e decidir os pedidos a serem considerados aptos ao exame

²⁷⁰ Por meio do Decreto nº 8.854-2016.

prioritário (art. 3º), sem que qualquer outra coordenação ou divisão externa à área de patentes fosse introduzida no processo, mantendo-se vinculada ao setor original.

A Resolução confirmou a possibilidade tanto de pedidos estrangeiros quanto de nacionais em solicitar o pedido (art. 4º), considerando todos como pedidos nacionais. O limite de 15 reivindicações, com 3 independentes (art. 5º) mostrou-se exitoso nas etapas anteriores, da mesma forma, a redação se manteve alinhada às determinações contidas no art. 32, de não-inserção de matéria distinta no relatório descritivo ou no resumo quando do pedido de esclarecimentos ou adequações (art. 8º) requeridos pelo examinador.

O art. 6º, mais relevante deste contexto, descreveu as condições para a participação no exame, vinculou-se à LPI, definiu os critérios de publicação e o *status* do pedido no momento de sua solicitação para ingresso no “Patentes Verdes”.

Desde o período de intervalo entre o encerramento da fase de programa piloto até a instituição do serviço, foram deferidos outros 20 novos pedidos de patentes, com um prazo de no mínimo de 228 e máximo de 1567 dias, entre o ingresso no exame e a sua publicação na RPI.

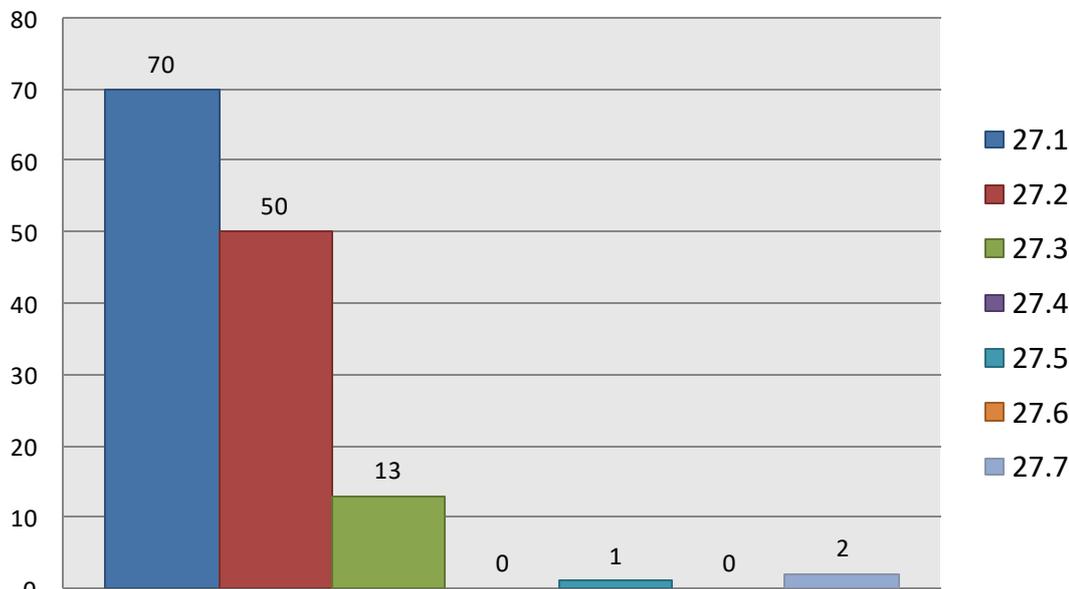
4.4.2.7 Da contribuição desta pesquisa

Diante do fato da autarquia não mais publicar os dados estatísticos específicos do Serviço Patentes Verdes, compilados e analisados, este estudo elaborou busca própria sobre o *status* dos pedidos inseridos no serviço e publicados no RPI. A busca iniciou-se em 16-11-2016 e findou-se em 18-07-2017, com a RPI nº2428. Contudo, os meios para se alcançar os mesmos resultados obtidos pelos coordenadores é escasso, pois o único documento oficial com os dados é a RPI. Neste sentido, mantêm-se, desde Dez-2016 o monitoramento de todas

as RPIs publicadas desde então, com a intenção de se aferir o andamento dos pedidos verdes.

Assim, até a data de 18-07-2017, os resultados aferidos são os seguintes:

Figura 13 Dados referentes aos pedidos de patentes verdes publicados na RPI, de Dez-2016 a 18-07-2017.



Fonte: Elaboração própria, vide Anexo 2 desta pesquisa.

4.5 QUADRO COMPARATIVO E RESULTADOS PRÉVIOS DO PATENTES VERDES

O quadro a seguir compara as seis resoluções que compõe o projeto piloto de Patentes verdes, enfatizando suas características.

Quadro 11 Comparação entre as três fases e a extensão do Programa “Patentes Verdes”

	Primeira Fase		Segunda Fase		Terceira Fase	Extensão da Terceira fase	Entre a 3ª fase e o serviço
Resolução nº	283-2012	75-2013	83-2013	122-2014	131-2014	145-2015	-
Duração da Fase	17-04-2012 a 16-04-2013		17-04-2013 a 16-04-2014		17-04-2014 a 16-04-2015	16-04-2015 a 16-04-2016	17-04-2015 a 05-12-2016
Requisitantes	Residentes ou não Residentes: BR e CUP				Residentes ou não Residentes: BR CUP e PCT		
Objeto	Invenção			Invenção e Modelo de utilidade Certificado de Adição			
Reivindicações	Máximo de 15 com não mais que 3 independentes						
Patentes Concedidas²⁷¹	3		16		22	77	20

Fonte: Elaboração própria com dados do INPI

²⁷¹ Este quantitativo foi extraído da listagem publicada no INPI referente aos pedidos de patentes verdes deferidos no intervalo de tempo do prazo de cada fase ou prorrogação do projeto.

Quanto aos resultados prévios do Projeto, o INPI divulgava mensalmente uma planilha com as informações referentes ao *status* dos pedidos inseridos no sistema. Contudo, a partir de 16-11-2016, as publicações cessaram. Por meio destas estatísticas era possível acompanhar a evolução de cada pedido, bem como traçar um mapa sobre a origem e qual o setor classificado como verde é o predominante no país. Contudo, caso haja o interesse em atualizar os dados, o pesquisador deverá fazer o acompanhamento de cada pedido por meio da RPI.

Atualmente, as primeiras conclusões relacionadas ao Projeto Piloto Patentes Verdes, transformado em Serviço, no Brasil permite delinear algumas conclusões:

1. As Resoluções foram o meio legal utilizado pelo Presidente do INPI para autorizar a criação, implantação e prorrogação do Programa Piloto no Brasil, mantendo-se a esfera de decisões normativas no âmbito da autarquia.
2. As Resoluções se fundamentaram em normas nacionais e internacionais relativas à propriedade industrial, meio ambiente e políticas públicas.
3. Os dados disponibilizados no gráfico do INPI permitiam o estudo da expansão do Programa, sua adequação ao surgimento de possíveis externalidades e a probabilidade de implantação das fases seguintes. Esta possibilidade cessou com a interrupção da atualização dos dados no portal.
4. O último informativo de 16-11-2016 declarava a concessão de 122 patentes, tais concessões se mantiveram sob o exame prioritário por um prazo mínimo de 131 dias e máximo de 1567 dias.
5. Os pedidos indeferidos (Publicados sob o Despacho 9.2) listados no informativo de 16-11-2016 permaneceram sob o exame prioritário por um período mínimo de 230 e máximo de 1049 dias.

6. Os coordenadores do programa se mantiveram até a transformação em serviço. Quando então o serviço foi transferido para a SAESP, o Serviço de Assuntos Especiais de Patentes.

7. Há patentes brasileiras e holandesas já deferidas.

8. O arcabouço legislativo que forma o programa está disperso pela rede mundial. A coleta de informações, referentes às normas que fundamentaram a implantação das fases, requereu a leitura atenta de artigos e apresentações produzidas e divulgadas pelos criadores do Programa no Brasil. Além de uma pesquisa específica em busca de normas revogadas, a fim de traçar todo o histórico de criação, implantação e efetivação do programa no Brasil. Não há no portal da autarquia informação específica sobre o tema.

9. Foram solicitadas informações complementares ao serviço “*Fale Conosco*” respondidas de forma insatisfatória com equívoco nas informações prestadas.

A retirada das estatísticas mensais que fomentavam a qualidade do programa-piloto criam o questionamento se a não-divulgação destes dados fere a Carta de compromisso assinada pelos membros com a OMPI, em que o primeiro princípio do WIPO GREEN é exatamente a transparência. “*A transparência no mercado resulta em maior eficácia. WIPO GREEN, como repositório global de tecnologias, melhores práticas e análises, contribui para um mercado mais aberto*”. Da mesma forma, o parágrafo 274, da Resolução A/RES/66/288 da ONU descreve a preocupação com o acesso e a produção de dados ambientais nos países em desenvolvimento (ONU, 2012, p. 52). Além do art. 6º, XIII, da Lei nº 12.187-2009, que trata dos instrumentos da Política Nacional de Mudança do Clima – PNMC, um dos fundamentos legais da criação do projeto patentes verdes.

4.6 CONCLUSÃO PRELIMINAR

Este capítulo apontou as diferenças entre os programas de tecnologias verdes estabelecidos nas diferentes instituições vinculadas à propriedade industrial. O cenário deste estudo distingue-se por meio de três esferas distintas de abrangência: a mundial, regional e nacional. Nestes ambientes as tecnologias verdes são tratadas de forma distintas, mas complementares. Porém, não se pode olvidar que o ponto comum de todos é a difusão das tecnologias ambientais, conforme o conceito da Agenda 21 do Rio, mas os métodos para fomentar este debate são distintos.

O *WIPO GREEN*, de abrangência mundial, foi criado para fomentar parcerias e facilitar o acesso dos interessados na busca por novas tecnologias ambientais, bem como na oferta e procura destas tecnologias. Criou-se uma plataforma *on line* em que as tecnologias, já patenteadas, são disponibilizadas como em um mercado, com oferta e procura, com a parceria não de países membros, mas de escritórios de propriedade industrial dos países e os mais diversos atores deste cenário, parceiros ou usuários. Como fomento inicial, a OMPI especificou, por meio do inventário verde – *IPC Green* – quais as tecnologias seriam inseridas naquele ambiente e assim, os escritórios de propriedade industrial, conforme seu interesse, privilegiariam tais tecnologias, por meio de políticas próprias e em atenção às determinações contidas nos princípios de ADPIC/TRIPS e demais tratados de patentes geridos pela OMPI. Por fim, rememore-se que a OMPI não examina patentes.

Já o EPO é, genuinamente, um escritório de patente, com o exame e todos os procedimentos a ele relacionados à concessão de uma patente. O “*Tecnologias Sustentáveis*” fomenta a difusão de informação tecnológica por meio dos documentos de patentes. Para tornar esta difusão e transparência ainda mais precisa, o EPO criou em 2010 uma classificação complementar ao *IPC* e ao *CPC*, dos quais se permitiria facilmente reconhecer a tecnologia sustentável a ser examinada e disposta no mercado com uma “*etiqueta*” de tecnologia

sustentável. Nesta condição, o EPO esforça-se para que, qualquer um possa resgatar ou acompanhar as informações relacionadas à tecnologia inserida no sistema. Esta classificação não se limita aos oito setores dispostos pela OMPI, pois, apesar de possuírem várias áreas em comum, sua classificação é ampla e engloba não só aqueles considerados verdes, mas tecnologias que contenham atividades capazes de fomentar a difusão das *CCMTs*. Não se trata aqui de um programa de aceleração de exame de patentes. Para isto, o EPO possui o *PPH* e o *PACE*, os quais podem conter em seus pedidos de aceleração pedidos de patentes que tenham a etiqueta “Y02” e/ou “Y04”.

Diferentemente dos anteriores, o INPI possui o serviço “*Patentes Verdes*”. Este serviço originou-se de um objetivo maior assumido pela então Diretoria de Patentes do INPI: reduzir o tempo de espera pela concessão de patentes – o *backlog*. Assim, a preocupação brasileira verde surge da preocupação da autarquia brasileira em reduzir o seu quantitativo de pedidos pendentes de exame. O *Patentes Verdes* utiliza o *IPC Green*, com as limitações descritas na LPI, que exclui dois setores incluídos pela OMPI, no WIPO GREEN (energia nuclear e questões administrativas). O serviço brasileiro tem natureza de programa de aceleração de exame, em que as tecnologias não inseridas na classificação original da OMPI são excluídas – consideradas inaptas – ao exame diferenciado, retornando para o exame ordinário. O êxito do projeto, até o momento, é conceder os pedidos de patente dentro do prazo de 2 anos da data do pedido de ingresso no serviço, conforme a meta estipulada em sua primeira fase.

O resumo comparativo entre estes três programas são sintetizados da seguinte forma:

Quadro 12 Comparação objetiva entre as políticas ambientais em matéria de tecnologias verdes.

	WIPO	EPO	INPI
Ano de criação	2011, com implantação em 2013.	Junho, 2010	Abril, 2012
Área de atuação	Mundial	Regional	Local
Justificativa para criação	Acordos e Tratados Internacionais de Natureza Ambiental		
	Promover a difusão de tecnologias ambientais pelos atores		
	Transparência		
	Promover uma base de dados de oferta e procura de tecnologias ambientais	Promover a busca exata por informações – Difusão de informação tecnológica precisa	Contribuir para a redução do quantitativo de pedidos pendentes de análise.
Classificação	IPC Green	Y02 e Y04 CPC e ECLA	IPC Green com restrições da LPI
Natureza	Programa de Parceria Mundial	Esquema de Classificação Complementar	Procedimento de Aceleração de Exame

Fonte: Elaboração Própria

5 OS PROBLEMAS REAIS DO SISTEMA DE PATENTES VERDES NO BRASIL

O sistema de patentes verdes brasileiro possui resultados positivos e negativos ao longo dos 5 anos de sua existência. Os aspectos positivos são resultado da preocupação em solucionar os problemas decorrentes do acúmulo dos pedidos de patentes sob exame no país, bem como fomentar as políticas ambientais de incentivo à pesquisa e produção de tecnologias verdes assumidas pelo país com os acordos ambientais de cunho global. Porém, a efetivação do programa, que se tornou serviço em 2016, contém aspectos negativos em sua evolução, cuja descrição e apresentação de soluções são objeto de análise neste capítulo.

Toda a discussão construída nos capítulos anteriores deste estudo tem como foco responder a pergunta-base deste capítulo: “Quais são os problemas reais do sistema de patentes verdes brasileiro?”. Além das subperguntas, tais como: A criação de um exame prioritário foi benéfica ao sistema de patentes nacional e ao fomento do cumprimento dos acordos internacionais que envolvem a propriedade industrial em seus fundamentos?; Há a possibilidade de melhorar este serviço? Ele cumpre com todos os requisitos internacionais em relação ao procedimento diferenciado de proteção de uma tecnologia ambiental? . Estes são os principais questionamentos que conduzem este capítulo. Não se quer rediscutir aspectos já postos como as origens da demora na concessão de patentes ou os problemas causadores dele, mas sim os reflexos destes problemas no sistema de proteção de tecnologias ambientais discutidos e ampliados nos países membros da OMPI e comprometidos com as questões ambientais.

Os capítulos anteriores objetivaram a criação de todo o arcabouço legal e histórico para que se compreenda o atual cenário do procedimento de proteção das tecnologias verdes e sua repercussão em território brasileiro. O estudo do procedimento permite agora compreender em qual situação a prolação de uma decisão sob um despacho fora da

numeração classificada como verde pode gerar a perda da identidade verde de um pedido de patente. Da mesma forma, é preciso debater se a criação destes exames prioritários vai de encontro às determinações assumidas em âmbito internacional pelo Brasil quando se tornou signatário dos acordos da OMC, da UNFCCC e da OMPI. Estes são os dois aspectos discutidos neste capítulo. Os problemas causados por um sistema verde em âmbito nacional e em âmbito internacional.

Assim, este capítulo é composto por três seções. A primeira traça uma visão geral dos problemas administrativos que afetam o sistema brasileiro de propriedade industrial. A segunda seção discute os aspectos e problemas nacionais na criação do sistema verde, em âmbito administrativo, do qual a análise mercadológica não se inclui neste estudo. Enquanto a terceira seção discute os aspectos relacionados aos compromissos internacionais assumidos entre o Brasil e a esfera internacional no âmbito de acordos e tratados internacionais de comércio, propriedade industrial e meio ambiente.

5.1 DO CONTEXTO GERAL DOS PROBLEMAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA DE PATENTES BRASILEIRO

O sistema brasileiro de exame e concessão de patentes possui, ao menos, três problemas de ordem geral²⁷² que afetam toda a estrutura da autarquia: a demora na concessão de pedidos (*backlog*); a escassez do número de examinadores e o orçamento vinculado ao Governo Federal.

Estes problemas já foram tratados ao longo da tese, principalmente quanto às soluções propostas para reduzir o tempo de espera para a concessão de um pedido (*backlog*), quanto ao recente aumento do número de servidores no decorrer dos anos de 2016 e 2017 da autarquia.

²⁷² Estes problemas afetam todo o sistema de exame do instituto, desde marcas, desenho industrial, programas de computador, contratos e a Academia de Propriedade Intelectual e Inovação.

Da mesma forma, traçou-se um debate sobre a natureza administrativa das verbas arrecadadas pelo INPI, que, mesmo superavitário depende de liberação de orçamento pelo Governo Federal para implantar seus projetos.

Em síntese, os problemas de ordem geral que afetam a instituição podem ser resumidos da seguinte forma:

O tempo de espera por um pedido de patente pode alcançar até 12 anos (RAMOS, 2017), enquanto a concessão de um pedido de patente verde podem variar entre 131 dias e 3 anos (segundo as estatísticas oficiais publicadas em 16-11-2016, pela Diretoria responsável). O serviço *Patentes Verdes* surgiu dentro de um projeto de solução do *backlog*, mas sua essência é o fomento da concessão de tecnologias ambientais no país.

A quantidade de servidores no INPI aumentou no último ano. Foram empossados 210 novos examinadores, ao longo dos anos de 2016 e 2017. Contudo, esta quantidade não é suficiente, considerando-se o Brasil como maior país da América Latina, sede de escritório regional da OMPI, precursor na idealização do PRO-SUR e autoridade de exame do PCT, possui em torno de 1000 servidores em seus quadros²⁷³.

O orçamento do INPI previsto para 2017 é de R\$90,7 milhões. Contudo, ante as restrições orçamentárias decorrentes da atual crise político-econômica em que o país foi submetido, a autarquia informou em seu sítio: sobre o “(...) *contingenciamento orçamentário decretado pelo Governo Federal, que limitou o empenho de custeio e investimento a R\$ 50,2 milhões, representando cerca de 45% do valor fixado pela Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017, de R\$ 90,7 milhões.*” (INPI, Relatório..., 2017). Da mesma forma, “*foram divulgados os dados da arrecadação do INPI, no primeiro quadrimestre de 2017, que chegou a R\$ 126,7 milhões*” (INPI, Relatório..., 2017). Tais valores retornam ao orçamento da União Federal, tendo em vista da natureza autárquica do Instituto.

²⁷³ O EPO possui 7000 funcionários (EPO, A hub..., 2017).

Apesar de tais tópicos afetarem diretamente os resultados do progresso e desenvolvimento da autarquia e indiretamente afetarem o cenário da propriedade industrial nacional, estes não são o foco deste capítulo, uma vez que estes temas são rotineiramente debatidos pelas mais diversas instituições públicas e privadas.

5.2 O PROCEDIMENTO DE EXAME PRIORITÁRIO VERDE NO BRASIL: SEUS PROBLEMAS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES.

5.2.1 Dos despachos no procedimento de exame de Patentes Verdes

Da mesma forma que no procedimento de concessão de uma patente sob o âmbito geral, o procedimento de exame prioritário segue as determinações contidas na LPI e nas resoluções e instruções normativas do INPI, com a ressalva de que os pedidos de patentes verdes deverão conter as condições descritas na Resolução nº 175- 2016.

Após a identificação de possíveis pedidos de patentes classificáveis como verde, os examinadores proferem os despachos para que os depositantes manifestem seu interesse em submeter seu pedido a uma avaliação das condições da Resolução nº 175-2016, com o objetivo de identificar se o pedido está apto ou não a seguir no exame prioritário. A manifestação dos examinadores se dá por meio dos despachos, que identificam a fase em que o pedido está inserido.

Assim, a partir da RPI nº 2154, de 17-04-2012, (INPI, RPI nº2154, p.6) por meio da seção Comunicados, o despacho com o código 27 passou a identificar os pedidos de patentes verdes publicados junto à Revista. Os despachos são, atualmente, proferidos conforme o quadro abaixo:

Quadro 13 Códigos dos despachos referentes às patentes verdes e seus significados

CÓDIGO	REFERÊNCIA
27.1	Notificação de Solicitação para Participação no Programa de Patentes Verdes
27.2	Solicitação Concedida. O pedido está apto a participar do Programa de Patentes Verdes.
27.3	Solicitação Negada. O pedido não está apto a participar do Programa de Patentes Verdes. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado
27.4	Solicitação Excedente. O pedido excedeu o limite das solicitações concedidas no Programa de Patentes Verdes
27.5	Republicação. Republicação da publicação por ter sido efetuada com incorreções
27.6	Retificação Retificação da publicação por ter sido efetuada com incorreção que não impossibilita sua identificação. Tal publicação não implica em alteração da data de publicação e nos prazos decorrentes da mesma.
27.7	Publicação Anulada Anulada a publicação por ter sido indevida.

Fonte: RPI 2403, 2017, P. 14

Cabem algumas observações referentes aos despachos precitados, apesar dos significados serem praticamente auto-explicativos, mas as estatísticas proferidas até a RPI nº 2428, de 18 de julho de 2017 descrevem de forma clara o estágio em que os pedidos se encaminham.

As classificações podem ser agrupadas de acordo com a etapa que representam no procedimento: a entrada (código 27.1); sua permanência (código 27.2) ou não (código 27.3 e 27.4); e o trâmite do pedido (códigos 27.5; 27.6 e 27.7).

A fase referente à entrada, código 27.1 fundamenta-se na notificação dos pedidos de patentes inseridos no sistema, em que se busca saber se há interesse do depositante em submeter previamente seu pedido à avaliação das condições descritas na Resolução nº 175-2016. Isto não significa a imediata aceitação no procedimento, uma vez que o pedido deve, subsequentemente, ser considerado “apto” (código 27.2) “ou “não apto” (Código 27.3) para o exame prioritário verde. Isto define se o pedido continuará sob o procedimento do exame prioritário ou se ele será mantido sob o procedimento geral. Da mesma forma, o código 27.4 foi criado para definir, desde a Resolução nº 283-2012, a exclusão do pedido do procedimento

prioritário caso houvesse um número excedente a 500 pedidos. Contudo, este limite não foi atingido em nenhuma das fases-piloto desta iniciativa²⁷⁴.

Porém, os despachos mais relevantes após a aceitação no exame prioritário são o 27.5, 27.6 e 27.7, cujas características são capazes de promover desdobramentos no andamento do pedido. Os despachos com código 27.5 – Republicação e código 27.6 – Retificação estão vinculados diretamente aos efeitos da publicação do pedido na RPI.

O código 27.5 promove a republicação do pedido em decorrência de incorreção, tais incorreções podem ocasionar a não identificação do pedido ou a interpretação errônea da resposta pelo depositante relativa à fase em que o exame se encontra. Neste caso específico, o depositante recebe novamente o direito de se manifestar pelo prazo integral para o cumprimento do ato que deveria ter sido publicado de forma adequada. Estes prazos em geral são de 60 (sessenta) dias, caso não haja outra determinação neste sentido, conforme os arts. 223 e 224, da LPI. Inversamente, o despacho 27.6 define a retificação da publicação decorrente de erro material que não limita a identificação da conduta ou do pedido. Neste caso, a republicação não devolve o prazo para o depositante, apenas esclarece a publicação anterior.

Em oposição aos despachos anteriores que visam corrigir erros nas publicações, o despacho de código 27.7 anula a publicação, conduzindo ao *status quo ante* do pedido de patente. Neste caso, o despacho anulatório definirá qual o ato a ser considerado nulo e assim definir uma nova conduta ao depositante, conforme define o art. 226, da LPI.

Porém, uma crítica deve ser delineada sobre a utilização dos despachos na RPI, do qual algumas observações devam ser destacadas no estudo destes pedidos de patentes. Os códigos são criados para definir um andamento do pedido e conseqüentemente uma conduta do depositante, todos eles publicados oficialmente por meio da RPI. A crítica se constrói com

²⁷⁴ A limitação foi extinta com a criação do serviço por meio da Resolução nº 175-2016.

base em um exemplo prático, o da patente verde BR 11 2012 008190-0. Este pedido trata-se um pedido oriundo do PCT, com data de depósito em 04-08-2010. A primeira análise decorre da diferença de datas de entrada na fase nacional do pedido²⁷⁵ (02-08-2016 e 06-06-2017)²⁷⁶.

