



WIPO SUMMER SCHOOL

Propriedade Intelectual e o Clima

Patentes verdes: gênese, status
e futuro

Professor: TATIANA ALMEIDA SILVEIRA
Sócia de Kasznar Leonardos
Engenheira Química, MSc

INTRODUÇÃO

1



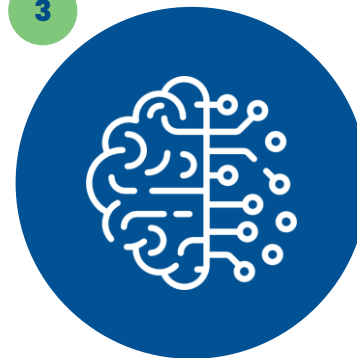
Motivada pela urgência das questões ambientais, no Brasil e no mundo.

2



Programas semelhantes em vários países: Ex.: Austrália, Canadá, Inglaterra, Israel, Estados Unidos, Brasil, Japão, Coréia.

3



Objetivo de incentivar invenções, difundir o conhecimento e facilitar a transferência de tecnologia, assim acelerando a oferta de soluções ambientalmente amigáveis para a sociedade.

INTRODUÇÃO

“As Environmentally Sound Technologies (EST) são as tecnologias que protegem o meio ambiente, são menos poluentes, usam os recursos de forma sustentável, reciclam os resíduos e os produtos e tratam os desperdícios residuais de uma maneira aceitável em comparação com as tecnologias que vieram substituir.

As tecnologias amigas do ambiente, no contexto da poluição, são “tecnologias de processos e produtos” que geram poucos ou nenhum resíduos, para a prevenção da poluição. Também incluem tecnologias do “fim da linha” para o tratamento da poluição que foi gerada.”

Depositante



Processo pertencente à pessoa física com idade igual ou superior a 60 anos



Processo pertencente à pessoa física com deficiência física ou mental



Processo pertencente à pessoa física portadora de doença grave



Processos pertencentes a Microempresas e/ou Empresas de pequeno porte



Processos pertencentes a Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação



Processos pertencentes a Startups

Tecnologia



Processos que pleiteiam a proteção de tecnologia verde



Processos cujo objeto é produto para tratamento de doenças específicas



Processos cujo objeto é produto para tratamento do Covid-19

Cooperação

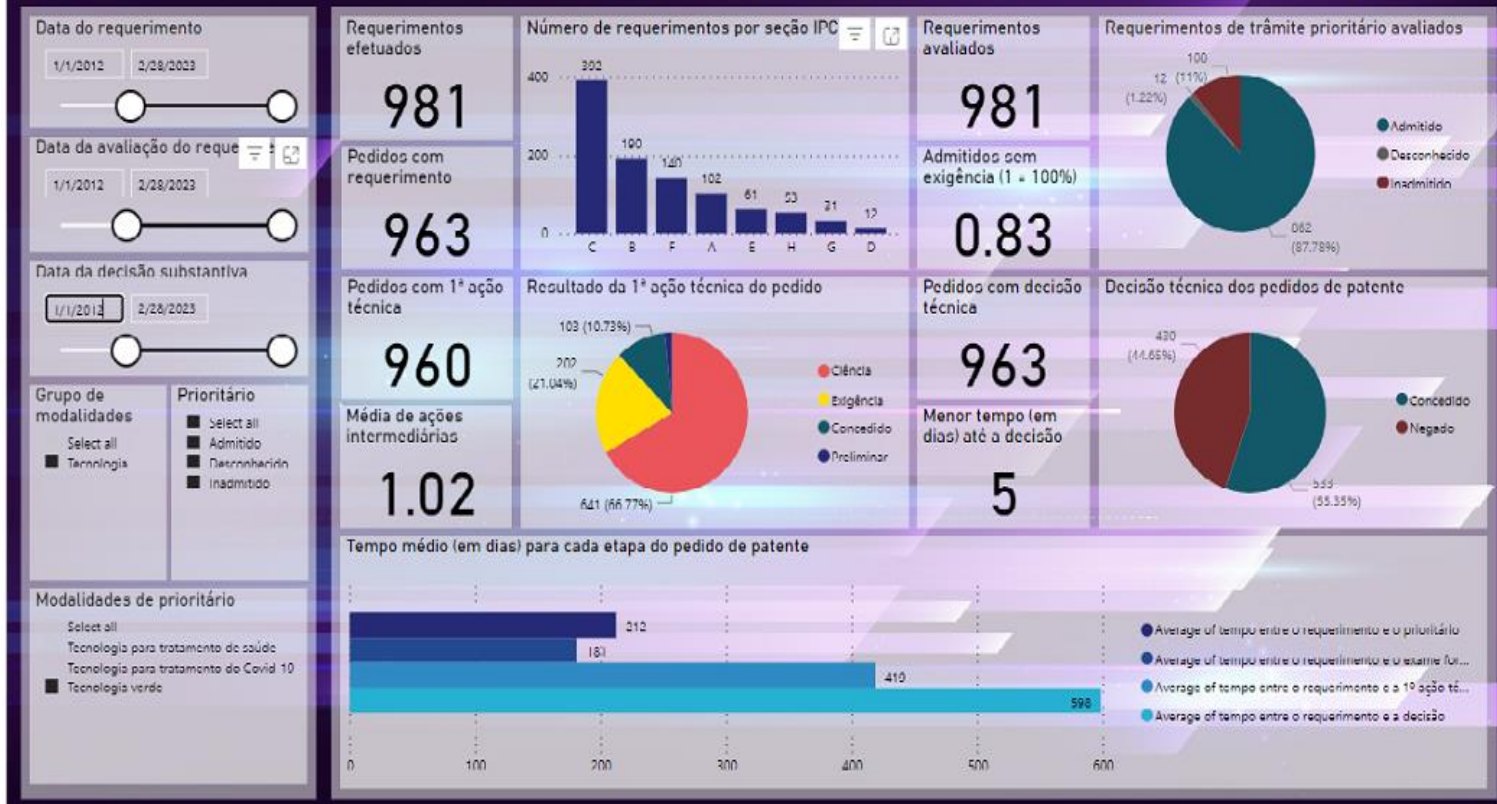


Processos de famílias de patente cuja proteção foi inicialmente requerida no Brasil



Processos cuja matéria foi considerada patenteável por um escritório parceiro

Dados dos requerimento de trâmite prioritário e do exame técnico dos pedidos de patente



INTRODUÇÃO (CONT.)

- Tempo de exame é reduzido significativamente (tempo médio inferior a 600 dias).
- 87,78% dos requerimentos de trâmite prioridade por essa modalidade são admitidos.



ASSUNTO PARA DEBATE

Por que somente uma pequena parcela dos pedidos elegíveis faz uso do programa?

"We find that only a small share of the average annual number of green patents filed in each of the patent offices request accelerated examination. The participation rate is very low in Australia, Canada, Japan and Korea (between 1% and 2% of green patents) and significantly higher in the US (8%), Israel (13%) and in the UK (20%)."

REQUISITOS DO PROCESSO

- 1** Não estar no prazo de sigilo ou requerer a publicação antecipada;
- 2** Recolher a retribuição relativa ao exame técnico;
- 3** Não ter prioridade de tramitação;
- 4** Não dividir ou emendar o pedido após requerer o aceleramento;
- 5** Enquadrar-se em uma das modalidades previstas na Portaria No. 79 (Capítulo VII – Tecnologia Verde).

VANTAGENS DO TRÂMITE PRIORITÁRIO

1



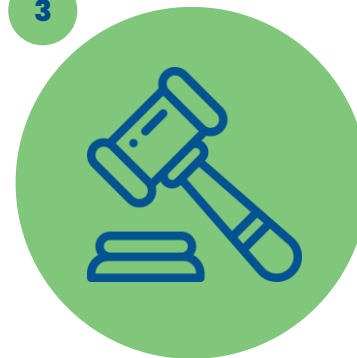
Permite que o depositante inicie antecipadamente o licenciamento da sua tecnologia, assim gerando receita adicional.

2



Auxilia no levantamento de capital privado e favorece a valoração da empresa.

3



Importante ter a patente concedida no caso de necessária medida legal em situações de alegada infração (embora notificações extra-judiciais sejam permitidas antes da concessão).

PORTARIA NO. 79

TÍTULO II: MODALIDADES DE TRÂMITE PRIORITÁRIO

CAPÍTULO VII TECNOLOGIA VERDE

Art. 11. Enquadra-se na modalidade de “Tecnologia verde”, o processo de patente cujo objeto é considerado uma tecnologia verde.

§ 1º Considera-se tecnologia verde os pedidos de patente que pleiteiam matéria diretamente aplicada a “energias alternativas”, “transporte”, “conservação de energia”, “gerenciamento de resíduos” ou “agricultura sustentável”, conforme detalhado no Anexo II desta Portaria.

§ 2º O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter um esclarecimento indicando o item específico do Anexo II desta Portaria que abrange todo ou parte da matéria reivindicada.

PORTARIA NO. 79

TÍTULO II: MODALIDADES DE TRÂMITE PRIORITÁRIO

CAPÍTULO XI LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO

Art. 15. Enquadra-se na modalidade de “Liberação de recurso financeiro”, o processo de patente cuja concessão da patente é condição para liberação de recursos financeiros por agências de fomento ou instituições de crédito oficiais nacionais sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter: a) cópia do instrumento que solicita a liberação do recurso financeiro para a exploração do processo de patente, indicando explicitamente o número do processo de patente; e b) cópia do instrumento que condiciona a liberação do recurso financeiro à concessão da patente, indicando explicitamente o número do processo de patente.

