

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE — UFS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA — POSGRAP
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL — PPGPI

SÍLVIO SOBRAL GARCEZ JÚNIOR

A EVOLUÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTE COM ANÁLISE PENDENTE NO
INPI: CONSTRUINDO ALTERNATIVAS PARA PROTEÇÃO DO DEPOSITANTE E
DIMINUIÇÃO DO BACKLOG

São Cristóvão (SE)

2015

SÍLVIO SOBRAL GARCEZ JÚNIOR

A EVOLUÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTE COM ANÁLISE PENDENTE NO
INPI: CONSTRUINDO ALTERNATIVAS PARA PROTEÇÃO DO DEPOSITANTE E
DIMINUIÇÃO DO BACKLOG

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Propriedade Intelectual, como requisito
parcial à obtenção do título de Mestre em Ciência da
Propriedade Intelectual

Orientador: Profa. Dra. Jane de Jesus da Silveira Moreira

São Cristóvão (SE)

2015

FICHA CATALOGRÁFICA

G215e	Garcez Júnior, Silvio Sobral A evolução de pedidos de patente com análise pendente no INPI : construindo alternativas para proteção do depositante e diminuição do backlog / Sílvio Sobral Garcez Júnior ; orientadora Jane de Jesus da Silveira Moreira. – São Cristóvão, 2015. 109 f. : il. Dissertação (mestrado em Ciência da Propriedade Intelectual) – Universidade Federal de Sergipe, 2015. 1. Propriedade intelectual. 2. Inovações tecnológicas. 3. Patentes. 4. Backlog. 5. Desenvolvimento econômico. I. Moreira, Jane de Jesus da Silveira, orient. II. Título. CDU 347.771
-------	---

SÍLVIO SOBRAL GARCEZ JÚNIOR

A EVOLUÇÃO DE PEDIDOS DE PATENTE COM ANÁLISE PENDENTE NO
INPI: CONSTRUINDO ALTERNATIVAS PARA PROTEÇÃO DO DEPOSITANTE E
DIMINUIÇÃO DO BACKLOG

Dissertação de Mestrado aprovada no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade
Intelectual da Universidade Federal de Sergipe em 28 de setembro de 2015.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Jane de Jesus da Silveira Moreira - Orientadora
(UFS-PPGPI)

Prof. Dr. Robélius De Bortoli
(UFS-PPGPI)

Dr. Wilson A Araújo
(DuPont do Brasil)

Dedico este trabalho aos usuários do sistema patentário brasileiro que sofrem com o atraso do INPI superior a 10 anos para a outorga da carta-patente. Roga-se por uma política pública de gestão à propriedade industrial que, efetivamente, seja capaz de cumprir com o mandamento constitucional da eficiência e razoável duração do processo.

AGRADECIMENTOS

A Deus, fonte de iluminação, de felicidade e de virtude.

A minha esposa Danielle, pela força, inspiração, amor dedicado e apoio incessante.

A meus pais, Vera e Sílvio, que sempre me conduziram nesse caminho de aprendizagem, desenvolvimento humano e conquistas. Às minhas irmãs Mila e Milena e sobrinhos Danilo e Felipe com os quais tenho inestimável carinho e uma dívida irresgatável.

À professora Jane Moreira, pelo entusiasmo em aceitar a orientação do trabalho, pelo comprometimento com a pesquisa e orientação de excelência.

Aos professores Robelius De Bortoli e Wilson Araújo pela prontidão em aceitar o convite para participar da banca examinadora e por suas valiosas contribuições na qualificação deste trabalho.

Sendo o conhecimento resultado de construção coletiva, não posso deixar de agradecer aos que me antecederam, que com suas obras serviram de baluarte para o presente trabalho.

Aos colegas do PPGPI, cuja amizade conquistei durante a jornada acadêmica e que contribuíram direta ou indiretamente para a chegada desse momento. A todos, deixo aqui consignados os meus agradecimentos.

Aos professores do PPGPI, pela orientação acadêmica e compartilhamento do saber, contribuindo sobremaneira para esta qualificação profissional.

Aos que fazem o Departamento de Tecnologia de Alimentos (DTA) da Universidade Federal de Sergipe e aos demais colegas de trabalho da UFS pelo apoio, incentivo e agradável convívio.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a árdua tarefa de construção deste trabalho, externo aqui minha gratidão.

RESUMO

O INPI tem assistido a um atraso crônico no processamento de pedidos de patentes. O tempo de concessão de patentes no Brasil saltou quatro anos em uma década, atingindo 10,8 anos em 2013. O *backlog* (estoque de pedidos com exames pendentes) reduz a eficácia de um sistema de patentes ao provocar um ambiente de incerteza e insegurança jurídica, desvirtuando a finalidade precípua do sistema patentário, qual seja, a promoção do desenvolvimento econômico e tecnológico do País. O trabalho se utilizou do método empírico e dedutivo. Pautado na doutrina, periódicos, trabalhos científicos, relatórios de gestão do INPI e principais escritórios de patentes do mundo (USPTO, EPO, JPO), jurisprudência e legislação em vigor, objetivou traçar o quadro evolutivo de pedidos de patentes com análise pendente no INPI no período de 2010 a 2013, buscar alternativas que poderão ser utilizadas pelo escritório brasileiro para a diminuição do *backlog* de patentes bem como discutir a solução jurídica adequada para a defesa do direito do depositante à razoável duração do procedimento de outorga de privilégio. Como alternativas para o enfrentamento do *backlog* de patentes, no âmbito internacional, foram observadas diversas ações operacionais e estruturais adotadas pelos Institutos Nacionais de Propriedade Industrial (INAPIs), tais como: a capacitação constante, o desenvolvimento de ferramentas eletrônicas, a contratação de novos examinadores, a terceirização e a cooperação técnica internacional. No âmbito nacional, a pesquisa propôs a oferta de novos serviços de exame prioritário para micro e pequenas empresas, universidades e empresas de risco (*venture businesses*), sendo esta última proposta inspirada no escritório japonês. Propôs ainda a utilização do procedimento quando se tratar de tecnologia com ciclo de vida curto, categoria esta que indubitavelmente é sensível ao atraso. Como proposta para redução do *backlog* sem que haja grandes investimentos por parte do INPI, sugeriu-se a adoção do instrumento de Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade de forma obrigatória e realizado por cientistas *ad hoc*, previamente cadastrados no INPI, em convênio com o CNPq. Tal medida não só reduziria a insegurança jurídica criada pelo extenso lapso temporal de pendência sem qualquer ação por parte do examinador, mas também provocaria a retirada de pedidos sem qualidade e manifestamente improcedentes, aliviando assim a carga de trabalho dos examinadores e diminuindo o tempo de análise em até três anos. Por fim, verificou-se que a impetração do Mandado de Segurança se revela como a solução jurídica adequada para a defesa do direito do depositante à razoável duração do procedimento de análise da patente.

PALAVRAS-CHAVE: *Backlog*; Patentes; Desenvolvimento Econômico.

ABSTRACT

The National Intellectual Property Institute (INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial) has been facing a chronic delay in patent application processing. The time for patent granting in Brazil increased four years in a decade, and it reached 10.8 years in 2013. The backlog (inventory of applications pending examination) reduces the effectiveness of the patent system since it leads to an environment of unreliability and legal uncertainty. Therefore, it distorts the main patent system purpose, namely, promoting the country's economic and technological development. The herein presented study used the empirical and deductive method. The study was based on the doctrine, journals, scientific papers and management reports from INPI as well as from the world's major patent offices (USPTO, EPO, and JPO) and jurisprudences. It was also based on the current legislation to trace the evolutionary framework of patent application pending examinations at INPI from 2010 to 2013. Thus, the current study aims to seek alternatives to be used by the Brazilian office to reduce patents' backlog, as well as to discuss the appropriate legal solution to protect the applicants' right during the patent granting procedure. Several operational and structural actions have been adopted by the National Industrial Property Institutes (INPIs) as alternatives to cope with the patent backlog at international level, namely: constant training, electronic tools development, new examiners' hiring, outsourcing and international technical cooperation. As for the national context, the study aims to provide new priority examination services for micro and small businesses, universities and for venture businesses. The venture businesses proposal was inspired by the Japanese Office. The study also suggested using the procedure for short-life-cycle technology cases, since this category is undoubtedly sensitive to delays. Adopting the Preliminary Opinion on Patentability instrument on a mandatory basis and having the ad hoc scientists previously registered by INPI performing the procedure in partnership with the National Counsel of Technological and Scientific Development (CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) was the proposal suggested to backlog reduction without demanding big investments by INPI. Such a measure would not only reduce the legal uncertainty generated by the extensive time lapse pending without any action by the examiner, but it would also lead to the withdrawal of manifestly unfounded and no-quality requests, thus relieving the examiners' workload and reducing the analysis time by up to three years. Finally, the *mandamus* showed to be the appropriate legal solution to protect the applicant's right during the patent examination procedure.

KEYWORDS: *Backlog*; Patents; Economic Development.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – O sistema de propriedade intelectual no brasil.	19
Figura 2 – Tramitação de um pedido de patente no brasil até efetivo exame.	28
Figura 3 – A influência do sistema patentário no progresso econômico e bem-estar social....	30
Figura 4 – A atual conjuntura do sistema patentário global.	43
Figura 5 – <i>Backlog</i> de patentes em diferentes países (período 2010 – 2013)	49
Figura 6 – Tempo de espera para o exame final da patente nos principais escritórios (período 2010 – 2013).....	50
Figura 7 – Tempo para concessão de patentes no brasil nos últimos dez anos.	50
Figura 8 – Número de depósitos de patentes comparado ao número de concessões no brasil (2010 a 2013).....	51
Figura 9 – Número de examinadores do inpi (2010-2013)	51
Figura 10 – <i>Backlog</i> por examinador no contexto internacional (2010-2013).....	53
Figura 11 – Número anual de exames por examinador em diferentes países (2008-2010).....	54
Figura 12 – Relação do número de patentes concedidas pelo número de examinadores nos principais escritórios do mundo (2010-2013).....	55
Figura 13 – Número médio de pedidos processados por examinador nos principais escritórios do mundo (2004-2012)	56
Figura 14 – Tempo médio de concessão de patentes por divisão técnica (2013).....	82
Figura 15 – Distribuição do tempo de concessão de patentes de invenção (2013)	82
Figura 16 – Distribuição do tempo de concessão de patentes de modelo de utilidade (2013).83	

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Os principais tratados sobre direito patentário em vigor no brasil:	23
Quadro 2 – <i>Backlog</i> de patente por examinador e prazo médio de concessão no contexto internacional (2013).....	52
Quadro 3 – Processo de produção de patentes no inpi em 2013	64

LISTA DE ABREVIATURAS

ABIFINA- Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina

ADI- Ação Direta de Inconstitucionalidade

CA- Certificado de Adição

CF- Constituição Federal

CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CNI- Confederação Nacional da Indústria

CTI-Cooperação Técnica Internacional

CUP -Convenção da União de Paris

DIRPA -Diretoria de Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (do Brasil)

EPC - *European Patent Convention*, ou em português, Convenção sobre Patente Europeia

EPO- *European Patent Office* ou, em português, Escritório de Patentes Europeu

FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

FIOCRUZ- Fundação Oswaldo Cruz

FMI- Fundo Monetário Internacional

GDAPI -Gratificação de Desempenho de Atividade da Área de Propriedade Industrial

GPPH- *Global Patent Prosecution Highway* ou, em português, Procedimento Acelerado de Patentes Global

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

INAPIs - Institutos Nacionais de Propriedade Industrial

INPI -Instituto Nacional de Propriedade Industrial (do Brasil)

INPI/PORTUGAL - Instituto Nacional de Propriedade Industrial (de Portugal)

IPEA-Exame Preliminar Internacional

ISA- Autoridade de Busca Internacional

JPO- *Japanese Patent Office* ou, em português, Escritório de Patentes Japonês

KIPO - *Korean Intellectual Property Office* ou, em português, Escritório de Propriedade Intelectual Coreano

LPI - Lei da Propriedade Industrial

MDIC- Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

MU- Modelo de Utilidade

OECD- *Organisation for Economic Co-Operation and Development*

OEPM- *Oficina Española de Patentes y Marcas* ou, em português, Escritório de Patentes e Marcas da Espanha

OMC- Organização Mundial do Comércio

ONU- Organização das Nações Unidas

PAX - Avaliação de Produtividade para Examinadores

PCC- Plano de carreira e cargos

PCT- *Patent Cooperation Treaty* ou, em português, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

PDP-INPI- Programa de Desenvolvimento de Pessoas do INPI

PI- Privilégio de Invenção

PLT- *Patent Law Treaty* ou, em português, Tratado sobre o Direito de Patentes

PNUD- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PPH –*Patent Prosecution Highway* ou, em português, Procedimento Acelerado de Patentes

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento

RPI- Revista da Propriedade Industrial

SBDC- Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência

SIPO- *State Intellectual Property Office of the People's Republic of China* ou, em português, Escritório de Propriedade Intelectual Chinês

SISGD-INPI - Sistema de Gestão do Desempenho Individual dos servidores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

SPLT- Tratado Substantivo sobre Direito de Patentes

STF-Supremo Tribunal Federal

SUS- Sistema Único de Saúde

TCU-Tribunal de Contas da União

TRIPS- *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right*

TST-Tribunal Superior do Trabalho

UE- União Europeia

UKIPO- *United Kingdom Intellectual Property Office* ou, em português, Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido

USPTO- *United States Patent and Trademark Office*, ou, em português, Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos

WIPO- *World Intellectual Property Organization*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	15
2 METODOLOGIA.....	17
3 REVISÃO DE LITERATURA.....	18
3.1 O SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL	18
3.1.1 Breve síntese do procedimento para obtenção de patente à luz da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996)	24
3.1.2 Patente e desenvolvimento econômico e progresso tecnológico.....	29
3.1.3 O sistema de propriedade intelectual e sua interação entre a ciência, tecnologia, inovação e o setor produtivo.	33
3.1.4 A capacidade de processamento dos escritórios de patentes e o tempo de pendência das patentes	35
3.1.5 A capacidade de processamento do escritório de patente e a qualidade do exame	38
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	44
4.1 A IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A PROTEÇÃO PATENTÁRIA AO DEPOSITANTE DE PEDIDO COM ANÁLISE PENDENTE NO INPI E A NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO BACKLOG	44
4.2 O AUMENTO DO BACKLOG DE PATENTES NOS INAPIS E AS ALTERNATIVAS ELEGÍVEIS PELOS ESCRITÓRIOS PARA SUA DIMINUIÇÃO	48
4.2.1 A terceirização e o subsídio como mecanismos para acelerar o exame de patentes no INPI	57
4.2.2 A cooperação técnica como instrumento auxiliar para o desenvolvimento institucional	65
4.2.3 O reconhecimento Mútuo	66
4.2.4 O Acordo Piloto do Procedimento Acelerado de Patentes (PPH –sigla em inglês para Patent Prosecution Highway).....	68
4.2.5 O projeto de cooperação técnica regional na América Latina	72
4.3 SOLUÇÕES ELEGÍVEIS PELOS DEPOSITANTES PARA ENFRENTAR O BACKLOG DE PATENTES DO INPI	73
4.3.1 Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade	74
4.3.2 Agendamento de entrevista com o examinador.....	74

4.3.3 A antecipação da publicação do pedido de patente e a notificação extrajudicial	76
4.3.4 A antecipação do pedido de exame	77
4.3.5 O requerimento de exame prioritário ou acelerado	78
4.4 A SOLUÇÃO LEGAL PARA COMPENSAR O BACKLOG DE PATENTES O INPI: O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI	80
4.5 O DIREITO DO DEPOSITANTE À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE OUTORGA DA PATENTE E O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA.....	84
4.6 SÍNTESE DAS PROPOSTAS DE COMBATE AO BACKLOG NO INPI.....	89
5 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS.....	90
REFERÊNCIAS.....	93

1 INTRODUÇÃO

O bom funcionamento do sistema patentário constitui um importante mecanismo fomentador da inovação e competitividade das empresas. Por sua vez, quando ocorrem deficiências na gestão do sistema de propriedade intelectual seus efeitos tendem a criar obstáculos para a evolução tecnológica e barreiras à concorrência de mercado, reduzindo o estímulo à inovação e à oferta de novos produtos e serviços para a sociedade (SILVA e BORSCHIVER, 2009).

Para o alcance do seu objetivo institucional de se tornar um sistema de propriedade intelectual eficaz e eficiente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial –INPI deverá, entre outros aspectos, ser capaz de atender à demanda em termos de análise e concessão de patentes com a agilidade e qualidade exigidas pela sociedade.

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, denominada de Lei da Propriedade Industrial (LPI), em seu artigo 6º, define o caráter atributivo de direito da concessão de patentes, ao deixar claro que é esta última que garante ao inventor a propriedade sobre sua invenção, com todos os direitos a ela acessórios (BRASIL, 1996).

Infere-se do supracitado dispositivo legal que a patente é um título atributivo de propriedade. Portanto, o simples depósito do pedido de patente, protocolado junto ao INPI, não confere, por si só, os direitos relativos à proteção industrial, mas sim, mera expectativa de obtenção de tais direitos, que poderá se confirmar ou não.

Assim, por exemplo, entre data do depósito de patente e a data de sua concessão, não poderá o depositante pretender a exclusividade no uso do objeto do pleito, ou ainda postular indenização contra terceiros que exploraram indevidamente o referido invento. O depositante do pedido de patente somente tem assegurada a exclusividade na exploração da invenção após a concessão do privilégio, embora a lei lhe assegure, quando da obtenção da patente, o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão do privilégio, conforme dicção do art. 44, *caput*, da LPI (BRASIL, 1996).

A questão da proteção do depositante do pedido de patente ganha relevância justamente em razão do sistema atributivo adotado pelo ordenamento jurídico pátrio. Levando-se em consideração principalmente as patentes tecnológicas, a invenção poderá se tornar obsoleta antes mesmo da patente ser concedida, conduzindo na perda do objeto da pretensão.

O grande desafio do sistema nacional de patentes para os próximos anos é a redução do chamado *backlog*, termo técnico utilizado para indicar o acúmulo de pedidos à espera de decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). O Relatório de Gestão referente ao exercício 2012 emitido pelo referido Instituto demonstra a preocupação da autarquia para alcançar seu objetivo de garantir mais agilidade na concessão de direitos (INPI, 2013d).

É preciso criar alternativas para combater os efeitos nocivos do *backlog*. Um processo ágil e de qualidade na concessão de patentes constitui-se em ferramenta de fundamental importância para o desenvolvimento econômico por meio da inovação, principalmente em setores mais sensíveis a mudanças tecnológicas, como máquinas industriais e aparelhos eletrônicos.

Não há dúvidas de que a morosidade do sistema nacional de patentes constitui grave óbice para a inovação da indústria brasileira. A Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2014) aponta que o *backlog* do INPI tem desestimulado o empresário nacional a buscar a proteção patentária no País, fazendo com que, muitas vezes, opte por pleitear a proteção em outros mercados. Deste modo, conferir maior agilidade a esse sistema é fundamental para garantir a competitividade e fomentar a capacidade de inovação das empresas brasileiras.

Almeja-se com a pesquisa posicionar o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Sergipe no centro de discussões para a melhoria do sistema patentário brasileiro. Para o setor produtivo, espera-se oferecer alternativas para a obtenção de uma resposta do pedido de patente em tempo razoável. Para o governo, pretende-se que o trabalho acadêmico sirva de norte para a análise, discussão e construção de alternativas administrativas para a diminuição do *backlog* de patentes do INPI visando ao alcance de sua missão institucional de promoção do desenvolvimento econômico e tecnológico do País. Por fim, em relação à sociedade, espera-se reduzir o custo social advindo do *backlog* (manutenção do *status* de quase monopólio, com baixa variedade de produtos, reserva de mercado e preços mais altos).