A segunda observação está na prolação dos despachos 27.1, 27.2 e 27.7. A primeira solicitação verde foi proferida em 06-09-2016, publicado na RPI o despacho 27.1, seguido do despacho 27.2, com a afirmação de aptidão para participar do então programa, requerido por meio de petição datada de 2014²⁷⁷. Em seguida houve a anulação da entrada na fase nacional²⁷⁸, seguida da anulação da aptidão para o programa verde e seguida de nova anulação do despacho 27.1. Assim, em 06-06-2017, reiniciou-se a cadeia de publicações a partir da entrada em fase nacional, com a nova publicação do despacho 27.1, em 13-06-2017, conforme se observa do andamento da patente:

²⁷⁵ O estudo das peculiaridades do PCT não é objeto desta pesquisa. Ressalte-se apenas que o pedido PCT entra na fase nacional após 30 meses do depósito de seu pedido prioritário. A OMPI disponibiliza o documento denominado “*Perguntas e Respostas sobre o PCT Proteger suas Invenções no Estrangeiro: Perguntas e Respostas sobre o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT)*” uma espécie de cartilha simplificada sobre os aspectos gerais do PCT

A recente polêmica relacionada ao PCT no Brasil teve origem com a publicação da Resolução 193, de 07-06-2017, na RPI nº 2423, de 13-06-2017, sobre a análise expedita do exame de patentes PCT. Em 19-06-2017, a autarquia publicou em seu sítio que a mencionada Resolução foi suspensa por 30 dias. E na RPI nº 2425, de 27-06-2017, a Resolução nº 197, revogou a Resolução nº 193-2017, sem mesmo entrar em vigência.

²⁷⁶ Provavelmente este é um exemplo de publicação automática dos pedidos em fase nacional do PCT.

²⁷⁷ Conforme decisão extraída do arquivo disponibilizado junto ao andamento do pedido na base de dados do INPI e publicado na RPI nº 2391, de 01-11-2016.

²⁷⁸ Referência extraída do despacho de n. “1.3, *Notificação - Fase Nacional – PCT. Notificação da entrada na fase nacional brasileira do pedido internacional de patente depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT. O prazo para requerimento do pedido de exame, conforme art. 33 da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI, é de 36 (trinta e seis) meses contado da data do depósito internacional*”, conforme a RPI 2403, de 24-01-201, p. 9.

Figura 14 Andamento do pedido de patente verde BR 11 2012 008190-0

RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho
2423	13/06/2017	27.1	-	-
2422	06/06/2017	1.3	-	-
2404	31/01/2017	27.7	-	- Referente ao despacho 27.1 publicado na RPI nº 2383 de 06/09/2016.
2403	24/01/2017	27.7	-	- Referente ao despacho 27.2 publicado na RPI nº 2391 de 01/11/2016.
2399	27/12/2016	1.3.2	-	- Anulação da publicação código 1.3 na RPI nº 2378 de 02/08/2016, por ter sido indevida.
2391	01/11/2016	27.2		- O PEDIDO ESTÁ APTO A PARTICIPAR DO PROGRAMA DE PATENTES VERDES
2383	06/09/2016	27.1	-	-
2378	02/08/2016	1.3		-
2186	27/11/2012	1.1	-	-

Dados atualizados até 13/06/2017 - Nº da Revista: 2423
Documentos Publicados

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910 | Rua São Bento, 1 - Centro - RJ - CEP: 20090-010



Fonte: Base de dados do INPI

A terceira observação está no equívoco entre o código disposto na RPI e a sua definição quando da primeira anulação da decisão de aptidão ao exame prioritário verde da patente que ilustra esta crítica. Ao depositante caberia indagar se se tratava do código 27.7, que anula a publicação e devolve os prazos ao depositante para decidir sobre sua próxima conduta ou se se tratava de *Retificação*, definida sob o código 27.6, que apenas corrige alguma imperfeição material sem alterar o *status* do pedido.

Figura 15 Equívoco entre o código e a definição do código de despacho publicado na RPI

Patentes – RPI 2404 de 31 de Janeiro de 2017		588/589
Código Patentes Verdes		
Código 27.7 - Retificação		
Retificação da publicação por ter sido efetuada com incorreção que não impossibilita sua identificação. Tal publicação não implica em alteração da data de publicação e nos prazos decorrentes da mesma.		
(21) BR 11 2012 008190-0 A2	Código 27.7 - Retificação	
	(22) 04/08/2010	
	(71) Horganas Ab (SE)	
	Referente ao despacho 27.1 publicado na RPI nº 2383 de 06/09/2016.	

Fonte: INPI, RPI nº 2404, 31-01-2017, p. 588.

Ante as correções relativas ao PCT, observou-se que se tratava de anulação do despacho do exame prioritário, para correção de definição decorrente de outro equívoco relativo ao PCT. Contudo, se não fosse plausível verificar a cadeia de anulações dos despachos, o depositante atento ao seu pedido, teria que contactar o INPI para que nova

publicação de correção da definição do despacho fosse publicada para a retificação do andamento da patente e, assim, seu pedido continuar o trâmite do exame prioritário.

Em caso de resposta negativa, o depositante teria a opção do recurso administrativo para rever tal decisão, acrescentando-se mais 60 dias para interposição do recurso (art. 212, LPI) e mais o prazo de espera pela resposta. Uns podem alegar que se trata de mera formalidade para correção do equívoco, mas a publicação de um código com a definição equivocada pode conduzir a perda de tempo de ambas as partes e, ainda, induzir à publicação de estatísticas equivocadas, sugerindo que mais e mais pedidos são analisados sob o procedimento verde, quando a realidade demonstra que o mesmo pedido aparece com o despacho 27.1 e 27.2 em pelo menos duas RPI's distintas²⁷⁹. Dispêndio de tempo, recursos públicos e privados em um exame criado para promover a celeridade das tecnologias ambientais.

Além dos códigos diretamente referentes ao exame prioritário verde que se iniciam sob o número 27, há outros códigos pertinentes ao procedimento de exame em geral, que identificam outras fases do exame comum a todos os pedidos de patentes, independentes da inclusão em exames prioritários.

Dentre os demais despachos aplicáveis aos pedidos de patentes no curso do exame, a Diretoria de Patentes elaborou as estatísticas dos pedidos e das patentes verdes ressaltando outros códigos relevantes para o estudo da evolução do procedimento. Estes dados eram mensalmente publicados²⁸⁰, com os seguintes códigos:

²⁷⁹ RPI n° 2383, de 06-09-2016 e 2423, de 13-06-2017, para os despachos 27.1. E a RPI n° 2403, de 24-01-2017 e RPI n° 2404, de 31-01-2017, para o despacho 27.7. Talvez poupar-se-ia tempo se a anulação de ambos as anulações decorrentes do despacho 27.7 ocorressem sob a mesma RPI com decisão motivada.

²⁸⁰ A última publicação com as estatísticas mensais do programa ocorreu em 16 Nov 2016.

Quadro 14 Demais Códigos e significados dos despachos aplicáveis aos pedidos de patentes verdes.

COD.	DESPACHO
9.1	<p>Deferimento. Deferido o pedido de patente. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da carta-patente conforme a Resolução 72/2013. O pagamento desta retribuição poderá ainda ser efetuado dentro de 30 (trinta) dias subsequentes, independente de notificação na RPI, mediante pagamento de retribuição específica. O não pagamento da retribuição nos prazos acima determinados acarretará o arquivamento definitivo do pedido.</p>
9.2	<p>Indeferimento Indeferido o pedido por não atender aos requisitos legais, conforme parecer técnico que pode ser obtido através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela “eparecer”. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do depositante. No caso de pedido de certificado de adição indeferido por não ter o mesmo conceito inventivo, o depositante poderá, no prazo de recurso, requerer a sua transformação em pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade, nos termos do Art. 76 § 4º da LPI.</p>
11.2	<p>Arquivamento - Art. 36 §1º da LPI Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi respondida a exigência formulada.</p>
11.5	<p>Arquivamento - Art. 34 da LPI Arquivado o pedido, uma vez que não foram atendidas as exigências previstas no Art. 34 da LPI. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.</p>
11.6	<p>Arquivamento do Pedido - Art. 216 §2º da LPI Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não foi apresentada a procuração devida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo.</p>
8.11	<p>Manutenção do Arquivamento Mantido o arquivamento do pedido uma vez que não foi requerida a restauração nos termos do disposto no art. 87 da LPI, encerrando a instância administrativa.</p>
7.1	<p>Conhecimento de Parecer Técnico Suspendido o andamento do pedido para que o depositante se manifeste, no prazo de 90 (noventa) dias desta data, quanto ao conteúdo no parecer técnico. O parecer pode ser obtido através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - janela “e-parecer”. A não manifestação ou a manifestação considerada improcedente acarretará a manutenção do posicionamento técnico anterior.</p>
6.1	<p>Exigência Técnica Suspensão do andamento do pedido de patente que, para instrução regular, aguardará o atendimento ou contestação das exigências formuladas. O depositante poderá obter o parecer através do endereço eletrônico www.inpi.gov.br - No Acesso rápido – Faça uma busca - Patente. Para acessar, cadastre-se no Portal do INPI e use login e senha. A não manifestação do depositante no prazo de 90 (noventa) dias desta data acarretará o arquivamento definitivo do pedido.</p>
15.21	<p>Numeração Anulada Anulada a numeração do pedido de patente ou certificado de adição de invenção. A documentação ficará a disposição do depositante ou seu procurador pelo prazo de 180 dias desta publicação. A documentação não retirada será descartada.</p>
1.2	<p>Notificação – Pedido Retirado – PCT Notificação da retirada do pedido internacional de patente depositado nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT no Brasil por não terem sido cumpridas as determinações referentes à entrada na fase nacional disciplinadas nos artigos 22 (designação) ou 39 (eleição) do PCT. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.</p>

Fonte: Elaboração própria. Dados disponíveis em INPI, RPI n°2430, de 24-01-2017, p. 9-15.

Ante isto, é possível realizar a mesma análise das condutas decorrentes dos despachos referentes às patentes verdes com os despachos aplicáveis ao procedimento ordinário. Assim, é passível separá-los em quadro grupos: a) de decisão (9.1 e 9.2); b) arquivamento (11.2, 11.5, 11.6, 8.11); c) Manifestações técnicas (6.1, 7.1, 15.21) e d) Notificação (1.2). Todos os efeitos decorrentes destes atos foram analisados no decurso do estudo do procedimento de exame ao longo do capítulo 3 desta tese.

Com relação aos efeitos decorrentes dos despachos decisórios 9.1 e 9.2 existem dois efeitos imediatos: o pagamento das retribuições decorrentes da emissão da carta patente ou o prazo para a interposição de recursos. As consequências dos despachos referentes ao arquivamento decorrem da etapa em que o pedido está inserido. Oscilam do período inicial do pedido (despacho 11.6) ao decorrer do procedimento (despacho 11.5) na qual ambos são passíveis de recurso (art. 212, LPI) que pode rever a decisão ou mantê-la (despacho 8.11) determinando o arquivamento definitivo (despacho 11.2).

No decorrer do exame de um pedido de patentes diversas manifestações técnicas são proferidas para que o depositante requeira ou esclareça o que for necessário para o êxito de sua pretensão. Os despachos 6.1 e 7.1 concedem prazos específicos para a manifestação do depositante ou de terceiros e também pode ensejar o arquivamento ou a produção de novo recurso. Da mesma forma, a anulação da numeração do pedido (despacho 15.21) também é passível de recurso.

Por fim, as notificações oriundas de pedidos do PCT (despacho 1.2) implicam em atenção ao pedido como um todo. O qual o depositante deverá atentar a todo o procedimento, quando também inserido em um exame prioritário, conforme o caso precitado.

Assim, em síntese, atualmente o andamento de um pedido de patente verde pode conter os seguintes códigos:

Tabela 4 Despachos contidos em um procedimento de patente verde

Despacho	Verde	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7			
	Comum	9.1	9.2	11.2	11.5	11.6	8.11	7.1	6.1	15.21	1.2

Fonte: Elaboração própria

Ressalte-se que, à medida que os pedidos forem analisados e o serviço progredir, outros códigos serão necessários para a avaliação do procedimento. Contudo, sugestões podem ser conduzidas para a melhoria da identificação dos pedidos verdes no momento de sua concessão ou indeferimento.

Uma proposta de melhoria para identificação das patentes verdes quando a decisão final de concessão ou indeferimento for proferida

Em 16-11-2016, publicou-se a última estatística do exame prioritário patentes verdes. Desde então os dados do andamento do serviço e dos pedidos de patentes não são acessíveis ao público. Caso haja interesse em monitorar os dados tecnológicos, sem ferramentas específicas de busca, deve-se ter o conhecimento sobre os despachos, a RPI e a busca em base de dados e, semanalmente, averiguar as informações disponibilizadas²⁸¹. Isto torna inviável a consulta por alguém sem expertise em base de dados ou por um estudante sem acesso a instrumentos de monitoramento tecnológico.

Ante este cenário, o que se observa é que a informação tecnológica ambiental se dilui nos dados gerais e nos diversos ramos tecnológicos concedidos e indeferidos semanalmente pela autarquia. Da mesma forma, seus pedidos após a identificação e a prolação do despacho de aptidão, retornam ao quantitativo geral de estatísticas de dados comuns, em decorrência do uso de códigos do campo geral. Este é o problema observado: após a prolação dos despachos 27.2 e dos despachos de publicação 27.5 e 27.6, os pedidos de patentes verdes recebem o código ordinário 9.1 e 9.2 de concessão e indeferimento, sendo novamente quantificados simplesmente como patentes, e não patentes verdes, ainda que inicialmente tenham recebido esta classificação.

²⁸¹ Conforme o Anexo 2 desta pesquisa.

Diante desta observação e da ausência de dados públicos oficiais, esta pesquisa passou a monitorar todas as RPIs, semanalmente, a partir de Dezembro-2016, para observar o quantitativo de patentes inseridas sob a codificação “27 – Patentes Verdes”. Contudo, as informações promovidas pela RPI não são suficientes para estabelecer a mesma estatística anteriormente produzida pela autarquia, pois é necessário que se faça a busca individualizada de cada pedido. Da mesma forma, observou-se que o mesmo pedido é publicado diversas vezes sob o mesmo código, o que requer atenção do pesquisador na elaboração de quantitativos dos pedidos e concessões verdes. Além disto, quando há concessão ou recursos, o monitoramento deve ser ainda mais preciso, tendo em vista que ao entrar para os despachos 9.1 e 9.2 só é possível o seu resgate como verde por meio do andamento da patente ou até mesmo pela Classificação utilizada, que requer ainda mais conhecimento, tendo em vista que não se usa apenas um código para a classificação.

Ao longo desta pesquisa sobre os programas verdes da OMPI e do EPO, observou-se que a classificação adicional criada pelo EPO, denominada *Y02* e *Y04*, apenas identifica as tecnologias sustentáveis em suas bases de dados, permitindo aos pesquisadores internos e externos o fácil acesso às tecnologias ambientais depositadas neste escritório. A coleta e o resgate dos dados são acessíveis seja para os pesquisadores ou o público comum, pois é fácil identificar um pedido sustentável no EPO em razão da rápida identificação do código inserido em seu exame.

A busca é simples. Sabendo-se da existência da classificação adicional “Y”, o interessado optará pela “pesquisa por classificação” (*Classification search*) que o levará à página com todas as classificações do *IPC* e, conseqüentemente ao sistema Y, e se ele inserir uma simples expressão a resposta lhe será fornecida. A figura abaixo mostra o sistema Y identificado na base de dados do Espacenet:

Figura 16 Espacenet – pesquisa com base na classificação sustentável

The screenshot shows the Espacenet Patent search interface. The main heading is "Cooperative Patent Classification". Below the heading, there is a search bar and a list of classification categories. The categories are listed as follows:

Symbol	Classification and description
<input type="checkbox"/> A	HUMAN NECESSITIES
<input type="checkbox"/> B	PERFORMING OPERATION; TRANSPORTING
<input type="checkbox"/> C	CHEMISTRY; METALLURGY
<input type="checkbox"/> D	TEXTILES; PAPER
<input type="checkbox"/> E	FIXED CONSTRUCTIONS
<input type="checkbox"/> F	MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
<input type="checkbox"/> G	PHYSICS
<input type="checkbox"/> H	ELECTRICITY
<input type="checkbox"/> Y	GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACS] AND DIGESTS

The category Y is highlighted with a red box. The interface also includes a search bar, navigation tabs (Search, Result list, My patents list, Query history, Settings, Help), and a sidebar with quick help links.

Fonte: EPO, Espacenet, 2017. Disponível em: https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP. Acesso em 19 Jun. 2017 18h22min.

Contudo, mesmo com a possibilidade de uma busca por classificação na base de dados do INPI ainda não é possível realizar o resgate das informações referentes às patentes verdes de forma simples. Para o caso brasileiro, o pesquisador deve saber a classificação que o interessa, inserida no conceito de tecnologia verde do Anexo 1, da Resolução nº175-2016 e assim tentar buscar a patente ou o pedido que lhe interessar.

A proposta aqui descrita é a inserção do código “27.” à frente dos códigos 9.1, 9.2 e subcódigos, formando, assim, uma nova identificação para os pedidos verdes ao final do exame. Isso permitirá que qualquer indivíduo, ao observar a face do pedido na base de dados do INPI, identifique-o como um pedido submetido ao exame prioritário e exitoso como tecnologia verde. Os despachos seriam descritos da seguinte forma:

- “Código 27.9.1 - Deferimento de Patente Verde;
- Código 27. 9.1.1 – Decisão Anulada;
- Código 27. 9.1.2 - Publicação Anulada;
- Código 27. 9.1.3 – Republicação;
- Código 27. 9.1.4 – Retificação;
- Código 27. 9.2 – Indeferimento;

Código 27. 9.2.1 - Decisão Anulada;
Código 27. 9.2.2 - Publicação Anulada;
Código 27. 9.2.3 – Republicação;
Código 27. 9.2.4 – Manutenção do Indeferimento;
Código 27. 9.2.4.1 – Publicação Anulada”;

Ressalte-se que, para o caso dos despachos “9.”, não se fala mais em pedido, pois o exame fora finalizado e trata-se de uma decisão que encerra o procedimento de exame, cabendo a revisão, desde então, apenas por meio de recurso administrativo. Por esta razão, estes códigos não se confundiriam com os demais “códigos 27.” considerando-se que os anteriores tratavam-se de pedidos.

Do ônus para a implantação desta proposta

Previamente, o ônus à instituição será composto de atividades administrativas vinculadas à sua atividade fim, ou seja, a concessão ou indeferimento de um pedido de patente, porém outros serão identificados pelas áreas técnicas envolvidas, principalmente pelo setor de tecnologia da informação. Assim, dentre outras condutas da autarquia, caberia ao INPI:

- a) Publicar uma nova Instrução Normativa com ementa específica para a inclusão destes novos códigos na publicação da RPI;
- b) Estabelecer em seus sistemas telemáticos a operacionalização da inclusão dos códigos sugeridos no final do exame, ainda acompanhados dos códigos anteriores de deferimento ou indeferimento;
- c) Treinar os examinadores de patentes para a inserção e identificação destes novos códigos quando da concessão;
- d) Acrescer em sua base de dados a possibilidade de busca avançada com expressões associadas por código de despachos e demais termos de pesquisa;
- e) Divulgar, por meio de seu portal na *internet* e dos cursos específicos promovidos pela autarquia, a possibilidade de busca diferenciada para patentes de tecnologias ambientais.

f) Fomentar outras atividades necessárias à efetiva implantação dos novos códigos de despacho.

Do bônus resultante da implantação da proposta

Os resultados esperados com a implantação da proposta desta pesquisa serão benéficos aos atores do cenário da propriedade industrial nacional, internacional, mas principalmente à sociedade brasileira, dos quais podem ser enumerados os seguintes:

a) À sociedade: fomento ao uso e difusão da informação tecnológica, gerada por meio do acesso facilitado ao *status* e às áreas tecnológicas concedidas ou em exame;

b) À autarquia, promoverá o princípio da transparência, por meio da clareza no procedimento administrativo; disseminação da informação tecnológica de forma acessível a qualquer indivíduo lusófono ou não; manutenção de seus índices estatísticos com maior precisão na difusão de informações relacionadas ao procedimento prioritário bem como ao fomento de tecnologias ambientais.

c) Possibilidade de a autarquia aplicar o modelo aos outros exames prioritários existentes ou a serem implantados. Além da possibilidade de aplicação do mesmo modelo aos demais programas de exames prioritários.

d) Reduzir o número de pedidos de patentes que não supram o critério novidade, ante a existência de informações disponíveis na página da autarquia na *internet*.

e) Fomentar o uso da informação produzida pelo INPI em âmbito global.

Desta forma, a base de dados de patente do INPI seria ampliada em termos de informação tecnológica, distinguindo as patentes verdes das demais patentes quando proferida a decisão final. Assim, ante o novo formato da RPI, os pesquisadores ou interessados em tecnologias específicas necessitariam a informação de forma clara e oficialmente disponibilizada pela autarquia. Além da produção de indicadores tecnológicos mais precisos, capazes de fomentar políticas públicas em áreas específicas de acordos ratificados pelo país.

5.2.2 Da elaboração de normas administrativas do INPI

Esta subseção tem como objetivo discutir o conteúdo das instruções normativas e resoluções que regulamentam as atividades dos procedimentos de exame e concessão de patentes voltadas aos examinadores e ao público externo. Mais uma vez, não se trata de mero formalismo jurídico, mas das possíveis conseqüências que equívocos na redação das normas podem gerar aos depositantes e a própria autarquia.

O primeiro exemplo que ilustra esta seção foi a manutenção da Instrução Normativa PR nº 17, de 18-03-2013, como fundamento na elaboração de todas as Resoluções do exame prioritário Patentes Verde²⁸² quando tal Instrução Normativa havia sido revogada pela Instrução Normativa nº 30, em 04-12-2013. A IN nº 17-13, serviu de fundamento para todas as normas de patentes verdes entre 04-12-2013 até 05-11-2016, quando foi publicada a Resolução nº 175-2016.

A implicação disto era o uso da IN nº17-2013, como fundamento não somente da norma que criou o exame prioritário verde, mas do exame dos pedidos, considerando-se que se tratava de uma norma de parâmetro para os examinadores.

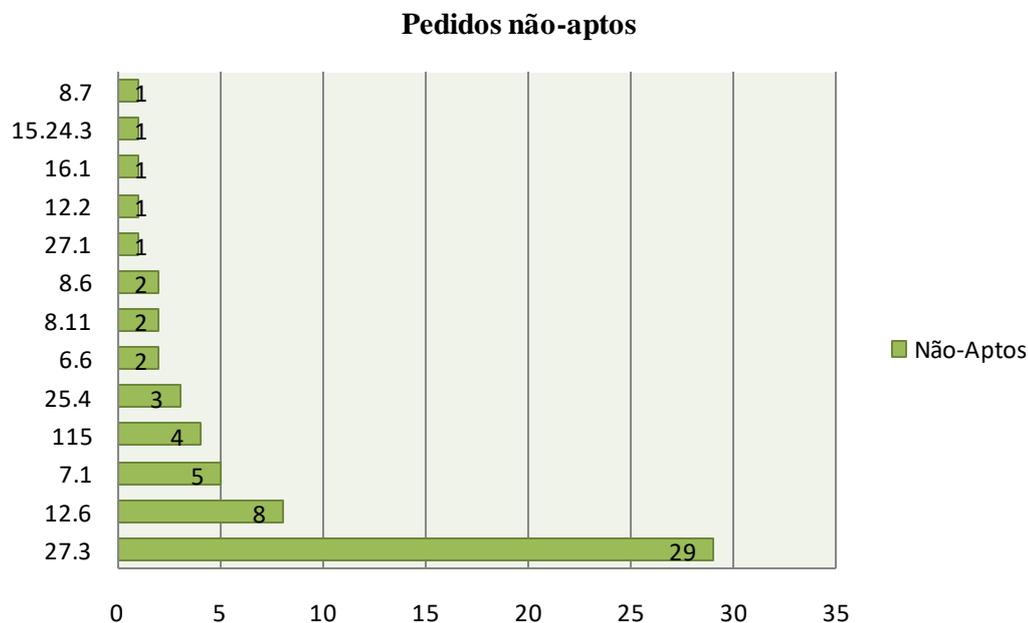
Coube então realizar um estudo sobre as patentes consideradas inaptas para compor o programa, ou seja, aquelas que receberam o despacho 27.3, durante o período determinado para saber se alguma decisão fundamentou-se na inaptidão para participação com fundamento na IN nº 17-2013.