PORTARIA NO. 79

TÍTULO II: MODALIDADES DE TRÂMITE PRIORITÁRIO

CAPÍTULO XII DEPOSITANTE ACUSA CONTRAFAÇÃO

Art. 16. Enquadra-se na modalidade de “Depositante acusa contrafação”, o processo de patente em que o depositante ou titular possuir elementos que evidenciem a probabilidade de reprodução e/ou comercialização do todo ou parte do objeto do processo de patente sem sua autorização.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter:

- a) cópia de documento que demonstre a notificação do terceiro, no qual conste a referência expressa ao número do processo de patente e ao ato supostamente indevido;
- b) cópia da comprovação do recebimento da referida notificação pelo terceiro; e
- c) elementos que indiquem a probabilidade do terceiro notificado estar reproduzindo e/ou comercializando o todo ou parte do objeto do processo de patente.

DESVANTAGENS NA REDUÇÃO DO TEMPO

- 1** Aumento de custos (honorários do agente parceiro, guia oficial, emendas eventuais, antecipação de etapas (publicação, exame)).
- 2** Antecipação das despesas relacionadas ao deferimento/concessão. Aumento significativo do valor das anuidades.
- 3** Menos tempo para avaliação da viabilidade comercial, da necessidade de emendar/dividir o pedido (pressão da regra *first-to-file*).
- 4** A publicação antecipada aumenta o risco de competidores encontrarem soluções alternativas (embora pouco possível na prática).

INTERESSE NOS PROGRAMAS DE ACELARAMENTO

1



Suspeita de infração do objeto da patente.

2



Parcerias comerciais.

3



Atividade de levantamento de capital, particularmente adotadas por start-ups.

4

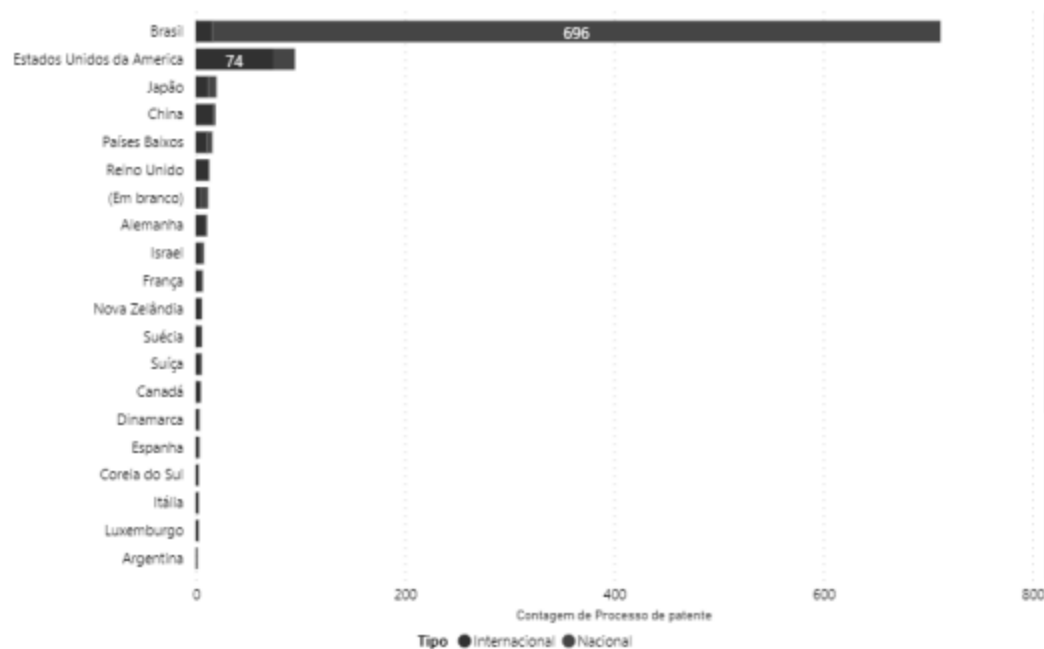


Interesse a depender da área tecnológica - Vide sucesso do PPH (inovações de Telecom).

OBSTÁCULOS ADICIONAIS

- 1** Não há critério baseado em classificação internacional no Brasil (IPC Green Inventory/WIPO).
- 2** Necessária proatividade do agente parceiro local (predominância em pedidos BR).
- 3** Pouca divulgação internacional do programa brasileiro.
- 4** Pouco interesse prático por soluções relacionadas a tecnologias ambientalmente amigáveis.
- 5** Se pedido de tramitação acelerada for negado, não cabe recurso ou restituição de taxa.

OBSTÁCULOS ADICIONAIS (CONT.)



O PROGRAMA DE PATENTES VERDES CUMPRE O SEU PROPÓSITO?

- A simples alternativa de trâmite acelerado resulta em incentivo para novos depósitos.
- Serve como importante fonte de informação tecnológica, difundindo conhecimento e gerando oportunidades.
- Favorece aqueles que precisam de trâmite prioritário.

SUGESTÕES FINAIS

- 1** Aumentar divulgação externa sobre o programa, de modo a promover a maior participação de estrangeiros.
- 2** Avaliar adoção do IPC como critério de elegibilidade.
- 3** Permitir recurso contra decisão de inadmissibilidade de tramitação prioritária e restituição de guia.

OBRIGADA

tatiana.silveira@kasznarleonardos.com

55 21 2113-1919 | 55 11 2122-6600

mail@kasznarleonardos.com



kasznarleonardos.com