Nesse íterim, a presente pesquisa se propõe, como objetivo geral, a traçar o quadro evolutivo de pedidos de patente com análise pendente no INPI nos últimos anos (2010-2013), comparar o desempenho do escritório brasileiro com os principais escritórios do mundo (EPO, JPO, USPTO) e buscar incorporar as boas práticas de gestão daqueles escritórios ao instituto brasileiro. No tocante aos objetivos específicos, serão analisadas e propostas as alternativas que poderão ser utilizadas pelo escritório brasileiro para a diminuição do *backlog* de patentes bem como será discutida a solução jurídica adequada para a defesa do direito do depositante à razoável duração do procedimento de outorga de privilégio.

2 METODOLOGIA

Conforme lições de Gil (2008), a pesquisa foi descritiva e explicativa, porque ao mesmo tempo em que se descreveu a evolução de pedidos de patente com análise pendente no INPI e no mundo, buscou-se entendê-la e explicá-la. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa foi quantitativa por classificar o *backlog* de patentes no Brasil e compará-lo com os principais escritórios do mundo, e também foi qualitativa na medida em que estando dentro de análises quantitativas levantou e analisou o porquê dos números.

Para isso, utilizou-se do método empírico e dedutivo, com técnicas de levantamento de dados e seleção de bibliografia existente sobre o problema proposto, leitura analítica e hermenêutica legislativa. A pesquisa foi pautada na doutrina, periódicos, trabalhos científicos, relatórios de gestão do INPI e principais escritórios do mundo (USPTO, EPO, JPO), jurisprudência e legislação em vigor. Dessa forma, a técnica de coleta de dados utilizada foi a documental direta e indireta, abrangendo todos aqueles documentos citados.

No tocante aos dados utilizados na pesquisa, foi utilizado o lapso temporal compreendido entre 2010 a 2013 porque o INPI, quando solicitado, apenas forneceu dados de seu desempenho (número de examinadores, número de pedidos pendentes, número de depósitos e concessões de patentes, número de exames e decisões) referente ao aludido período. As variáveis acima foram relacionadas, consideradas a média anual, para o monitoramento do *backlog* em cada ano.

Não foi possível a realização de cálculo estatístico de desvios das variáveis estudadas devido ao formato dos dados contidos em suas fontes (IP5 Statistics Report e DIRPA/INPI), as quais forneceram apenas a média anual.

Deste modo, a pesquisa foi bibliográfica, quantitativa e qualitativa, empírica, com conclusões analítico-dedutivas.

3 REVISÃO DE LITERATURA

A revisão de literatura foi estruturada em seis subtópicos. No primeiro foi sistematizado e discutido o sistema de propriedade intelectual no Brasil. Em seguida, foi descrito, de forma sucinta, o procedimento para obtenção de patente em conformidade com a legislação brasileira. Posteriormente, explicou-se a relação entre patente e desenvolvimento econômico. No subtópico seguinte foi delineada a interação entre o sistema de propriedade intelectual, setor produtivo e inovação. O quinto subtópico tratou do aumento da carga de trabalho de exame dos escritórios de patentes em todo o mundo e o impacto desse aumento no tempo de pendência das patentes. No último, discutiu-se o impacto da pendência na qualidade das patentes bem como as práticas de gestão para melhoria do exame de patentes.

3.1 O SISTEMA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

A propriedade intelectual, segundo o conceito balizado pela Convenção da WIPO (*World Intellectual Property Organization*) diz respeito aos tipos de propriedade que resultem da criação do intelecto humano (seja nos domínios industrial, científico, literário e/ou artístico). Neste sentido, a proteção à propriedade intelectual abrange não só os direitos relacionados à Propriedade Industrial (marcas, patentes, desenhos industriais, indicações geográficas, segredo industrial e repressão à concorrência desleal) e o Direito Autoral (obras intelectuais e artísticas, programa de computador) como outros direitos sobre bens imateriais (BARBOSA, 2010).

O Brasil é um dos países pioneiros em matéria legislativa sobre Propriedade Intelectual, ainda que com algumas limitações para certas áreas tecnológicas, tais como produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, especialmente considerando a proibição da proteção por patente contida no Código da Propriedade Industrial, anterior à atual Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96 (BRASIL, 1971; 1996).

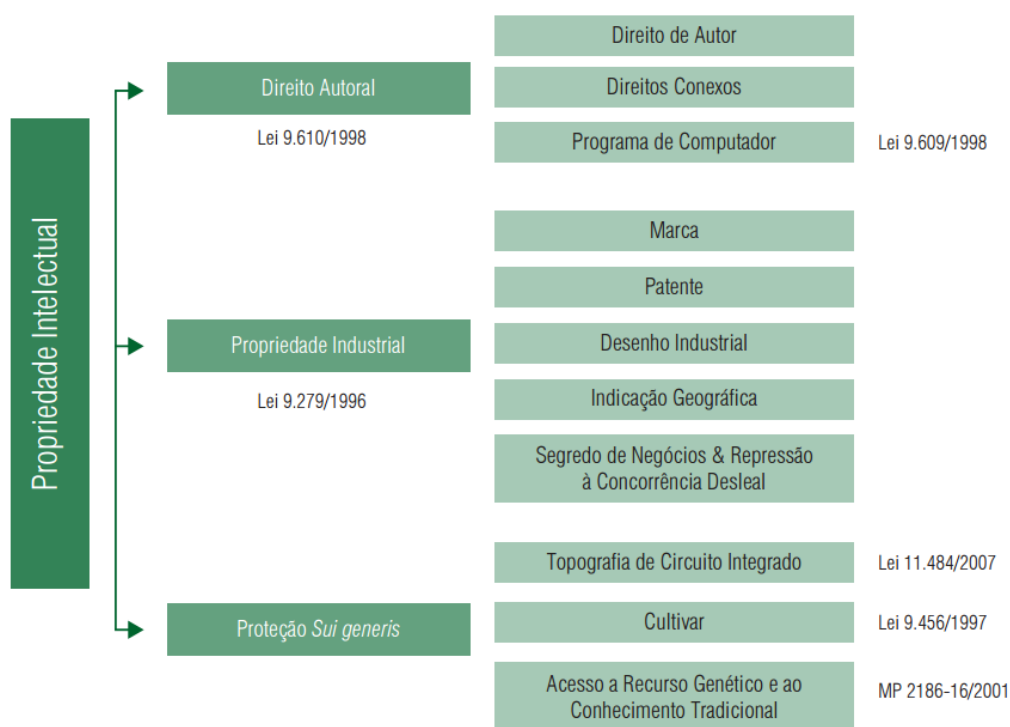
Cerqueira (1982) destaca que o Brasil foi o quarto país do mundo a conferir proteção aos direitos do inventor, com o Alvará do Príncipe Regente de 1809, sendo que o primeiro país foi a Inglaterra por meio do seu *Statute of Monopolies* (1623), acompanhado dos Estados Unidos, com sua Constituição de 1787, que determinou a competência ao Congresso para legislar sobre a proteção das invenções (a primeira lei norte-americana sobre patentes veio a ser promulgada em 1790) e da França, em 1791.

Com a edição da atual Lei de Propriedade Industrial (LPI) o Brasil reforçou a proteção em áreas tecnológicas não previstas na legislação anterior, bem como aumentou o prazo de

vigência de patentes de invenção de 15 anos para pelo menos 20 anos, em conformidade com a maioria dos países signatários do TRIPs (sigla de *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, traduzida para Tratado sobre Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio) (BRASIL, 1996).

O regime jurídico de proteção à propriedade intelectual, em âmbito nacional, arrima-se principalmente nas leis nº 9.279/96 (Propriedade Industrial), nº 9.456/97 (Cultivares), nº 9.609/98 (Software), nº 9.610/98 (Direitos Autorais e Conexos) e Medida Provisória nº 2186-16/2001, revogada pela Lei nº 13.123/2015, e está sistematizado na figura 1 (BRASIL, 1996; 1997; 1998a; 1998b, 2015a).

Figura 1 – O sistema de propriedade intelectual no Brasil.



Fonte: CNI (2014)

Interessará ao presente estudo a proteção à propriedade industrial, especificamente às patentes. No plano internacional, quatro diplomas se destacam em matéria de Direito Patentário: a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial de 1883, também conhecida como Convenção da União de Paris (CUP), válida atualmente com o texto revisado na Convenção de Estocolmo de 1967; o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT, sigla em inglês de *Patent Cooperation Treaty*), firmado em 1970; o já citado Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs),

de 1994, e o Tratado sobre o Direito de Patentes (PLT, sigla de *Patent Law Treaty*), instituído em junho de 2000 e em vigor desde 28 de abril de 2005 (POLIDO, 2013).

Os três primeiros tratados são válidos no ordenamento jurídico brasileiro. O último, embora o Brasil seja seu signatário, ainda não foi ratificado, o que impede a vinculação do Estado brasileiro aos seus termos¹. Com exceção do TRIPs – fundado juntamente com a OMC e integrante do sistema desta –, todos os demais tratados mencionados são atualmente administrados pela WIPO, agência especializada da Organização das Nações Unidas, com sede em Genebra (Suíça), cujo propósito é a promoção global da proteção da propriedade intelectual por meio da cooperação entre Estados.

A CUP sofreu sete revisões em seu texto de 1883. Na primeira, em Roma, os atos assinados não foram ratificados por nenhum país. Seguiram-se as revisões de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967). O Brasil aderiu à Revisão de Estocolmo de forma definitiva em 1992, por meio do Decreto nº 635/92. Antes, o Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975, que introduziu a referida Convenção no ordenamento jurídico brasileiro, havia promulgado o texto com a reserva de que “o Brasil não se considerava vinculado pelo disposto na alínea 1, do art. 28 (conforme previsto na alínea 2, do mesmo artigo), e de que sua adesão não era aplicável aos arts. 1º a 12, conforme previsto no art. 20, continuando em vigor no Brasil, nessa parte, o texto da revisão de Haia, de 1925” (CUP, 1883; BRASIL, 1975; 1992a).

A CUP introduziu o sistema internacional de Propriedade Industrial e teve como principal objetivo a harmonização de princípios básicos para viabilizar a implementação desse sistema. Neste sentido, destacam-se três disposições para o alcance deste mister: o princípio do tratamento nacional, o direito de prioridade unionista e o princípio da independência das patentes (CUP, 1883).

O art. 2º da Convenção preceitua que os nacionais de cada um dos seus países membros “gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais [...]”. Tal dispositivo inaugura o princípio do tratamento nacional,

¹No regime jurídico brasileiro vigente, a incorporação de um tratado internacional no ordenamento interno ocorre após as seguintes etapas: a) negociação; b) assinatura; c) mensagem ao Congresso; d) aprovação parlamentar mediante decreto legislativo; e) ratificação; f) promulgação do texto do tratado mediante decreto presidencial. Segundo o Ministro Celso de Mello do STF, a edição deste último ato acarreta a executoriedade do acordo internacional que passa então a “vincular e obrigar no plano do direito positivo interno”, tal como uma lei ordinária (STF, ADI nº 1.480-3/DF, 1996).

estabelecendo que o depositante estrangeiro de uma patente possua os mesmos direitos concedidos aos nacionais do país onde se almeja a proteção (CUP, 1883).

Por sua vez, o direito de prioridade unionista, estabelecido pelo art.4º da Convenção, assegura que, no prazo de doze meses, a divulgação da invenção, ou do modelo de utilidade, em decorrência do primeiro depósito de um pedido em uma das nações signatárias do acordo, não prejudica o depósito posterior do pedido correspondente em outro país membro, preservando o requisito patentário da novidade e concedendo tempo suficiente para o inventor providenciar a proteção em outros países (CUP, 1883).

A terceira e última disposição destacada está insculpida no art. 4 *bis* da Convenção. Trata-se do princípio da independência das patentes, segundo o qual a patente requerida nos diversos países membro do Acordo serão independentes daquelas obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União. Este princípio está assentado em um outro, o da territorialidade, estabelecendo que a proteção conferida pelo Estado por meio da patente tem validade somente nos limites territoriais do país que a concede, de modo que sua concessão ou não em país não significa que, em outra nação, tenha igual destino (CUP, 1883).

O Tratado de Cooperação em Matérias de Patentes – PCT, firmado em 19 de junho de 1970, em Washington, foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 110, de 30 de novembro de 1977. Teve como objetivo a simplificação do procedimento de outorga da proteção patentária em vários países, tornando-o mais eficaz e econômico para o governo e sociedade (PCT, 1970).

Diferentemente da CUP, o PCT é norma eminentemente procedimental. Permite que um único depósito de pedido de patente, no âmbito internacional, produza os mesmos efeitos de várias solicitações realizadas separadamente em cada país, onde se postula a proteção patentária. Desta forma, o PCT funciona como um sistema de depósito internacional de pedidos de patente (POLIDO, 2013).

O PCT não entra em concorrência com o Convênio de Paris, mas o completa, inclusive estabelece em seu artigo primeiro que nenhuma de suas disposições poderá ser interpretada como uma restrição dos direitos previstos pela Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial em benefício de qualquer nacional ou residente de qualquer país membro do PCT (PCT, 1970).

O pedido internacional, junto com o relatório internacional da busca, é publicado após o prazo de dezoito meses contados a partir da data de depósito do primeiro pedido. A busca internacional prevista é obrigatória e poderá ser realizada por uma das Autoridades Internacionais de Busca junto ao Tratado (fase internacional).

Registre-se que o depósito via PCT não interfere nas legislações nacionais dos países membros, não implicando na existência de uma patente internacional, de modo que não desobriga a necessidade do depósito regular do pedido de patente nos escritórios nacionais dos países membros escolhidos pelo depositante (fase nacional).

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, mais conhecido pela sigla em inglês TRIPs, integra o Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), também conhecido como Ata Final da Rodada do Uruguai, promulgada pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994).

O TRIPs é norma de direito material cuja estrutura é a seguinte:

- I – disposições gerais e princípios básicos;
- II – padrões relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual;
- III – aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual;
- IV – obtenção e manutenção de direitos de propriedade intelectual e procedimentos inter-partes conexos;
- V – prevenção e soluções de controvérsias;
- VI – arranjos transitórios;
- VII – arranjos institucionais; disposições finais (BRASIL, 1994).

O objetivo do Acordo é completar as deficiências do sistema de proteção da WIPO e vincular, definitivamente, os direitos de propriedade intelectual ao comércio internacional, reduzindo suas distorções e obstáculos, com a imposição de padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual aos países membros, os quais deverão colocar em vigor em seu ordenamento jurídico interno.

O Tratado sobre o Direito de Patentes (PLT, sigla de *Patent Law Treaty*) foi instituído em junho de 2000 e está em vigor desde 28 de abril de 2005. O PLT visa simplificar e harmonizar as formalidades nacionais de patentes em todo o mundo, diferenciando-se do PCT por seu caráter uniformizador e se distinguindo do TRIPs por sua natureza procedimental ou adjetiva. Trata-se de mais um passo da WIPO em busca da internacionalização da Propriedade Intelectual e criação de um “sistema global de patentes” (POLIDO, 2013).

Polido (2010) defende que os fundamentos que coordenam o processo de harmonização normativa preconizado pela WIPO estariam descritos em três pilares. O primeiro é estabelecido pelo fortalecimento e aprofundamento do sistema internacional de gerenciamento de registros internacionais de pedidos de patentes, exemplificado pelo PCT. O segundo é baseado na regulamentação internacional da aquisição e manutenção de direitos

patentários pelos titulares de patentes, como evidenciado pelo PLT. O terceiro é justificado pela criação de um regime substantivo (material) de direito de patentes, na esteira de discussões sobre o Tratado Substantivo sobre Direito de Patentes (SPLT), que teria por objetivo, entre outros, harmonizar conceitos do direito de patentes – como “novidade”, “atividade inventiva e não óbvia” e “aplicabilidade industrial” -.

O quadro 1 sintetiza os principais tratados sobre Direito Patentário:

Quadro 1 – Os principais tratados sobre Direito Patentário em vigor no Brasil:

ANO	TRATADO	OBJETIVO	DESTAQUES
1883	Convenção da União de Paris (CUP)	Introduz o sistema internacional de Propriedade Industrial e tem como principal objetivo a harmonização de princípios básicos para viabilizar a implementação desse sistema (Princípio do tratamento nacional; o direito de prioridade unionista; e o princípio da independência das patentes).	Apresenta-se como uma opção para depósito de patente no exterior. O depositante de um pedido de patente em um dos países da CUP, com reivindicação do direito de prioridade, possui doze meses para requerer a mesma proteção nos demais Estados-membros da Convenção que lhe interessem.
1970	<i>Patent Cooperation Treaty</i> (PCT)	Simplificação do procedimento de solicitação de proteção jurídica ao invento no exterior, tornando-o mais eficaz e econômico para o governo e sociedade.	Ao contrário da CUP, que exige o depósito nacional com reivindicação de prioridade para viabilizar a proteção em outros países, com múltiplos depósitos em cada um deles, o PCT permite que um único depósito de pedido de patente, no âmbito internacional, produza os mesmos efeitos de várias solicitações realizadas separadamente em cada país, onde se postula a proteção patentária. A data-limite para a escolha do país onde se pretende a proteção é de trinta meses.
1994	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (TRIPS)	Imposição de padrões mínimos de proteção à propriedade intelectual aos países membros	Reforça os princípios estabelecidos pela CUP; estabelece o prazo mínimo de vigência das patentes; autoriza a proteção patentária para todos os setores tecnológicos, de produto ou processo.

Fonte: Elaboração própria

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, autarquia federal, subordinada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), tem por finalidade precípua “executar as normas que regulam a propriedade industrial, levando em consideração sua função social, econômica, jurídica e técnica” (BRASIL, 1970).

Dentro dessas atribuições, a instituição é responsável, ainda, pela análise dos pedidos de patente, sendo esta, na formulação de Barbosa (2010), concebida como direito territorial

temporário conferido pelo Estado que dá ao seu titular, pessoa física ou jurídica, a exclusividade da exploração de uma tecnologia.

Para a concessão patentária o depositante deverá submeter-se a um procedimento longo e complexo, que envolve várias fases, com exigências específicas, que, se mal estruturado ou com estruturação deficitária, terá a ineficiência como obstáculo intransponível, dando azo à propositura de demandas judiciais contestando a concessão da patente (ROCHA; SACCO, 2011).

3.1.1 Breve síntese do procedimento para obtenção de patente à luz da Lei de Propriedade Industrial (BRASIL, 1996)

Abrantes (2011) afirma que a patente é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por força de Lei, ao depositante de um pedido para que este exclua terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos à matéria protegida. Esta proteção jurídica é na verdade uma forma de estímulo e reconhecimento do esforço inventivo, visto que, com o direito exclusivo sobre uma invenção, o inventor poderá obter lucros sem ameaça de contrafação por parte de terceiros, pois caso esta ocorra, poderá se socorrer dos instrumentos legais do sistema patentário.

A natureza da patente se divide em Privilégio de Invenção (PI) e Modelo de Utilidade (MU). Existe ainda o Certificado de Adição (CA), o qual poderá ser obtido pelo depositante do pedido ou titular de patente de invenção, mediante pagamento de retribuição específica, para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo (art. 76 da LPI).

A LPI prevê que para a invenção ser protegida por patente é necessário que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva (art. 8º c/c 24 da LPI).