O resultado promoveu os seguintes dados, cuja análise realizou-se sob o último relatório estatístico do então programa-piloto patentes verdes, datado de 16-11-2016. A planilha continha 67 “Pedidos não aptos (27.3)”. Destes pedidos, 6 pedidos não foram analisados tendo em vista a decisão ter sido proferida ainda sob a vigência da IN nº 17-2013.

²⁸² Exceto a Resolução PR nº 175-2016.

Dos demais 61 pedidos considerados inaptos em 16-11-2016, tem-se a seguinte alteração em 21-06-2017:

Figura 17 Pedidos de patentes publicados como não-aptos ao Patentes Verdes em 16-Nov-2016.



Fonte: Elaboração própria com dados da DIRPA e da base de dados do INPI.

A metodologia desta busca valeu-se apenas da coleta dos dados essenciais na face dos pedidos de patentes inseridos na lista da DIRPA de Nov-2016, considerados “não-apto” a participar do então programa piloto Patente Verdes. As informações decorrentes deste gráfico foram extraídas da base de dados do INPI e atualizadas entre os dias 20 e 21²⁸³ de junho de 2017. A conclusão sobre este breve estudo são as seguintes:

- i) Em nenhuma destas decisões a IN nº 17-2013 foi mencionada, portanto não caberia a qualquer depositante alegá-la como fundamento para revisão;
- ii) Destes pedidos, 33 continuam sob o mesmo *status*, ou seja, não-aptos a participar do programa verde: 29 (despacho 27.3) + 4 (despacho 115).
- iii) Do total, 14 pedidos estão sob a fase recursal: 8 (despacho 12.6) + 5 (despacho 7.1) + 1 (despacho 12.2);

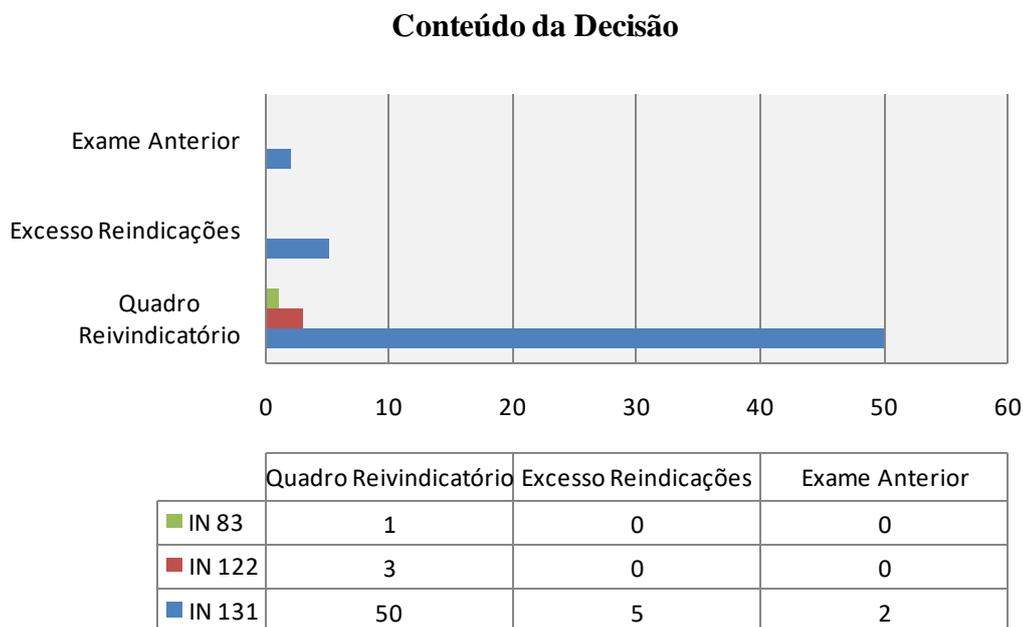
²⁸³ A partir das 17h40min do dia 21 jun 2016 a base de dados se tornou inacessível. A pesquisa retomou o uso da base do INPI em 22-06-2017 às 8h00, permanecendo instável durante todo o dia. Conforme descrito em <<http://www.inpi.gov.br/comunicados/instabilidade-nos-sistemas-de-busca-de-patentes-e-di.>>

- iv) Foram arquivados 4 pedidos: 2 (despacho 8.6) + 2 (despacho 8.11).
- v) Houve a solicitação de alterações em 4 pedidos: 3 (despacho 25.4) + 1 (despacho 25.7).
- vi) Destes pedidos uma patente foi concedida²⁸⁴ (despacho 16.1), mas há que se ressaltar que seu pedido fora deferido em outro exame prioritário, após a decisão de “não-apto” no exame de patentes verdes.
- vii) Outras curiosidades surgiram: um pedido²⁸⁵ retornou ao despacho 27.1, após petição (sem natureza recursal, pois não há despacho 12.6 na face da patente) mesmo após a publicação de não-apto. Dois estão em exigência (despacho 6.6) e um pedido com exame prioritário decorrente de infração de patente considerado negado (despacho 15.24.3), tendo em vista a divergência entre o depositante e o titular da notificação extrajudicial.

Além disto, a análise destes pedidos demonstrou que as decisões de não-apto tinham como fundamento três aspectos: “(...) *quadro reivindicatório não pode ser enquadrado como tecnologia verde*”; “(...) *o quadro reivindicatório contém mais de 15 reivindicações*” e “(...) *o pedido sofreu exame técnico regular devidamente publicado na RPI*”. Além do fundamento legal das Instruções Normativas que regulamentaram o projeto: IN nº 83-2012; IN nº 122-2013 e IN nº 131-14. Esta análise resultou nos seguinte gráfico:

²⁸⁴ Patente BR102013000290-9.

²⁸⁵ Patente BR112016008306-7.

Figura 18: Análise do fundamento das decisões com despacho 27.3.

Fonte: Elaboração própria com fundamento na base de dados do INPI.

O resultado desta busca objetivou averiguar se a menção inadequada da Instrução Normativa nº 17-2013, como fundamento da elaboração das normas do exame prioritário verde, promoveria alguma incoerência nas decisões proferidas. O resultado da análise das 61 decisões comprovou que não houve menção a esta norma e o fundamento de tais decisões baseou-se no anexo que delimitou, e ainda delimita, quais são as tecnologias passíveis de inclusão no exame verde. Da mesma forma, aqueles pedidos considerados não-aptos submetidos a recurso ainda estão em trâmite ou aguardado decisão.

A crítica que mais uma vez se reforça nesta pesquisa é a necessária expertise para busca em base de dados que se requer para fazer o levantamento de tais decisões. Caso a sugestão anteriormente proposta seja aceita, a busca futura por estes pedidos se tornará mais precisa e eficiente. Permitindo que estes dados possam ser monitorados com informações de acesso público sem a exclusividade da informação apenas pela autarquia.

O segundo exemplo de problema real relacionado às normas de elaboração pelo INPI trata-se do uso adequado das regras para elaboração das normas cuja eficácia está direcionada

ao público externo à autarquia, ou seja, à sociedade como um todo. Neste caso, a Lei complementar nº 95, de 26-02-1998, define a forma como os atos legais devem ser redigidos.

Mais uma vez, não se trata de mero formalismo, mas ao se tratar de normas que regulam um procedimento de cunho internacional, com as características próprias de um procedimento de concessão de patentes dentro do território brasileiro, é preciso manter todas as normas com redação clara e límpida. Isto impedirá que a ausência de informação em algum sistema de dados ou durante o treinamento de novos examinadores influencie a qualidade do pedido concedido ou mesmo o tempo em que ele se manterá sob exame.

Um exemplo recente extraído das normas do INPI é a Resolução nº 182, de 24 de março de 2017, publicada na RPI nº 2413, 04 de Abril de 2017, quanto a sua articulação. Seu texto se refere à localização e área de atuação das unidades regionais, subdividido por artigos, alíneas e incisos, sem a devida atenção ao uso de parágrafos. Neste caso específico, o uso dos parágrafos foi substituído por alíneas (no art. 1º, da Resolução) e a posição das alíneas foi substituída, equivocadamente, por marcadores (art. 3º, da Resolução), conforme se observa do documento extraído da precitada RPI:

Figura 19 Representação gráfica com os equívocos na articulação de uma Resolução.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RESOLUÇÃO INPI/R Nº 182, DE 24 DE MARÇO DE 2017

Assunto: Dispõe sobre as Unidades Regionais do INPI, suas respectivas localizações e áreas de atuação.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016,

CONSIDERANDO a nova Estrutura Regimental do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, aprovada pelo Decreto nº 8.854/2016, a ampla aceitação e utilização pelos usuários, dos sistemas de preenchimento eletrônico no âmbito da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados, da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas e da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia, bem como a necessidade de promover a racionalização dos gastos públicos frente ao cenário de restrição e limitação orçamentária,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam instituídas as Unidades Regionais da Estrutura Regimental do INPI, fixadas em número de treze, em consonância com o quantitativo disposto no Anexo II, do Decreto nº 8.854, de 23 de setembro de 2016:

a) Duas Coordenações de Relações Institucionais subordinadas ao Gabinete da Presidência:

I - Coordenação de Relações Institucionais - SP (COINS/SP); e
II - Coordenação de Relações Institucionais - DF (COINS/DF);

b) Quatro Escritórios de Difusão Regional subordinados à Coordenação-Geral de Disseminação para Inovação:

I - Escritório de Difusão Regional - Sul (EDIR/S)
II - Escritório de Difusão Regional - Sudeste (EDIR/SE)
III - Escritório de Difusão Regional - Nordeste (EDIR/NE); e
IV - Escritório de Difusão Regional - Centro-Oeste/Norte (EDIR/CO-N)

c) Sete Seções de Difusão Regional subordinadas aos Escritórios de Difusão Regional:

I - Duas Seções de Difusão Regional subordinadas ao Escritório de Difusão Regional - Sul (EDIR/S):

- Seção de Difusão Regional - Sul I (SEDIR/S I); e
- Seção de Difusão Regional - Sul II (SEDIR/S II);

II - Uma Seção de Difusão Regional subordinada ao Escritório de Difusão Regional - Sudeste (EDIR/SE):

- Seção de Difusão Regional - Sudeste (SEDIR/SE I)

III - Três Seções de Difusão Regional subordinadas ao Escritório de Difusão Regional - Nordeste (EDIR/NE):

- Seção de Difusão Regional - Nordeste I (SEDIR/NE I);
- Seção de Difusão Regional - Nordeste II (SEDIR/NE II); e
- Seção de Difusão Regional - Nordeste III (SEDIR/NE III);

IV - Uma Seção de Difusão Regional subordinada ao Escritório de Difusão Regional - Centro-Oeste/Norte (EDIR/CO-N):

- Seção de Difusão Regional - Centro-Oeste/Norte I (SEDIR/CO-N I);

Art. 2º As áreas de atuação das Unidades Regionais do INPI, por meio das COINS e dos EDIR, e SEDIR subordinadas, serão respectivamente:

I - COINS/SP: Estado de São Paulo;
II - COINS/DF: Distrito Federal;
III - EDIR/S: Estados da Região Sul;
IV - EDIR/SE: Estados da Região Sudeste, exceto Rio de Janeiro e São Paulo;
V - EDIR/NE: Estados da Região Nordeste; e
VI - EDIR/CO-N: Estados das Regiões Centro-Oeste e Norte, exceto Distrito Federal.

Art. 3º Fica instituída a localização das Unidades Regionais do INPI:

I - Coordenações de Relações Institucionais:

a) COINS/SP: São Paulo/SP; e
b) COINS/DF: Brasília/DF

II - Escritórios de Difusão Regional e Seções de Difusão Regional:

a) EDIR/S - Porto Alegre/RS:
• SEDIR/S I - Florianópolis/SC; e
• SEDIR/S II - Curitiba/PR;
b) EDIR/SE: Belo Horizonte/MG:
• SEDIR/SE I - Vitória/ES;
c) EDIR/NE - Fortaleza/CE:
• SEDIR/NE I - Salvador/BA;
• SEDIR/NE II - Recife/PE; e
• SEDIR/NE III - Aracaju/SE;
d) EDIR/CO-N: Goiânia/GO:
• SEDIR/CO-N I - Manaus/AM

Fonte: INPI, 2017, RPI 2413, Comunicados, p.13-15.

Na figura acima, o destaque realizado com linha contínua atenta ao uso da alínea seguida do inciso, na página da direita, referente ao art. 1º; enquanto na página da esquerda, o *caput* do art. 3º é seguido por inciso e depois por alínea. A forma adequada de se expor tais preceitos legais seria por meio de parágrafos, seguido dos incisos e por fim as alíneas, conforme o art.10,²⁸⁶ da Lei Complementar nº 95-1998. Da mesma forma, a linha tracejada destaca o uso de alíneas seguidas por marcadores, quando o correto seria o uso de parágrafo ao invés de inciso; inciso no lugar das alíneas; e alíneas em substituição aos marcadores. Um problema oriundo do desconhecimento das técnicas legislativas.

²⁸⁶ “Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios:

I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;

II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens;

III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão "parágrafo único" por extenso;

IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos; (...).” (BRASIL, 1998)

Ressalte-se, que não se trata de mero formalismo jurídico. O uso de marcadores é completamente inadequado, principalmente para a elaboração de remissão ou referências em documentos oficiais. Isto também é uma forma de preservar as questões de semiologia e estrutura do ordenamento jurídico nacional e o perfeito entendimento das normas elaboradas pela autarquia.

A proposta de solução neste caso é a criação de uma cartilha que permita por meio de documentos oficiais, tais como o Manual de Redação Oficial da Presidência da República (PLANALTO, 2002), a Lei Complementar nº 95-1998 e as Instruções Normativas do INPI atualizadas²⁸⁷ promover o conhecimento sobre a elaboração de uma norma, seguindo a sequência correta do uso de artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, a fim de que toda a cadeia de informações gerada por uma norma seja plausível de entendimento por qualquer indivíduo. E, ainda mais relevante, é a correta remissão em caso de elaboração de estudos, pareceres ou ações judiciais, em que o direito do depositante e/ou a integridade da autarquia estão em verificação.

²⁸⁷ O documento elaborado pela auditoria em 2013 está desatualizado tendo em vista as diversas alterações normativas ocorridas na autarquia, inclusive com a revogação de seu regimento interno que foi substituído pelo Decreto nº 8.854-2016 que definiu as novas funções e atividades das Diretorias e Chefes no Instituto.

5.3 O EXAME PRIORITÁRIO VERDE EM RELAÇÃO AOS ACORDOS INTERNACIONAIS DA OMC, DO PNUMA E DA OMPI.

5.3.1 O contexto

O tópico de debate nesta subseção é a complexa correlação entre os acordos em matéria de propriedade intelectual, comércio e meio ambiente, relacionados à criação de exames prioritários verdes nos países membros da OMPI, como o caso brasileiro. Desde 1992, com a Rio92, o debate sobre as implicações – comerciais, políticas e principiológicas – que os acordos ambientais gerariam ante as determinações contidas nos acordos comerciais da OMC se desenvolve e promove discussões entre as diversas entidades intergovernamentais. Dentre eles estão os países membros da OMC e aqueles envolvidos em Acordos Multilaterais Ambientais²⁸⁸.

O aumento das preocupações ambientais incluíram nas agendas de discussão do Protocolo de Quioto, da Rio+20, do Acordo de Paris e das Conferências das Partes da UNFCCC - COP²⁸⁹ 21 e 22, o debate sobre as tecnologias capazes de contribuir para a redução dos efeitos antropogênicos causadores das mudanças climáticas. Seguindo esta tendência, a partir de 2001, a propriedade industrial foi inserida no debate por meio das Rodadas de Doha da OMC e das discussões sobre tecnologias ambientalmente amigáveis (EST) na OMPI. A interseção destas áreas do conhecimento se amplia a partir da correlação das questões de comércio das tecnologias ambientais mitigatórias e adaptativas das mudanças climáticas (guiada pela OMC) com a criação e fomento da base de dados verde da OMPI.

O progresso desta correlação se efetiva com a promoção da interação tecnológica e comercial entre titulares de tecnologias, usuários e escritórios de propriedade industrial por

²⁸⁸ Denominados em língua inglesa de *Multilateral Environmental Agreements- MEA*.

²⁸⁹ Denominado em língua inglesa de *Conference of Parties - COP*

meio da plataforma *WIPO GREEN*. Esta atividade da OMPI claramente privilegia o acesso e difusão das tecnologias ambientais, sem que houvesse a criação de nenhum outro programa semelhante para as demais categorias tecnológicas.

Diante deste cenário várias questões (perguntas/dúvidas) surgem em relação à implantação destas políticas ambientais em diferentes esferas de atuação de diferentes organizações internacionais. Neste sentido, a pergunta que rege esta discussão correlaciona os temas de comércio, propriedade industrial e políticas públicas internacionais, para saber se o que se aplica hoje é compatível com todos os tratados em vigor.

Para isto, ante a complexidade do tema esta subseção se subdividirá em: a pergunta, os acordos, os princípios, os conflitos e a resposta, em ordem de tornar tal discussão didaticamente inteligível.

5.3.2 A pergunta

A principal pergunta que surgiu no estudo da correlação entre as organizações intergovernamentais e a política de difusão de tecnologias ambientais deve seguir o seguinte raciocínio:

ADPIC/TRIPS e *AGTC/GATT* são acordos complementares do Acordo da OMC de 1994. Ambos têm como premissa o princípio da não-discriminação (BARBOSA, 2005, p. 139) que, dentre outros, englobam o princípio do Tratamento Nacional e o princípio da Nação Mais Favorecida (VAN DEN BOSSCHE & ZDOUC, 2013, p. 36). Apesar de ter sido elaborado no âmbito do comércio, *ADPIC/TRIPS* é mantido pela OMPI que, em 2013, estabeleceu uma plataforma específica para tecnologias ambientais que dissemina por seus países membros a preocupação com setores tecnológicos específicos classificados como verdes, conforme a Classificação Internacional de Patentes Verdes (*IPC Green*).

Da mesma forma, o Artigo XX, do Acordo AGTC/GATT, enumera exceções à aplicação das determinações do âmbito do comércio, dentre elas situações “*necessárias a proteger a vida humana, animal de plantas e a saúde (Art. XX, d)*” e “*à conservação de recursos naturais exaurível se tais medidas forem efetivas em conjunto com restrições sobre consumo ou produção domésticos (Artigo XX, (g))*”.

Diante da complexidade deste cenário e considerando-se: a) o princípio da não-discriminação do Acordo da OMC; b) o artigo 27.1, de ADPIC/TRIPS, de não discriminação dos setores tecnológicos quando da concessão de patentes; c) e o artigo XX, do GATT, a pergunta é:

*A criação do WIPO GREEN e do exame prioritário brasileiro Patentes Verdes
infringem os princípios dos Acordos da OMC?*

Para responder a questão proposta é preciso entender quais são e qual a natureza de cada um dos acordos envolvidos na criação das políticas sustentáveis nas organizações internacionais; como os possíveis conflitos se iniciaram; e como estão sendo solucionados no âmbito do comércio.

Esta pergunta pode inicialmente não parecer inédita (VAN DEN BOSSCHE & ZDOUC, 2014, p. 63; BARBOSA, 2005, p. 134-142), mas a perspectiva de sua resposta não busca saber se a OMC é vista como um sistema independente de direito internacional comercial, mas sim, busca-se uma resposta com fundamento multidisciplinar, em que uma organização intergovernamental (OMPI) que garante a execução e manutenção de um Acordo realizado no âmbito de outra (OMC), pode, valendo-se dos conceitos de uma terceira entidade (PNUMA/UNEP), discutir a aplicabilidade de uma política de fortalecimento das soluções ambientais e da propriedade industrial em matéria ambiental, para todos os seus membros. Dentre os quais se insere o Brasil e sua política ambiental de exame prioritário de tecnologias verdes.

5.3.3 Os Acordos

Os acordos correlacionados a este debate são os seguintes:

Tabela 5 Normativos internacionais relevantes para o debate sobre os programas verdes

OMC	Acordo de Marrakesh	ADPIC/ <i>TRIPS</i>
		AGTC/ <i>GATT</i>
PNUMA	UNFCCC	Rio92
		Protocolo de Quioto
		Conferência Rio+20
		Acordo de Paris
ONU	-	Convenção de Viena dos Diretos dos Tratados/VCLT

Fonte: Elaboração própria

O “Acordo de Marrakesh que “*Estabelece a Organização Mundial do Comércio*” (*The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization – The WTO Agreement*) – o Acordo OMC – é resultado final das Rodadas de Negociações ocorridas no Uruguai em 1986 e ratificadas em Marrakesh em 15 de abril de 1994 (WTO, 2017), cuja vigência ocorreu a partir de 1º de janeiro de 1995. Seu texto é composto por diversos anexos sobre os mais diferentes aspectos do comércio²⁹⁰, os quais estão incluídos o ADPIC/*TRIPS* (de propriedade intelectual) e o AGTC/*GATT* (de comércio).

O acordo ADPIC/*TRIPS* foi exhaustivamente explorado em capítulo anterior deste estudo. Trata-se de um acordo de propriedade intelectual discutido no âmbito da OMC e gerenciado pela OMPI. Em razão disto, mantém as características descritas no Acordo OMC, tais como os princípios.

²⁹⁰ São partes do anexo do Acordo OMC 1994 os seguintes: ANEXO 1A: Acordos Multilaterais de Comércio de Bens: Acordo Geral de Tarifas e Comércio de 1994; Acordo sobre Agricultura; Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias; Acordo sobre Têxteis e Vestuário (Revogado em 2005); Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio; Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas com o Comércio; Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do GATT 1994; Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT 1994; Acordo sobre Inspeção Pré-Embarque; Acordo sobre Regras de Origem; Acordo sobre Procedimentos para o Licenciamento de Importações; Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias; Acordo sobre Salvaguardas. ANEXO 1B: Acordo Geral sobre Comércio de Serviços e Anexos. ANEXO 1C: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. ANEXO 2 - Entendimento relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias. ANEXO 3 - Mecanismo de Exame de Políticas Comerciais. ANEXO 4 - Acordos de Comércio Plurilaterais; Acordo sobre Comércio de Aeronaves Civis; Acordo sobre Compras Governamentais; Acordo Internacional sobre produtos Lácteos; Acordo Internacional sobre Carne Bovina. (MDIC, 2017).

Já o *Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariff and Trade – GATT)* (WTO, 1986) originalmente produzido em 1947, em vigor a partir de 1948²⁹¹, foi retificado, emendado e modificado no âmbito das discussões do Acordo de Marrakesh, 1994. O artigo I, parágrafo 1, do *GATT* impõe o Princípio da Nação Mais Favorecida o qual é parte do Princípio da Não-Discriminação. Segundo Peter Van den Bossche & Zdouc (2014, p. 317-18), o Órgão de Apelação afirmou em 2004 que este princípio é “(...) ‘a pedra angular do *GATT*’ e ‘um dos pilares do sistema de comércio da OMC’”²⁹², apesar de existir correntes pessimistas afirmando que o princípio tornou-se uma regra e, mais ainda, uma exceção diante dos acordos bilaterais dos Membros da OMC.²⁹³ Os autores afirmam se tratar de uma das principais obrigações para os Membros da OMC²⁹⁴. Sua relevância para as discussões em matéria ambiental está no Artigo XX: *b* e *g*, onde estão expressas as exceções gerais relacionadas ao meio ambiente.

Em matéria ambiental, a “*Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento*” ou *ECO92 (The Earth Summit)*; o *Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima*; a *Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio+20*; e a *Conferência das Partes - COP 22* são ações promovidas pelo PNUMA/UNEP, para fomentar as discussões e aplicar as medidas para redução da ação antropogênica causadora das mudanças climáticas e de seu impacto sobre a humanidade.

²⁹¹ Originalmente ratificado e internalizado no Brasil por meio da Lei nº 313, de 30 de julho de 1948. “*O PRESIDENTE DA REPÚBLICA – Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º E’ o Poder Executivo autorizado a aplicar, provisoriamente, o Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio, cujo texto consta da Ata Final da Segunda Reunião da Comissão Preparatória da Conferência das Nações Unidas sôbre Comércio e Emprêgo, assinada pelo Brasil e outros países, em Genebra, a 30 de outubro de 1947.*” (sic)

²⁹² “*As the appellation Body observed in EC-Tariff Preferences (2004) it is well settled that the MFN treatment obligation set out in Article I:1 of the GATT 1994 is a ‘cornerstone of the GATT’ and ‘one of the pillars of the WTO trading system’*”(VAN DEN BOSSCHE & ZDOUC, 2013, p. 317).