O invento será considerado novo quando não compreendido no estado da técnica². Possuirá atividade inventiva quando para um técnico no assunto, não decorrer de maneira

² O art. 11 da LPI, em seu parágrafo primeiro, define estado da técnica como sendo tudo aquilo que se tornou acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Entretanto, existem mecanismos que alteram essa delimitação: o período de graça e a prioridade. O primeiro compreende os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo inventor; pelo INPI, por meio de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, mas baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. O segundo, por sua vez, divide-se em prioridade unionista e prioridade interna. A prioridade unionista, estabelecida pelo art.4º da CUP, assegura que, no prazo de

evidente ou óbvia do estado da técnica. Além disso, deverá apresentar a possibilidade de ser produzido em escala industrial (arts. 13 e 15 da Lei 9.279/96).

Patenteáveis como modelo de utilidade são também os objetos de uso prático suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou fabricação (art. 9º).

Já o art. 10 da mencionada lei trata de deixar claro o que não se considera invenção nem modelo de utilidade, *in verbis*:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais (BRASIL, 1996).

Por sua vez, o art. 18, complementando o dispositivo anterior, estabelece aquilo que não é suscetível de obter a proteção patentária, preceituando que não são patenteáveis o que infringir a moral, os bons costumes e ordem jurídica; matérias relativas à transformação do núcleo atômico; e o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - e que não sejam considerados mera descoberta.

doze meses, a divulgação da invenção, ou do modelo de utilidade, em decorrência do primeiro depósito de um pedido em um dos países signatários desse acordo, não prejudica o depósito posterior do pedido correspondente em outro país membro (art. 16 da LPI). Já a prioridade interna está prevista no art. 17 da LPI, o qual determina que o pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria- não se estendendo à matéria nova introduzida- depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. Neste caso, o pedido base é definitivamente arquivado. É válido ressaltar que a prioridade interna não amplia os prazos para reivindicação da prioridade unionista, isto é, se o depositante desejar depositar pedidos correspondentes em outros países, deverá fazê-lo no prazo de 12 meses do depósito do primeiro pedido (pedido anterior que serviu de base para a prioridade interna).

O pedido de patente, que será em idioma português, consiste em um requerimento contendo dados do titular/inventor³, relatório descritivo⁴, reivindicações⁵, resumo, desenhos⁶, se for o caso, e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (art. 19 da LPI). Protocolado o requerimento, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído com as informações e documentos descritos anteriormente, será autuado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo conteúdo das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (art. 41 da LPI). Percebe-se, pois, que a reivindicação é a base legal da proteção patentária, de modo que seus termos e estruturação definem os limites da proteção conferida por uma patente, evidenciando possíveis infrações dos direitos por terceiros.

O depósito de pedido em outros países pode ser realizado de duas formas: diretamente no país onde se deseja proteger a invenção ou modelo de utilidade, ou por meio do PCT (Tratado de Cooperação de Patentes), onde o depósito inicial de pedido de patente pode ser realizado junto ao INPI e neste momento, o interessado já indica os países em que deseja obter a proteção patentária. A tramitação do processo seguirá os critérios de concessão dos países escolhidos, a denominada fase nacional, iniciada em até 30 (trinta) meses da prioridade unionista ou do depósito internacional.

Importante frisar que o depósito do pedido internacional não significa dizer que exista uma patente internacional. A patente é territorial, de modo que a decisão para sua concessão, ou não, é exclusiva do país onde se busca a proteção.

Após sua aceitação pelo INPI, o pedido de patente é mantido sob sigilo pelo prazo de 18 (dezoito) meses, contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI), salvo na hipótese

³ O titular da patente pode ou não coincidir com a pessoa do inventor. A patente poderá ser requerida em nome próprio (de um ou de todos os autores), pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade (art. 6º, § 2º e § 3º da LPI).

⁴ O relatório descritivo deverá, entre outros aspectos, informar o setor técnico a que se refere a invenção; descrever o estado da técnica que possa ser considerado útil à compreensão, à busca e ao exame da invenção; descrever o objeto da invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (INPI, 1997)

⁵ A reivindicação deve estar totalmente fundamentada no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. São identificadas pela expressão “caracterizado por”. Não serão aceitos no campo das reivindicações trechos explicativos com relação ao funcionamento, vantagens, e simples uso do objeto (Idem).

⁶ Muito utilizado nos MUs, define o escopo da invenção, ou seja, aquilo que foi inventado.

estabelecida pelo art. 75 da LPI, o qual impõe o sigilo absoluto ao pedido de patente cujo objeto interesse à defesa nacional.

A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante e assegura ao titular da patente, após sua obtenção, postular indenização pela exploração indevida de seu objeto, ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão do privilégio (art. 30, § 1º c/c art. 44 da LPI).

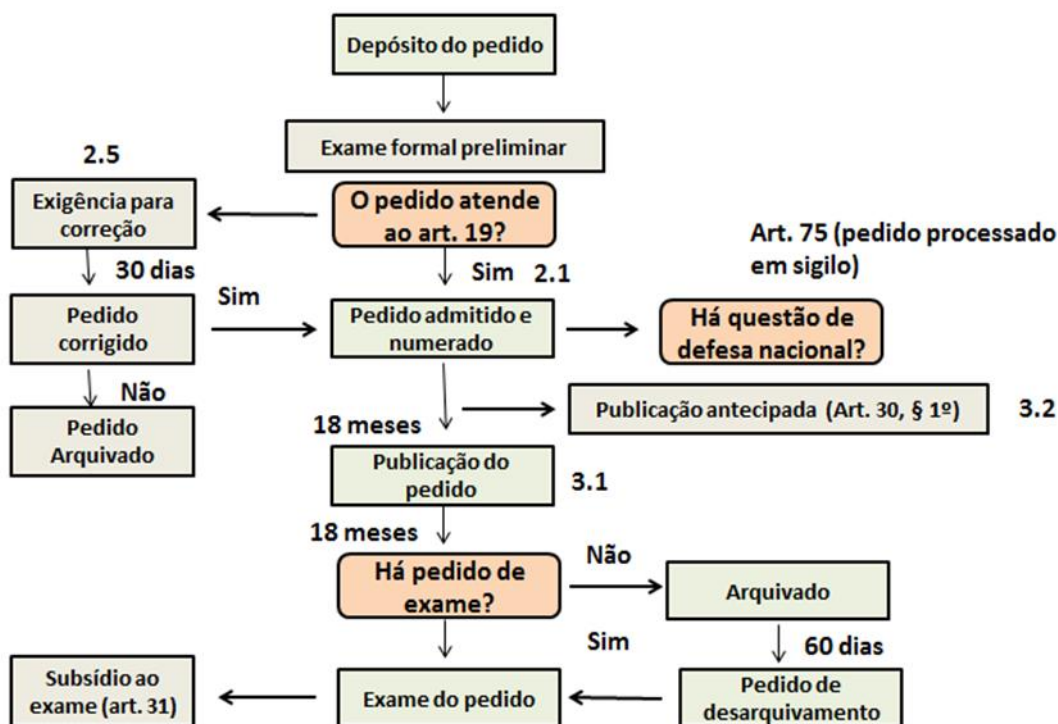
O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido e deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido (parágrafo único do art. 31 c/c art. 33 da LPI). Ou seja, dependendo do interesse do depositante, o exame do pedido de patente poderá ser esticado em até 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito e não raramente isso acontece, conforme será explicado em capítulo próprio.

No período compreendido entre a publicação do pedido e o exame final será facultada a qualquer interessado a apresentação de informações e documentos ao INPI para subsidiarem o exame técnico (art. 31 da LPI). O subsídio ao exame é a nova terminologia usada pela LPI para o que o código anterior denominava de oposição. A diferença é que o subsídio não é publicado, assim ao depositante não é dado conhecimento do seu teor, impossibilitando-o de se manifestar sobre o mesmo.

Preenchidos os requisitos legais para sua concessão, a carta patente é confeccionada e entregue ao titular, a qual lhe assegura o direito de propriedade e uso exclusivo do objeto da patente, nas condições da LPI. Durante seis meses a contar da concessão poderá ser requerida, no âmbito administrativo, a nulidade da patente e durante toda a sua vigência, na seara judicial, a ação de nulidade poderá ser intentada (art. 51 c/c 56 da LPI).

A figura 2 descreve de forma sistematizada e sucinta a tramitação de um pedido de patente no Brasil até seu efetivo exame, com os respectivos códigos de despacho (2.1, 2.5, 3.1, 3.2, etc):

Figura 2: Tramitação de um pedido de patente no Brasil até efetivo exame.



Fonte: Elaborado pelo Autor

No tocante aos custos para expedição e manutenção de uma carta-patente, a Resolução nº 129/2014/INPI, em seu anexo, apresenta uma tabela com os valores referente à retribuição por meio eletrônico e em papel. Basicamente esse custo se constitui do somatório das taxas correspondentes ao depósito de pedido de Patente de Invenção/ Modelo de Utilidade, pagamento das anuidades, pedido de exame e expedição de carta-patente. Em caso de obstáculos processuais como exigências, subsídios ao exame, restauração ou desarquivamento de pedido, etc, novas retribuições serão acrescidas aos custos da patente (INPI, 2014a)

A Resolução nº 129/2014/INPI estabelece ainda um desconto de até 60% (sessenta por cento) nos valores das retribuições para pessoas naturais; microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; cooperativas, assim definidas na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios (INPI, 2014a) .

O reconhecimento do direito de propriedade industrial, em especial ao uso, gozo e disposição exclusiva de uma invenção é, antes de tudo, uma questão de respeito. A literatura aponta que o progresso de um país está diretamente relacionado com o grau de proteção que se tem dado aos inventores (HAMMES, 2002).

3.1.2 Patente e desenvolvimento econômico e progresso tecnológico

No âmbito econômico, Schumpeter (1997), um dos mais importantes economistas do século XX, é considerado um autor pioneiro na disseminação das inovações e dos avanços tecnológicos, registrando as primeiras referências sobre a importância das regras da proteção da propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico, conseguindo explicar a lógica da dinâmica capitalista e, ao final, decretando que inovação, na forma de destruição criativa, é a mola propulsora do desenvolvimento econômico e industrial.

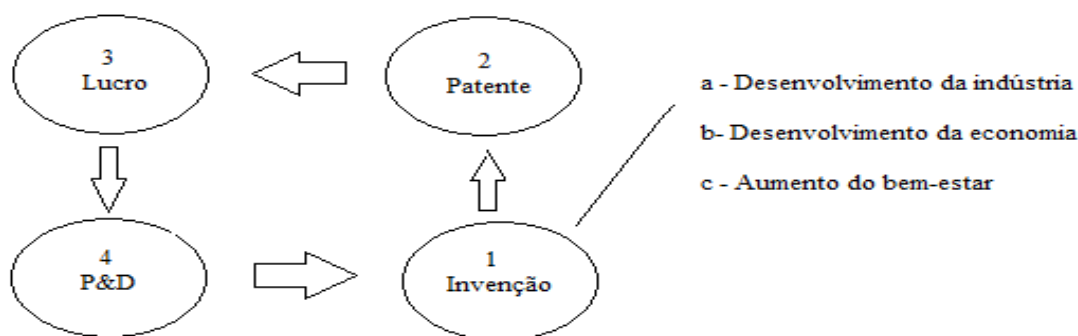
Nos tempos atuais, o sistema de proteção da criação intelectual está diretamente relacionado com o desenvolvimento tecnológico de um país. A ausência de um sistema eficaz de reconhecimento e proteção à atividade criativa proporciona uma perda da capacidade de inovação, sendo considerado um dos principais fatores da estagnação econômica de países subdesenvolvidos, como é o caso no Brasil, conforme defendem Scudeler e Oliveira (2013).

Vale ressaltar que o processo de inovação não depende somente do surgimento de oportunidades tecnológicas, mas também de condições de apropriação dessas inovações, por meio da pesquisa e desenvolvimento para elaboração de novos produtos que, na maioria das vezes, requerem investimentos. De acordo com Campos e Denig (2011) “o sistema de propriedade intelectual foi criado para garantir a propriedade ou exclusividade que é resultado do esforço intelectual, nos campos industrial, científico, literário e artístico.” Essas atividades intelectuais são também chamadas de ativos intangíveis, que, por definição, são os ativos que não possuem existência física e são baseados em conhecimento.

O inventor necessita do incentivo das patentes para tornar pública sua criação, funcionando como um instrumento para estimular o processo criativo e disseminar o conhecimento. Para Scudeler e Oliveira (2013), o sistema de patentes serve para proteger juridicamente o conhecimento tecnológico, prevenindo de que competidores copiem ou comercializem esse produto. Essa proteção concedida pela patente é, portanto, um valioso e imprescindível instrumento para que a invenção e a criação industrializável se tornem um investimento rentável.

Carvalho (1982) assevera que é impossível verificar *quanto* a proteção em propriedade intelectual por meio das patentes contribui para o desenvolvimento econômico, sendo importante entender ao menos *como* essa relação acontece. Prossegue o autor com a seguinte inferência: Se as invenções contribuem para o progresso e este, por sua vez, contribui para a melhoria do bem-estar social, então as funções da patente podem ser assim descritas esquematicamente na Figura 3:

Figura 3 - A influência do sistema patentário no progresso econômico e bem-estar social.



Fonte: Adaptado de Carvalho (1982)

Desta forma, segundo Carvalho (1982), a invenção (1) proporciona a obtenção da patente (2), título este que possibilita a exclusividade, a qual gera o lucro (3); o qual permite o investimento em pesquisa e desenvolvimento (4); que, por sua vez, gera novas invenções (1). Por seu turno, a aplicação industrial do invento e a comercialização dos seus resultados geram o desenvolvimento da indústria (a); este gera o desenvolvimento da economia (b); o qual proporciona, ao final da cadeia, o bem-estar social (c).

De acordo com Hall *et al.* (2012) o produto e/ ou processo de inovação tem sempre um impacto positivo na produtividade, contudo o impacto é muito maior para as empresas que se utilizam das patentes como forma de proteção da propriedade intelectual. Para os autores, as inovações lastreadas em patentes tendem a entregar proporcionalmente mais crescimento e emprego. A OECD (2007) relata que muitos de seus países membros adotaram estratégias para melhorar o ambiente para a inovação, a fim de aumentar a produtividade e crescimento, destacando com uma dessas estratégias a proteção aos direitos de propriedade intelectual. A organização aponta que a globalização tornou mais fácil e viável a falsificação e imitação, um dos motivos determinantes para a escolha pelas empresas de estratégias para a proteção de seu ativo intelectual, com vista a assegurar um alto retorno sobre seus investimentos em criações.

Em Falvey *et al.* (2006) é constatado que um sistema forte de proteção aos direitos da propriedade intelectual pode colher recompensas em termos de inovação nacional e aumento da capacitação tecnológica nos países em desenvolvimento com capacidade suficiente para inovar, contudo, tem pouco impacto na inovação e capacitação tecnológica em países sem essa capacidade e, além disso, pode impor custos adicionais. Kim *et al.* (2012) afirmam que quando a capacidade tecnológica de um país é fraca, um sistema que protege as invenções menores, as chamadas inovações incrementais, é mais propício a conduzir ao desenvolvimento econômico desse país.

Yu (2013) conclui que a proteção em propriedade intelectual é útil e eficiente para atrair investimentos diretos estrangeiros (IDE) se estiverem reunidas duas condições. Em primeiro lugar, o país precisa ter uma forte capacidade de imitar produtos e tecnologias estrangeiras, caso contrário a proteção da propriedade intelectual será desnecessária, pois os interesses comerciais das empresas estrangeiras não estarão sob ameaça. Em segundo lugar, o país precisa ter um mercado suficientemente grande para permitir que empresas estrangeiras possam capturar economias de escala ou de escopo. Mesmo se forem cumpridas estas duas condições, o governo tem ainda a questionar qual a forma de proteção precisa ser fortalecida, a fim de promover o desenvolvimento econômico do país.

Sattar e Mahmood (2011) realizaram um estudo para investigar o impacto dos direitos de propriedade intelectual sobre o crescimento econômico de uma amostra de 38 países, sendo 11 países de alta renda; 8 países de renda média alta; 8 países de menor renda média; e 11 são países de baixa renda. O período de amostragem compreende o interstício de 1975 a 2005. Os resultados da pesquisa de Sattar e Mahmood (2011) demonstraram que os direitos de propriedade intelectual contribuem para o crescimento econômico de forma positiva e significativa no caso da amostra completa de países. Além disso, verificou-se que o impacto é maior em países de alta renda comparada com a de países de renda média e baixa.

A partir dessas análises, observa-se que o sistema jurídico da propriedade intelectual afeta diretamente o desenvolvimento econômico e social de um país e passa a ser o centro dos debates econômicos e jurídicos.

Nas últimas décadas, a tecnologia passou a ser um fator principal para o aumento da produtividade e competitividade no mercado mundial. A atividade empresarial está ligada ao desenvolvimento produtos e serviços, atendendo as demandas de consumo e alinhando-se as políticas públicas de incentivos financeiros e fiscais. O produto ou serviço gerado com sucesso contribui diretamente para o aumento do mercado de trabalho e consequentemente com o aumento da economia do país.

Scudeler e Oliveira (2013) destacam a importância do arcabouço jurídico da propriedade intelectual para fundamentar a capacidade inovativa do país, representada pela segurança jurídica concedida às práticas de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços pelas empresas, refletindo positivamente no desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país.

No Brasil, o direito de proteção à propriedade intelectual foi erigido à categoria constitucional, estando arrolado entre os “Direitos e Garantias Fundamentais”, com previsão

nos incisos XXVII, XXVIII e XXIX do artigo 5º da Constituição Federal, sendo que este último dispositivo preceitua o seguinte:

Art. 5º - (...) XXIV- a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (BRASIL, 1988).

Em relação ao mandamento acima, a doutrina discute o sentido da expressão “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”, ora empregando-lhe uma conotação de *condição*, ou seja, a proteção garantida ao inventor estaria condicionada ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País, ora conferindo-lhe o sentido *valorativo-finalista*, aludindo que a proteção é outorgada porque gera efeitos positivos ao atender o interesse social e proporcionar o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (CERQUEIRA, 2006).

Complementando o ditame acima, os arts. 218 e 219 da Lei Fundamental determinam que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, exigindo que estas últimas sejam voltadas, predominantemente, para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

À luz da Carta Magna brasileira, Barcellos (2010) conclui que o sistema patentário “deve atender premissas claras de funcionalidade, existindo enquanto necessário, suficiente e nos limites para o atendimento do interesse social, desenvolvimento econômico e tecnológico do País”. Na hipótese de inobservância dessas premissas, o sistema deverá ser submetido a uma readequação ou reinterpretação, observando-se os limites da hermenêutica frente às eventuais necessidades de mudanças no ordenamento jurídico.

Nesta mesma linha de intelecção, Barbosa (2010) afirma: “O que caracteriza a patente como uma forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil”.

Para Barbosa (2010) as finalidades da patente têm, em nosso direito, um desenho constitucional. Seu fim imediato é a retribuição do criador, ao ponto em que seu fim mediato é o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Destarte, o regime patentário é uma exceção ao princípio de liberdade de mercado, determinada pelo art. 173, § 4.º da Constituição, e radicada nos arts. 1.º, inciso IV e 170, IV, e, sendo excepcional, importa em aplicação ponderada e restrita, sujeitando-se a parâmetros de uso que não exceda o estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém

moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso.

Barcellos (2010) explica que quando há o uso desviado ou abusivo do sistema patentário existem mecanismos legais aplicáveis na Lei de Propriedade Industrial⁷ e na lei que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência –SBDC- (Lei Federal nº 12.529/2011) para manter o equilíbrio funcional do sistema como um todo em observância ao norte valorativo funcional previsto na Constituição da República.

3.1.3 O sistema de propriedade intelectual e sua interação entre a ciência, tecnologia, inovação e o setor produtivo.

O sistema de propriedade intelectual de um país é criado para garantir a propriedade ou exclusividade resultante da atividade intelectual nos campos industrial, científico, artístico e literário. Dentro deste sistema, as patentes se apresentam como um importante mecanismo de troca: aceita-se oferecer o privilégio da proteção contra a concorrência, no curto prazo, em troca dos frutos da inovação a longo prazo (BRASIL, 2013).

Relatório anual da WIPO aponta que o número de patentes válidas no Brasil é relativamente baixo. O levantamento, realizado entre os 20 maiores escritórios de concessão de patentes no mundo, aponta que em 2012 os Estados Unidos figuravam em primeiro lugar, com 2,2 milhões de patentes válidas, seguido de Japão, com 1,6 milhão, China (875 mil), Coreia do Sul (738mil), Alemanha (549 mil), França (490 mil)e Reino Unido (459 mil). O Brasil está na 19ª posição, com 41.453 patentes válidas, abaixo de Mônaco (42.838) e acima da Polônia, último colocado. Entre os BRICs, todos estão na frente: após a China, seguem Rússia (181 mil), África do Sul (112 mil) e Índia (42.991) (FIEB, 2014).

Tomioaka, Lourenço e Facó (2010) destacam o baixo número de patentes no Brasil comparado com o cenário mundial, ponderando que o País não consegue aproveitar o potencial de sua biodiversidade e transformá-lo em patentes, apontando que parte desta deficiência pode ser atribuída “ao baixo nível educacional da população, recursos financeiros escassos para P&D, falta de clareza na gestão de políticas públicas em P&D e falta de uso de técnica de prospecção ou de observatório em bases patentárias”.

Garcez Júnior *et al.* (2014) estudaram o sistema patentário brasileiro por meio da análise de depósitos de patentes de invenção, conforme origem de seu titular, residente e não

⁷ O art. 68 da LPI, por exemplo, prevê o instituto da licença compulsória, estabelecendo que o titular poderá ter sua patente licenciada compulsoriamente caso venha exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado por decisão administrativa ou judicial.

residente, no espaço temporal de 1980 a 2012. O estudo apontou para uma forte correlação existente entre patentes de residentes e não residentes, demonstrando ainda a predominância absoluta destas últimas bem como seu expressivo crescimento após edição da Lei de Propriedade Industrial, indicando que o sistema patentário brasileiro está sendo direcionado para a proteção de patentes não nacionais, beneficiando, dessa maneira, empresas estrangeiras e não cumprindo seu papel de estimular a inovação no País.

Helpman (1993) afirma que a proteção patentária se justifica, dentre outros motivos, pelo fato de que os custos da descoberta são bem mais altos se comparados aos custos da imitação. Caso uma criação possa ser rapidamente imitada, o retorno econômico do inventor será reduzido, o que gera um desestímulo ao investimento em pesquisa.

Logo, a patente permite ao inventor, na forma de um poder de monopólio, apropriar-se de um benefício econômico exclusivo, em virtude de sua contribuição ao estoque tecnológico da sociedade, o que contribui para evitar a redução da escala de investimentos na atividade inventiva, conforme Moura, Paes e Tácito (2014).

A literatura abalizada por Matias-Pereira (2011) aponta que a intensa utilização de ciência, tecnologia e inovação numa economia permite o aumento da competitividade, com a criação de empreendimentos, empresas, empregos e marcas comerciais. Essa estratégia, por sua vez, tende a intensificar a interação entre política industrial e tecnológica, setor produtivo e propriedade intelectual.

Conforme lições de Ferreira, Guimarães e Contador (2009), entre outras vantagens, as patentes se revelam como instrumento de estímulo ao desenvolvimento tecnológico, ao encorajamento à pesquisa científica, à disseminação do conhecimento prático e econômico, à criação de novos mercados e à satisfação das necessidades latentes dos consumidores.

Nesse sentido, o INPI possui papel fundamental na promoção da inovação nacional, competitividade e desenvolvimento tecnológico, econômico e social do País. A propósito, o Relatório de Gestão do Exercício 2012 da referida autarquia assim dispõe: “O INPI existe para criar um sistema de Propriedade Intelectual que estimule a inovação, promova a competitividade e favoreça os desenvolvimentos tecnológico, econômico e social” (INPI, 2013d).

Por sua vez, a Carta Magna vigente em seu art. 218 assim preceitua: “O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas” (BRASIL, 1988). O papel do INPI é, portanto, essencial para a gestão da propriedade industrial e para que o setor produtivo brasileiro possa, de fato, desenvolver-se de modo a aumentar sua competitividade. Neste diapasão, para que as patentes possam realmente ser utilizadas como

mola propulsora da inovação, competitividade e progresso tecnológico, é necessário que o sistema opere com eficiência e qualidade, e, entre outros aspectos, seja capaz de processar os pedidos de patentes de forma a atender à demanda da sociedade (SILVA, 2009).

3.1.4 A capacidade de processamento dos escritórios de patentes e o tempo de pendência das patentes

O aumento da atividade patentária em todo mundo criou uma maior carga de trabalho de exame e colocou um peso maior ainda sobre os Institutos Nacionais de Propriedade Industrial (INAPIs), pressionados a conceder a carta patente de forma ágil, eficiente e com qualidade.

Em estudo intitulado “*Patent Examination Procedures and Patent Quality*”, King (2003) concluiu que o mais importante dos insumos no procedimento de exame de patentes (horas/examinador e ações/examinador) tem permanecido praticamente constante ao longo do tempo, apesar do progressivo aumento da carga de trabalho relativo ao exame, fato este que tem contribuído para o aumento a fila de exames pendentes, conhecido como *backlog*.

Não há na literatura consenso acerca da definição do conceito de *backlog*. Conforme estudo conjunto do Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (em inglês, *United Kingdom Intellectual Property Office –UKIPO*) e do Escritório de Patentes e Propriedade Industrial dos Estados Unidos (em inglês, *United States Patent and Trademark Office –USPTO*), o termo ‘*backlog*’ como tal não é bem definido. Para uns, refere-se a todos os requerimentos não examinados; para outros, a todos os requerimentos pendentes, e, para alguns, ao ‘excesso’ de requerimentos além da capacidade do escritório (MITRA-KAHN *et al.*, 2013).

Abrantes (2011), por sua vez, identifica o termo “backlog” com o tempo de pendência, afirmando que “*backlog* é o tempo médio para decisão de um pedido de patente pelo INPI”. Contudo, faz o alerta de que “não há um critério exato para se definir o que se seria um prazo normal de exame e o que seria computado como *backlog* ou atraso”.

Barbosa (2013), por sua vez, dá preferência à definição estabelecida pela London Economics (2010): “Para, na verdade, definir um *backlog*, podemos considerar o nível de pedidos que, devido à falta de ação do examinador (ao invés de, por exemplo, da demora do depositante) ficaram pendentes por mais tempo do que a duração pretendida”.

De fato, o conceito proposto por Barbosa (2013) vai ao encontro da definição do dicionário Oxford (2015) ao vocábulo: o acúmulo de trabalho que já deveria ter sido realizado, mas que ainda não foi concluído.

Evidenciando a preocupação mundial em torno do tema, Hoss (2012) analisa, a partir de uma perspectiva do Acordo TRIPs, o atraso crônico que muitos escritórios de patentes

enfrentam, concluindo que vários fatores contribuem para esses exames prolongados, dentre os quais podem ser citados o aumento do número de pedidos de patentes, a complexidade das tecnologias envolvidas, a falta de recursos suficientes e até mesmo os atrasos causados de forma deliberada pelo próprio depositante ou por terceiros, por exemplo, nos procedimentos de oposição ao pedido de patente.

O aumento da fila de pedidos com exame pendentes e, consequente, maior tempo de processamento destes pedidos tem sido preocupante para os usuários, pois o *backlog* potencializa a insegurança jurídica e desestimula os investimentos, fatores que criam obstáculo à inovação tecnológica. Nesta linha de inteligência, Hoss (2012) aponta que estes atrasos podem causar danos graves, não só para os requerentes de patentes - principalmente porque o período efetivo de proteção é reduzida, pois contado a partir da data do depósito (e não da data de concessão), mas também para os concorrentes, outros inovadores e ao mercado como um todo, uma vez que desencorajam a inovação futura e criam insegurança jurídica.

Um estudo da London Economics, denominado “*Patent Backlogs and Mutual Recognition*”, sob pedido do escritório britânico de patentes (UKIPO), divulgado em março de 2010, estima que cada ano de proteção provisória (*pendency*) no Escritório Trilateral de Patentes⁸ tem impacto negativo na economia global de aproximadamente £ 7,6 bilhões, dos quais £ 6 bilhões a título de redução do incentivo à inovação, £ 359 milhões, a título de requerimentos não patenteáveis adicionais e £ 1,2 bilhão resultante do poder monopolístico referente a requerimentos não patenteáveis (LONDON ECONOMICS, 2010).

O estudo aponta ainda que o *backlog* pode reduzir a eficácia de um sistema de patentes em um número de maneiras:

1-Custos para o requerente - a incerteza sobre a validade das reivindicações contidas no pedido de patente afastam os investidores, restringindo o acesso ao financiamento;

2-Impacto na qualidade de patente - o atraso pressiona o escritório a conceder a patente com maior agilidade, que, se não acompanhado de um aumento de eficiência, provoca impacto negativo na qualidade da patente, de modo que mais candidatos serão incentivados a "tentar a sorte", aumentando de igual modo a contrafação⁹ e o número de litígios;

3- Custos para outros inovadores - se a patente em última análise, não é concedida, o período de espera adicional (devido à pendência) poderá atrasar ou impedir outras inovações com base nas patentes reivindicadas, não concedidas ou pendentes.

⁸ O *European Patent Office* (EPO), o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) e o *Japanese Patent Office* (JPO) compreendem o Escritório Trilateral de Patentes (*Trilateral Patent Office*).

⁹ Entende-se por contrafação a produção comercial não autorizada pelo titular da patente.

4- Custos para concorrentes e dos consumidores – o aumento da pendência terá um custo adicional por meio poder monopolístico temporário para os pedidos de patentes "não merecedores" de proteção. O monopólio ou “quase-monopólio” concedido aos depositantes de pedidos pendentes improcedentes tem o custo social associado ao monopólio (baixa variedade de produtos e preços mais altos).

O estudo britânico concluiu que o impacto desestimulante nos agentes econômicos decorrente do *backlog* e da consequente incerteza sobre a possibilidade de explorar a tecnologia cuja patente se almeja foi considerado por diversos escritórios de propriedade industrial como o mais nefasto dos efeitos desses atrasos (LONDON ECONOMICS, 2010).

Moura *et al.* (2014) apontam a existência de dois potenciais riscos caso um agente decida explorar sua tecnologia antes de obter a patente. Uma empresa poderá pagar *royalties* ao inventor pela exploração comercial de um produto ou processo que, após o período de pendência, pode vir a ser constatado como já pertencente ao domínio público, situação na qual a patente é negada e o direito de exclusividade não se confirma. Há também o risco de um agente concorrente não aceitar a expectativa de direito e copiar o produto ou processo durante a pendência. Neste caso, o agente poderá ser processado por perdas e danos se a patente vier a ser concedida (art. 44 da LPI). Todavia, se o tempo de exame da patente for demasiadamente longo, a insegurança de todos os agentes envolvidos se eleva. Esta incerteza pode forçar os inventores a reter a sua tecnologia, em termos de produção e licenciamento, enquanto o resultado da patente não for conhecido.

Popp *et al.* (2003) estudaram os diversos fatores que influenciam a duração do processo de exame de patentes no USPTO. Após entrevista realizada com os oficiais do escritório americano, verificou que a complexidade da tecnologia e a quantidade de reivindicações são alguns dos principais fatores que justificam a necessidade de maior tempo de duração do exame.

Igual conclusão chegaram Harhoff e Wagner (2009) ao analisarem a duração do exame de patentes no Escritório Europeu de Patentes (EPO). Os autores concluíram que o agravamento do *backlog* não é apenas causado pelo aumento do número de depósitos, o qual conduz a uma maior carga de trabalho. De fato, a complexidade crescente de pedidos de patentes também leva a tempos mais longos de pendência, de modo que pedidos mais complexos exigem mais tempo do que as decisões sobre uma patente média.

Harhoff e Wagner (2009) também se dispuseram a responder se as patentes mais importantes e valiosas, aquelas que possuem relevância do ponto de vista técnico, social e

econômico, possuem pendências mais longas do que as menos importantes, chegando à mesma conclusão de Régibeau e Rockett (2003), no sentido de que a "importância", por si só, não deve ser associada com atrasos maiores, pelo contrário, as patentes mais importantes tendem a ser concedidas mais rapidamente.

Moura *et al.* (2014), em estudo que analisa o impacto do tempo de pendência das patentes na trajetória do crescimento econômico, afirmam que há uma relação negativa entre o desenvolvimento econômico e o tempo médio de pendência das patentes, de modo que períodos mais longos de atrasos geram uma perda social na forma de redução no consumo, no processo de inovação e no crescimento.

Certo é que o aumento do *backlog*, especialmente no caso brasileiro, mais crônico, como se verá adiante, acaba por causar insegurança jurídica. Insegurança para todos os atores envolvidos: depositantes, potenciais concorrentes, potenciais investidores, e sociedade como um todo. Os depositantes não sabem se terão suas patentes concedidas e, nesse interstício, não sabem se têm ou não direito de uso exclusivo das reivindicações postuladas nos pedidos de patentes. Os concorrentes não sabem se podem explorar o objeto do pedido dos depositantes, sem correr risco de terem que pagar vultosas indenizações pela exploração indevida do objeto patenteadado. Igual angústia sofre o investidor. E a sociedade perde. Perde porque não sabe se quem explora o objeto da patente tem ou terá realmente direito sobre ela, tampouco se um concorrente pode explorar o mesmo objeto. Se há exploração por parte de um concorrente, pode ser que no dia subsequente surja uma ordem judicial exigindo a imediata retirada dos produtos do mercado. A população perde. Todos os envolvidos perdem. A insegurança é considerável (BRASIL, 2013).

3.1.5 A capacidade de processamento do escritório de patente e a qualidade do exame

A qualidade do serviço de patentes tem sido debatida em todo o mundo, contudo, nos Estados Unidos esta preocupação é particularmente forte. Em estudo sobre o papel que o patenteamento desempenha na inovação, com referência específica para o sistema americano, Jaffe e Lerner (2007) afirmam que o sistema patentário americano tem desviado de sua função e possivelmente tem prejudicado mais do que estimulado a inovação, criando incertezas e litígios.

Os resultados desta desordem sistêmica incluem uma explosão no número de pedidos de patentes, grandes taxas de concessão e uma proliferação de patentes com mérito duvidoso. Concomitantemente, tem havido um aumento acentuado no número de litígios envolvendo

patentes, o que acarreta custo direto substancial para as partes envolvidas, bem como custos indiretos para a inovação das empresas (JAFFE e LERNER, 2007).

Em Scellato *et al.* (2011) analisou-se a qualidade do sistema patentário europeu. O estudo realizou uma avaliação comparativa de satisfação com os serviços oferecidos pelos escritórios que integram o IP-5 (EPO, USPTO, JPO, KIPO e SIPO). As empresas pesquisadas estavam localizadas em 20 países dos 27 membros da União Europeia (UE) e 38,9% dos entrevistados tinham mais de 100 patentes.

O estudo apontou que as empresas atribuíram ao sistema europeu de patentes a mais alta classificação geral (2,90), seguido do Japão (JPO), que recebeu avaliação também positiva (2,74), enquanto que as médias de Estados Unidos (USPTO), Coreia do Sul (KIPO) e China (SIPO), nesta ordem de classificação, obtiveram nota média abaixo de 2,5, numa escala onde 1 representa qualidade muito baixa e 4 qualidade muito alta. (SCCELLATO *et al.*, 2011)

Em relação às melhorias no processo de exame de patentes, Scellato *et al.* (2011) enumeraram uma série de medidas que poderiam ser implantadas pelo escritório europeu :

1. Desenvolvimento de projetos de disseminação e acesso à informação tecnológica, como forma de disponibilizar às empresas instrumentos mais eficazes para acessar o estado da técnica, o que poderá ter um impacto positivo na qualidade do exame com o aumento da qualidade do pedido inicial;
2. Permitir uma comunicação mais eficaz e rápida entre examinadores de patentes e os depositantes durante o processo de busca e exame;
3. Incentivar a contribuição de terceiros como um suplemento para a identificação de estado da técnica;
4. Implantar um código de conduta a fim de evitar um abuso deliberado do sistema;
5. Emitir pareceres preliminares sobre patenteabilidade, a fim de incentivar a retirada precoce dos pedidos não patenteáveis, eliminando o número de pedidos pendentes;
6. Intensificar o intercâmbio de informações, pesquisa e exame entre escritórios a fim de evitar a duplicidade de trabalho.

Com o objetivo identificar as principais características e fragilidades da gestão das políticas públicas na área de proteção à propriedade industrial no Brasil, Matias-Pereira (2011) realizou, no período de outubro e novembro de 2008, 33 (trinta e três) entrevistas qualitativas com dirigentes de empresas industriais de grande, médio e pequeno porte, localizadas no Estado de São Paulo. Segundo a pesquisa, os entrevistados foram unânimes em sustentar a importância de o Estado orientar as políticas públicas na área de propriedade industrial, principalmente no

tocante à reestruturação e fortalecimento do INPI, visando tornar mais eficiente a gestão do sistema de proteção da propriedade industrial no Brasil.

Em relatório contendo as propostas da indústria para as Eleições 2014, a CNI (2014) enumera algumas soluções para a melhoria do sistema patentário brasileiro, a saber:

1. Redução do *backlog* no INPI para no máximo quatro anos dentro de um período de quatro anos de gestão;
2. Otimização e automação de processos internos de exames e estabelecimento de prioridade para as áreas tecnológicas estratégicas, segundo comitê composto pelo INPI, representantes da indústria e de instituições científicas e tecnológicas (ICTs);
3. Adequação do quadro de examinadores com contratação e treinamento imediatos de profissionais, promovendo paralelamente uma revisão da carreira dos examinadores para possibilitar a retenção dos novos técnicos em condições competitivas com relação ao mercado;
4. Estabelecimento da colaboração internacional em matéria de patentes por meio de acordos com os principais escritórios de Propriedade Industrial do mundo, sem perda da autonomia do INPI na decisão final sobre a concessão desses direitos.

Lemley (2001), analisando os dados sobre os custos de um processo judicial envolvendo patentes bem como os números de licenciamentos e outros usos de patentes, argumenta que o reforço na qualidade do processo de exame no USPTO não é rentável, já que nos Estados Unidos são muito poucas as patentes que são licenciadas e discutidas judicialmente. Devido a isso, para a sociedade seria melhor gastar seus recursos no aprimoramento do contencioso judicial do que pagar por um exame mais rigoroso da patente.

Partindo do conceito básico de “ignorância racional”, extraído do campo econômico, segundo o qual se o custo para obtenção da informação é maior do que o valor da informação, é melhor permanecer na ignorância dela, Lemley (2001) conclui que os examinadores do USPTO são “racionalmente ignorantes” porque é muito caro para o escritório descobrir quais patentes são de baixa qualidade.

Lei e Wright (2009) contrariam as conclusões de Lemley (2001) entendendo que os examinadores do USPTO não são “racionalmente ignorantes”, e sugere que o problema da emissão de patentes de baixa qualidade no escritório americano pode ser mais fortemente atribuível às regras e políticas pró-clientes (depositantes) do que à ignorância racional dos examinadores.

Jaffe e Lerner (2007) observam que, desde a década de 1980, a cultura, missão e os incentivos do USPTO foram orientados para a emissão de patentes e servir os interesses dos depositantes (denominado de “clientes” pelo USPTO) e que os examinadores do escritório

americano são encorajados por vários incentivos e protocolos a aceitar pedidos não patenteáveis.