²⁹³ *Idem*, p. 318.

²⁹⁴ *Ibidem*, p. 318.

A primeira e expressiva conferência mundial sobre o meio ambiente foi a “*Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento*” ou *ECO92 (The Earth Summit)*, realizada no Rio de Janeiro²⁹⁵, entre os dias 3-14 junho de 1992²⁹⁶. É considerada a mais expressiva para a época em razão da participação de 172 governantes; 2.400 representantes de ONGs e mais de 17.000 pessoas nos encontros paralelos (UN, 1997), totalizando a participação de 20 a 30 mil pessoas no encontro (SENADO, 2012).

Os resultados produziram três acordos e duas convenções (UN, 1997). Os acordos são: a Agenda 21; a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; a Declaração dos Princípios sobre Florestas. As convenções são: a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (*UNFCCC*) e a Convenção sobre Diversidade Biológica. Alguns mencionam ainda (MMA, 201-?), como resultado da Rio92, a *Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e Mitigação da seca*, contudo ela somente foi assinada em 1994.

A relevância destes acordos e convenções ambientais em correlação com a propriedade industrial e o meio ambiente surge das definições contidas na Agenda 21, cujo conceito de tecnologias ambientalmente amigáveis é aplicado globalmente pelas instituições; bem como os princípios e definições contidas na Convenção-Quadro das Nações Unidas, a *UNFCCC*.

Em continuidade aos debates da Rio92, em 11 de dezembro de 1997, o Protocolo de Quioto foi assinado no Japão, como um protocolo complementar a Convenção-Quadro/*UNFCCC*. O objetivo era estabelecer metas de limitação e de redução dos índices de emissão dos gases do efeito estufa (*Greenhouse gas- GHG*) para os países desenvolvidos e os

²⁹⁵ Este capítulo apenas fará uma contextualização geral sobre a Conferência. O estudo completo de sua formação, conseqüências e aplicação prática requer uma tese exclusivamente sobre o tema. Neste sentido, realiza-se nesta seção apenas uma revisão bibliográfica para apontar as principais correlações, mas principalmente, para descrever onde surgiram as primeiras interações entre meio ambiente e tecnologia.

²⁹⁶ Que confirmou as determinações da Conferência de Estocolmo de 1972.

de economia em transição, para promover o desenvolvimento sustentável (Art. 2, do Protocolo de Quioto), de acordo com a capacidade nacional de cada um.

O acordo entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005²⁹⁷, quando alcançou as definições contidas no Art. 25, do Protocolo²⁹⁸, ou seja, quando alcançou 55% dos valores referentes à emissão dos gases de efeito estufa, em 1990, declarado pelos países incluídos no Anexo 1, do Protocolo. Em seu texto já se observa a importância da transferência de tecnologia (Art. 3:14 e Art. 11:2(b), do Protocolo) de países desenvolvidos para aqueles em desenvolvimento como uma estratégia para a contribuição nas ações e políticas públicas de redução e limitação impostas pelo Protocolo. Como se verá, nos debates a seguir, no período entre 2008-2012, (art. 27:1, do Protocolo) as pesquisas sobre as tecnologias ambientais inseridas nas bases de dados dos escritórios de propriedade industrial ao redor do mundo tornaram-se objeto de estudos mais detalhados²⁹⁹.

A segunda fase do Protocolo de Quioto foi estabelecida com as *Emendas de Doha ao Protocolo de Quioto* (UN, 2012) cuja circulação ocorreu por meio do Secretário-Geral das Nações Unidas, em 21 de Dezembro de 2012, por meio da carta de *Adoção de Emendas ao Protocolo* (UN, 2012) remetidas aos países membros. As emendas circulam para a aprovação dos países com fundamento nos art. 20:4 e art. 21:7, do Protocolo. Em síntese, os artigos

²⁹⁷ Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 201?), “O Brasil ratificou o documento em 23 de agosto de 2002, tendo sua aprovação interna se dado por meio do Decreto Legislativo nº 144 de 2002. Entre os principais emissores de gases de efeito estufa, somente os Estados Unidos não ratificaram o Protocolo. No entanto, continuaram com responsabilidades e obrigações definidas pela Convenção”.

²⁹⁸“ Article 25. 1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date on which not less than 55 Parties to the Convention, incorporating Parties included in Annex I which accounted in total for at least 55 per cent of the total carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties included in Annex I, have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For the purposes of this Article, “the total carbon dioxide emissions for 1990 of the Parties included in Annex I” means the amount communicated on or before the date of adoption of this Protocol by the Parties included in Annex I in their first national communications submitted in accordance with Article 12 of the Convention.

3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 above for entry into force have been fulfilled, this Protocol shall enter into force on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

4. For the purposes of this Article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States members of the organization”

²⁹⁹ Conforme ocorreu no escritório Europeu e na Autarquia Brasileira, ambos objeto de pesquisa neste estudo.

mencionados definiam a quantidade de ratificações depositadas e o tempo necessários para as emendas entrarem em vigor. Em 26 de junho de 2017, havia a ratificação de 77 Estados partes às emendas (UNFCCC, 2017)³⁰⁰. Contudo são necessários 144 membros para entrar em vigor. Desta forma, a segunda fase do Protocolo de Quioto³⁰¹ (referente ao período de 2013-2020) continua aguardando a quantidade de países suficientes para sua vigência, dentre elas a manifestação do Brasil³⁰².

Ainda em 2012, retomaram-se as discussões oriundas da ECO92 por meio da “*Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável*”³⁰³, a Rio+20, foi realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro” (RIO+20, 2012). Dentre os compromissos assumidos e gerados com a Conferência, destaca-se a Resolução “*A/RES/66/288 – The Future We Want*” e seu Anexo (UN, 66/288, 2012).

A Resolução A/RES/66/288 é composta por 283 parágrafos; reafirmou os entendimentos acordados anteriormente (UN, 2012, Parágrafos 2-13), dentre eles “*os princípios do Rio e dos planos de ações anteriores*” (UN, 2012, parágrafos 14-18) e estabeleceu as questões e ações necessárias para a efetivação do desenvolvimento sustentável. Neste sentido, a Resolução reafirmou a importância da transferência de tecnologia entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, bem como com aqueles considerados menos desenvolvidos. Para tanto, descreveu a relevância do desenvolvimento sustentável para todas as áreas descritas nos “*Objetivos do Desenvolvimento do Milênio*”³⁰⁴ de 2015.

A Resolução A/RES/66/288 explicita diversas considerações em relação à tecnologia e o seu impacto na “*economia verde*” (parágrafos 56-74). Dentre estas considerações, os

³⁰⁰ A constante atualização das ratificações deve ser consultada por meio do sítio: <https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-c&chapter=27 &c lang =_en>.

³⁰¹ A primeira etapa foi ratificada e promulgada no Brasil sob o Decreto nº 5.445, de 12-05-2005.

³⁰² Pelo menos até a finalização deste estudo, não havia indicação de ratificação destas emendas pelo Brasil.

³⁰³ *The United Nations Conference on Sustainable Development*.

³⁰⁴ *Millennium Development Goals*, ampliado para 17 metas em 2015, pelo Banco Mundial.

parágrafos 72 e 73 são essenciais para o cerne do estudo da correlação descrita nesta seção.

Os parágrafos afirmam:

72. Reconhecemos o papel fundamental da tecnologia, bem como a importância de promover a inovação, em particular nos países em desenvolvimento. Convidamos os governos, se for o caso, a criar estruturas habilitadoras que promovam as tecnologias ambientalmente amigáveis, Pesquisa e Desenvolvimento, e inovação, inclusive em apoio à economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza.

73. Enfatizamos a importância da transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento e recordamos as disposições sobre transferência de tecnologia, finanças, acesso à informação e direitos de propriedade intelectual, conforme acordado no Plano de Implementação de Joanesburgo, em particular o seu chamado para promover, facilitar e financiar, conforme o caso, o acesso e o desenvolvimento, transferência e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis e o know-how correspondente, em particular para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive em condições favoráveis e preferenciais, conforme acordado mutuamente. Também tomamos nota da evolução das discussões e dos acordos sobre essas questões desde a adoção do Plano de Implementação de Joanesburgo.”³⁰⁵. (Livre tradução de UN, 2012, p. 13-14).

A redação do parágrafo 72 demonstra a preocupação das Nações Unidas com o fomento de novas tecnologias, pesquisas e inovação das tecnologias ambientais, pelos governos de seus países membros, como suporte à economia verde. Da mesma forma, o parágrafo 73 rememora as determinações sobre os direitos de propriedade intelectual anteriormente acordados. Afirma-se, então, que tais definições corroboram as preocupações já descritas nos Acordos e convenções anteriores, no sentido de que a tecnologia é um meio de fomento das políticas ambientais e, essencialmente, o cerne da economia verde. Contudo, a Resolução A/RES/66/288 definiu expressamente a necessidade dos governos promoverem políticas tecnológicas específicas para as tecnologias verdes (*EST*), conforme os princípios e definições contidos na Agenda 21.

³⁰⁵ Cujo texto original afirma: “72. *We recognize the critical role of technology as well as the importance of promoting innovation, in particular in developing countries. We invite governments, as appropriate, to create enabling frameworks that foster environmentally sound technology, research and development, and innovation, including in support of green economy in the context of sustainable development and poverty eradication.*

73. *We emphasize the importance of technology transfer to developing countries, and recall the provisions on technology transfer, finance, access to information and intellectual property rights, as agreed in the Johannesburg Plan of Implementation, in particular its call to promote, facilitate and finance, as appropriate, access to and the development, transfer and diffusion of environmentally sound technologies and corresponding know-how, in particular to developing countries, on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed. We also take note of the further evolution of discussions and agreements on these issues since the adoption of the Johannesburg Plan of Implementation ”.*

Por conseguinte, a mesma Resolução A/RES/66/288 expressa, ainda, as questões relacionadas ao comércio de bens e serviços ambientais que se relaciona diretamente com as normas comerciais da OMC. A resolução afirma a necessidade de “*fortalecer os acordos intergovernamentais para desenvolvimento sustentável*” (UN, 2012, p. 15) e dedica os parágrafos 77 a 79, ao debate, ressaltando a importância da inter-relação entre os demais sistemas internacionais, inclusive o comercial (parágrafos 78-79).

Além disto, os parágrafos 281 e 282 (UN, 2012, p. 53) dedicam-se exclusivamente ao relacionamento com as determinações relativas ao comércio. Dentre elas a menção sobre a importância da aprovação das negociações decorrentes da Agenda de Desenvolvimento de Doha (UN, 2012, p. 53, Parágrafo 282), ainda pendente da quantidade de ratificações.

Ante todos os temas discutidos durante a Rio+20, sabe-se que a partir de 2012, a política de incentivo às inovações ambientais cresceu sobremaneira nos escritórios de propriedade industrial no mundo³⁰⁶. Todas com fundamento nos conceitos utilizados na Agenda 21 e nos interesses de cada região ou país³⁰⁷, a fim de fomentar a concessão de tecnologias ambientais para contribuir com as políticas nacionais ou regionais assumidas perante os acordos ambientais.

Assim, a COP 21 ou Conferência do Clima, Paris - 2015³⁰⁸, realizada em Paris, de 30 de Novembro a 13 de Dezembro de 2015 (UNFCCC, *Status*, 2015) originou o *Acordo de Paris*, cuja intenção, descrita no art. 2º do Acordo³⁰⁹, busca “*obter uma vinculação legal e*

³⁰⁶ Japão, Estados Unidos da América, EPO, Brasil, apenas para citar alguns que declaradamente promoveram políticas de fomento às tecnologias ambientalmente amigáveis.

³⁰⁷ A soberania dos países é mantida. O exemplo da lei brasileira é claro ao excluir energia nuclear como matéria patenteável, mesmo com a sua inclusão como tecnologia verde no âmbito da OMPI.

³⁰⁸ *2015 Paris Climate Conference*

³⁰⁹ “*Article 2. 1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, including by: (a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change; (b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production; and (c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development. 2. This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but*

*universal sobre o clima, com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de 2° C*³¹⁰ (UNEP, *Sustainable...*, 2015). Em 12 de Dezembro de 2015, foi distribuída a documentação referentes à proposta do Presidente sobre a “*Adoção do Acordo de Paris*”³¹¹ que propunha, em síntese: a) uma cerimônia de assinatura e depósito da ratificação do Acordo (UNFCCC, 2015, p. 2, parágrafo 4), que ocorreu em 22 de abril de 2016^{312, 313} com a assinatura de 194 países e a ratificação por 132³¹⁴ (em diferentes datas), com o início da vigência do acordo para 4 de novembro de 2016, data de início da COP 22 em Marrakesh; b) A data de vigência do Acordo de Paris fundamentou-se nos princípios da “*clareza, transparência e entendimento das intenções nacionalmente determinadas*” (UNFCCC, 2015, p. 3, parágrafo 13) a fim de que até o início da COP22 já se soubesse quem eram as Partes que teriam ratificado o Acordo.

Em relação às determinações quanto à tecnologia, o Acordo de Paris de 2015-2016 não menciona a propriedade industrial expressamente. Contudo, as determinações quanto ao acesso e facilitação da transferência de tecnologias estão diretamente ligadas à forma de proteção das novas tecnologias ambientais e à forma como tais tecnologias serão absorvidas pelo mercado e pela nova economia verde. Assim, o Acordo de Paris dedica o art. 10 para tratar das determinações diretamente relacionadas à tecnologia, principalmente em seu parágrafo 5, sobre inovação tecnológica (UNFCCC, 2015, p. 27). Tendo em vista o posicionamento do Brasil, em sempre compor os Acordos internacionais desde as negociações, o governo federal promulgou o Acordo de Paris por meio do Decreto nº 9.073,

differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.” (UN, Framework Convention... 2015, p. 22).

³¹⁰ Livre tradução de “[...] *aim to achieve a legally binding and universal agreement on climate, with the aim of keeping global warming below 2°C.*”

³¹¹ Por meio do documento FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1

³¹² Data de abertura para assinatura em Nova Iorque.

³¹³ Carta convite aos países que informou sobre a cerimônia e o período de 22 de abril de 2016 a 21 de abril de 2017, conforme parágrafo 2, do FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.(UNFCCC. Message..., 2015)

³¹⁴ O Brasil é um dos países que assinaram, ratificaram e, já está em vigor. Ao contrário da Holanda, que apenas assinou o Acordo em 22-04-2016.

de 5 de junho de 2017 (BRASIL, 2017). Não se esperava outra conduta do Brasil, diferentemente da postura estadunidense³¹⁵.

Desta forma, observa-se que todos os acordos e protocolos ambientais formalizados nos últimos 25 anos mencionam as tecnologias ambientais como forma de contribuição à mitigação das mudanças climáticas e de seus efeitos.

Diante de tantos acordos, tratados e protocolos promovidos em diferentes épocas, é natural que surjam possíveis sobreposições ou conflitos entre as determinações de todos eles. Neste caso, os estudos de direito internacional remetem diretamente a *Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (Vienna Convention on the Law Treaty – VCLT)* de 1969³¹⁶. Cujas essências dos arts. 31 a 33 (VAN DEN BOSSCHE, 2014, p 61; CHI, 2014, p.948; VAN DAMME, 2010) são objeto de possível aplicação para dirimir conflitos interpretativos em relação às normas internacionais, quando há conflito entre tratados.

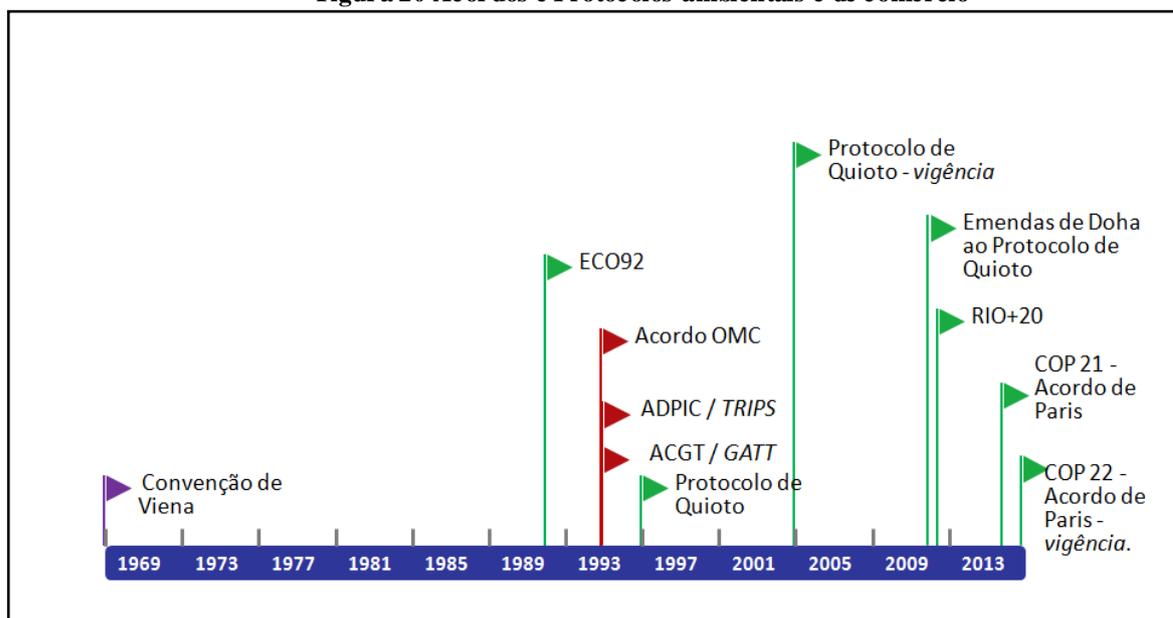
Assim, o primeiro debate sobre a interpretação de normas por meio do *VCLT* em relação ao Acordo OMC surgiu em 1995, quando a Câmara de Apelação da OMC, discutiu a aplicação das normas do “Memorando de Entendimento sobre a Resolução de Controvérsias” (*Dispute Settlement Understanding – DSU*) em relação ao *VCLT*.

Por fim, esta subseção descreveu uma visão geral da evolução dos tratados ambientais e de comércio que justificam a inclusão das tecnologias como um fator de atenção e de fomento das políticas ambientais nos países membros da OMC, da OMPI e da UNEP. Assim, de forma didática, a figura a seguir, localiza no tempo a elaboração dos tratados, acordos e protocolos relacionados à pergunta que se quer responder.

³¹⁵ Cujo atual Presidente declarou a sua retirada do Acordo de Paris em 01-jun-2017, contudo, tal declaração não o desobriga de continuar a informar o grau de emissão de poluentes do país até que se completem três anos da vigência do acordo e um ano após a notificação de desistência, conforme o art. 28, do Acordo de Paris.

³¹⁶ Sua contextualização histórica não será objeto deste estudo em razão da complexidade do tema, tendo em vista a aplicação prática neste estudo apenas de dois artigos 31 e 32, da *VCLT*.

Figura 20 Acordos e Protocolos ambientais e de comércio



Fonte: Elaboração própria

5.3.4 Os Princípios

Diante da visão geral sobre todos os tratados, acordos e protocolos mencionados, a discussão retoma o debate se existe conflito ou se se trata de uma sobreposição de normas, diretamente relacionados aos princípios que regem o ordenamento internacional. Dentre os princípios elementares em discussão neste tópico estão: a) o princípio da Não-Discriminação – disposto pelo Acordo OMC, por meio dos princípios da Nação Mais Favorecida e do Tratamento Nacional; b) a aplicação das Exceções Gerais, dispostas no art. XX, do GATT 1994; e c) alguns dos princípios da Convenção-Quadro/UNFCCC, como o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Além dos princípios gerais de direito internacional, como a boa-fé e o *pacta sunt servanda*.

Desde a ratificação do Acordo OMC, as discussões sob o princípio da não-discriminação, principalmente sobre o princípio da nação mais favorecida e do tratamento nacional são continuamente objeto de debate entre os membros da OMC e da OMPI. ADPIC/TRIPS e o ATGC/GATT têm o mesmo fundamento principiológico, ou seja, o Acordo

da OMC. As raízes do desenvolvimento sustentável e dos princípios ambientais estão na Declaração do Rio, cujo conteúdo é composto por 27 princípios (UNEP, 1992). Já a exceção posta pelo art. XX, do Acordo OMC aplica-se como forma de evitar que o comércio restrinja a proteção à bens jurídicos específicos, tais como o meio ambiente.

Assim, os princípios são parte dos meios de soluções de divergências entre a realidade prática e os comandos inseridos nos textos legais. Neste sentido, diversos estudos sobre os princípios do Acordo ADPIC/TRIPS foram elaborados pelos doutrinadores nacionais³¹⁷ e internacionais³¹⁸. Portanto, neste debate, menciona-se apenas o conceito já consagrado pela doutrina e a sua previsão legal. As divergências internas em cada princípio não são o foco deste estudo.

Assim, o *Princípio da não-discriminação* (Barbosa, 2005, p. 139-140) é tratado tanto no Acordo OMC, quanto no Acordo TRIPS, por meio do tratamento nacional (art. 3º) e tratamento de nação mais favorecida, conforme Denis Borges Barbosa afirma:

(...) os princípios básicos de não discriminação são de que nenhum membro do TRIPs pode tratar diferentemente os demais membros, nem estabelecer desigualdade entre nacionais e estrangeiros. Note-se que o princípio do tratamento nacional já se encontrava na CUP, do qual, aliás, é o elemento primordial. (BARBOSA, 2003, p. 177).

Dentre os princípios da UNFCCC³¹⁹, o destaque está no “*princípio das Responsabilidades comuns, mas diferenciadas*” que significa que “*nem todo país que se depara com um problema comum divide igualmente a responsabilidade em corrigi-lo*” (STONE, 2004, p.276 *apud* CONDON &TAPEN, 2013, p.33-34). Isto significa a necessária parceria entre os países quando se trata de danos ambientais (Princípio 7, da Declaração do Rio), da mesma forma em que deveria prevalecer a necessária cooperação entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento em matéria “*financeira e de transferência de tecnologia*” (Artigo 4, da

³¹⁷ Entre eles: Barbosa, 2003, 2005; Pimentel, 1999.

³¹⁸ Van den Bossche &Zdouc, 2014; Tritton, 2013.

³¹⁹ Descritos detalhadamente por CONDON &TAPEN (2013, p. 21-55) dentre os princípios da UNFCCC estão: o Princípio da Precaução, do Poluidor-pagador, de responsabilidade por danos transfronteiriços ambientais do desenvolvimento sustentável, dentre outros.

UNFCCC). No âmbito geral de interpretação e aplicação dos tratados, o art. 26, do *VCLT* de 1969³²⁰ (BRASIL, 2009) regula a boa-fé no cumprimento das obrigações decorrentes dos tratados, cuja determinação está expressa por meio do princípio do *pacta sunt servanda* de observação obrigatória por todos os países signatários dos acordos.

Do breve estudo sobre estes princípios, transparece a dúvida se o uso de políticas públicas fomentadas por organismos internacionais e governos soberanos na promoção de tecnologias ambientais é contraditório. Pois promovem exatamente a discriminação e o tratamento diferenciado de um campo tecnológico, da forma como os tratados e acordos regentes coíbem. Sob este aspecto, o Acordo OMC, que não define os programas verdes, permite a exceção, por se tratar exclusivamente de meio ambiente.

5.3.5 Conflito ou apenas sobreposição?

Conflito e sobreposição de normas não é uma discussão inédita, nem recente. Há possibilidade de conflito interpretativo entre Acordos internacionais elaborados por organismos internacionais distintos ou até pela mesma organização. Da mesma forma, a sobreposição de normas ocorre, principalmente, quando o tópico em questão, naturalmente envolve o comércio. Este debate se inter-relaciona à questão principal desta pesquisa, por meio de um sub-debate em que se questiona se o que ocorre entre a OMPI, a UNFCCC e a OMC seria um conflito de normas ou apenas uma sobreposição de normas internacionais em matéria ambiental e tecnológica.

³²⁰ “Artigo 26. *Pacta sunt servanda*. Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé” (BRASIL, 2009).

Ressalte-se que o debate sobre o tema é antigo e longo³²¹ e não será aprofundado neste estudo. O que se busca é apenas delimitar os fundamentos legais capazes de gerar dúvidas na efetiva aplicação de políticas internacionais e nacionais de fomento às tecnologias ambientais. A literatura internacional também menciona este debate (VAN DEN BOSSCHE & ZDOUC, 2014, p.60-62), sob o enfoque da solução de conflitos por meio da interpretação das normas descrevendo as correntes de Gabrielle Marceau (2001) e Joost Paulwelyn (2003). Porém, este debate ultrapassa o foco, da questão aqui exposta. Deve-se entender se há a possibilidade de conflito e se isto é solucionado como aplicação do art. XX, *b* e *g*, do GATT.