Os examinadores de patentes do USPTO recebem uma bonificação que depende do número de pedidos processados. Contudo, em razão do procedimento de rejeição ser mais demorado do que uma concessão, o bônus introduz um viés para a concessão de patente. Rejeitar um pedido requer do examinador que fundamente sua decisão, apresentando a prova de que a invenção reivindicada já existe ou é óbvia para um perito na arte. A concessão de uma patente é muito menos exigente: o examinador pode simplesmente não relatar ter encontrado tais provas (SCHUETT, 2013).

O regime de bonificação do USPTO tem recebido críticas e sido frequentemente citado como uma das causas do problema de qualidade, conforme Jaffe e Lerner (2007). A análise de Schuett (2013), contudo, sugere que o regime pode ser um sintoma e não uma causa do problema.

Em Hilty (2009), verifica-se que o EPO não utilizava o sistema remuneratório baseado em desempenho (os examinadores eram remunerados com um salário fixo apenas). Contudo, a partir de 2007 foi introduzido o sistema PAX (Avaliação de Produtividade para Examinadores). Sob o PAX, a produtividade de cada examinador passou a ser medida e calculada por meio da seguinte fórmula: **Produtividade** = $(0,6 \times \text{N}^\circ \text{ de Pesquisas} + 0,4 \times \text{N}^\circ \text{ de ações finais em exame}) / \text{tempo gasto sobre as atividades de busca e exame}$.

Considerando que a concessão de uma patente leva menos tempo do que sua recusa o EPO passou a contabilizar concessão como sendo uma ação final e a recusa como sendo equivalente a duas ações finais. Para Hilty (2009), o novo sistema está na direção certa.

No Brasil, o INPI também adota um sistema remuneratório baseado em desempenho. A Gratificação de Desempenho de Atividade da Área de Propriedade Industrial - GDAPI é devida aos ocupantes dos cargos de nível superior e intermediário do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, quando em exercício das atividades inerentes às suas atribuições no INPI, tendo sido instituída pela Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006, e regulamentada pelo Decreto nº 6.506, de 09 de julho de 2008 (BRASIL, 2006b; 2008).

O INPI, por meio da Instrução Normativa nº 08/2013, instituiu o Sistema de Gestão do Desempenho Individual dos servidores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - SISGD-INPI e disciplinou a percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade da Área de Propriedade Industrial – GDAPI com base no alcance de metas individuais e institucionais fixadas pela autarquia (INPI, 2013c)

Schuett (2013) é a favor do regime de bonificação de desempenho, contudo alerta que para o bom funcionamento do sistema o examinador deve ser incentivado a revelar as provas que ele encontra (ou justificar a sua falta) para conceder ou rejeitar o pedido.

Sampat (2004), em estudo sobre os fatores que influenciam a identificação da técnica anterior, concluiu que a qualidade de identificação da arte prévia, e, conseqüentemente, a qualidade das patentes emitidas, é provavelmente pior em domínios em que uma porção substancial da técnica anterior relevante é realizada por meio de outras fontes que não as patentes dos EUA, incluindo o conhecimento técnico e científico disponível na literatura.

Além disso, o autor encontrou indícios de que os examinadores de patentes encontram maiores desafios para identificar técnica anterior em áreas tecnológicas emergentes, com base em um estudo de caso da nanotecnologia (SAMPAT, 2004).

Silva e Borschiver (2009) afirmam que existem fatores que limitam a realização de um exame criterioso e de qualidade pelo escritório de patentes, a exemplo da sobrecarga de trabalho dos examinadores, sua qualificação, a própria natureza do documento da patente e da estrutura do sistema patentário, entre outros fatores.

Em pesquisa realizada pelo sindicato europeu de examinadores de patentes com cerca de 1.300 examinadores, mais de três quartos dos entrevistados afirmaram que as exigências de produtividade por parte dos gestores do EPO não lhes permitia “fazer cumprir as normas de qualidade estabelecidas pela Convenção sobre a Patente Europeia. (ABBOTT, 2004).

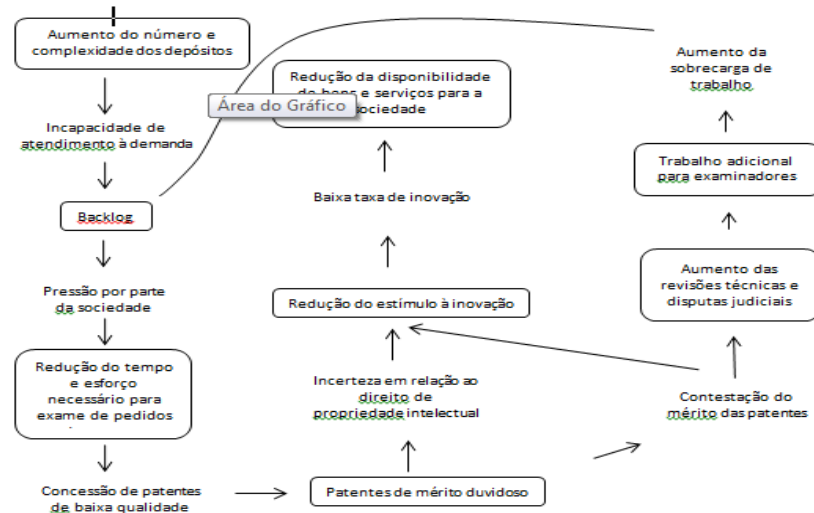
Na linha dos resultados apontados pela pesquisa europeia, King (2003) concluiu que a quantidade de horas que os examinadores investem no exame é considerada um dos fatores que mais influenciam a qualidade da patente.

Autores como Jaffe e Lerner (2007) e Caillaud e Duchêne (2011), implícita ou explicitamente, apontaram a concessão de patentes de baixa qualidade como resultado do mau funcionamento de um sistema patentário e formação de um círculo vicioso. Segundo os autores, com o acúmulo de pedidos de patentes, a qualidade média do exame diminui, incentivando-se pedidos oportunistas e com baixa inventividade que, por sua vez, reduzem ainda mais a qualidade do exame em razão da sobrecarga do trabalho dos examinadores.

As patentes de baixa qualidade, segundo Silva e Borschiver (2009), provocam um impacto significativo no sistema patentário ao aumentarem a incerteza em relação ao direito da propriedade intelectual, levando ainda à contestação de seu mérito na esfera judicial, o que por um lado aumenta a sobrecarga do trabalho dos examinadores, agravando o problema do *backlog*, e por outro contribui para o desestímulo à inovação e, conseqüentemente, para a redução dos bens e serviços disponíveis para a sociedade.

Por meio da figura 4, Silva e Borschiver (2009) descrevem a atual situação do sistema patentário global:

Figura 4 - A atual conjuntura do sistema patentário global.



Fonte: Adaptado de Silva e Borschiver (2009)

Em Batabyal e Nijkamp (2008) é observado o desempenho do escritório americano (USPTO), e realizado um estudo com base na teoria das filas, cuja conclusão é a seguinte: Se a diminuição do *backlog* é crucial para determinado escritório de patentes, então faz mais sentido para a direção deste escritório investir no regime de exame menos rigoroso e com menos examinadores. Por outro lado, se a redução do número de erros no exame (qualidade) for mais importante, a direção deverá optar pelo exame de patente mais rigoroso e com mais examinadores.

Já Batabyal e DeAngelo (2008), também tiveram como objeto de sua pesquisa o escritório americano, e se propuseram a responder se um exame mais rigoroso, onde o examinador investe mais tempo, sempre alonga o período de pendência (*backlog*) do escritório. Os autores concluíram que nem sempre o processo de exame mais rigoroso leva ao aumento da pendência, o que significa dizer, nas palavras de Silva e Borschiver (2009), que é possível manter a qualidade do exame sem comprometer a capacidade de processamento do escritório de patente.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir, serão analisados e discutidos os resultados da pesquisa bibliográfica, com base na literatura, e documental, realizada por meio da análise dos relatórios de gestão dos principais escritórios de patentes do mundo (EPO, JPO e USPTO), referente ao período de 2010 a 2013, com o objetivo de elencar as práticas gerenciais bem sucedidas naqueles escritórios e propor sua utilização pelo INPI. Antes, porém, será discutido o sistema atributivo de direito no tocante à concessão da patente como forma de justificar a necessidade de buscar soluções para a redução do *backlog* no INPI.

4.1 A IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A PROTEÇÃO PATENTÁRIA AO DEPOSITANTE DE PEDIDO COM ANÁLISE PENDENTE NO INPI E A NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO BACKLOG

A Lei de Propriedade Industrial institui em seu art. 42, citado alhures, os denominados direitos de exclusiva, que é basicamente entendido como a capacidade de excluir terceiros da exploração econômica não autorizada do objeto da patente.

Como afirma Rosenberg (2008), o sustentáculo dos direitos de propriedade intelectual reside na exclusividade temporária de uso de um bem imaterial, exclusividade esta que é outorgada pelo Estado como forma de garantir e estimular a inovação.

Em outra obra, Rosenberg (2005) destaca o direito de exclusiva como sendo o benefício mais importante decorrente do direito de propriedade industrial. Confira-se:

o direito do titular da patente de impedir terceiros de explorarem a invenção é o benefício mais importante decorrente desse direito de propriedade industrial. Se tal prerrogativa não fosse concedida, terceiros poderiam livremente produzir o objeto da patente sem ter incorrido em custos de P&D (*free-riding*), reduzindo os inventivos à criação e inovação. Dai por que se dizer que o escopo último dos direitos de propriedade intelectual seja promover o bem estar do consumidor por meio dos incentivos de eficiência dinâmica deles decorrentes.

Diferentemente da proteção outorgada aos direitos autorais, cujo registro é meramente declaratório¹⁰, a proteção albergada pela LPI prevê um sistema atributivo de propriedade, ou seja, somente é titular da invenção ou modelo de utilidade, e, portanto, poderá gozar do benefício da exclusividade, aquele que obtiver a carta-patente validamente expedida pelo INPI.

Neste sentido, confira-se Cerqueira (2010):

¹⁰ O art. 18 da Lei nº 9.610/98, que consolida a legislação sobre direitos autorais, assim dispõe: “A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro”.

O direito do inventor, porém, ao contrário do direito dos autores de obras literárias e artísticas, só se aperfeiçoa e adquire plena eficácia após o seu reconhecimento pelo Estado, na forma prescrita em lei. Antes disso, é um direito precário.

Coelho (2011) adota igual linha de raciocínio:

Os direitos industriais são concedidos pelo Estado, por meio de uma autarquia federal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Nasce o direito à exploração exclusiva do objeto da patente ou do registro a partir do ato concessivo correspondente. Ninguém pode reivindicar o direito de exploração econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca se não obteve do INPI a correspondente concessão.

A adoção do sistema atributivo pelo ordenamento jurídico pátrio significa dizer que o simples depósito do pedido de patente protocolado no INPI não tem o condão de conferir, de imediato, os direitos de exclusividade, os quais somente estarão garantidos e poderão ser usufruídos após a efetiva concessão da patente pelo INPI.

Este é o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI 9.279/96. DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. 1.O simples depósito do pedido de patente protocolado no órgão competente não tem o condão de conferir, de imediato, os direitos relativos à patente, dentre os quais se destaca o da exclusividade. Precedente desta Câmara Cível. 2.Somente após a efetiva concessão da patente pelo INPI o requerente poderá exercer direitos relativos à proteção industrial, dentre os quais está o de postular indenização contra terceiros que exploraram indevidamente seu invento. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao Recurso de Agravo interposto.(TJPE, Agravo nº 0201463-5/01, 5ª Câmara Cível, Relator Convocado Sílvio Romero Beltrão, j. em 27 de janeiro de 2010).

E, em decisão mais recente:

DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. INPI. DEPÓSITO DE PEDIDO DE PATENTE. SOLUÇÃO TÉCNICA. CONFLITO DE DEPÓSITOS. PRIORIDADE E PREFERÊNCIA. INEXISTENTE DIREITO À EXCLUSIVIDADE. PLEITO IMPROCEDENTE. APELO IMPROVIDO. (...) A exclusividade de exploração é decorrente de um "contrato" firmado entre o estado e o criador da invenção mediante a concessão de patente. 4. O mero depósito traduz expectativa de direito à exclusividade. 5. Apelo do autor improvido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3134330 PE , Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 17/12/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2014)

Do cotejo do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima esposado, infere-se que o depositante tem mera expectativa de direito à exclusividade (e não o direito subjetivo propriamente dito), que não permite impedir terceiro de explorar seu invento ou obter indenização por sua exploração indevida.

Contudo, conforme visto alhures, a LPI assegura ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão do privilégio (BRASIL, 1996).

A sistemática de atribuição de direito somente após exame prévio do estado da técnica possui importantes reflexos nos interesses do depositante, justamente em razão da morosidade com que o INPI concede aludido direito.

Qual seria o interesse do depositante em um sistema patentário que, supostamente, levando em consideração a conhecida demora em termos de concessão de privilégios, não traz efetividade na tutela dos direitos de propriedade industrial?

Nesse processo, longo e moroso, ainda existe o risco da tecnologia se tornar ultrapassada. Não raramente, ao final do procedimento, a tecnologia cuja proteção se almeja já se encontrará obsoleta e incapaz de oferecer alguma vantagem econômica para o seu titular, devido à apropriação tardia e ineficiência do Estado.

Em razão destas circunstâncias, Rocha (2004) entende pela possibilidade de aplicação da tutela cautelar do depósito de patente, opinando no sentido de que a patente se configura como geradora, a partir de seu depósito, de direito subjetivo do depositante, passível de tutela judicial em sede cautelar de busca e apreensão contra o terceiro que vier explorar economicamente o objeto do pedido de depósito de patente. Confira-se:

Entendo que a exteriorização fática da vontade humana, produtora do conhecimento entranhado na patente, que pode se apresentar pelo seu mero depósito, é o bastante a legitimar o criador como detentor de um direito subjetivo. O objetivo de auferir benefícios ou proveitos a partir de sua criação, advinda da manifestação de vontade humana, por si só gera direito subjetivo a esta pessoa, assegurando-se a esta o poder de exigir que terceiros tenham comportamentos ou condutas respeitosas ao direito subjetivo do criador.

E prossegue o jurista:

Com obediência ao princípio constitucional do livre acesso à Justiça, na forma do art. 5º, XXXV, da Carta Constitucional, é plenamente cabível o ajuizamento de Ações Cautelares de Busca e Apreensão de modo a proteger o objeto do pedido de depósito da patente, na busca de justiça e segurança jurídica nas relações travadas entre o depositante e sua criação.

Rocha e Sacco (2011), em trabalho intitulado “A proteção jurídica dos direitos de propriedade industrial ao depositante do pedido da carta-patente e do registro de marca, pendente o prazo de análise junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial”, defendem, igualmente, a possibilidade de o Poder Judiciário acolher um pedido de tutela inibitória, com

fulcro não somente no art. 5º, XXXV, da Carta Magna¹¹, como também na repressão da concorrência desleal.

Contudo, Cerqueira (1982) já advertia outras nuances e questões que precisam ser consideradas, e alertava sobre os riscos da adoção de um sistema que permitisse a utilização da tutela inibitória/cautelar/ressarcitória¹² ao usuário, desde o momento do depósito do pedido:

Para obviar a tão grandes inconvenientes, a solução radical seria fazer coincidir o início da proteção legal com o depósito do pedido, e, conseqüentemente, fixar na mesma data o início do prazo de duração do privilégio. Esta solução, porém, se adotada, ofereceria inconvenientes também graves, pois são bastante frequentes os pedidos de patente para objeto do domínio público, sendo perigoso, assim, facultar-se ao requerente do privilégio, desde o momento do depósito do pedido, o uso das ações penal e cível de perdas e danos, que poderiam ser dirigidas contra pessoas que, antes do pedido da patente, já exploravam a suposta invenção.

De fato, este posicionamento doutrinário, que se alinha ao entendimento jurisprudencial dominante, encontra guarida no artigo 38 da LPI que é cristalino ao dispor que a patente somente será concedida depois de deferido o pedido pelo INPI (o que pressupõe exame prévio) e pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

Atribuir a proteção patentária, em sua plenitude, ao depositante de pedido pendente com análise pendente no INPI propiciaria diversos problemas, já que uma pessoa, aproveitando-se da morosidade do sistema, e sabendo que ao final não obteria o privilégio, simplesmente efetuaria o depósito com o espúrio propósito de excluir terceiros da exploração do invento e garantir “legalmente” uma reserva de mercado, prejudicando a sociedade como um todo.

Considerando que o sistema patentário deve servir sempre ao interesse social, o reconhecimento do direito de exclusividade ao requerente, imediatamente após o depósito de seu pedido de patente, encontra óbice no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o qual consagra a ideia de que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular, individual.

Ademais, a outorga do direito de propriedade industrial, o qual depende da intervenção estatal para ser constituído, implica um mínimo de segurança jurídica de responsabilidade do próprio Estado em prover, o que justifica e legitima o sistema atributivo.

¹¹ O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal preceitua que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, independentemente do esgotamento da via administrativa.

¹² A tutela inibitória, cautelar e ressarcitória possuem objetivos distintos. A primeira é dirigida à ameaça de direito, possuindo natureza preventiva-executiva, sendo comumente utilizada resguardar os direitos que clamam pela inibição de um ilícito. A segunda, em regra, exige uma ação principal, objetivando proteger o direito para assegurar a efetividade de uma ação futura, sob pena desse outro processo se tornar frustrado. Por fim, a última tutela o dano e seu objetivo é repará-lo.

Desta forma, apresenta-se como inviável a outorga de direitos de exclusiva antes da concessão da patente, de modo que a única saída para a efetividade na tutela dos direitos de propriedade industrial do depositante é o aperfeiçoamento do atual sistema patentário, tornando-o mais ágil e eficiente, com redução do *backlog*.

Diante do quadro acima esposado, há uma clara necessidade de buscar soluções viáveis que visem acelerar a marcha do trâmite dos pedidos de patente e considerar ações para mitigar os impactos da pendência indevida.

4.2 O AUMENTO DO *BACKLOG* DE PATENTES NOS INAPIS E AS ALTERNATIVAS ELEGÍVEIS PELOS ESCRITÓRIOS PARA SUA DIMINUIÇÃO

É inevitável a superação da quantidade de pedidos de patentes depositados pela quantidade de pedidos decididos, fato este que provoca o acúmulo de pedidos pendentes e, por consequência, um acréscimo temporal cada vez maior para análise de cada pedido, exame este naturalmente longo e complexo, que exige alto grau de conhecimento técnico.

No âmbito global, diversas ações operacionais e estruturais têm sido tomadas pelos Institutos Nacionais de Propriedade Industrial (INAPIs) para o enfrentamento do problema do *backlog* de patentes, tais como: a capacitação constante, o desenvolvimento de ferramentas eletrônicas e a contratação de novos examinadores (LOURENÇO, *et al.*, 2013).

No tocante à sua política de gestão de pessoas, o INPI possui um Programa de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-INPI), baseado no modelo de gestão por competências nos moldes do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006a). O PDP-INPI, cujos critérios e procedimentos para sua execução são estabelecidos pela Instrução Normativa nº 05/2013, de 18/03/2013, contempla um conjunto de ações de educação continuada por meio da oferta regular de cursos internos, externos, e demais programas de capacitação para o aprimoramento profissional, técnico, comportamental e gerencial ao longo da vida funcional do servidor (INPI, 2013a).

Além disso, desde 2013, está em operação o e-Patentes, conjunto de ferramentas eletrônicas que visam à modernização do processamento das patentes, inspirado na plataforma adotada pelo Escritório Europeu de Patentes (EPO). A gama de ferramentas engloba sistemas tanto na área de e-Administração (melhorias internas e/ou na comunicação com outros órgãos do governo) como na de e-Serviços (melhorias na comunicação com o público externo)¹³.

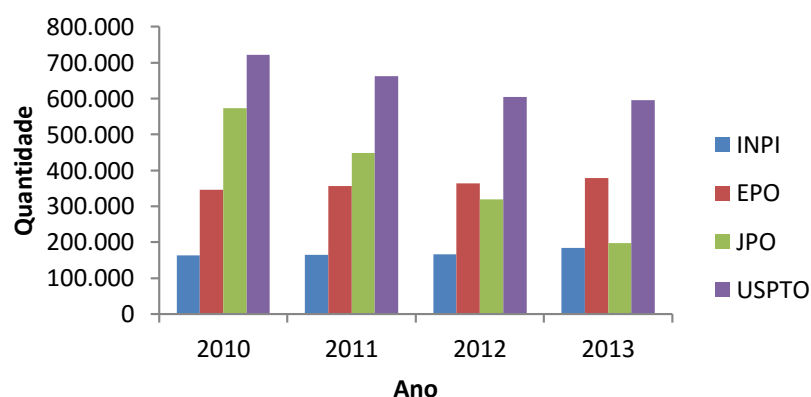
¹³ Disponível em: <<http://epatentes.inpi.gov.br/>>. Acesso em 17 mar. 2015.

Como forma de aumentar sua capacidade de processamento, em 2014, o INPI tornou pública a realização de concurso público para o provimento efetivo de 100 vagas para o cargo de examinador de patentes (Pesquisador em Propriedade Industrial), por meio do Edital nº 01-INPI, de 22 de setembro de 2014 (INPI, 2014b).

Essas medidas foram implantadas como resposta à crescente demanda social para aceleração do processo de análise de patentes, bem como para a manutenção e melhoria da qualidade e precisão dos exames. Ocorre que o *backlog* não é um problema particular do INPI, afetando escritórios de outros países devido a uma série de fatores: globalização, que por sua vez, leva ao aumento do número de depósitos, progresso tecnológico, o que implica invenções cada vez mais complexas, o aumento no número de documentos que compõe o estado da técnica, entre outros motivos, conforme visto em tópico anterior.

A figura 5 apresenta o número de pedidos não examinados (com ou sem pedido de exame) nos principais escritórios de patentes do mundo.

Figura 5 - *Backlog* de patentes em diferentes países (período 2010 – 2013)

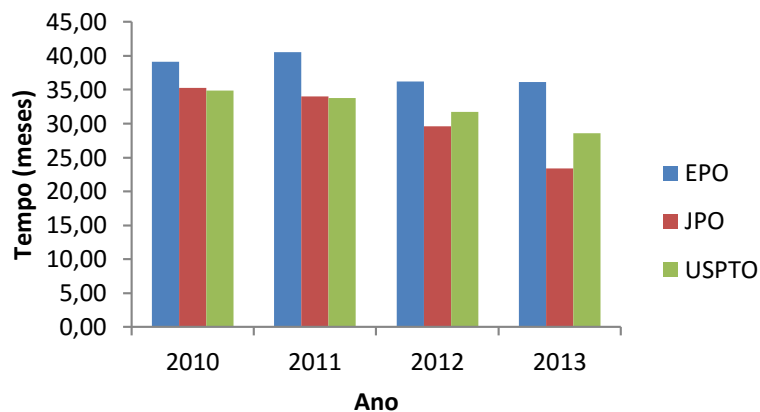


Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos do IP5 *Statistics Report* (2012, 2013, 2014)

De 2010 a 2013 houve um salto de mais de 20 mil pedidos pendentes no escritório brasileiro (de 163.312 para 184.224, representando um aumento na ordem de 12,8%), mais de 30 mil requerimentos no escritório europeu (de 346.449 para 377.994, ou seja, um aumento de 9,1%), uma expressiva diminuição no escritório japonês (de 573.279 para 196.732, redução de 65,68%) e uma relativa redução no escritório americano (de 721.801 para 595.361, representando 17,51% de diminuição).

Contudo, apesar do elevado número de pedidos pendentes nestes escritórios, o tempo de pendência para o exame final (concessão ou não da patente) tem diminuído nos últimos anos, conforme demonstra a Figura 6.

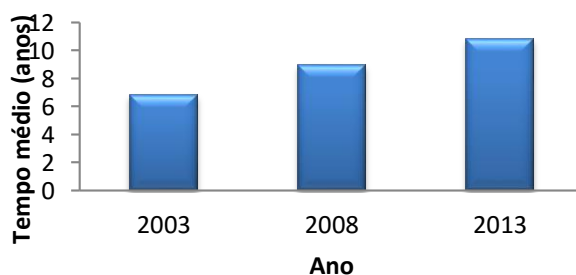
Figura 6 - Tempo de espera para o exame final da patente nos principais escritórios (período 2010 – 2013)



Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos do IP5 *Statistics Report* (2012, 2013, 2014)

Por sua vez, ao contrário dos outros países, o tempo de concessão de patentes no Brasil tem aumentado de forma preocupante, saltando de 6,81 anos, em 2003, para 10,8 anos, em 2013, conforme demonstra a figura 7.

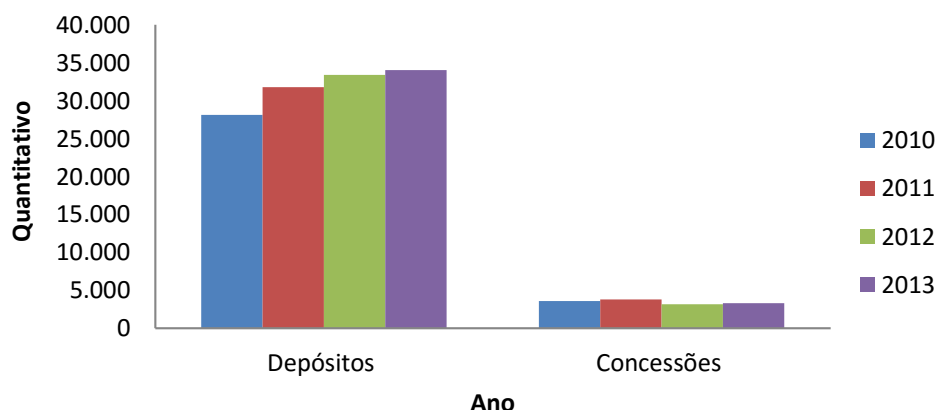
Figura 7 - Tempo para concessão de patentes no Brasil nos últimos dez anos.



Fonte: DIRPA/INPI (2014)

No escritório brasileiro, enquanto o número de depósitos vem aumentando progressivamente (28.141 em 2010 e 34.050 em 2013), o número de concessões acompanha ritmo inverso (3.609 em 2010 e 3.325 em 2013). A figura 8 demonstra essa tendência:

Figura 8 - Número de depósitos de patentes comparado ao número de concessões no Brasil (2010 a 2013)

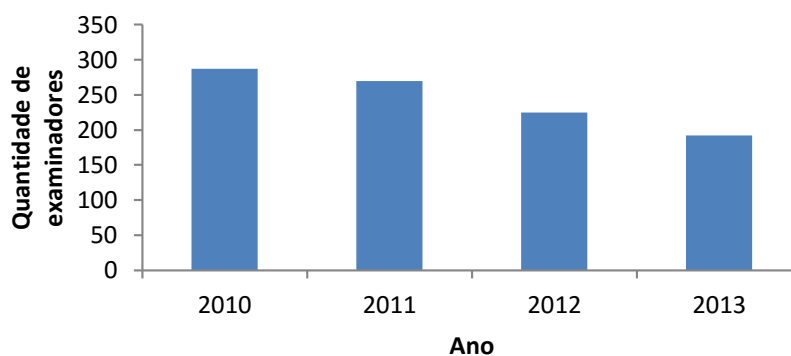


Fonte: DIRPA/INPI (2014)

Em 2014, foram concedidas 3.123 patentes e depositados 33.086 pedidos no Brasil (AECON/INPI, 2015). Essa diminuição do número de concessões de patentes ao longo dos últimos cinco anos pode ser explicada pela redução do quadro de examinadores de patentes do instituto.

A figura 9 demonstra que o quadro de examinadores do INPI é insuficiente para o atendimento da demanda da sociedade no tocante a uma análise rápida e de qualidade do pedido de patente. Em 2010 o órgão possuía 287 examinadores e em 2010 esse número, que já era reduzido, caiu para 192, não tendo havido ingresso de novos examinadores de patentes em 2014.

Figura 9 - Número de examinadores do INPI (2010-2013)



Fonte: DIRPA/INPI (2014)

Caso sejam concretizadas as 100 contratações pretendidas com a realização do concurso público objeto do Edital nº 01-INPI, de 22 de setembro de 2014, a capacidade de produção da autarquia poderá ser aumentada de maneira significativa (cerca de 52%) .

Uma razão associada ao aumento da pendência é claramente perceptível a partir da análise da carga de trabalho dos examinadores dos escritórios de propriedade industrial. O número de pedidos pendentes por examinador dá uma indicação da carga de trabalho de um escritório. No entanto, este indicador precisa ser analisado com cuidado, pois parte substancial dos pedidos pendentes pode estar aguardando ação do requerente. Isto pode ser, por exemplo, um pedido de exame ou uma resposta às ações do examinador. Desta forma, o atraso no processamento dos pedidos nem sempre pode imputado exclusivamente ao órgão.

O quadro 2 apresenta a situação de pendência por examinador nos principais escritórios de patente do mundo no ano de 2013, evidenciando a necessidade de contratação no INPI, o qual possui uma relação de pendência por examinador 10,4 vezes maior do que o EPO e 12,7 vezes maior do que o USPTO.

Quadro 2 – *Backlog* de patente por examinador e prazo médio de concessão no contexto internacional (2013)

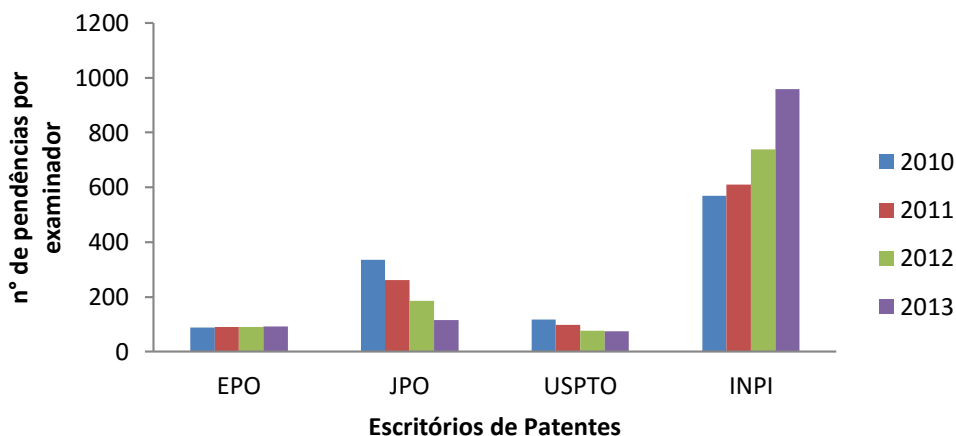
Escritório	Examinadores (EX)	Pedidos Pendentes (PP)	Pendência/ Examinador (PP/EX)	Prazo médio de concessão
USPTO	7.928	595.361	75,09	2,4 anos
JPO	1.701	196.732	115,65	1,95 anos
EPO	4.107	377.994	92,03	3 anos
INPI	192	184.224	959,50	10,8 anos

Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos do IP5 *Statistics Report* (2013) e DIRPA/INPI (2014).

Os dados acima apontam que o INPI, embora apresente um baixo número de pedidos de patente com análise pendente em comparação a outros escritórios como o americano e europeu, não consegue acompanhar o ritmo de concessão dos principais centros patentários, mormente porque apresenta um quadro de escassez de pessoal. O USPTO, por exemplo, possui 41,29 vezes mais funcionários do que o INPI e com uma relação pendência por examinador de 75,09, o que lhe permite analisar a patentes quase cinco vez mais rápido do que o escritório brasileiro.

A figura 10 demonstra que a relação pendência por examinador no INPI tem aumentado consideravelmente nos últimos anos (2010 a 2013) enquanto que no JPO e USPTO tem diminuído, permanecendo constante no EPO. Isso explica o porquê da diminuição do tempo de pendência naqueles países e o aumento da delonga no Brasil.

Figura 10 - *Backlog* por examinador no contexto internacional (2010-2013)



Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos do IP5 *Statistics Report* (2012, 2013, 2014)

A carga de trabalho dos examinadores de patentes pode ser representada, ainda, pelo número de exames realizados por examinador a cada ano ou pelo número médio de pedidos processados por examinador. Contudo, nem sempre estes dados estão disponíveis. O escritório coreano (KIPO) anunciou em janeiro de 2015 ter realizado um total de 172.000 exames de pedidos de patentes de invenção e modelo de utilidade em 2014 e que a média de exames por examinador foi de 207 e o tempo de pendência caiu para 11 meses (KIPO, 2015).

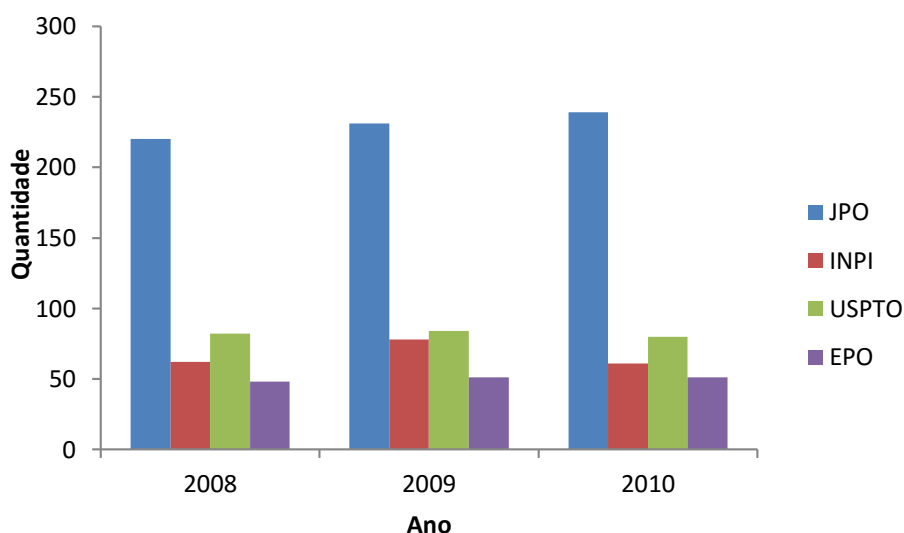
O Relatório Anual, edição 2014, do escritório japonês (JPO) apresenta um comparativo do número médio de pedidos processados por examinador no Escritório Trilateral de Patentes (JPO, USPTO e EPO) no período de 2004 a 2012. Em 2004 o Japão havia processado 203 pedidos, enquanto os Estados Unidos 83 e a Europa 49. Em 2012 o escritório japonês analisou 239 pedidos, enquanto o americano 77 e o europeu 51 (JPO, 2014).

O INPI divulgou em 28 de janeiro de 2015 o relatório de *status* para sua agenda prioritária referente ao período 2014 indicando que em 2013 houve uma média mensal de 2,4 decisões de exame por examinador, enquanto que a produtividade mensal no ano de 2014 foi de 2,8 decisões de exame por examinador (INPI, 2015). O Relatório Estatístico do IP5 aponta que em 2013 o escritório europeu realizou 126.900 exames. Considerando que o mesmo relatório aponta que naquele ano o EPO possuía 4.107 examinadores de patentes (um número

recorde), isso dá uma média anual de um pouco menos de 31 exames por examinador, não muito longe da média brasileira (IP5, 2013).

Silva (2013), em estudo centrado na capacitação de examinadores de patentes, comparou o número anual de exames por examinadores nos escritórios JPO, USPTO, EPO e INPI no período de 2008 a 2010, observando semelhanças nos números do Brasil e escritório europeu. Confira-se na figura 11:

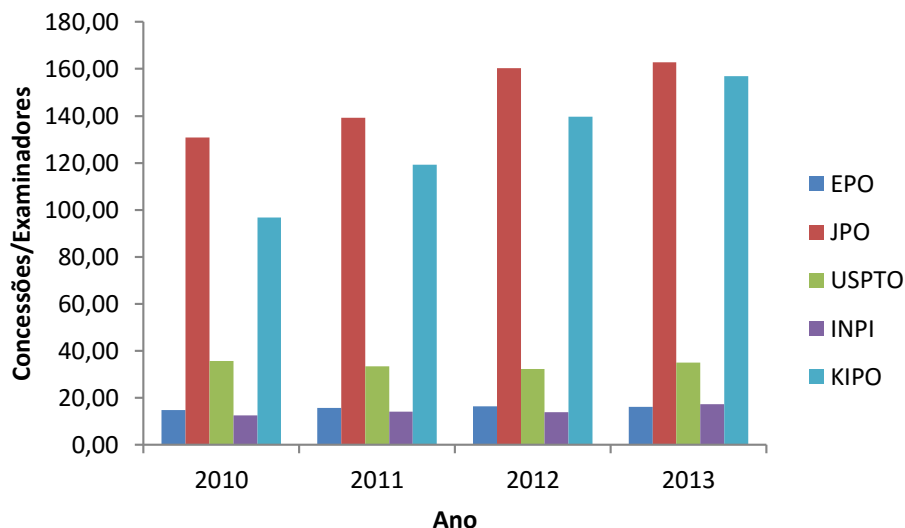
Figura 11 - Número anual de exames por examinador em diferentes países (2008-2010)



Fonte: Adaptado de Silva (2013)

Aportando-se nos relatórios estatísticos do IP5 relativos aos anos de 2011 a 2013 bem como em dados fornecidos pelo INPI, foi realizada uma comparação entre os escritórios integrantes do IP5 e o instituto brasileiro no tocante à relação do número de patentes concedidas pelo número de examinadores, tendo sido verificado que o INPI se aproxima dos dados do escritório europeu. Confira-se esta relação na figura 12:

Figura 12 - Relação do número de patentes concedidas pelo número de examinadores nos principais escritórios do mundo (2010-2013)



Fonte: Elaboração própria a partir de dados obtidos do IP5 *Statistics Report* (2012, 2013, 2014) e DIRPA/INPI (2014)

Da análise da figura 12 é possível realizar algumas inferências. Embora o número de examinadores do INPI tenha sofrido uma queda de 33,10% no período de 2010 a 2013 (de 287 para 192), conforme visto anteriormente (Figura 9), a relação número de patentes concedidas por examinador aumentou de 12,57 para 17,32 no mesmo período, um salto de 37,78%. Contudo, inobstante esse aumento na produtividade técnica, isso não foi suficiente para diminuir o tempo de pendência, que em 2010 era de 8,3 anos e em 2013 foi de 10,8 anos, conforme Brasil (2013). O aumento no número de depósitos em 21% durante o citado período (de 28.141 em 2010 para 34.050 em 2013) bem como o aumento de 12,8% no número de pedidos pendentes (de 163.312 em 2010 para 184.224 em 2013) explicam essa diferença.