O debate limita-se ainda aos países que compõem a OMC³²², uma vez que o foco da tese são as políticas públicas tecnológicas e ambientais brasileira e europeia. Ambos os objetos de estudo são parte da OMPI e da mesma forma, compõem os países da UNFCCC. Desta forma, o parâmetro de equivalência entre eles está cumprido, ou seja, todos os países de estudo devem ser Estados Contratantes dos acordos ambientais em discussão.

Seguindo este aspecto, há que se observar a possibilidade de duas ordens de conflitos: o interno, entre os próprios Acordos da OMC; e o externo, entre as determinações contidas nos acordos da OMC e nos acordos de outras organizações intergovernamentais (VAN DEN BOSSCHE & ZDOUC, p. 41), da OMPI e da UNEP.

Para o caso da possibilidade de conflitos internos em relação aos acordos comerciais, não há conflito. O acordo ADPIC/TRIPS, por meio de seu art. 27.1 define a não-discriminação de campos tecnológicos para a concessão de direitos decorrentes de invenções, em conformidade com as definições do Acordo OMC, de não-discriminação. Em relação aos acordos ambientais, a definição de tecnologias ambientais descritas pela Agenda 21,

³²¹ Chamovitz (1991, p. 41) relata que os debates sobre a elaboração do art. XX do GATT têm reflexos da redação da Convenção Internacional para a Abolição das Proibições e Restrições de Importação e exportação de 1927.

³²² Gabrielle Marceau (2001, p. 1087) em seu estudo destaca a importância da igualdade de condições dos países envolvidos no estudo, ou seja, se todos, *in casu*, são membros dos tratados e acordos discutidos no estudo em que se debate o suposto conflito. Pode-se ir além, mesmo no bloco dos países desenvolvido, como a União Europeia, as condições econômicas dos países se diferenciam, a exemplo de Portugal, Espanha e Grécia.

permanece atual, sendo o parâmetro da UNFCCC para elaboração de seus demais Acordos, tais como a COP e a RIO+20. Rememore-se, que a OMPI gerencia o TRIPS, mas sua natureza é de aspecto comercial, vinculado à OMC.

No âmbito da possibilidade de conflitos externos, é preciso delimitar a matéria definida pela UNFCCC como essencial à mitigação das mudanças climáticas. Trata-se de medidas passíveis de fomentar a qualidade do meio ambiente, cuja proteção está definida³²³ na exceção do art. XX, (b) e (g) do GATT.

Ante isto, mister é a análise da redação do art. XX³²⁴ do GATT, denominado de “*Exceções Gerais*” para a aplicação das determinações do Acordo. O *caput*³²⁵ deste artigo, redigido em 1947 (CHARNOVITZ, 1991, p. 38), merece destaque:

Artigo XX

Exceções Gerais ,

Desde que essas medidas não sejam aplicadas de forma a constituir quer um meio de discriminação arbitrária, ou injustificada, entre os países onde existem as mesmas condições, quer uma restrição disfarçada ao comércio internacional, disposição

³²³ Charnovitz (1991, p.47-51) menciona a dificuldade de interpretação do caput do art. XX e suas alíneas b e g, tendo em vista que o termo meio ambiente (*environment*) não está expresso no artigo.

³²⁴ A redação original do Artigo XX, (WTO, 1986). *General Exceptions. Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement of any contracting party of measures: (a) necessary to protect public morals; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; (c) relating to the importations or exportations of gold or silver; (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trademarks and copyrights, and the prevention of deceptive practices; (e) relating to the products of prison labour; (f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value; (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption; (h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;* (i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination; (j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960.”*

³²⁵ Cabe lembrar que o Acordo GATT foi internalizado no Brasil por meio da Lei nº 313-1948. Porém, a tradução não corresponde integralmente àquela em língua inglesa, conforme observação de Morosini, et. all (2012?, p.174).

alguma do presente capítulo será interpretada como impedindo a adoção ou aplicação, por qualquer Parte Contratante, das medidas:
 (...)

- b) necessárias á proteção da saúde e da vida das pessoas e dos animais e á preservação dos vegetais;
- (...)
- g) relativas à conservação dos recursos naturais esgotáveis, se tais medidas forem aplicadas conjuntamente com restrições à produção ou ao consumo nacionais;” (MOROSINI, et. al, 2012?, p. 174)³²⁶

Sob o ponto de vista particular da OMC, o “*Art. XX do GATT, intitulado ‘Exceções gerais, permite aos membros da OMC atuar de forma inconsistente com suas obrigações com o GATT’*”³²⁷ (WTO, 2010, p. 168). Da mesma forma, Fábio Morosini *et al.* (2012?, p. 175) citando o relatório do órgão de apelação³²⁸ relata que “*o propósito do caput do Artigo XX é, segundo essa decisão do Órgão de Apelação, estipular limites e condições que impeçam a utilização abusiva pelas partes frente às exceções trazidas nas alíneas do referido Artigo*”. Sob este enfoque, os estudos relativos aos países com políticas prioritárias demonstram que as condutas direcionam-se à manutenção do comércio e do o progresso tecnológico, acentuando as soluções primordiais em matéria ambiental, para promover os demais acordos relevantes para as políticas externas de cada um, a fim de prevalecer as exceções das alíneas b e g, do Art. XX, do GATT.

Contudo, nos textos que criam e implementam os programas ambientais, não há menção às exceções descritas no Art. XX, b e g do GATT. Não há menção na Carta Verde da OMPI, nas Resoluções Brasileiras, nem no sistema adicional do EPO. Isto demonstra que tais alternativas sejam consideradas mais do que exceções ao comércio, mas uma necessidade primordial para a continuidade da existência de vida na terra pelos próximos séculos. Além disto, mantém-se o foco no cumprimento dos compromissos ambientais assumidos perante organizações internacionais.

³²⁶ Tradução decorrente da Lei nº 313, de 30 de julho de 1948.

³²⁷ “Article XX of the GATT, entitled “General Exceptions”, permits WTO members to take certain actions that are inconsistent with their GATT obligations” (WTO, 2010, p. 168)

³²⁸ Conforme descrito no “*Relatório do Órgão de Apelação no caso United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (US - Gasoline), Demandante: EUA, WT/DS2/AB/R, 29 de abril de 1996, page 20*” (MOROSINI, et. al., 2012?, p. 175)

Contrariamente ao que se supõe o debate na OMC não é recente. Iniciou-se baseado nas decisões da Câmara de Apelação, quando o comércio de certos bens se tornou uma potencial ameaça ao meio ambiente³²⁹. Após diversos questionamentos na Solução de Controvérsias - DSU, os membros da OMC incluíram na Agenda de Doha as preocupações com o meio ambiente e a direta correlação entre o comércio e os produtos e serviços que contêm alguma influência nas questões ambientais, conforme se verifica nos parágrafos 31 a 33 de Doha³³⁰. Ainda assim, iniciou-se em 8 de julho de 2014, as negociações referentes ao *Acordo de Bens Ambientais* – denominado *Environmental Goods Agreement* – EGA³³¹, pela OMC é foco de uma política de comércio global específica para bens ambientais, cujas

³²⁹ Isto não é recente. Diversos casos julgados pela Câmara de Apelação da OMC envolveram questões ambientais e de comércio. Dentre eles o caso *US-Shrimp* e o caso dos Pneus remanufaturados do Brasil (CONDON & TAPEN, 2013, p. 27-28) também refletido sobre a ADPF 101, do STF. Na decisão do emblemático caso brasileiro, evitou-se a compra de pneus remanufaturados oriundos dos países da União Europeia e do Mercosul, em razão de questões de saúde pública e de meio ambiente, em detrimento ao comércio.

³³⁰ O texto original afirma:

Trade and environment. 31. With a view to enhancing the mutual supportiveness of trade and environment, we agree to negotiations, without prejudging their outcome, on:

(i) the relationship between existing WTO rules and specific trade obligations set out in multilateral environmental agreements (MEAs). The negotiations shall be limited in scope to the applicability of such existing WTO rules as among parties to the MEA in question. The negotiations shall not prejudice the WTO rights of any Member that is not a party to the MEA in question;

(ii) procedures for regular information exchange between MEA Secretariats and the relevant WTO committees, and the criteria for the granting of observer status;

(iii) the reduction or, as appropriate, elimination of tariff and non-tariff barriers to environmental goods and services.

We note that fisheries subsidies form part of the negotiations provided for in paragraph 28.

32. We instruct the Committee on Trade and Environment, in pursuing work on all items on its agenda within its current terms of reference, to give particular attention to:

(i) the effect of environmental measures on market access, especially in relation to developing countries, in particular the least-developed among them, and those situations in which the elimination or reduction of trade restrictions and distortions would benefit trade, the environment and development;

(ii) the relevant provisions of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; and

(iii) labelling requirements for environmental purposes.

Work on these issues should include the identification of any need to clarify relevant WTO rules. The Committee shall report to the Fifth Session of the Ministerial Conference, and make recommendations, where appropriate, with respect to future action, including the desirability of negotiations. The outcome of this work as well as the negotiations carried out under paragraph 31(i) and (ii) shall be compatible with the open and non-discriminatory nature of the multilateral trading system, shall not add to or diminish the rights and obligations of members under existing WTO agreements, in particular the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, nor alter the balance of these rights and obligations, and will take in to account the needs of developing and least-developed countries.

33 We recognize the importance of technical assistance and capacity building in the field of trade and environment to developing countries, in particular the least-developed among them. We also encourage that expertise and experience be shared with members wishing to perform environmental reviews at the national level. A report shall be prepared on these activities for the Fifth Session.

³³¹ A última rodada finalizou-se em 04-11-2016. (WTO, EGA Agreement..., 2016)

classificações coincidem³³² com o inventário verde da OMPI. Porém, tais discussões ainda são preliminares, com 18 participantes que representam 46 países, dos quais se incluem os Estados Unidos da América, a União Europeia e a China.

A preocupação ambiental insere-se cada vez mais nas decisões de comércio, cujo objeto é resultado direto das atividades decorrentes da concessão de patentes, atualmente examinadas e concedidas sob políticas públicas prioritárias, com maior atenção à qualidade e ao tempo de espera do depositante para recebê-la.

5.3.6 A Resposta

Diante de todo o fundamento exposto, pergunta-se novamente, “*A criação do WIPO GREEN e do exame prioritário brasileiro ‘Patentes Verdes’ infringem os princípios dos Acordos da OMC?*” A resposta até este momento da história da propriedade industrial e dos acordos ambientais é negativa, ante o aspecto de independência e ao mesmo tempo de complementaridade dos Acordos das mais diversas entidades.

As negociações de um novo acordo – EGA – com foco em políticas de comércio de bens ambientais, cujos parâmetros são os mesmos bens delimitados pela plataforma de negociação da OMPI – *WIPO GREEN*– com parceiros de diversas naturezas (escritórios de patentes, titulares, compradores e especialistas) e iniciado somente em 2014, demonstra como as discussões ainda são recentes e como se dá aceitação de tais bens pelos países considerados desenvolvidos, os quais se incluem os maiores poluidores do planeta.

A combinação dos textos normativos descrevem as exceções e conceitos necessários à implementação de políticas ambientais com os mais diversos objetivos, mas desde que

³³²“*These include products that can help achieve environmental and climate protection goals, such as generating clean and renewable energy, improving energy and resource efficiency, controlling air pollution, managing waste, treating waste water, monitoring the quality of the environment, and combatting noise pollution.(...)*”(Idem).

comportem os parâmetros mínimos conceituais definidos pela Convenção-Quadro/UNFCCC, na Agenda 21; contenham as características tecnológicas definidas como verde pelo Inventário Verde da OMPI (*IPC Green*); considerem uma invenção nos termos de TRIPS, e passíveis de manter todos os princípios descritos pelo Acordo OMC, inclusive o seu caráter excepcional de não discriminar como sanção comercial. Este discurso conjuga todas as características inseridas no atual serviço, Patentes Verdes, da autarquia brasileira, promovendo as discussões e o fomento de patentes de tecnologias verdes no Brasil.

5.4 CONCLUSÕES PRELIMINARES

As conclusões preliminares observados em relação aos problemas reais no sistema de patentes verdes podem ser solucionadas com o trabalho conjunto e o apoio dos setores internos do INPI e a colaboração e aprofundamento dos estudos internacionais relacionados aos pontos de interseção entre as determinações legais emitidas em tratados e acordos de propriedade industrial, comércio e meio ambiente.

Observou-se que, no âmbito do INPI a aplicação de um novo código de despacho para identificar de forma mais eficaz as patentes oriundas do sistema verde fomentará o princípio da transparência e fornecerá dados concretos e exatos sobre as reais estatísticas destes pedidos em território brasileiro. Da mesma forma, permitirá que os depositantes e interessados nas tecnologias ambientais colem a informação de forma oficial e mais transparente, diretamente na autarquia brasileira. Além disto, permitirá maior uso da informação tecnológica por aqueles que não possuem conhecimento da língua portuguesa. Tendo em vista que o sítio do INPI fornece poucas informações em língua inglesa.

Da mesma forma, a elaboração das normas precisa seguir a metodologia e os parâmetros descritos pela norma federal para a técnica legislativa. Isto permite que no futuro,

as traduções automáticas decorrentes de novas tecnologias mantenham a fidelidade à estrutura da norma nacional, permitindo a qualquer cidadão identificar alterações decorrentes da tradução realizada por máquinas. Atualmente, este problema decorre na exata remissão do texto legal em caso de elaboração de textos judiciais ou normativos, para a solução de qualquer tipo de controvérsia.

Por fim, as discussões sobre a possibilidade de conflito ou sobreposição entre tratados de meio ambiente, comércio e propriedade industrial precisa ser estendido. O estudo específico dos princípios e normas que regem as três organizações intergovernamentais envolvidas no estudo é longo, cabendo neste estudo apenas uma menção das possíveis alterações e problemas reais que este embate é capaz de criar. Pois, se em algum momento o conflito for declarado, os programas de aceleração de concessão de patentes; de fomento à utilização de bases de dados e classificações específicas para as tecnologias ambientais; e o uso e difusão de uma plataforma para negociação e coleta de informações sobre tais tecnologias criará uma rede de conflitos e embates legais entre tais normas, bem como uma série de apelações e recursos tanto no Poder Judiciário dos países quanto nas Câmaras de Apelação dos organismos internacionais envolvidos. Este estudo será desenvolvido na tese a ser defendida na Universidade de Maastricht.

6 CONCLUSÃO

A tese foi estruturada como uma linha do tempo, em que é importante o entendimento do passado para a correta observação de suas consequências no presente e a criação e geração de efeitos para o futuro. Com base nesta linha do tempo, a propriedade industrial é a linha mestra de desenvolvimento das tecnologias ambientais. Parte-se de uma proposição do geral para o específico, que ao final se apresenta superior ao primeiro caso. Mencione-se que este é um estudo sobre o procedimento de concessão de uma patente ambiental, o uso e sua inserção no mercado não foram objeto de estudo.

Nesta inter-relação, o desenvolvimento desta tese baseou-se no estudo do passado, do presente e do futuro, em que cada uma destas etapas foi representada por um tema específico correlacionado ao desenvolvimento das tecnologias verdes.

O capítulo 2 tratou especificamente de uma revisão histórica de criação e implantação do sistema de propriedade industrial harmônico e uniforme nos países membros da OMPI. Este estudo permitiu observar que o a demora para o exame e concessão de um pedido surge a partir da transição do sistema registral para um sistema propriamente de exame. Contudo, o acúmulo dos pedidos, os problemas de ordem administrativa e a complexidade das novas tecnologias conduzem à necessária busca acurada dos requisitos capazes não só de conceder patentes para estas tecnologias, mas também de reduzir a morosidade no exame.

A conclusão sobre o capítulo 2 conduz à relevância que as decisões implantadas no passado causaram e ainda causam aos escritórios de propriedade industrial. Além disto, as negociações de TRIPS, as flexibilidades concedidas aos países e implantadas sob ameaça de sanções comerciais geraram pressão aos escritórios dos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, os quais foram obrigados a conceder, em seus territórios, tecnologias as quais a transição legislativa era anteriormente necessária. A contribuição desta pesquisa destaca-se

ante a possibilidade de se realizar estudos futuros específicos sobre o momento de criação dos escritórios de propriedade industrial de todos os países membros da OMPI, a fim de se observar quais foram as lacunas legais que prevaleceram e geraram a demora na concessão dos pedidos. Ao mesmo tempo, há escritórios que adotaram políticas específicas para a revalidação dos pedidos em seus territórios, eliminando a possibilidade de acúmulo e atraso na liberação de patentes de tecnologias mais recentes.

No entanto, o capítulo 3 é representativo de um momento de transição, considerando-se que as discussões e definições quanto ao procedimento de exame iniciou-se em 1994, e ainda se mantêm vigentes. O estudo comparado entre dois escritórios de natureza e dimensões distintas somente é possível ante a uniformização do procedimento descrito por TRIPS. Porém, as peculiaridades de cada um definem o maior ou menor grau de desenvolvimento de sua estrutura administrativa e da confiabilidade de suas decisões.

O resultado do estudo comparativo do capítulo 3 demonstrou que o tempo para a tomada de decisões dos escritórios não é definido legalmente, mantendo-se uma política de mão única em relação ao depositante que deve atuar em conformidade com o tempo limite a ele definido, sob pena de arquivamento ou perda da tecnologia por ele requerida. A crítica neste sentido perfaz-se em relação à indefinição sobre quanto tempo os escritórios despendem para emitir uma decisão, seja interlocutória ou final. Ressalte-se ainda, que o projeto de lei brasileiro, PLC nº 5402-2013, que prevê um exame em 120 dias, não é razoável, tendo em vista as limitações administrativas neste sentido.

O que se observa é a necessidade de um estudo conjunto, valendo-se da participação popular para fomentar o desenvolvimento de um prazo adequado para a emissão de uma primeira decisão, a fim de que o depositante possa atuar no mercado de forma mais segura, sem a estrita dependência do serviço público. Da mesma forma, que o serviço público não

fique submetido às informações incompletas fornecidas pelos depositantes para prorrogar os prazos de proteção.

No estudo da correlação entre atores do sistema de patentes verdes, um êxito neste sentido é a plataforma WIPO GREEN, em que a OMPI promove o encontro do mercado com o setor público e privado sob um mesmo ambiente de negociações. O foco do capítulo 4 era exatamente debater e analisar como o WIPO GREEN é capaz de fomentar as políticas ambientais e se este coincidia com as políticas públicas do INPI e do EPO. Ao longo do estudo observou-se que cada entidade pertence a uma etapa da cadeia de concessão de uma patente.

O Patentes Verdes é o início da cadeia em que o depósito e o exame são primordiais ao desenvolvimento e negociação da tecnologia. O tempo que o pedido permanecerá sob exame, bem como a conclusão de seu exame sob o selo “verde” contribui para o efetivo provimento de políticas de meio ambiente e de propriedade industrial. No meio da cadeia está o esquema de classificação adicional “Y02” e “Y04” do EPO, que permite a todos os atores do cenário de patentes analisar as características ambientais das tecnologias requeridas, sem limitá-las exclusivamente a isto. Esta classificação produz resultados qualitativos e quantitativos mais precisos que contribuem para o desenvolvimento dos países por meio da facilitação ao acesso à informação tecnológica.

Por fim, a plataforma de negociação da WIPO GREEN agrega atores de diferentes naturezas jurídicas em prol do desenvolvimento sustentável e da negociação de tecnologias ambientais protegidas por patentes. A plataforma reúne, ao fim da cadeia de concessão de patentes, a necessidade de negociar uma tecnologia com quem precisa da inovação aliada à contribuição de *experts* cadastrados na OMPI. O resultado mais profundo desta análise permite o questionamento se tais determinações seriam capazes de criar algum conflito entre as definições de tecnologias e a atenção especial apenas a um ramo tecnológico em

comparação aos demais acordos da OMC. Este estudo deve ser aprofundado no futuro, principalmente ante as primeiras discussões sobre o Acordo de Bens Ambientais da OMC, em 2015, contando atualmente com apenas 46 países.

Contudo, um sistema de exame prioritário não contém apenas aspectos positivos, como a concessão de uma patente em 131 dias. Existem problemas reais no sistema de forma ampla, como o *backlog*, o reduzido número de servidores, a redução do orçamento anual; mas também aqueles que afetam diretamente às concessões ambientais. A principal proposta descrita neste capítulo refere-se à ampliação dos códigos de despacho verde para que os pedidos sejam identificáveis, mesmo após a etapa de manifestação durante o exame, a fim de que a informação seja resgatável de forma mais ágil e transparente, em conformidade com as determinações da Carta da OMPI de compromisso ambiental assumido pelo Brasil. Da mesma forma, pugna-se pela disseminação de informações quanto a técnica legislativa, para que haja o perfeito entendimento das determinações contidas nos atos normativos proferidos pela autarquia.

Por fim, o debate do capítulo 5 retorna às questões internacionais que, em breves linhas, são traçadas quanto à possibilidade de conflito entre os acordos da OMC, da OMPI, da PNUMA/UNEP, cujos conceitos descritos por um afetam diretamente as determinações contidas em outro. Neste sentido, o resultado desta pesquisa demonstrou que não há conflito aparente dentre as determinações de não-discriminação tecnológica do Acordo TRIPS e a aplicação de políticas prioritárias ambientais da OMPI, com fundamento nas definições da UNFCCC, principalmente ante a exceção contida no Acordo da OMC. Porém, este é um estudo extenso que requer debates futuros, principalmente ante as novas definições contidas no Acordo de Bens Ambientais da OMC. Da mesma forma, deve-se em curto prazo iniciar as discussões se cabe ao Brasil, novamente ser pioneiro neste debate e, como o primeiro país da América Latina corroborar este novo acordo. Estes debates devem permear estudos futuros.

Por fim, sugere-se como objeto para estudos futuros:

1) A criação de uma linha de pesquisa denominada “*Propriedade Industrial, Meio ambiente e Comércio*” principalmente considerando-se que as atividades ambientais não concernem somente às patentes, mas futuramente ao uso e à aplicação de marcas e de indicações geográficas, por exemplo, com características na proteção ambiental, os quais serão prementes à necessária regulação. Da mesma forma, é primordial a discussão mais profunda sobre a possibilidade de conflito entre acordos de diferentes organismos intergovernamentais e os resultados destas decisões para os administrados;

2) O desenvolvimento deste estudo sobre patentes de tecnologias ambientais apontou o uso do sistema de forma incoerente com suas determinações. A má-fé de aproveitadores foi detectada em alguns casos de patentes após a inserção dos produtos e processos decorrentes das patentes ambientais no mercado. Contudo, esta tese trata apenas das questões relacionadas ao procedimento de concessão, enquanto a tese desenvolvida junto a à Faculdade de Direito da Universidade de Maastricht abrangerá a inserção e uso destas tecnologias pelo mercado;

3) Um estudo aprofundado sobre as determinações contidas no Acordo de Bens Ambientais da OMC, a fim de identificar os impactos positivos e negativos de uma possível ratificação deste acordo ao Brasil;

4) Um estudo detalhado sobre o tempo que as decisões administrativas em matéria de patentes são proferidas, a fim de promover manifestação contrária à aprovação do Projeto de Lei – PLC nº 5402-2013 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, PLC, 2013) proposto em 18 de abril de 2013. Contrariamente, pode-se ainda desenvolver um projeto de lei de iniciativa popular em que o debate referente ao art. 40, *caput* e parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, seja observado à luz de todas as questões de direito público e privado;

5) Especificamente quanto ao serviço “Patentes Verdes”, sugerem-se a inclusão na Tabela de Códigos de Despachos de Patentes a inserção dos códigos 27.9.1, 27.9.2 e subsequentes, conforme descrito na pesquisa, como forma de se promover: o resgate da informação tecnológica contida no exame prioritário; o princípio da transparência aos programas prioritários; e o acesso à tecnologia ambiental concedida como patente verde no território brasileiro. Da mesma forma esta sugestão poderá ser aplicada aos outros exames prioritários em curso no INPI.

6) Especificamente quanto aos atos normativos do INPI, sugere-se a disseminação quanto às técnicas de redação legislativa, tendo em vista a necessária interpretação por todos os atores do ordenamento jurídico das Resoluções, Instruções Normativas e Portarias que definem as atividades da autarquia.

7) Um estudo pormenorizado sobre os benefícios e malefícios da alteração da natureza jurídica do INPI, de autarquia especializada para Agência Reguladora, principalmente sobre o impacto econômico-financeiro da autarquia e das consequências para os administrados.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, Antônio Carlos de Souza. TRF2: artigo 32 proíbe qualquer emenda após pedido exame. IN: **PatentesComentários**. Rio de Janeiro: sexta-feira, 3 de março de 2017. Disponível em: <<http://patentescomentarios.blogspot.com.br/2017/03/trf2-artigo-32-proibe-qualquer-emenda.html>>. Acesso em: 06 mar 2017.