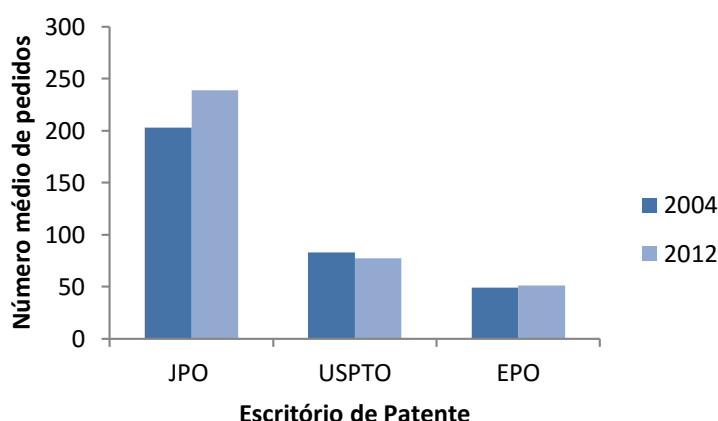
Ainda sobre a figura 12, observa-se que, em 2013, para o escritório europeu, a relação número examinadores por número de concessões de patentes foi de 16,24, enquanto que para o escritório brasileiro esse número foi de 17,32, confirmando a similitude de produtividade envolvendo os dois escritórios. Comparando-se com os escritórios japonês e coreano, a diferença é palmar, 162,89 (JPO) e 156,81 (KIPO). Japão e Coreia do Sul gozam de produtividade em razão, principalmente, da terceirização do procedimento de busca de anterioridade para o setor privado, por meio de mecanismos conhecidos como *dialogue-based outsourcing* e *paper-based outsourcing*.

O *dialogue-based outsourcing* é um método de terceirização em que o examinador de patentes recebe um relatório sobre o estado da técnica em conjunto com uma apresentação oral

pelo pesquisador com base nos resultados da busca, a fim de aumentar a compreensão do examinador sobre os detalhes do invento e os documentos da técnica anterior. O *paper-based outsourcing*, por sua vez, consiste em um método de terceirização na qual os resultados da busca de anterioridade são relatados pela apresentação de documentos escritos ou relatório de pesquisa em papel, sem apresentação oral (IP5, 2014).

Como resultado, a eficiência de exame no JPO já tem sido reforçada a um grau considerável, como pode ser visto na figura 13, a qual demonstra que o número médio de pedidos processados por examinador da JPO em 2012 foi cerca de 3,1 vezes maior do que o do USPTO e cerca de 4,7 vezes maior do que a da EPO.

Figura 13- Número médio de pedidos processados por examinador nos principais escritórios do mundo (2004-2012)



Fonte: JPO (2014)

A terceirização baseada no diálogo, que é muito mais eficiente do que a baseada em papel, foi responsável por 94% das buscas de anterioridade terceirizadas em 2013 no Japão (220.000 pesquisas). Com a intensificação do trabalho de terceirização, o JPO conseguiu reduzir o número de pedidos de patentes pendentes 67,53% de 2004 para 2013 (JPO, 2014).

Os escritórios de patentes podem reduzir o *backlog* de várias maneiras. Claramente, a forma mais usual de reduzir a pendência é por meio da contratação de novos examinadores, no entanto, a terceirização e o compartilhamento de trabalho entre os escritórios (cooperação internacional) podem substituir parcialmente isso.

Vale ressaltar, por oportuno, que a contratação de novos examinadores não provocará impacto imediato na redução do *backlog*, pelo contrário, poderá inclusive ter efeito contrário. Isso porque os novos examinadores consomem o tempo de trabalho dos veteranos com a tarefa de capacitação. No INPI, por exemplo, durante três anos, no chamado "período de experiência"

ou “estágio probatório”, os servidores recém-contratados adquirem as habilidades e competências necessárias para desempenhar as funções da autarquia. Após o período de estágio, alguns dos novos examinadores de patentes obterão uma “delegação de competência” da Diretora de patentes e poderão decidir pela concessão ou recusa de um pedido de patente por ele examinado (SILVA, 2013).

Os *IP5 Statistics Reports* (2011; 2012 e 2013) apontam que a contratação no escritório europeu manteve um ritmo de crescimento razoável nos últimos anos (3.905 examinadores em 2010 e 4.107 em 2013), e ainda assim a pendência por examinador aumentou nesse tempo (88,71 pedidos pendentes para cada examinador em 2010 e 92,03 em 2013). Desta forma, os escritórios, a exemplo do INPI, devem olhar com cuidado para identificar as fontes de atraso e talvez identificar mudanças institucionais que possam ser capazes de resolver pendências sem sacrificar qualidade do exame.

4.2.1 A terceirização e o subsídio como mecanismos para acelerar o exame de patentes no INPI

Segundo Martins (2014), o desígnio basilar da terceirização é reduzir custos e melhorar a qualidade produtiva ou de atendimento. Busca-se a prestação de serviço ágil, flexível, competitiva, de modo que permita o melhor aproveitamento do processo de produção, tendo em vista que a transferência da execução dos serviços acessórios a terceiros acarreta a possibilidade de concentração de recursos humanos e financeiros no produto principal.

Na verdade, em interpretação analógica, trata-se de atenção aos ensinamentos de Chiavenato (2004), lecionando que a Administração é um “meio de fazer com que as coisas sejam realizadas da melhor forma, com o menor custo e com a maior eficiência e eficácia”.

Portanto, o verbete “terceirização”, também denominado *outsourcing*, significa delegar a execução de atividades não essenciais, ou seja, diversas da atividade-fim, da pessoa jurídica a terceiros para que seja por estes habitualmente realizadas.

Por atividade-fim entende-se aquela função essencial que constitui o objetivo propriamente dito da existência da empresa. Saliente-se que este é o critério consagrado na doutrina e na jurisprudência como adequado para a análise da licitude do processo terceirizante.

Entretanto, a realidade administrativa - gerencial tem demonstrado que este parâmetro, amplamente aceito, deve ser visto com ressalvas, visto que em determinadas situações poderá se apresentar como inadequado ante a complexidade do processo produtivo.

De fato, a dinamicidade da atividade empresarial e consequente interligação do processo produtivo impedem uma nítida separação entre atividade meio e fim. Desta forma,

consoante lição de Garcia (2009), “as mutações das técnicas de produção, que decorrem do processo cada vez mais acelerado de evolução tecnológica, mostram a insuficiência do critério como norte seguro para as terceirizações”, posto que a linha divisória entre atividade-meio e fim é uma zona cinzenta e não solucionada por critérios jurídicos.

Como exemplo da dificuldade de distinção entre atividade-meio e atividade-fim, Garcia (2009) questiona a possibilidade de terceirização dos serviços de atendimento da polícia, conhecido por “190”, sob controle e fiscalização de agentes públicos para uma empresa de *call center*. O atendimento é considerado atividade-fim da polícia? Com essa interrogação, o autor argumenta haver um descompasso entre o critério atividade-meio e fim e o mundo dos fatos, afirmando ainda existir várias atividades finalísticas que podem ser objeto de terceirização sem que isso vulnere nenhuma norma do ordenamento jurídico pátrio.

Nesta mesma linha de intelecção, Martins (2014) argumenta:

Não se pode afirmar, entretanto, que a terceirização deva restringir-se à atividade-meio da empresa, ficando a cargo do administrador decidir tal questão, desde que a terceirização seja lícita, sob pena de ser desvirtuado o princípio da livre iniciativa contido no art. 170 da Constituição. **A indústria automobilística é exemplo típico de delegação de serviços de atividade-fim, decorrente, em certos casos, das novas técnicas de produção e até da tecnologia, pois uma atividade que antigamente era considerada principal pode ser hoje acessória.** Contudo, ninguém acoimou-a de ilegal. Na construção civil são terceirizadas atividades essenciais da empresa construtora, que dizem respeito a sua atividade-fim. As costureiras que prestam serviços em sua própria residência para as empresas de confecção, de maneira autônoma, não são consideradas empregadas, a menos que exista o requisito de subordinação, podendo aí serem consideradas empregadas em domicílio (art. 6º da CLT), o que também mostra a possibilidade de terceirização da atividade-fim. **O art. 25 da Lei nº 8.987/95 permite a terceirização da atividade-fim na concessão telefônica.** Franca terceiriza a atividade-fim de pesponto em relação a sapatos. (grifos do autor)

Apesar de não haver lei que impeça a terceirização da atividade-fim, a Justiça Laboral condenou essa prática, estabelecendo uma presunção relativa de que nesse caso estará havendo uma fraude aos direitos trabalhistas (Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho¹⁴).

¹⁴ Súmula nº 331 do TST. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida

O art. 1º, parágrafo 2º do Decreto nº 2271, de 7 de julho de 1997, proíbe a terceirização de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade terceirizante (BRASIL, 1997). Por este motivo, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu, por unanimidade, medida liminar relativa, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 2125, suspendendo a eficácia de Medida Provisória nº 2006, de 14/12/99, que possibilita a contratação temporária por 12 meses no INPI. Conforme o voto do relator Ministro Maurício Correa, o exercício das atividades desenvolvidas pelo INPI só pode e deve ser permitido a técnicos da carreira pertencente ao quadro da autarquia, admitidos pelo meio de concurso público (STF, 2000).

O Tribunal de Contas da União (TCU), em Acórdão de número 0564/2003, de relatoria do Ministro Ubiratan Aguiar, nos autos do processo nº 004.799/1998-4, em sessão realizada em 21/05/2003, julgou procedente denúncia, formulada em 29 de maio de 1998, comunicando que o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) mantinha bolsistas que, irregularmente, exerciam atividades privativas de cargos abrangidos no plano de carreira aplicável aos técnicos da autarquia, em desacordo também com o Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997 (TCU, 2003).

Na ocasião se discutia a atuação de bolsistas da FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), disponibilizados por meio de convênio firmado pelo INPI com o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), com a pretensa finalidade de capacitação em matéria de propriedade industrial.

A jurisprudência firmada pelo TCU, sumulada no verbete de número 97, é no sentido de não ser admissível, a partir da data da publicação do ato de implantação do novo Plano de Classificação e Retribuição de Cargos do Serviço Civil da União e das autarquias, a utilização de serviços de pessoal, mediante convênio, contratos ou outros instrumentos, celebrados com Fundações ou quaisquer entidades públicas ou privadas, para o desempenho de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo referido Plano (TCU, 1976).

O plano de carreiras e cargos (PCC) do INPI foi criado pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, a qual em seu art. 90 assim dispõe:

Art. 90. O Plano de Carreiras e Cargos do Inpi é composto pelas seguintes Carreiras e cargos:
I - cargo isolado de provimento efetivo de Especialista Sênior em Propriedade Intelectual, estruturado em Classe única, com atribuições de natureza técnica especializada de alto nível de complexidade, voltadas às atividades de prospecção e

responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral (TST, 2011).

disseminação de novas tecnologias produtivas, ensino e pesquisa continuados, coordenação de projetos de desenvolvimento técnico especializado, de planos de ação estratégica e de estudos socioeconômicos para a formulação de políticas e programas de propriedade intelectual;

II - Carreira de Pesquisa em Propriedade Industrial, estruturada nas Classes A, B, C e Especial, composta de cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial, de nível superior, com atribuições de natureza técnica especializada, voltadas aos exames de pedidos e elaboração de pareceres técnicos para concessão de direitos de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia, registro de desenho industrial e de indicações geográficas, desenvolvimento de programas e projetos visando à disseminação da informação tecnológica das bases de patentes, desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial e realização de estudos e pesquisas relativas à área;

III - Carreira de Produção e Análise em Propriedade Industrial, estruturada nas Classes A, B, C, D e Especial, composta de cargo de Tecnologista em Propriedade Industrial, de nível superior, com atribuições de natureza técnica especializada, voltadas aos exames de pedidos e elaboração de pareceres técnicos para concessão de direitos relativos ao registro de marcas, de desenho industrial e de indicações geográficas, entre outros; desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial e realização de estudos técnicos relativos à área;

IV - Carreira de Suporte Técnico em Propriedade Industrial, estruturada nas Classes A, B e Especial, composta de cargo de Técnico em Propriedade Industrial, de nível intermediário, com atribuições voltadas para o suporte e o apoio técnico especializado em matéria de propriedade industrial e intelectual;

V - Carreira de Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial, estruturada nas Classes A, B, C, D e Especial, composta de cargo de Analista de Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial, de nível superior, com atribuições voltadas para o exercício de atividades de análise, elaboração, aperfeiçoamento e aplicação de modelos conceituais, processos, instrumentos e técnicas relacionadas às funções de planejamento, logística e administração em geral, bem como desenvolvimento de ações e projetos de divulgação e fortalecimento da propriedade industrial;

VI - Carreira de Suporte em Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial, estruturada nas Classes A, B e Especial, composta de cargo de Técnico em Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial, de nível intermediário, com atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas de nível intermediário, relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do Inpi.

[...]

Art. 93. O ingresso nos cargos de provimento efetivo de que tratam os incisos I a VI do caput do art. 90 desta Lei dar-se-á por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, respeitada a legislação específica.

[...]

§ 6º Para ingresso nos cargos das Carreiras referidas nos incisos II a VI do caput do art. 90 desta Lei, será exigido:

I - para cargos de nível superior:

a) cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial: título de Mestre e demais requisitos estabelecidos em edital;

b) cargos de Tecnologista em Propriedade Industrial e de Analista de Planejamento, Gestão e Infra-Estrutura em Propriedade Industrial: diploma de nível superior, em nível de graduação, e demais requisitos estabelecidos em edital; e

II - para cargos de nível intermediário: certificado de conclusão de nível médio ou equivalente e demais requisitos estabelecidos em edital. [...] (BRASIL, 2006b)

Da análise da referida norma infere-se que o cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial, responsável pela análise de pedidos de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia, registro de desenho industrial e de indicações geográficas, exige para seu ingresso o título de Mestre e possui vencimento básico no valor de R\$ 5.052,60 (US\$

1.876,19¹⁵) para início da carreira (vigência a partir de 01 de janeiro de 2015), remuneração esta que não pode ser considerada atrativa nem à altura da complexidade e responsabilidade do cargo, o que explica a baixa convocatória dos concursos para a carreira de Pesquisador em Propriedade Industrial e a evasão de servidores para outros órgãos estatais que oferecem remunerações mais adequadas.

Nos últimos 10 anos, apenas 62% das vagas oferecidas para examinador de patentes foram preenchidas e no período de 2009 a 2013 o índice de evasão de servidores responsáveis pelo desenvolvimento desta atividade foi de 35%. A expectativa é que a proposta de reestruturação das carreiras do INPI seja aprovada pelo governo, com a implantação de base salarial equiparada ao modelo de remuneração por subsídios da carreira do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (INPI, 2014c).

Silva (2013) apresenta estudo preliminar sobre a motivação dos examinadores de patentes do INPI, tendo sido constatado que 35% dos examinadores de patentes entrevistados trabalham motivados ou fortemente motivados; 44% se sentem com baixa motivação ou indiferentes; e 26% se sentem não motivados ou fortemente não motivados. Os resultados desta pesquisa revelam que o nível de motivação dos examinadores de patentes do INPI pode ser melhorado, com o objetivo de se chegar a melhores resultados na velocidade e qualidade dos exames.

O INPI deve batalhar pela melhoria da remuneração e pela valorização de seus servidores, o que se dará com a reestruturação do PCC, como política de atração e retenção de pessoal. Na atual conjuntura, a autarquia reconhece que “não dispõe de recursos humanos e tecnológicos necessários e suficientes para cumprir, com eficiência, sua missão institucional” (INPI, 2014c).

Em 2013, o INPI anunciou que firmaria parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para implementar, em caráter experimental, o exame compartilhado com cientistas pré-selecionados por meio de chamadas públicas. Na ocasião, o presidente da autarquia, Jorge Ávila, explicou que a medida buscava não somente o aumento da qualidade do exame como também a diminuição do estoque de pedidos de patentes pendentes. Lembrou que a ideia era semelhante ao modelo adotado no Japão, contudo, alertou que o formato japonês não poderia ser aplicado de maneira imediata no Brasil, pois a legislação atual impede a terceirização de atividades fins das instituições públicas (DUARTE, 2013).

¹⁵ Cotação do dólar realizada para o dia 02 de janeiro de 2015, com 1 dólar comercial equivalendo a R\$ 2,693. Disponível em http://www.portalbrasil.net/2015/economia/dolar_riscopais_janeiro.htm. Consultado em 31 de março de 2015.

Esta parceria com o CNPq, caso firmada, provavelmente será alvo de investigação do TCU por supostamente desafiar o entendimento sumulado no verbete de número 97, já citado, assim como ocorreu na atuação de bolsistas da FAPERJ em convênio firmado pelo INPI com o INMETRO para análise de pedidos de patentes. Contudo, deve-se ter em mente que a parceria proposta pelo INPI com o CNPq, a rigor, não se cuida de terceirização propriamente dita, pois não se estará delegando ou transferindo a execução do exame a terceiro e eventual parecer científico seria meramente opinativo sem conteúdo decisório e sem vincular o examinador, que decidiria conforme suas próprias convicções, assim como ocorre no Judiciário, onde o magistrado, quando a prova do fato depende de conhecimento técnico ou científico, decide com o auxílio de um perito, por ele nomeado e previamente cadastrado no Tribunal e, neste caso, ninguém cogita tratar-se de terceirização da função judicante, até porque o laudo pericial não vincula o juiz.

Ademais, esta parceria teria o respaldo do art. 31 da LPI que permite, após publicação do pedido de patente e até o exame final, a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame (BRASIL, 1996). A figura do subsídio permite que terceiros possam contribuir com o processo de exame evitando-se a concessão de monopólios indevidos. Este mecanismo, além de evitar a concessão de patentes frívolas, poderá contribuir de forma valiosa para aceleração do exame de mérito das patentes. Como resultado positivo do uso desta ferramenta, pode ser citado o subsídio apresentado pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) no pedido de patente do antirretroviral Tenofovir, PI 9811045-4, depositado pela Gilead Sciences e que veio a ser indeferido em agosto de 2008 (AMARAL *et al.*, 2010).

Barroso (2010) destaca a importância da utilização desta ferramenta para viabilizar a entrada de medicamentos genéricos no mercado:

A estratégia de apresentação de subsídio ao exame a pedido de patente no INPI vem sendo adotada por grandes empresas nacionais e estrangeiras que conhecem e utilizam adequadamente todos os dispositivos do sistema de patentes, de modo a viabilizar a entrada de medicamentos genéricos no mercado.

Desta forma, a parceria INPI/CNPq funcionaria como uma espécie de subsídio incentivado, permitindo a participação da comunidade científica no processo de exame por meio da apresentação de informações que pudessem complementar ou auxiliar a análise do pedido, sem pretensão substitutiva.

Além do subsídio incentivado, que se apresenta com uma proposta de exame compartilhado, propõe-se ainda a adoção, de forma obrigatória, do instrumento denominado

Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade. Atualmente esse serviço é fornecido pelo INPI de forma facultativa e foi instituído por meio da Resolução nº 76/2013, possibilitando aos depositantes terem conhecimento sobre a probabilidade da concessão da patente e, conseqüentemente, terem mais segurança na negociação de tecnologia objeto de proteção (INPI, 2013h).

Trata-se de um relatório emitido por um examinador de patentes, com a opinião sobre a patenteabilidade da invenção, permitindo ao depositante a obtenção de uma busca e avaliação preliminar mais célere sobre seu pedido, quando comparada ao fluxo regular do exame. O relatório possui natureza informativa, não vincula o resultado do exame técnico propriamente dito (INPI, 2012a).

Lazaridis e Potterie (2007) destacam a importância do parecer preliminar sobre patenteabilidade no escritório europeu ao verificarem que 54% de todas as retiradas de patentes poderia ser considerada como induzida pelo trabalho preliminar dos examinadores do EPO, concluindo que o parecer prévio induz o processo de retirada e, portanto, reduz o número de pedidos pendentes (*backlog*).

Para aliviar a carga de trabalho dos examinadores, propõe-se a delegação desse serviço a cientistas *ad hoc*, previamente cadastrados no INPI, em convênio com o CNPq¹⁶. Tal medida não só reduziria a insegurança jurídica criada pelo extenso lapso temporal de pendência sem qualquer ação por parte do examinador, mas também provocaria a retirada de pedidos sem qualidade e manifestamente improcedentes, reduzindo a carga de trabalho dos examinadores.