_____. **Introdução ao Sistema de Patentes. Aspectos técnicos, institucionais e econômicos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 430p.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. **ANS publica edital para temporários**. Brasília, DF: 05/10/2015. Disponível em: <<http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sobre-a-ans/3012-ans-publica-edital-para-temporarios>>. Acesso em: 23 jul 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABAPI. **Propriedade Industrial no Brasil: 50 Anos de História**. Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial; Apresentação: Lilian de Melo Silveira; coordenação: Ricardo Maranhão; redação: Carlos A.U. Dias; pesquisa: Gentil Garcia Jr. São Paulo: ABAPI, 1998. 128p. Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>>. Acesso em: 24 jun 2015.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 1268 p.

_____. **O que um perito precisa saber de Direito num caso de violação de patentes**. Publicado em: Mar-2004. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm>>. Acesso em: 11 Abr 2016.

_____. **Propriedade Intelectual. A aplicação do Acordo TRIPs**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 286p.

_____. **Do requisito de suficiência descritiva das patentes**. Publicado em: 2011. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/requisito_suficiencia_patentes.pdf>.

_____. **Da questão do excesso do reivindicado sobre o depositado**. Publicado em: Setembro-2011. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excesso_reivindicado_sobre_depositado.pdf>. Acesso em: 06 maio 2015.

_____. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**. Publicado em: Agosto de 2013. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf

_____. **Tratado de Propriedade Industrial**. Tomo II. Patentes. 1ª. ed. 2ª. Tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

_____. **Nota sobre a proibição de patente de método de tratamento.** Publicado em: Abril, 2015. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_proibicao_patente_metodo_tratamento.pdf. Acesso em: 23 Ago 2016.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, O custo da morosidade no INPI. **MIGALHAS.** Publicado em: quinta-feira, 27 de outubro de 2016. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI247976,101048O+Custo+da+Morosidade+no+I+NPI>. Acesso em: 21 Jan 2017.

_____. **Direito Civil da Propriedade Intelectual. O caso da usucapião de patentes.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, 248 p.

BERT, Maurice. Brevets d'invention français (1791-1902). Un siècle de progrès technique. In: **Revue d'histoire des sciences et de leurs applications**, tome 13, n°2, 1960. pp. 180-183; Disponível em: http://www.persee.fr/doc/rhs_0048-7996_1960_num_13_2_3845. Acesso em: 18-05-2016.

BLAKE, John L. "**British Patent System, The.**" J. Pat. Off. Soc'y 20 (1938): 337.

BOYLE, John. "**Long Delay in Granting Patents.**" J. Pat. Off. Soc'y 46 (1964): 175.

BRASIL. Alvará de 28 de abril de 1809. Isenta de direitos ás materias primaz do uso das fabricas e concede ontros favores aos fabricantes e da navegação Nacional. **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1809, Página 45 Vol. 1 (Publicação Original).** Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/alvara/antioresa1824/alvara-40051-28-abril-1809-571629-publicacaooriginal-94774-pe.html>. Acesso em: 15 set 2015.

_____. Constituição Política do Império do Brazil de 1824. COI 1824. IN: **Coleção das Leis do Império do Brazil de 1824**, p.7. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: Jun 2015.

_____. Lei de 28 de agosto de 1830. Concede privilegio ao que descobrir, inventar ou melhorar uma indústria útil e um prêmio que introduzir uma indústria estrangeira, e regula sua concessão. In: **CLBR 1830.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-28-8-1830.htm. Acesso em: Maio-2016.

_____. Decreto de 22 de dezembro 1860. Fixa o prazo, dentro do qual se deve contar o tempo para duração dos privilegios. In: **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1860, Página 1141 Vol. 1 pt II,** Publicação Original. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2712-22-dezembro-1860-556870-publicacaooriginal-77045-pe.html>.

_____. Lei 3.129 em 14 de outubro de 1882. Regula a concessão de patentes aos autores de invenção ou descoberta industrial. **Coleção de Leis do Império do Brasil – 1882, Página 82 Vol. 1.** Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lim%203.129-1882?OpenDocument. Acesso em: Jun 2015.

_____. Decreto 8.820 de 30 de dezembro de 1882. Approva o Regulamento para execução da Lei n.3129 de 14 de Outubro de 1882. In: **Coleção de Leis do Império do Brasil - 1882, Página 636 Vol. 2** (Publicação Original). Disponível em:

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-8820-30-dezembro-1882-546066-publicacaooriginal-59738-pe.html>. Acesso em: Jun 2015.

_____. Decreto 547, de 17 de setembro de 1891. Desliga do Archivo Publico a parte do serviço que lhe cabe na execução do regulamento aprovado pelo decreto n. 8820 de 30 de dezembro de 1882. In: **Coleção de Leis do Brasil - 1891, Página 375 Vol. 2 pt. II (Publicação Original)**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-547-17-setembro-1891-498562-norma-pe.html>>. Acesso em: Jun 2015.

_____. Decreto n. 16.254 19 de dezembro de 1923. Crêa a Diretoria Geral da Propriedade Industrial. In: **Diário Oficial da União - Seção 1 - 23/12/1923, Página 32638 (Publicação Original). Diário Oficial da União - Seção 1 - 11/4/1924, Página 9494 (Retificação)**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16264-19-dezembro-1923-505763-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: Jun 2015

_____. Decreto 14.667 de 04 de fevereiro de 1931. Organiza o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. - (o chefe do governo provisório usando das atribuições que lhe confere o artigo 1. do Decreto n. 19398, de 11/11/1930). **DEC 19.667/1931 (DECRETO DO EXECUTIVO) 04/02/1931.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19667impressao.htm>. Acesso em: Jun 2015.

_____. Decreto 22.301, de 4 de Janeiro de 1933. Altera a organização e a denominação dos Departamentos Nacionais da Indústria e do Comércio e dá outras providencias. In: **Diário Oficial da União - Seção 1 - 9/1/1933, Página 481 (Publicação Original)**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-22301-4-janeiro-1933-526783-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: Maio 2015.

_____. Lei nº 313, de 30 de julho de 1948. Autoriza o Poder Executivo a aplicar, provisoriamente, o Acôrdo Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio; reajusta a Tarifa das Alfândegas, e dá outras providências. **DOFC 03 08 1948 011189 1.** Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-1949/L313.htm>. Acesso em: Out 2016.

_____. Lei 5.648 de 11 de dezembro de 1970. LEI 5.648/1970 (LEI ORDINÁRIA) 11/12/1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e dá outras providências. In: **DOFC DE 14/12/1970, P. 10577.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm>.

_____. Lei nº 5.772. Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências. **D.O.U. de 31/12/1971.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm>.

_____. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. IN: **Diário Oficial da União - Seção 1 - 10/4/1975, Página 4114 (Publicação Original)**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>.

_____. Lei n. 8.112 de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. In: **D.O.U. DE**

19/04/1991, P. 1 (TEXTO ORIGINAL). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.htm>.

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **DOU de 05-10-1988, p. 1.(ANEXO).** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: Jul 2017

_____. **Exposição de Motivos. Interministerial nº 00179, 22 de abril de 1991.** Exposição de Motivos da Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Fl. 02. [Recebido por mensagem eletrônica] Centro de Estudos Jurídicos da Presidência da República em 28-2-2011.

_____. Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. In: **D.O. DE 22/06/1993, P. 8269.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>.

_____. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF, 15 maio 1996, P. 8353. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 20 jun. 2017.

_____. Lei complementar nº 95 de 26 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da constituição federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Publicado em: **D.O. DE 27/02/1998, P. 1.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp95.htm> Acesso em: Jul 2017.

_____. Lei 10.196 de 14 de fevereiro de 2001. Altera e acresce dispositivos à lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências. Publicado em: **D.O. ELETRÔNICO DE 16/02/2001, P. 4.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10196.htm>. Acesso em: Jan 2017.

_____. Decreto nº 5.445, de 12 de maio de 2005. Promulga o protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, aberto a assinaturas na cidade de Quioto, Japão, em 11 de dezembro de 1997, por ocasião da terceira Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. **D.O.U. DE 13/05/2005, P. 1** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5445.htm>.

_____. Decreto nº 7.030, de 14 de Dezembro de 2009. Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos Artigos 25 e 66. **D.O.U. DE 15/12/2009, P. 59.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm>

_____. Decreto nº 8.686, de 4 de março de 2016. Aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do instituto nacional da propriedade industrial - INPI. **D.O.U. DE 07/03/2016, P. 1. REVOGADO PELO DEC 8.854, DE 22/09/2016.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8686impressao.htm>.

_____. Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, remaneja funções gratificadas, substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE e revoga o Decreto nº 8.686, de 4 de março de 2016 **D.O.U. DE 23/09/2016, P. 2**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8854.htm>.

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **DOU de 05-10-1988, p. 1.(ANEXO)**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm>.

_____. Lei nº 10.196 de 14 de fevereiro de 2001. Altera e acresce dispositivos à lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências. **D.O. ELETRÔNICO DE 16/02/2001, P. 4**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10196.htm>.

_____. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **D.O.U. DE 11/01/2002, P. 1**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>.

_____. Lei nº 13.105 de 17 de março de 2015. Código de Processo Civil. **D.O.U. DE 17/03/2015, P. 1** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm.

_____. Portaria nº 59, de 28 de março de 2017. Brasília: **DOU Nº 61, quarta-feira, 29 de março de 2017**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/ministerio-do-planejamento-autoriza-inpi-a-convocar-cadastro-de-reserva/29032016_Autorizaocadastrode-reservadou.pdf> Acesso em: Jun 2017.

CABRAL, Dilma. **Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. Coordenação-Geral de Gestão de Documentos – Coged**. In: Memória da Administração Pública Brasileira – MAPA. Publicado em: 31 ago 2011. Disponível em: <<http://linux.an.gov.br/mapa/?p=2796>>. Acesso em 21 jun 2015.

CALABRESI, Guido, and MELAMED, A. Douglas. "Property rules, liability rules, and inalienability: one view of the cathedral." **Harvard law review** (1972): 1089-1128.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Indústria e Comércio. Para especialistas, redução de prazo não resolve problema do registro de patentes. In: **Câmara Notícias**. Publicado em 29/11/2016 às 22h25min. Brasília Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/520346-PARA-ESPECIALISTAS,-REDUCAO-DE-PRAZO-NAO-RESOLVE-PROBLEMA-DO-REGISTRO-DE-PATENTES.html>>. Acesso em: 06 Dez 2016 às 17h05.

_____. **Projeto de Lei Complementar - PLC 5402-2013**. Altera a Lei nº 9.279-96, de 14 de maio de 1996, para revogar o parágrafo único de seu art. 40, alterar seus artigos 10, 13, 14, 31, 195 e 229-C, e acrescentar os artigos 31-A e 43-B; e altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro, de 1999, para alterar seu artigo 7º. Disponível em:

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1078755&filename=PL+5402/2013. Acesso em 06 jul 2015.

_____. **PRL 1 CDEICS => PL 3406/2015**. Inteiro teor. Parecer do Relator. Autor: Laercio Oliveira - SD/SE. Apresentação em: **19/05/2016**. Ementa Parecer do Relator, Dep. Laercio Oliveira (SD-SE), pela aprovação. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1459526&filename=PRL+1+CDEICS+%3D%3E+PL+3406/2015>. Acesso em: 06 dez 2016 às 17h47min.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 20. ed., rev. ampl. e atual. até 15.07.2008. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 1095 p.

CENTRO DE ESTUDOS E DEBATES ESTRATÉGICOS (CEDES). **A Lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional**. Relator: Newton Lima; equipe técnica: Pedro Paranagué (coord)...[et al]; consultores legislativos: César Costa Alves de Matos, Fábio Luis Mendes, Mauricio Jorge Arcoverde de Freitas. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013, 405 p. + 1 CD-ROM. (Série Estudos Estratégicos).

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial**: volume I: parte I: da propriedade industrial e do objeto dos direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 371 p., 24 cm. Inclui bibliografia.

CHARNOVITZ, Steve. "Exploring the environmental exceptions in GATT Article XX. *J. World Trade* **25** (1991): 37. Disponível em: <<http://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=TRAD1991028>>.

CHI, Manjiao. Exhaustible Natural Resource in WTO Law: GATT Article XX (g) Disputes and Their Implications. *Journal of World Trade* **48**, no. 5 (2014): 939-966.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. **Processo nº 0811340-50.2011.4.02.5101 (2011.51.01.811340-7)**. Remessa necessária e Apelação – Propriedade Industrial – Pedido de nulidade de patente de modelo de utilidade - Prova pericial - Carência de atividade inventiva - Sentença procedente – Remessa e recurso improvido. Julgado em: 26 de julho de 2016. Disponível em: <http://www10.trf2.jus.br/consultas/?movimento=cache&q=cache:CbMl3l6tlqkJ:acordaos.trf2.jus.br/apolo/databucket/idx%3Fprocesso%3D201151018113407%26coddoc%3D502259%26datapublic%3D2016-08-23%26pagdj%3D159/168+patente++requisito+aplicabilidade+industrial&site=v2_jurisprudencia&client=v2_index&proxystylesheet=v2_index&lr=lang_pt&ie=UTF-8&output=xml_no_dtd&access=p&oe=UTF-8>. Acesso em: Jan 2017.

CONDON, Bradly J., and Tapen Sinha. **The role of climate change in global economic governance**. Oxford University Press, 2013.

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. 29 December 1993. Disponível em: <<https://www.cbd.int/convention/text/>>. Acesso em: 20 Fev 2017.

CORNISH, William R., LLEWELYN, David, and APLIN, Tanya. **Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights**. London: Sweet and Maxwell, 2008.
CRETELLA JÚNIOR, José. **Direito Administrativo Comparado**. São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1972, 241, p.

CROUCH, Dennis. USPTO New Fee Schedule. In: **Patently-O** Publicado em: 18 Jan 2013. Disponível em: <<http://patentlyo.com/patent/2013/01/uspto-new-fee-schedule.html>>. Acesso em: 25 março 2015).

COOPERATIVE PATENT CLASSIFICATION – CPC. European Patent Office. United States Trademark Office. Disponível em: <<http://www.cooperativepatentclassification.org/index.html>>. Acesso em: 20 Mar 2017.

DAMSCHRODER, M. Intellectual Property Rights and the GATT: United States Goals in the Uruguay Round. **Vanderbilt Journal of Transnational Law** 21(2), 367-400. (1988). Disponível em: http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vantl21&g_sent=1&collection=journals&id=379. Acesso em: Jun 2015.

DA COSTA RODRIGUES, Clóvis. **A inventiva brasileira**. Vol. 1 e Vol 2. Instituto Nacional do Livro, 1973.

DECHEZLEPRÊTRE, A. **Fast-tracking Green Patent Applications: An Empirical Analysis**. ICTSD Programme on Innovation, Technology and Intellectual Property; Issue Paper No. 37; International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland, 2013. Disponível em: <<http://www.ictsd.org/downloads/2013/02/fast-tracking-green-patent-applications-an-empirical-analysis.pdf>> Acesso: 5 mai. 2017.

DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de Direito do Trabalho**. 16.ed. ver. e ampl. São Paulo: LTr, 2017, p.698-702.

DOS REIS, PATRICIA CARVALHO, et. al. "**Programa das Patentes Verdes no Brasil: aliança verde entre o desenvolvimento tecnológico, crescimento econômico e a degradação ambiental**." (2013). Disponível em: <http://www.altec2013.org/programme_pdf/1518.pdf>.

O DIA. **Federais exigem resposta do governo**. Disponível em: <<http://blogs.odia.ig.com.br/coluna-do-servidor/2015/08/21/federais-exigem-resposta-do-governo/>>. Acesso em 24-08-2015.

ECO, Umberto. **How to write a thesis**. London: MIT Press, 2015.

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO). **Agreement on the Application of Article 65EP – London Agreement de 17 de outubro de 2000**. Disponível em: <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html>>. Acesso em: 09 Jul 2015.

_____. **Agreement between the Government of the Republic of Tunisia and the European Patent Organisation on Validation of European patents (Validation agreement)**” Assinado em: 03 Jul 2014. Disponível em: <https://www.epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/69/en/CA-17-13_en.pdf>. Acesso em: 22 Jul 2016.

_____. **Agreement between the Royal Government of the Kingdom of Cambodia and the European Patent Organisation on validation of European patents (Validation agreement)** Assinado em: 23 Jan 2017. Disponível em: <<https://www.epo.org/about-us/foundation/validation-states.html>>.

_____. **A hub for innovation and - enhancing Europe's competitiveness.** Press Release 5-07-2017. Disponível em: <<https://www.epo.org/news-issues/press/background/epo.html>>

_____. **Classification scheme: external partners.** Disponível em: <<https://www.epo.org/news-issues/issues/classification/classification/partners.html>>. Acesso em: 17 Jan. 2017.

_____. **Case law G1/98.** Decision of 20 December 1999. Application Number: 91810144.5; Publication number: 0448511. Title of Invention: Anti-pathogenically effective compositions comprising lytic peptides and hydrolytic enzymes. Disponível em: <<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g980001ex1.pdf>>. Acesso em: Nov. 2015.

_____. **Climate change mitigation technologies in Europe – evidence from patent and economic data.** The United Nations Environment Programme (UNEP) and the European Patent Office (EPO): UNEP, EPO, 2015. Disponível em: <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6A51029C350D3C8EC1257F110056B93F/\\$File/climate_change_mitigation_technologies_europe_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6A51029C350D3C8EC1257F110056B93F/$File/climate_change_mitigation_technologies_europe_en.pdf)> Acesso em: Dez 2016.

_____. Datasheet for the decision of 13 March 2015 **Case Number: T 0561/11 - 3.2.07** Application Number: 03795798.2 Publication Number: 1558534 IPC: C03B5/225, B21D15/10 Language of the proceedings: EN Title of invention: REFINING CHAMBER MADE OF PLATINUM GROUP METAL MATERIALS Patent Proprietors: Umicore AG & Co. KG Asahi Glass Company, Limited Opponent: Schott AG Headword: Relevant legal provisions: EPC Art. 56 RPBA Art. 13(1), 13(3). Julgado em 13 mar 2015. Disponível em: <<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t110561eu1.pdf>>.

_____. **Datasheet for the decision of the Enlarged Board of Appeal of 25 March 2015. Case Number: G 0002/13. Appeal Number: T 0083/05 – 3.3.04. Tomato Patent Decision.** Disponível em: <<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/03/a28.html>>.

_____. **Datasheet for the decision of the Enlarged Board of Appeal of 25 March 2015.** Case Number: G 0002/12 Appeal Number: T 1242/06 – 3.3.04. Disponível em: <<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g120002ex1.pdf>>.

_____. Decision of 20 December 1999. **Case law G 0001/98 G1/98.** "Claims comprising but not identifying plant varieties" "Plant varieties as products of recombinant gene technology" "Article 64(2) EPC not relevant for examination of product claims. Disponível em: <<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/g980001ex1.pdf>>.

_____. Decision of Board of Appeal. **T 0315/03 (Transgenic animals/HARVARD) of 6.7.2004** . Disponível em: < <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t030315ex1.pdf>>.

_____. **Espacenet 2017.** [Base de dados]. Disponível em: <https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP>. Acesso em 19 Jun. 2017 18h22min.

_____. **Extension States.** Disponível em: <<https://www.epo.org/about-us/organisation/extension-states.html>>. Acesso em: 22 Jul 2016.

_____. The European Patent Convention. **The European Patent Convention and the Rules relating to Fees have been amended by the following decisions of the Administrative Council since the publication of the 16th edition (June 2016)**. European Patent Office: junho 2016. Disponível em: <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F9FD0B02F9D1A6B4C1258003004DF610/\\$File/EPC_16th_edition_2016_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/F9FD0B02F9D1A6B4C1258003004DF610/$File/EPC_16th_edition_2016_en.pdf)> Acesso em: 04 Jul 2017 às 01h12min.

_____. **Guidelines for Examination in the European Patent Office November 2016**. European Patent Office: Novembro 2016. Disponível em: <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/\\$File/guidelines_for_examination_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/0791474853510FFFC125805A004C9571/$File/guidelines_for_examination_en.pdf)>. Acesso em 13 dez 2016.

_____. Disponível em: <<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>>. Acesso em: 04 Jul 2017 às 01h53min.

_____. **Implementing Regulations to the Convention on the Grant of European Patents - IREPC**. Publicado em: 5 Outubro 1973. Disponível em: <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ma2.html>>. Acesso em: 04 Jul 2017.

_____. **Official Journal October 2015**. Decision of the President of the European Patent Office dated 1 October 2015 fixing the amount of the fee for validating European patent applications and patents in the Republic of Moldova. Disponível em: <<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/10/a84.html>>. Acesso em: 11 Jul 2016.

_____. **Official Journal, November 2015, A91**. Decision of the President of the European Patent Office dated 10 November 2015 concerning the electronic filing of documents. Disponível em: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/11/a91.html#D4N_OJ_2015_A91> .

_____. Official Journal EPO, 2016, A99. *Belgium dispenses with the translation requirements under Article 65 EPC.. Official Journal EPO A99*. Publicado em: 23 Dez 2016. Disponível em: <<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/12/a99/2016-a99.pdf>>. Acesso em: 28 dez 2016

_____. Rules relating to Fees of 20 October 1977 as adopted by decision of the Administrative Council of the European Patent Organisation of 7 December 2006 and as last amended by decision of the Administrative Council of 16 December 2015. **Supplementary publication 2/2016 - Official Journal EPO**. Disponível em: <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/etc/se2/p1/2016-se2-p1.pdf>> Publicado On line em 31 mar 2016.

_____. **Organisation**. Disponível em: <<https://www.epo.org/about-us/organisation.html>>. Acesso em: 11 set 2015.

_____. **Organisational Structure**. 2009. Disponível em: <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/08E063DA9EDCE1FDC125770C005A59C4/\\$File/organisational_structure_2009.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/08E063DA9EDCE1FDC125770C005A59C4/$File/organisational_structure_2009.pdf)>. Acesso em: 22 jul 2016.

_____. **Patent Families.** Disponível em: <<https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/first-time-here/patent-families.html>> Acesso em 27 Abr. 2017.

_____. **Protocol on the interpretation of Article 69 EPC of 5 October 1973, revised by Act Revising the EPC of 29 november 2000.** Disponível em: <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ma2a.html>>. Acesso em 10 Jul 2015.

_____. Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the designation of the EPO filing offices. **Special Edition nº 3 OJ EPO**, p. 4. Disponível em: <http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/08_07/special_edition_3_epc2000_decisions.pdf>. Acesso em: 16 Ago 2016.

_____. **Sustainable technologies: Building a better future with “green” patents.** Publicado em 10 abr 2017. Disponível em: <<https://www.epo.org/news-issues/technology/sustainable-technologies.html>>.

_____. **The EPO and clean energy.** Disponível em: <<http://www.epo.org/news-issues/technology/sustainable-technologies/clean-energy.html>>. Acesso em: 19 Jan 2017.

_____. **Updates on Y02 and Y04S.** Atualizado em: Fev 2017. Disponível em: <<https://www.epo.org/news-issues/issues/classification/classification/updates/YO2andY04S.html>>. Acesso em: 21 mar 2017.

_____. **Validation agreement with the Republic of Moldova enters into force.** Publicado em: 01 Nov 2015. Acesso em: 11-07-2016. Disponível em: <<https://www.epo.org/news-issues/news/2015/20151101.html>>. Acesso em: Abr 216

_____. **Patents and clean energy technologies in Africa.** The United Nations Environment Programme (UNEP) and the European Patent Office (EPO): UNEP, EPO, 2013. Disponível em: <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/f87537c7cbb85344c1257b24005e7119/\\$FILE/patents_clean_energy_technologies_in_Africa_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/f87537c7cbb85344c1257b24005e7119/$FILE/patents_clean_energy_technologies_in_Africa_en.pdf)>. Acesso em: maio 2015

_____. **Patents and climate change mitigation technologies in Latin America and the Caribbean.** The United Nations Environment Programme (UNEP) and the European Patent Office (EPO): UNEP, EPO 2014. Disponível em: <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2841b369787d5e72c1257da800335111/\\$FILE/patents_Latin_America_report_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/2841b369787d5e72c1257da800335111/$FILE/patents_Latin_America_report_en.pdf)>. Acesso em: Maio 2015.

FERNANDES, Carlos Avelino Cavalcanti. **As sete principais leis ambientais brasileiras.** Publicado em: 26 Mar 2016. Disponível em: <<https://carlosavelino.com/2016/03/26/as-sete-principais-leis-ambientais-brasileiras/>>. Acesso em: 03 Mar 2017.

FIVE IP OFFICES. **About IP-5 Co-operation.** Disponível em: <http://www.fiveipoffices.org/about.html> >. Acesso em: 02 jul 2017.

GAMBLER, Louise. **Arquivo Público do Império. Coordenação-Geral de Gestão de Documentos – Coged.** In: Memória da Administração Pública Brasileira – MAPA. Publicado em: 29 Set 2014. Disponível em: <<http://linux.an.gov.br/mapa/?p=6857>>. Acesso em: 21 jun 2015.

GONZALES, J. Patrício Sáiz. **Legislacion Histórica sobre Propriedad Industrial España 1759-1929. (Prologo de Alberto Berconvitz)**. Publicado em: 1996. Excertos da obra Trechos da obra Disponível em: <https://books.google.nl/books?id=mJy7cGfNrPUC&pg=PA311&lpq=PA311&dq=ley+de+patentes+espa%C3%B1a+1883&source=bl&ots=a7AP9TvSu9&sig=Cc-PWWcQMgWz5I7XmDYu7piFjU&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ley%20de%20patentes%20espa%C3%B1a%201883&f=false>. Acesso em: 16 set 2015.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. 9. Reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. 175 p.

GREEN PATENT BLOG. **Green Patent Blog covering intellectual property issues in clean technology**. Eric Lane. Disponível: <http://www.greenpatentblog.com/about/>>.

HARHOFF, D. and WAGNER, S., 2005. **Modelling the Duration of Patent Examination at the European Patent Office**. V CEPR Discussion Paper No. 5283.

HARHOFF, Dietmar, Karin HOISL, Bettina REICHL, and Bruno van Pottelsberghe de la Potterie. **Patent validation at the country level—the role of fees and translation costs**. In: *Research Policy* 38, no. 9 (2009): 1423-1437.

HELM, S., Q. TANNOCK, AND I. ILIEV. **Renewable energy technology: Evolution and policy implications—evidence from patent literature (Global Challenges Report)**. Geneva: WIPO. "World Intellectual Property Organization. (2014). Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/ccmt_report.pdf>

HOSS, Eugenio. **Delays in Patent Examination and Their Implication under the TRIPS Agreement**. MIPLC Master Thesis (2010/2011). Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2166853>. Acesso em: maio 2015.

Institut National de La Propriété Industrielle – INPI (França). **Les Brevets au 19esiècle**. Disponível em: <http://bases-brevets19e.inpi.fr/index.asp?page=contenu&rubrique=1> Acesso em: 28 nov 2016.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (Brasil). **CGCOM**. Cuidado com a fraude! INPI não envia boletos nem entra em contato por telefone para oferecer serviços. [Rio de Janeiro]: INPI , 09 Jun 2015. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/pedidos-em-etapas/pague-taxa/cuidado-com-fraude-inpi-nao-envia-boletos-nem-entra-em-contato-por-telefone-para-oferecer-servicos>>. Acesso em: 22 jan 2016.

_____. **CONSULTA PÚBLICA Nº 1, DE 16 DE MARÇO DE 2017. Diário Oficial da União. Nº 53, sexta-feira, 17 de março de 2017. ISSN 1677-7042. P. 49**. Disponível em: <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>> (Código 00012017031700049).

_____. **TABELA DE RETRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INPI (valores em Reais)**. DIRPA. Valores instituídos pela Portaria MDIC nº 39 de 07/03/2014 e Resolução INPI nº 129 de 10/03/2014. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/arquivos/aTabelacompletaPortariaeBrasosemCEDIN.pdf>> Acesso em 12 Dez 2016.

_____. **Está no ar a nova RPI.** Rio de Janeiro. Publicado em: 31 Jan 2017 às 8h09min. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/revista-da-propriedade-industrial-faz-84-anos-e-ganha-novo-formato>>. Acesso em 02 fev 2017.

_____. **GUIA DO USUÁRIO: PROJETO PILOTO PRIORIDADE BR.** (Versão 2016.01.21). Rio de Janeiro: 2016. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/PrioridadeBRguiausuriov20160121.pdf>> Acesso em 27 Abr 2017

_____. **GUIA DO USUÁRIO: PROJETO PILOTO PPH INPI-USPTO.** Rio de Janeiro: 2015. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/PPHUSPTOguiadousuriopublicado201501053.pdf>> Acesso em: 27 Abr 2017.

_____. Indicadores de Propriedade Industrial. Lançamento do Anuário Estatístico de Patentes, Marcas e Desenhos Industriais. **ASSESSORIA DE ASSUNTOS ECONÔMICOS. AECON / INPI.** Em colaboração com a Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ACAD/INPI). ENAPID 2016. Florianópolis, 24 nove 2016. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/boletim-mensal>>.

_____. **INPI abre consulta pública sobre diretrizes de exame de patentes na área química.** Notícias. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-abre-consulta-publica-sobre-diretrizes-de-exame-de-pedidos-de-patente-na-area-quimica/view>. Rio de Janeiro: Última modificação: 17/03/2017, 16h26. Acesso em: 20-03-2017 às 14h53min.

_____. **INPI e Polícia Federal acertam parceria para combater fraude na área de PI.** Notícias. Rio de Janeiro: 2017. Publicado em: 16/02/2017 10h30. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-policia-federal-acertam-parceria-para-combater-fraude-na-area-de-propriedade-industrial>. Acesso em: 13 mar 2017

_____. **Instrução Normativa DIRPA nº 30, de 04 de dezembro de 2013.** Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações dos pedidos de patente. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-1_0.pdf>. Acesso em: 04 Jul 2017 às 01h00min.

_____. **Instrução Normativa DIRPA nº 31, de 04 de dezembro de 2013 -** Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_31_in_17_2013_administrativo_versao_03_12_2013_0.pdf> . Acesso em: 04 Jul 2017 às 01h03min

_____. **Normas do INPI.** Projeto Estratégico Prioritário nº 12. RPI 2202 Extra. Rio de Janeiro: 18 de março de 2013 Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/normas_auditoria_final_15_3_2013_c.pdf>. 954p.

_____. **Resolução PR nº 13, de 18 de março de 2013.** Disciplina a entrega da Carta Patente somente em formato eletrônico e dá outras providências. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_13-2013_0.pdf>. p.105-107.

_____. _____. **Resolução PR nº 64, de 18 de março de 2013** - Instituir Diretrizes de Exame de Patentes. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-dirpa/resolucao64_2013_diretrizesoriginaisdepatentes.pdf>. p.

_____. _____. **Resolução PR nº 66, de 18 de março de 2013**. Normaliza os procedimentos relativos ao pagamento de anuidades e à restauração de pedidos de patentes e de patentes Disponível em: <www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/normas_auditoria_final_15_3_2013_c.pdf>. p. 355-358.

_____. _____. **Resolução PR nº 69, de 18 de março de 2013**. Normaliza os procedimentos relativos ao requerimento de pedidos de patentes de invenção cujo objeto tenha sido obtido em decorrência de um acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional.” Disponível em: <www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/normas_auditoria_final_15_3_2013_c.pdf>. p.364.

_____. _____. **Resolução PR nº 72, de 18 de março de 2013**. Normaliza os procedimentos relativos ao pagamento para expedição de Carta-Patente. Disponível em: <www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/normas_auditoria_final_15_3_2013_c.pdf>. p. 387-388.

_____. **Relatório Gerencial do Orçamento. 1º bimestre 2017**. Rio de Janeiro: 2017. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/receita-do-inpi-cresce-7-no-primeiro-bimestre-de-2017/RelatrioGerencialdoOrcamento1Bimestre2017.pdf>. Acesso em: 29 jun 2017.

_____. **Resolução PR nº 283, de 02 de abril de 2012**. Disciplina o exame prioritário de pedidos de Patentes Verdes, no âmbito do INPI, os procedimentos relativos ao Programa Piloto relacionado ao tema e dá outras providências. **Revista da Propriedade Industrial – RPI – nº 2154**. Rio de Janeiro: 17 Abr 2012.

_____. Indicadores quantitativos do Projeto Piloto. **Patentes Verdes**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/patentes_verdes_03fev2015_pptx.pdf> (2015). Publicado em 03 fev 2015. Acesso em: 24 fev 2015.

_____. **Planejamento autoriza INPI a convocar 70 aprovados do cadastro de reserva**. Publicado em 31-03-2017, às 10h15. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/ministerio-do-planejamento-autoriza-inpi-a-convocar-cadastro-de-reserva>>. Acesso em: 06 Abr 2017.

_____. **Publicação Oficial Classificação Internacional de Patentes (IPC)**, 2016. 01. Disponível em: <<http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/#refresh=page¬ion=scheme&version=20160101>>. Acesso em: 09 Jan 2017.

_____. **Relatório Técnico de Finalização do Programa Piloto de Patentes Verdes (P³V)**. Douglas Alves Santos, Patrícia Carvalho dos Reis, Cibele Cristina Osawa e Julio César Castelo Branco Reis Moreira. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial-INPI, 2016. 62p.

_____. **Resolução INPI/PR nº 93 de 10 de junho de 2013**. Instituir as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_093-2013__artigo_32_1.pdf>. Acesso em: 10 Mar 2017.

_____. **Resolução nº 113, de 15 de outubro de 2013.** Normatiza os procedimentos relativos ao controle de pagamento das retribuições anuais de que trata o artigo 84, bem como o da restauração prevista no artigo 87, todos da Lei nº 9.279/96. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao-113-13-anuidades.pdf>>. Acesso em: 10 Jan 2017.

_____. **Resolução INPI/PR nº 124, de 04 de dezembro de 2013.** Instituir as diretrizes de exame de pedidos de patente - Conteúdo do Pedido de Patente. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_124diretrizes_bloco_1_versao_final_03_12_2013_0.pdf>. Acesso em: 04 Jul. 2017 às 00h40min

_____. **Resolução PR nº 63, de 18 de março de 2013.** Institui novos formulários e procedimentos adaptados ao Manual da Qualidade na Diretoria de Patentes - DIRPA. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/docs/resolucao_63-2013.pdf>. Acesso em 04 Jul 2017 às 13h55min.

_____. **Resolução PR nº 129, de 10 de março de 2014.** Dispõe sobre a redução de valores de retribuições de serviços prestados pelo INPI e institui as tabelas de retribuições dos serviços de Programas de Computador e impressos e publicações. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao_129.pdf>. Acesso em: 13 dez 2016.

_____. **Resolução PR nº 131 de 15 de abril de 2014.** Expande e disciplina exame prioritário de pedidos de Patentes Verdes, no âmbito do INPI, os procedimentos relativos ao Programa Piloto relacionado ao tema e dá outras providências. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/resol131_3a_fase_pv_rpi2260.pdf>.

_____. **Resolução INPI/PR nº 169, de 15 de julho de 2016.** Institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco II - Patenteabilidade. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/legislacao-patente-1>>. Acesso em: 04 Jul 2017 às 00h28min.

_____. **Resolução/INPI/PR Nº 182, de 24 de março de 2017.** Dispõe sobre as Unidades Regionais do INPI, suas respectivas localizações e áreas de atuação. RPI n. 2413, de 04 Abr 2017. Disponível em: <<http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>> Acesso em 04 Abr 2017.

_____. **Resolução 193, de 07 de junho de 2017.** Análise de pedido de patente via PCT será mais rápida. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/analise-de-pedido-de-patente-via-pct-sera-mais-rapida>> Publicado em: 13/06/2017 13h58.

_____. **Sistema e-Depósitos de patentes será descontinuado em 30 de maio.** Rio de Janeiro: 29/05/2017 16h00. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/sistema-e-depositos-de-patentes-sera-descontinuado-em-30-05#>>.

_____. **SISCAP.** Rio de Janeiro: 10 Jan. 2017. Disponível em: <<http://epatentes.inpi.gov.br/modulo7/siscap/>> .

_____. **TABELA DE RETRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INPI. SERVIÇOS RELATIVOS A PATENTES. Tabela completa.** Valores e serviços instituídos pela Portaria MDIC nº 39 de 07/03/2014 e Resolução INPI/PR nº 190 de 02/05/2017. 6 de jun

de 2017. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/arquivos/tabela-de-retribuicao-de-servicos-do-inpi-20170606.pdf>>. Acesso em: 04 Jul 2017 às 14h52min.

_____. **Instrução Normativa nº 53 de 28 de abril de 2016.** Dispõe sobre a desconcentração da atividade de pedidos de patentes e registro de marca e de exame e instrução técnica de recurso e processo administrativo de nulidade de patente e de marca no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/IN532016.pdf>>.

_____. **Instabilidade nos sistemas de busca de Patentes e DI. Publicado em: 22/06/2017 12h08.** Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/comunicados/instabilidade-nos-sistemas-de-busca-de-patentes-e-di>>. Acesso em: 28 Jun 2017 às 01h38min.

_____. **INPI elabora estudo com projeção financeira, operacional e de produtividade para 2017.** Notícias. Rio de Janeiro: 08/05/2017 09h24. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-elabora-estudo-para-mdic-com-projecoes-financeiras-operacionais-e-de-productividade-para-2017>>. Acesso em 29 Jun. 2017.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (PORTUGAL). **Convenção sobre a concessão de Patentes Europeias de 5 de Outubro de 1973** (Texto actualizado a Julho de 2002). Disponível em: <http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/6/27/Conven%C3%A7%C3%A3o%20Munique%20-%20Patente%20Europeia.pdf>

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE IPO-UK. Patents 2014. Disponível em: <<https://www.gov.uk/government/statistics/patent-trade-mark-design-and-hearing-data-2013-and-2014>>. Acesso em: Mar 2015.

KARACHALIOS, Konstantinos, Nikolaus Thumm, Ahmed Abdel Latif, Pedro Roffe, Benjamin Simmons, and Tahir Amin. "Patents and Clean Energy: Bridging the Gap Between Evidence and Policy." **Geneva: The United Nations Environment Programme, the European Patent Office and the International Centre for Trade and Sustainable Development.** (2010). Disponível em: <<http://ictsd.org/i/publications/85887>>.

LANE, E. **Building the Global Green Patent Highway: A Proposal for International Harmonization of Green Technology Fast Track Programs.** Berkeley Technology Law Journal, v. 27, n. 3. 2012.

LEAL-ARCAS, Rafael. **Climate Change and International Trade** Edward Elgar Publishing, 2013.

LIEVENS, Koen; STEFAN, Andrei. EPO@Bucharest. **EPO @ TechHub Bucharest - 11 Sept. 2014.** TechHub. In: SlideShare. Disponível em: <https://www.slideshare.net/TechHubBucharest/european-patent-office-general-presentation>. Acesso em: jun 2015 e Jun 2017.

LIMA, A. A., *et. al.* Scenario-Patent Protection Compared to Climate Change: The Case of Green Patents. **International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, TEXAS**, v. 4, n. 3, p. 61-70. July-September. 2013.

LOURENÇO, Alexandre; RODRIGUES, Roberta. Patentes. Curso Intermediário. Instituto Nacional Da Propriedade Industrial. **Curso Intermediário de Capacitação para Gestores de Propriedade Industrial**. Araraquara, SP: 17 e 18 de agosto de 2009. Disponível em: <http://unesp.br/nit/mostra_arq_multi.php?arquivo=5497>. Acesso em: 04 Jul 2017.

LYBECKER, Kristina M., and Sebastian Lohse. Innovation and Diffusion of Green Technologies: The Role of Intellectual Property and Other Enabling Factors. **Global Challenges Report**, WIPO: Geneva. 2015

MACHLUP, Fritz, and PENROSE, Edith. "The patent controversy in the nineteenth century. **The Journal of Economic History** 10, no. 01. 1950: p. 1-29.

MARCEUAU, Jean. Conflicts of Normas and Conflicts of Juridictions. The relationship between WTO Agreement and MEAs and Other Treaties. **Journal of World Trade** 35(6): 1081-1131, 2001.

MCCARTHY, Kieren. **Strike! European Patent Office staff vote in their thousands for walkout. Is this the final death knell for president Benoît Battistelli?** The register. Publicado em: 8 Mar 2016 às 22h:28min. Disponível em: <http://www.theregister.co.uk/2016/03/08/epo_staff_vote_to_strike/>. Acesso em: abril 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito administrativo brasileiro**. 29. ed. atual. / por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2004, 798 p.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS – MDIC. **ACORDO CONSTITUTIVO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE COMÉRCIO** [documento não datado]. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1196451535.doc>.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES – MRE Brasil. Política Externa. **Mudança do Clima**. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-sustentavel-e-meio-ambiente/712-mudanca-no-clima>. Acesso em 03 Jan. 2017.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. **Protocolo de Quioto**. [documento não datado]. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto>>

_____. **Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC)**. Brasília: 201-?. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas>>. Acesso em: 20 Fev. 2017.

MITRA-KAHN, B. **Patent backlogs, inventories and pendency: An international frame work**. In:UK Intellectual Property Office; 2013 Jun 26.

MOROSINI, Fabio. Oliveira, Carolina. Niencheski, Luísa. Bassani, Matheus. “RELEITURA DOS ACORDOS DA OMC COMO INTERPRETADOS PELO ÓRGÃO DE APELAÇÃO: Efeitos na aplicação das regras do comércio internacional”. Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (GATT 1994). ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO DA

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS. **CENTRO DO COMÉRCIO GLOBAL E INVESTIMENTO**. São Paulo. IN: Vera Thorstensen Luciana Maria de Oliveira (Coordenadores). Disponível em: [http://ccgi.fgv.br/sites/ccgi.fgv.br/files/file/2.%20Acordo%20Geral%20sobre%20Tarifas%20e%20Com%C3%A9rcio%201994%20\(GATT%201994\)_0.pdf](http://ccgi.fgv.br/sites/ccgi.fgv.br/files/file/2.%20Acordo%20Geral%20sobre%20Tarifas%20e%20Com%C3%A9rcio%201994%20(GATT%201994)_0.pdf). Acesso em 10 Jan 2017.

MURRAY, Fiona. *The oncomouse that roared: hybrid exchange strategies as a source of distinction at the boundary of overlapping institutions.* " **American Journal of sociology** 116.2 (2010): 341-388.

NEDERLAND ENTERPRISE AGENCY. **Hystory of Patents**. Disponível em: <<http://english.rvo.nl/topics/innovation/patents-other-ip-rights/organisation/history>>. Acesso em: Set, 2015.

NITTA, I. **Proposal for A Green Patent System: Implications for Sustainable Development and Climate Change**. Sustainable Development Law & Policy, v. 5, n. 2, p. 61-65, 2005.

OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE - USTR. **2017 Special 301 Report**. Disponível em: http://bic-us.org/imagens_bic/bic/arquivos/20170501/949d85993ec24b6394ef3dc92b2d70fc.PDF. Acesso em: 10 Maio 2017.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS- ONU. **Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento**. Disponível em: <<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>>

_____. **O futuro que queremos**. Publicação: 10 de janeiro de 2012. Disponível em: <http://www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia/esboco-zero/at_download/esboco-zero.pdf> Acesso em: 03 Jan 2017.

_____. **Members States**. Disponível em: <<http://www.un.org/en/member-states/>> . 2017. Acesso em: 03 jul 2017.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. OMPI. **Chapter 5. International Treaties and Conventions on Intellectual Property**. Geneve: 201-? Disponível em: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>>. Acesso em 20 Out. 2015.

_____. **Carta**. WIPO GREENO Mercado de Tecnologia Sustentável. Publicada em: Fevereiro 2013. Disponível em: <<https://www3.wipo.int/wipogreen/docs/pt/charter.pdf>>

_____. **Contracting States. Paris Convention**. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2>. Acesso em: 14 Set 2015 e 03 Jul 2017.

_____. **IP Service**. International Patent Classification – Official Publication. Disponível em: <http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page>. Acesso em: 19 Fev 2015.

_____. **IP Service. IPC Green Inventory.** Disponível em: <<http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/est/>> Acesso em: 19 Fev 2017

_____. **Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT)** Concluído em Washington em 19 de Junho de 1970, modificado em 28 de Setembro de 1979, em 3 de Fevereiro de 1984 e em 3 de Outubro de 2001. Disponível em: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>>. Acesso em: 04 Jul 2017 às 21h32min.

_____. Ref.: Terms and Abbreviations. Glossary of Terms Concerning Industrial Property Information And Documentation. IN: **HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION.** Disponível em: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/08-01-01.pdf>> Publicado em: Jun 2013. Pagina: 8.1.18. Acesso em: 27 Abr 2017.

_____. Ref.: Examples and IPO Practices page: 7.3.2.11. IN: **HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION.** Disponível em: <<http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/07-03-02.pdf>>. Acesso em: 16 Set 2015.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC) – **History: de restricted Uruguay Round negotiating documents on TRIPS.** 2006? Disponível em: <https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm#NegHist>. Acesso em: 17 Set. 2015.

_____. Meeting of the negotiating group of 10 June 1987, **MTN.GNG/NG11/2** paragraphs 9 to 16. [Arquivo comprimido]. Disponível em: <https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm#NegHist>. Acesso em: Jul 2015 e Fev 2017.

PATENTESCOMENTÁRIOS. Notícias em Patentes. **Blog.** Disponível em: <<http://patentescomentarios.blogspot.com.br/>>. Acesso em Jan, março, Maio e Julho 2017.

PAUWELYN, Joost. **Conflict of norms in public international law: how WTO law relates to other rules of international law.** Vol. 29. Cambridge University Press, 2003.

_____. **Interplay between the WTO treaty and Other International Legal Instruments and Tribunals:** Evolution after 20 years of WTO Jurisprudence. Graduate Institute, Geneva & Georgetown University Law Center. Version: 10 Fev 2016.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito Industrial: as funções do direito de patentes.** 1. ed. Porto Alegre: Síntese, 1999. 278 p.

PINTO, Ana Paula G. **Revalidação de Patentes.** 1.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

PLANALTO. **Manual de Redação da Presidência da República.** 2. ed., revista e atualizada. Brasília, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm>. Acesso em: Jun 2017.

PONTES DE MIRANDA. **Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVI. Direito as Coisas: Propriedade Mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade intelectual. Propriedade Industrial.** 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, 514 p.

PORTAL DO SERVIDOR FEDERAL. **Servidor aumenta pressão e greve por reajustes salariais se espalham.** Disponível em: <<http://www.servidorfederal.com/2015/08/servidor-aumenta-pressao-e-greves-por.html>> . Publicado em 23-08-2015. Acesso em 24-08-2015 às 11:45.

RAMOS, Murilo. Governo reconhece demora para registrar patentes da indústria. Hoje é preciso esperar até 12 anos enquanto em países desenvolvidos esse prazo varia entre dois e quatro anos. **ÉPOCA_Expresso.** Publicado em: 15/05/2017 - 09h50 - Atualizado 15/05/2017 10h26. Disponível em: <<http://epoca.globo.com/politica/expresso/noticia/2017/05/governo-reconhece-demora-para-registrar-patentes-da-industria.html>>. Acesso em: 20 Jun. 2016.

REA, Rodolfo Carlos Rivas. "**The Making of the TRIPS Agreement Personal Insights from the Uruguay Round Negotiations.** By Jayashree Watal and Antony Taubman (eds)." (2016): jgw006.

REICHMAN, J. Intellectual Property in International Trade: Opportunities and Risks of GATT Connection.) *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 22(4), 1989, p.747-892. Disponível em: <http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vantl22&g_sent=1&collection=journals&id=759>. Acesso em: 01 Jan 2017.

REIS, P. C.; OSAWA, C. C.; MARTINEZ, M. E. M.; MOREIRA, J. C. C. B. R.; SANTOS, D. A. **Programa das Patentes Verdes no Brasil: Aliança Verde entre o Desenvolvimento Tecnológico, Crescimento Econômico e a Degradação Ambiental.** 2013. Disponível em: <http://www.altec2013.org/programme_pdf/1518.pdf>. Acesso em: 20/10/2015.

RICHTER, F. A. As Patentes Verdes e o Desenvolvimento Sustentável. **Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade**, v. 6, n. 3, p. 383-398, jul./dez., 2014.

RITTER, Dominique S. Switzerland's Patent Law History. *Fordham Intell. Prop. Media & Ent.* **LJ14 (2003):** 463. Disponível em: <<http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1419&context=iplj>>. Acesso em: 16 Set. 2015

RIVERO, Jean. **Curso de Direito Administrativo Comparado.** Tradução: José Cretella Jr. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 239 p.

SCHEU, Manfred, V. Veeffkind, Y. Verbandt, E. Molina Galan, R. Absalom, and W. Förster. "Mapping nanotechnology patents: The EPO approach." **World Patent Information** 28, no. 3 (2006): 204-211.

SENADO FEDERAL. Conferência Rio-92 sobre o meio ambiente do planeta: desenvolvimento sustentável dos países. EM DISCUSSÃO. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx>> Acesso em 03 jan 2017.

_____. O Rio de Janeiro na Rio-92 e a participação de ONGs em evento paralelo. *Em discussão*. Brasília, Ano 3 – Nº 11 – junho de 2012. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/o-rio-de-janeiro-na-rio-92-e-a-participacao-de-ongs-em-evento-paralelo.aspx>> Acesso em: 20 Fev 2017.

_____. Rio+20. Em busca de um mundo sustentável Senado contribui para que conferência da ONU aponte caminhos para conciliar desenvolvimento e meio ambiente. **EM DISCUSSÃO! Revista de audiências públicas do Senado Federal**. Ano 3 – Nº 11 – junho de 2012. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/upload/201202%20-%20maio/pdf/em%20discuss%C3%A3o!_maio_2012_internet.pdf>. Acesso em: 20 Fev 2017.

SENATE. Constitution of United States. Disponível em: <http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm>. Acesso em: 15 set 2015.

SHABALALA, Dalindybo. "Climate change, technology transfer and intellectual property: options for action at the UNFCCC." PhD diss., Maastricht University, 2014. Disponível em: <<https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/1425546/guid-54116ed7-5a51-4126-9407-b3579557f98c-ASSET1.0>>

SILVEIRA, Newton. **Propriedade intelectual**: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial. Barueri: Manole, 2011. 373 p.

SINGER, Romuald, Margarete Singer, Raph Lunzer, and John Beton. **The European Patent Convention : A Commentary**. Rev. English Ed. / ed. London: Sweet & Maxwell, 1995

SMITS, Jan. **The Mind and Method of the Legal Academic**. Edward Elgar Publishing, 2012.

STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE EPUBLIC OF CHINA (CHINA) SIPO. Table 1 Distribution of Applications for Inventions Received from Home and Abroad. **Statistics** Publicado em: Jul 2015. Disponível em: (http://english.sipo.gov.cn/statistics/2015/7/201509/t20150909_1172684.html). Acesso em: Ago 2015.

Statute of Monopolies 1623. **National Archives**. Legislation.gov.uk. Disponível em: <<http://www.legislation.gov.uk/aep/Ja1/21/3/data.pdf>>. Acesso em: 15 set 2015.

STOKES, Donald E. **O quadrante de Pasteur: a ciência básica e a inovação tecnológica**. Unicamp, 2005.

STOLER, Andrew L. **The Doha Round Negotiations on the MEA – WTO Interface: Shared Perceptions or Ulterior Motives?** Auckland, New Zealand: International Bar Association Conference, 26 Out 2004.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **ADI 4234**. Requerente: Procurador-Geral da República. Intimados: presidente da República; Congresso Nacional; Associação da Indústria Farmecêutica de Pesquisa – INTERFARMA. Origem: Distrito Federal. Autuada em 24-04-2009.[Distrito Federal: 2009]. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=12879.>>

_____. Ação Direta de Inconstitucionalidade - **ADI 5492-2016**. Requerente: GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTDO.(A/S) PRESIDENTE DA REPÚBLICA e CONGRESSO NACIONAL. Origem: Distrito Federal. Autuada em: 05-04-2016. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4959031>>.

TACHINARDI, Maria Helena. **A guerra das patentes: o conflito Brasil x EUA sobre propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 266 p.

TARRAGÔ, Piragibe dos Santos. **Negotiating for Brazil**. IN: Rea, Rodolfo Carlos Rivas. "The Making of the TRIPS Agreement Personal Insights from the Uruguay Round Negotiations. By Jayashree Watal and Antony Taubman (eds)." (2016): jgw006.. p. 239-256.

TEIJELO, Javier Ramón. "Aproximación al Real Conservatorio de Artes (1824–1850): precedente institucional de la ingeniería industrial moderna." **Quaderns d'Història de l'Enginyeria** 5 (2002): 2002-2003.

TILMANN, Winfried. The UPC Agreement and the Unitary Patent Regulation—construction and application. **Journal of Intellectual Property Law & Practice**. (2016): jpw066.

TRITTON, Guy. **INTELLECTUAL PROPERTY IN EUROPE**. Sweet & Maxwell, 2013.

UNITED NATION - UN.. **Doha amendment to the Kyoto Protocol**. Doha: 2012. Disponível em: <http://unfccc.int/files/kyoto_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_english.pdf>. Acesso em: 20 Fev 2017.

_____. **UN Conference on Environment and Development** (1992). Rio Summit. Disponível em: <<http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html>>. Acesso em: 20 Fev 2017.

United Nations. *Convention to Combat Desertificaton*. Rio de Janeiro:1992. Disponível em <http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_Convention_ENG_0.pdf>. Acesso em: 20 Fev. 2017.

_____. Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change Kyoto, 11 December 1997 Doha Amendment To The Kyoto Protocol Doha, 8 December 2012 Adoption Of Amendment To The Protocol. Doha: 21Dez 2012. **Reference: C.N.718.2012.TREATIES-XXVII.7.c (Depositary Notification)** Disponível em: <<https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2012/CN.718.2012-Eng.pdf>>. Acesso em: 20 fev. 2017

_____. Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change. Disponível em: <<http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>>. Acesso em 20 fev. 2017.

_____. **REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT**. Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. Annex III. Non-legally binding authoritative statement of principles for a global consensus on the management, conservation and sustainable development of all types of forests. **A/CONF.151/26 (Vol. III)**. Disponível em: <<http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm>> Acesso em: 20 Fev 2017.

_____. **United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC.** FCCC/INFORMAL/84 GE.05-62220 (E) 200705. Geneva: 1992. Disponível em: <<https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>>. Acesso em: 20 Fev. 2017

]_____. UNFCCC. 7. *c Doha Amendment to the Kyoto Protocol Doha, 8 December 2012.* Status em 20-02-2017 às 05:05:50 EDT. Disponível em: <<https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/XXVII-7-c.en.pdf>>. Acesso em: 20 Fev. 2017.

_____. **Treaty Collection.** Disponível em: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtds_g_no=XXVII-7-c&chapter=27&clang=_en. Acesso em: 20 Fev. 2017.

_____. **66/288. The future we want.** General Assembly. Sixty-Sixth session Agenda item 19. Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012 [without reference to a Main Committee (A/66/L.56). Reissued for technical reasons on 17 January 2013. Disponível em: <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E>. Acesso em: 21 Fev. 2017.

]_____. UNFCCC. Paris Agreement- Status of Ratification Disponível em: <http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php>. Acesso em: 22 Fev. 2017.

UN. Framework Convention on Climate Change. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1. Conference of the Parties Twenty-first session. Paris, 30 November to 11 December 2015. Publicado em: 12 December 2015. Disponível em: <<https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf>> Acesso em: 22 fev. 2017.

_____. UNFCCC. Message to Parties. Bonn: 29 Janeiro 2016. Disponível em: <http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/message_to_parties_signing_of_the_paris_agreement.pdf> Acesso em 22 fev.2017.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM - UNEP. Sustainable Innovation Forum 2015. Climate Action. Find out more about COP2. Disponível em: <<http://www.cop21paris.org/about/cop21/>> Acesso em: 22 Fev. 2017

_____, THE EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) AND THE INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD). **Patents and clean energy: bridging the gap between evidence and policy. Final report.** UNEP, EPO, ICTSD:2010. Disponível em: <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/cc5da4b168363477c12577ad00547289/\\$FILE/patents_clean_energy_study_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/cc5da4b168363477c12577ad00547289/$FILE/patents_clean_energy_study_en.pdf)>.

VAN DEN BOSSCHE, P., & ZDOUC, W. **The Law and Policy of the World Trade Organization.** 3. Ed. Cambridge University Press: 2013, 1045p.

VEEFKIND, Victor; J. Hurtado-Albir; S. Angelucci; K. Karachalios; and N. Thumm. "A new EPO classification scheme for climate change mitigation technologies." **World Patent Information** 34, no. 2 (2012): 106-111.

VON DER ROPP, Anja. WIPO GREEN: Facilitating Dissemination of the Green Technology. **WIPO MAGAZINE.** Geneva: Junho, 2012. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/03/article_0006.html> Acesso em: 30 Jun. 2016

Venetian Statute on Industrial Brevets, Venice (1474), **Primary Sources on Copyright (1450-1900)**, eds L. Bently & M. Kretschmer. Disponível em: www.copyrighthistory.org.

WEBSTER, Thomas. **The New Patent Law: Its History, Objects, and Provisions...** No. 39017-39018. Chapman and Hall, 1854. Disponível em: <https://ia800204.us.archive.org/14/items/cu31924021862440/cu31924021862440.pdf>. Último Acesso em: 30 Out 2016 às 17h34min.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. *Assemblies of the Member States of WIPO Fifty-Fifth Series of Meetings Geneva*, October 5 to 14, 2015. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_55/a_55_inf_3.pdf.

_____. Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. **WIPO-Administered Treaties**. Signed at Stockholm on July 14, 1967 and as amended on September 28, 1979. Disponível em: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854>. Acesso em: 04 Jan. 2017, às 17h20min.

_____. **DGO - Director General**. Disponível em: <http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/>>. Acesso em: 04 Jun. 2017

_____. Treaties and Contracting Parties. Contracting Parties. WIPO Convention. Brazil. Disponível em: http://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=23C. Acesso em 04-01-2017.

WIPO GREEN. The marketplace for Sustainable Technology. WIPO. Novembro-2013. Disponível em: https://www3.wipo.int/wipogreen/docs/pt/flyer_2014.pdf. Acesso em 01 Fev 2017.

_____. **Frequently Asked Questions**. Disponível em: <https://www3.wipo.int/wipogreen/en/about/faqs.html>> . Acesso em:19 Fev. 2017.

_____. WIPO Launches Tool to Facilitate Green Tech Patent Searches. PR/2010/657. Publicado em: 16 Setembro 2010. Genebra. Disponível em: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0031.html>. Acesso em: 20 Mar. 2016.

_____. **Perguntas e Respostas sobre o PCT**. Proteger suas Invenções no Estrangeiro: Perguntas e Respostas sobre o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT)” uma espécie de cartilha simplificada sobre os aspectos gerais do PCT disponibilizados em: http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf. Publicado em: Abril-2015.

WORLD TRADE ORGANISATION. WTO. **DOHA WTO MINISTERIAL 2001: MINISTERIAL DECLARATION**. WT/MIN(01)/DEC/1. 20 November 2001. **Ministerial declaration**. Adopted on 14 November 2001. Disponível em:<https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm#tradeenvironm>. Acesso em 15 fev 2017.

_____. **Environmental Goods Agreement – EGA. Trade and environment.** Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htm. Acesso em 26-06-2017, às 23h07min.

_____. **General Agreement on Tariffs And Trade. GATT.** Text Of The General Agreement. GENEVA, JULY 1986 Disponível em: <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf>. Acesso em: 15 fev 2017.

_____. **Legal texts: The WTO agreements.** Disponível em: <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#Agreement> Acesso em: 15 fev 2017 às 12:23.

_____. **Meeting of the Negotiating Group of 10 june 1987.** MTN.GNG/NG11/2 parágrafos 9 a 16. Documento disponível em arquivo comprimido em: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm#NegHist.

_____. **MTN.GNG/NG11/4, §§5,11-22.** Disponível em: <https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92030019.pdf>. Acesso em: Jun 2015.

_____. **MTN.GNG/NG11/W14.** Disponível em: <https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92080048.pdf>. Acesso em: Jun 2015

_____. **MTN.GNG/NG11/5, §13-14.** Disponível em: <https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/trips/5.pdf>. Acesso em: Jun 2015.

_____. **MTN.GNG/NG11/W71.** Disponível em: <https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92100147.pdf>. Acesso em: Jun 2015.

_____. **MTN.GNG/NG11/10, §§27-30.** Disponível em: <https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92060154.pdf>. Acesso em: Jun 2015.

_____. **MTN.GNG/NG11/14,§5.** Disponível em: <https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/92080048.pdf>. Acesso em: Jun 2015.

_____. **MULTILATERAL AGREEMENTS ON TRADE IN GOODS** General interpretative note to Annex 1A: Disponível em: <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/05-nx1a.pdf>. Acesso em: Jun 2015.

_____. **Uruguay Round Agreement. General Agreement on Tariffs and Trade 1994.** Disponível em: < https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt_e.htm>. Acesso em: Jun 2015.

_____. **World Trade Report 2010. Trade in Natural resources.** Geneve: 2010. Disponível em: <https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report10_e.pdf>. Acesso em 26 fev. 2017.

8 ANEXOS

ANEXO 1 – Estrutura Organizacional do Escritório Europeu de Patentes.



Fonte: EPO, 2009. Disponível em: <[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/08E063DA9EDCE1FDC125770C005A59C4/\\$File/organisational_structure_2009.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/08E063DA9EDCE1FDC125770C005A59C4/$File/organisational_structure_2009.pdf)>.

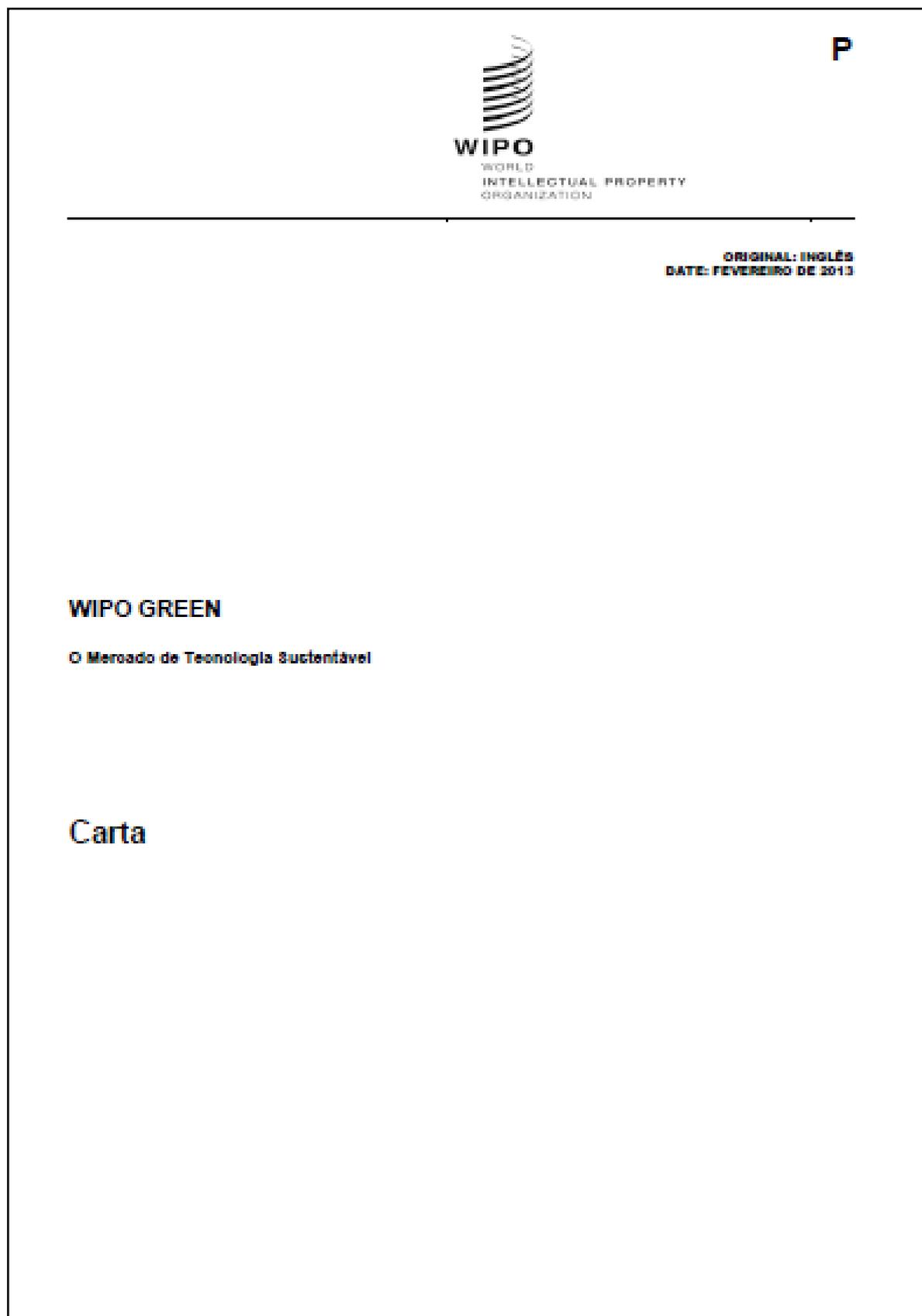
ANEXO 2 – RPI e despachos verdes analisado no intervalo entre 27-12-2016 a 18-07-2017.

MÊS	RPI Nº	Data	DESPACHOS							TOTAL
			27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	
Dez-2016	2399	27-12-2016	-	-	-	-	-	-	-	Zero
Jan	2400	03-01-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
	2401	10-01-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
	2402	17-01-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
	2403	24-01-2017	1	1	1	-	-	-	1	4
	2404	31-01-2017	-	-	-	-	-	-	1	1
Fev	2405	07-02-2017	3	5	-	-	-	-	-	8
	2406	14-02-2017	14	1	-	-	-	-	-	15
	2407	21-02-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
Mar	2408	01/03/2017	1	-	-	-	-	-	-	1
	2409	07-03-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
	2410	14-03-2017	1	-	-	-	-	-	-	1
	2411	21-03-2017	9	-	-	-	-	-	-	9
	2412	28-03-2017	1	16	4	-	-	-	-	21
Abr	2413	04-04-2017	-	6	-	-	-	-	-	6
	2414	11-04-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
	2415	18-04-2017	3	1	-	-	1	-	-	5
	2416	25-04-2017	19	-	-	-	-	-	-	19
Mai	2417	02-05-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
	2418	09-05-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
	2419	16-05-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
	2420	23-05-2017	-	15	5	-	-	-	-	20
	2421	30-05-2017	-	1	1	-	-	-	-	2
Junho	2422	06-06-2017	15	1	-	-	-	-	-	16
	2423	13-06-2017	3	1	-	-	-	-	-	4
	2424	20-06-2017	-	2	-	-	-	-	-	2
	2425	27-06-2017	-	-	2	-	-	-	-	2
Julho	2426	04-07-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
	2427	11-07-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
	2428	18-07-2017	-	-	-	-	-	-	-	Zero
TOTAL POR DESPACHOS			70	50	13	0	1	0	2	136

Fonte: Elaboração própria por meio da consulta às RPI em: <<http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>>

>

ANEXO 3 – CARTA DA OMPI



WIPO GREEN O Mercado de Tecnologia Sustentável

Carta

Resumo

Como agência das Nações Unidas dedicada à promoção da inovação e da criatividade, a OMPI tem uma missão, incorporada na Agenda da OMPI para o Desenvolvimento, de desenvolver instrumentos práticos de propriedade intelectual (PI) que façam avançar soluções para os desafios ambientais. WIPO GREEN dá maior seguimento e reforça os programas existentes da OMPI e apóia as iniciativas de outras organizações, inclusive organizações da família das Nações Unidas (por exemplo, o PNUD, o PNUMA, a CQNUAC, o Pacto Global da ONU, a ONUDI) e o Programa de Tecnologia Climática Incluído no Info Dev do Grupo do Banco Mundial.

Missão

A missão do WIPO GREEN é contribuir para a rápida adaptação, adoção e implantação de soluções tecnológicas verdes, tanto nos países em desenvolvimento como em países desenvolvidos. WIPO GREEN põe em contato os fornecedores de tecnologias com as pessoas que buscam tecnologias e oferece uma série de serviços destinados a incentivar transações comerciais mutuamente vantajosas.

WIPO GREEN tem dois componentes

1. A Base de Dados WIPO GREEN consiste numa série de ativos de PI incluindo invenções, tecnologias, "know-how" e serviços, e um catálogo de necessidades expressas. A base de dados é livremente acessível, com certos pormenores disponíveis apenas mediante registo.
2. A Rede WIPO GREEN serve como uma plataforma global que estabelece relações entre os Usuários, fomenta parcerias e oferece um mercado para invenções, tecnologias, "know-how" e serviços verdes.

Princípios

A transparência no mercado resulta em maior eficácia. WIPO GREEN, como repositório global de tecnologias, melhores práticas e análises, contribui para um mercado mais aberto.

Da maior importância são as parcerias para alcançar sinergias e fomentar a transferência de tecnologias e, conforme for apropriado, do "know-how" com elas associado. WIPO GREEN reúne os setores público e privado numa base voluntária para facilitar colaborações e acelerar os investimentos.

Uma completa compreensão das necessidades é essencial para a implementação eficiente de tecnologia verde. WIPO GREEN oferece um espaço para divulgar as necessidades, permitindo que as partes interessadas reajam e ofereçam soluções.

...

Os direitos de PI são um importante instrumento da política geral para de promoção da inovação. Estes direitos fornecem incentivos econômicos para desenvolver novas tecnologias, contribuem para a difusão da inovação e estruturam relações que sustentam as transações comerciais. WIPO GREEN promove o intercâmbio, a venda e a concessão de licenças tecnológicas e dos direitos a elas associados.

A implementação e utilização sustentada de tecnologias ocorre quando as partes concluem contratos livremente na base de condições mutuamente acordadas. Os acordos derivados da utilização do WIPO GREEN são da responsabilidade das partes contratantes.

Membros

Os Membros do WIPO GREEN incluem Parceiros e Usuários, e o Secretariado da OMPI.

Os Parceiros são as instituições públicas ou privadas que apóiam WIPO GREEN e/ou emitem pareceres, que facilitam as transações direta ou indiretamente, e que contribuem com a sua pericia, integram WIPO GREEN em atividades específicas, ou agem como pontos focais regionais ou nacionais. Os Parceiros podem ser também Usuários.

Os Parceiros aceitam por escrito esta Carta e especificam as suas contribuições para WIPO GREEN.

Os Usuários são as instituições públicas ou privadas que enviam ficheiros tecnológicos para servidores, isto é, que fazem uploads de tecnologias, ou que identificam necessidades e/ou fornecem serviços. Certos serviços oferecidos pela OMPI, tais como os serviços do Centro de Arbitragem e de Mediação, são acessíveis com desconto para os Usuários. Os Usuários podem ser também Parceiros.

Após registro e aceitação dos Termos e Condições WIPO GREEN, os Usuários podem fazer uploads de tecnologias e/ou delinear as necessidades na base de dados WIPO GREEN e/ou enumerar os seus serviços na lista da Rede WIPO GREEN.

Todos os Membros são encorajados a participar nas reuniões anuais ou bienais de Membros. Atualmente a adesão é gratuita.

Governança

A OMPI administra WIPO GREEN. O Conselho Consultivo WIPO GREEN é formado por Parceiros e pelo Secretariado da OMPI e orienta as atividades do WIPO GREEN. Modificações da Carta só serão possíveis com o acordo do Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo não pode exercer qualquer influência sobre o programa e o orçamento da OMPI.

O Secretariado

A OMPI assegura o Secretariado WIPO GREEN e uma série de serviços em cooperação e em colaboração com os Membros. Os serviços abrangem as seguintes atividades:

- a) operação e melhoramento da Base de Dados WIPO GREEN;
- b) coordenação das atividades da Rede WIPO GREEN;
- c) desenvolvimento de uma série de atividades de apoio para facilitar as vendas, a colaboração e os acordos de concessão de licenças, a formação e a capacitação;
- d) a criação de oportunidades para aumentar a compreensão da construção de colaborações, de transações relativas à concessão de licenças e de financiamento;
- e) a promoção da difusão e da partilha das informações e dos conhecimentos;
- f) a estimulação do diálogo político entre os Membros e outras partes interessadas;

...

- g) a construção de ligações com redes existentes ou emergentes, tais como os Centros e Rede de Tecnologia Climática e os Centros de Inovação Climática estabelecidos pelo InfoDev e outros programas;
- h) a coordenação com outras instituições pertinentes para prestar aconselhamento técnico;
- i) o recrutamento de Membros através da identificação de tecnologias e de necessidades potenciais;
- j) a avaliação anual das contribuições de Parceiros em colaboração com o Conselho Consultivo;
- k) a organização de reuniões regulares de Membros.

Retirada

Os Parceiros podem se retirar do WIPO GREEN mediante notificação escrita ao Secretariado da OMPI com dois meses de antecedência.

Os Usuários podem se retirar através da supressão das suas propostas. A retirada do WIPO GREEN não extingue os acordos resultantes da participação no WIPO GREEN.

A OMPI pode excluir um Membro que não respeite esta Carta ou infrinja os Termos e Condições da Base de Dados de WIPO GREEN.

[Fim do documento]