O instrumento da Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade, por se realizar previamente ao exame, deste se distingue e com ele não se confunde, motivo pelo qual sua delegação a terceiros não viola o princípio do concurso público, pois o exame, atividade-fim do INPI, permaneceria sendo realizado por servidores da autarquia.

Para analisar o impacto dessa medida na redução do *backlog*, foi utilizado, de forma análoga, o parâmetro extraído do estudo de Lazaridis e Potterie (2007), e, pressupondo que a adoção desse instrumento de forma obrigatória poderia induzir a retirada precoce de pedidos manifestamente improcedentes na ordem de 54%, foram analisadas as decisões do INPI que não representavam uma concessão de patente durante o ano de 2013 e que, potencialmente, pudessem sofrer influência de um parecer prévio sobre patenteabilidade.

¹⁶ O CNPq possui 15.299 bolsas de Produtividade em Pesquisa e Tecnologia, conforme CNPq (2015).

Por decisão, entende-se aquela que implica o término do procedimento administrativo para análise do pedido de patente, ou seja, arquivamentos definitivos, indeferimento, concessões e desistências homologadas. O quadro 3 apresenta as decisões do INPI em 2013:

Quadro 3 – Processo de produção de patentes no INPI em 2013

PATENTES INPI (2013)	QUANTIDADE
Decisões (Saída)	15.949
Arquivamentos	10.372
Concessões	3.325
Indeferimentos	2.168
Desistências Homologadas	84
Número de Pedidos Pendentes (Entrada)	184.224
Tempo de pendência em anos (Entrada/Saída)	11,55

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da AECON/INPI (2015) e DIRPA/INPI (2014)

O tempo de pendência (entrada/saída) representa a razão equivalente ao número de pedidos pendentes pelo número de decisões no ano respectivo, resultando em uma medida que corresponde ao tempo estimado para que todos os pedidos pendentes sejam decididos, caso mantenha-se a mesma capacidade de produção e não haja depósitos subsequentes.

Em 2013, o INPI realizou 15.949 decisões. Deste total, 12.624 foram decisões que não representavam uma concessão de patente (arquivamentos, indeferimentos e desistências homologadas). Se 54% desses pedidos fossem retirados em razão dos resultados do parecer preliminar a capacidade de decisão seria aumentada em mais 6.817 pedidos ($0,54 \times 12.624$), o que significa um aumento de 42,74% na capacidade de processamento ($6.817/15.949$). Esse aumento na capacidade de processamento possibilitaria ao INPI analisar 22.766 pedidos por ano, diminuindo o tempo de pendência em mais de 3 anos, para 8,09 anos ($184.224 / 22.766$).

Como se viu, quatro soluções administrativas para redução do *backlog* de patentes poderão ser aplicadas de maneira individualizada pelos INAPIs: a capacitação pessoal, a contratação de novos examinadores, a terceirização e a informatização do processo de depósito, exame e concessão. Todas essas soluções individualizadas buscam, em última análise, a aceleração do processo de exame, mas garantindo a sua qualidade. Uma quinta e importante solução não individualizada está na cooperação técnica entre os escritórios nacionais, para que se aproveite o trabalho já realizado, em especial o da realização da busca de anterioridade e relatórios de pesquisa, evitando-se a duplicidade de esforços.

4.2.2 A cooperação técnica como instrumento auxiliar para o desenvolvimento institucional

A assistência técnica internacional, como mecanismo auxiliar do desenvolvimento, teve seu início após a Segunda Guerra Mundial, na conferência de *Bretton Woods*, em julho de 1944, quando foram criados o Banco Mundial e o Fundo Monetário – FMI (ABC, 2015).

O primeiro órgão a incentivar este tipo de ação foi a ONU, que a definiu como a transferência, em caráter não comercial, de técnicas e conhecimentos, mediante a execução de projetos a serem desenvolvidos em conjunto entre atores de nível desigual de desenvolvimento, envolvendo peritos, treinamento de pessoal, material bibliográfico, equipamentos, estudos e pesquisas. O objetivo inicial era auxiliar o desenvolvimento e recuperação dos países envolvidos nos conflitos bélicos. Posteriormente, o termo assistência técnica foi substituído por cooperação técnica, vez que em que pese a desigualdade entre os atores, havia uma relação de troca, de interesses mútuos entre as partes (ABC, 2015).

A cooperação técnica engloba toda espécie de atividade destinada a aperfeiçoar o nível de conhecimento, habilidades, *know-how* técnico, ou aptidões produtivas da população de um país em desenvolvimento. Um de seus principais objetivos é justamente a desenvolvimento institucional ("*institution building*"), ou seja, contribuir para a capacitação e melhoria do funcionamento das instituições envolvidas (OECD, 1991).

Deste modo, a cooperação técnica internacional (CTI) configura-se como um importante instrumento auxiliar de promoção do desenvolvimento nacional e de estreitamento das relações entre países. Para contribuir para o processo de desenvolvimento sócio-econômico, a CTI promove a transferência de conhecimentos entre uma entidade internacional e um país, ou entre países, em bases não comerciais, objetivando alcançar propósitos previamente definidos e acordados entre as partes (consubstanciados em um Documento de Projeto), em um tema específico (ABC, 2015).

As principais agências de desenvolvimento envolvidas com a questão da proteção à propriedade intelectual e provedores de cooperação técnica são: WIPO, Banco Mundial, PNUD¹⁷ e EPO. Segundo Mansur (2009), os tipos de cooperação técnica encontrados no sistema de organizações provedoras de cooperação técnica voltada para a administração da propriedade intelectual podem ser observados pelo prisma das seguintes categorias:

- a. treinamento geral e especializado;
- b. aconselhamento legal;
- c. suporte para modernização dos escritórios ligados aos direitos de propriedade intelectual;

¹⁷ Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

- d. acesso a informação sobre patentes;
- e. troca de informação entre legisladores e juízes; e
- f. promoção da inovação e da criatividade locais.

Essas organizações direcionam sua ajuda para países que buscam integrar-se às normas do TRIPs (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual). A propósito, o art. 67 do TRIPs preceitua que países desenvolvidos que sejam membros da OMC são formalmente incentivados a promover cooperação técnica e financeira para países menos desenvolvidos para facilitar a aplicação do próprio TRIPs. Confira-se:

Artigo 67 - Cooperação Técnica A fim de facilitar a aplicação do presente Acordo, os países desenvolvidos Membros, a pedido, e em termos e condições mutuamente acordadas, prestarão cooperação técnica e financeira aos países em desenvolvimento Membros e de menor desenvolvimento relativo Membros. Essa cooperação incluirá assistência na elaboração de leis e regulamentos sobre proteção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual bem como sobre a prevenção de seu abuso, e incluirá apoio ao estabelecimento e fortalecimento dos escritórios e agências nacionais competentes nesses assuntos, inclusive na formação de pessoal (BRASIL, 1994).

Assim, os países desenvolvidos deveriam se engajar mais aos processos de cooperação, assim como os menos desenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil, deveriam estar mais atentos ao disposto no art. 67 do TRIPs, em que a OMC chama à responsabilidade os países mais desenvolvidos para que a cooperação em matéria de propriedade intelectual possa ser realizada com mais ênfase.

Isto posto, propõe-se a cooperação técnica como uma alternativa para diminuição dos efeitos deletérios do *backlog* do INPI. Neste sentido, ela funcionaria, primariamente, como mecanismo de capacitação, intercâmbio de informações tecnológicas (busca de anterioridade) e modernização de escritórios de patentes (*institution building*).

4.2.3 O reconhecimento Mútuo

A concessão de uma patente constitui uma tarefa necessariamente complexa, envolvendo o exame detalhado da invenção, a fim de identificar se ela cumpre os critérios exigidos para a patenteabilidade. A proteção conferida pela patente possui alcance territorial, de modo que o candidato deve solicitar o privilégio em cada país. A assinatura do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT) simplificou para os usuários, o processo de obtenção da patente em âmbito internacional, facilitando – e estimulando, por consequência, o patenteamento em todo o mundo.

No Brasil, desde o ano 2000, mais de 60% dos pedidos processados no INPI foram depositados via PCT e desde 2007 esse número supera os 70% (AECON/INPI, 2015). Deste modo, a carga de trabalho do INPI seria reduzida consideravelmente se os examinadores pudessem contar com buscas e exames realizados por outros INAPIs como base para a concessão de uma patente no Brasil.

Desde o ano 2000, a WIPO, liderada pelos Estados Unidos, tem intensificado seus esforços em busca da internacionalização da Propriedade Intelectual e criação de um sistema internacional de patentes, seja por meio da harmonização dos requisitos formais do direito de patentes, com a assinatura do PLT- Tratado sobre o Direito de Patentes, seja por meio de discussões sobre a possibilidade de implantação de um sistema de reconhecimento mútuo, segundo o qual a obtenção de uma patente em qualquer um dos escritórios adeptos do sistema faria receber automaticamente o privilégio em todas as jurisdições credenciadas.

A ideia de um sistema internacional de patentes baseado no reconhecimento mútuo não é novidade. Stack (2008) cita que em 1966, a Comissão sobre o Sistema de Patentes dos Estados Unidos concluiu que o objetivo final a ser alcançado no que concerne à proteção das invenções deveria ser a criação de uma patente universal, respeitada em todo o mundo, emitida à luz do estado da técnica mundial e obtida de forma rápida e barata em um único pedido.

Estudo da *London Economics* (2010) estima que cerca de um terço (34%) dos 1,6 milhões de pedidos nos dez principais escritórios de patentes do mundo são pedidos duplicados. O estudo indica ainda que o reconhecimento mútuo tem o potencial para reduzir consideravelmente o *backlog* de patentes.

Segundo a agência britânica de consultoria econômica, a adoção deste sistema reduziria a quantidade de tempo gasto com a duplicação de pedidos em 25% e poderia alcançar um economia entre 6 e 23 bilhões de libras por ano (LONDON ECONOMICS, 2010).

James Rogan, diretor do USPTO no período de 2001 a 2004, em pronunciamento realizado em Genebra na Conferência sobre o Sistema Internacional de Patentes, da WIPO, em 26 de março de 2002, defendeu que a harmonização do sistema de patentes seria benéfica em particular para as pequenas empresas e para os países em desenvolvimento. Para Rogan, os custos referentes ao pedido e manutenção de uma patente são particularmente altos para inventores individuais e pequenas empresas em todo o mundo, impedindo-os de obter o privilégio em outros países. A duplicação dos esforços que envolvem a concessão de patentes pode ser particularmente prejudicial aos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, onde cientistas e engenheiros poderiam ser mais bem aproveitados, numa visão orientada para

o crescimento econômico do país, trabalhando em suas áreas de especialização, ao invés de se dedicarem ao exame de pedidos de patentes (USPTO, 2002).

Contudo, na prática, a aplicação do sistema de reconhecimento mútuo, inobstante as vantagens acima declinadas, encontra resistência política, principalmente em relação à questão da soberania nacional, além de obstáculos criados pela legislação nacional de cada país.

Além disso, Potterie (2010) alerta para o fato de que enquanto a qualidade do processo de exame não estiver harmonizada entre os principais escritórios de patentes do mundo, o reconhecimento mútuo pode conduzir a qualidade das patentes globais para baixo. O autor exemplifica esta conclusão afirmando que um escritório de patentes Z que recebe um relatório de pesquisa ou um exame realizado por outro escritório de patentes Y pode ser prejudicado se o grau de qualidade no escritório de patentes Y é manifestamente inferior.

4.2.4 O Acordo Piloto do Procedimento Acelerado de Patentes (PPH –sigla em inglês para Patent Prosecution Highway)

O avanço tecnológico e o crescente processo de globalização levou a um rápido aumento no número de pedidos de patentes protocolados nos principais escritórios de patentes do mundo. Em resposta, os INAPIs encontraram na cooperação técnica internacional e compartilhamento da carga de trabalho a solução para reduzir o *backlog* e maximizar a eficiência, dando origem ao *Patent Prosecution Highway* -PPH- (KIM e PITTS, 2009).

O PPH é um mecanismo proposto pelo escritório japonês (JPO) como uma alternativa para aliviar o *backlog* de patentes e evitar a redundância de trabalho entre os escritórios do mundo inteiro. O programa piloto PPH foi originalmente estabelecido entre o USPTO e JPO em 3 de julho de 2006. Nos termos dos acordos PPH, se as reivindicações de um pedido de patente forem aceitas por um primeiro escritório de propriedade industrial, o requerente poderá solicitar exame acelerado do pedido de patente correspondente à mesma invenção em um segundo escritório de patentes. O programa, em última análise, caminha para a criação de um sistema de proteção à propriedade intelectual verdadeiramente global, com a uniformização do procedimento de outorga (USPTO, 2006).

Em sua modalidade bilateral, o PPH funciona da seguinte maneira: O Escritório de Primeiro Exame efetua a análise de determinado pedido de patente, concedendo o privilégio ao requerente. Possuindo este Escritório um acordo do tipo PPH com algum outro, denominado Escritório de Último Exame, este último poderá reconhecer aquele exame como sendo válido para a sua realidade nacional.

Desta forma, o PPH promove a eficiência no processamento do pedido de patente, permitindo que o examinador do segundo escritório possa aproveitar o trabalho de busca e exame realizado pelo primeiro escritório, reduzindo-se a carga de trabalho e a duplicação de esforços. A ideia do programa é possibilitar a concessão de uma patente de forma mais rápida e eficiente do que o processamento de exame padrão. Não há taxa para a utilização deste serviço (EPO, 2013).

O escritório de patentes brasileiro não possui acordo PPH. Um acordo deste tipo quase foi assinado com o USPTO em março de 2011, quando da visita do presidente Barack Obama ao Brasil, contudo o governo brasileiro decidiu adiar a assinatura em razão da necessidade de se aprofundar a discussão sobre o tema (GARCIA, 2011).

Na visita da presidente Dilma Rousseff a Washington em julho de 2015, os governos brasileiro e americano se comprometeram a concluir uma declaração sobre compartilhamento de tarefas entre o INPI e o USPTO visando conferir mais agilidade ao processo de análise de patentes. É o pontapé inicial para a formalização de um acordo PPH (BRASIL, 2015b).

As principais críticas enfrentadas pelo PPH podem ser resumidamente a seguir descritas: Trata-se de um modelo válido somente para uma baixa quantidade de pedidos. Caso o volume de pedidos sofra considerável evolução – à medida que os usuários se interessam por uma determinada fila acelerada estabelecida pelo PPH – cria-se um novo *backlog* específico. Além disso, há o receio de perda da autonomia de decisão no escritório responsável pelo segundo exame, o qual poderá conceder patentes de má qualidade, amparando-se na busca de anterioridade realizada pelo primeiro escritório. Deste modo, em dado momento, o segundo escritório poderá tomar a decisão de duplicar o esforço para garantir a qualidade do exame, perdendo, assim, a agilidade alcançada (INPI, 2013b).

Por outro lado, para o escritório português, que aderiu ao PPH em 01 de junho de 2011, em intercâmbio estabelecido com a Espanha (OEPM¹⁸), as vantagens do PPH são inúmeras: a aceleração do pedido de patente, com diminuição do *backlog* e aumento da taxa de concessão; melhoria da qualidade das patentes com a harmonização de procedimentos de exame entre institutos; redução nos custos associados aos pedidos de patente devido ao compartilhamento de trabalho; e a gratuidade do serviço, não representando, assim, custos acrescidos para os utilizadores (INPI/POR, 2015).

É bom lembrar que o ingresso do Brasil no PPH possibilitará ao escritório brasileiro economizar o trabalho de reexaminar aquilo que o escritório parceiro já tenha considerado como

¹⁸Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

matéria não privilegiável, segundo critério da novidade, o que sem dúvida alguma representaria uma importante vantagem.

Além disso, a autonomia da autarquia nacional estaria preservada, pois a concessão de uma patente em escritório parceiro não significaria que o privilégio também seria concedido no Brasil, de forma automática, pois o pedido teria que estar em consonância com os ditames da legislação nacional.

Embora o número de pedidos PPH tenha aumentado, esta quantidade ainda é baixa em relação ao número de pedidos depositados em todo o mundo. Segundo a WIPO (2014), o JPO, KIPO, SIPO e USPTO foram responsáveis por 81% de todos os pedidos PPH. Levando circunstâncias como essas em consideração, os escritórios participantes do PPH têm discutido cada vez mais formas de promover a utilização deste programa.

Neste contexto, foi lançado em 15 de julho de 2011, o PPH *Mottainai Pilot*, programa piloto que inclui o JPO (Japão), USPTO (EUA), UK-IPO (Reino Unido), CIPO (Canadá), IP Australia (Austrália), NBPR (Finlândia), ROSPATENT (Rússia) e SPTO (Espanha), que impõe requisitos mais simples para a solicitação de exames de patentes no âmbito do PPH (PPH, 2015).

No PPH original, o escritório responsável pelo primeiro depósito teria que oferecer seus resultados de exame antes que qualquer outro. Esta exigência impõe uma restrição para solicitação de pedido PPH, ao impedir que escritórios subsequentes de utilizarem plenamente os resultados dos exames realizados em outros escritórios. Desta forma, os usuários que não tivessem recebido o resultado do exame do escritório de primeiro depósito não poderiam, a princípio, apresentar um pedido PPH em outro escritório de patentes. Em japonês, a situação foi descrita como "*Mottainai*" ou "desperdício"(PPH, 2015).

O PPH *Mottainai* foi projetado para permitir que os usuários do sistema patentário internacional pudessem solicitar o exame acelerado, no que diz respeito a invenções assumidas como patenteáveis por qualquer um dos escritórios de patentes participantes, independentemente de qual escritório o pedido fosse apresentado pela primeira vez.

Além da flexibilização das exigências para viabilizar pedidos via PPH, outra importante medida foi adotada pelos escritórios participantes para a disseminação do uso do programa. Desde 06 de janeiro de 2014 está em vigor o novo projeto piloto *Global Patent Prosecution Highway* (GPPH), o qual substitui a bilateralidade do PPH por um único acordo multilateral entre os escritórios de patentes participantes¹⁹. O objetivo do novo programa-piloto

¹⁹Atualmente os escritórios envolvidos no GPPH são: IP Australia (IP Australia), Austrian Patent Office (APO), Canadian Intellectual Property Office (CIPO), Danish Patent and Trademark Office (DKPTO), Finnish Patent and

é simplificar o procedimento de pedido PPH para torná-lo mais acessível aos usuários. Com o GPPH, os usuários podem solicitar exame acelerado a qualquer ou a todos os escritórios de patentes participantes (Escritórios de Último Exame-EUE) se suas reivindicações já foram consideradas aceitas por qualquer um dos outros escritórios de patentes participantes-Escritório de Primeiro Exame- EPE (HELFGOTT, 2014).

Sob o sistema de PPH original, cada escritório de patentes tinha os seus próprios critérios de admissibilidade, os quais eram necessários serem cumpridos para a viabilidade do pedido. O projeto-piloto GPPH se utiliza de um conjunto único de requisitos de acesso ao PPH, o que simplifica o sistema para os usuários. Resumidamente, os requisitos são: Os pedidos envolvidos devem ter a mesma data, de prioridade ou de depósito; pelo menos uma reivindicação deve ser considerada admissível pelo EPE durante o exame de mérito; todos os pedidos apresentados para exame no âmbito do GPPH devem corresponder a uma ou mais das reivindicações aceitas pelo EPE. O EUE não pode ter iniciado o exame de mérito do pedido, contudo o pedido de exame de ter sido apresentado no EUE, seja no momento do pedido GPPH ou anteriormente (HELFGOTT, 2014).

O trabalho realizado no âmbito do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) também está incluído. Nesse caso, o requerente pode solicitar o exame acelerado com base em um Exame Preliminar Internacional-IPEA (elaborado por um dos escritórios nacionais que participam na qualidade de Autoridade de Busca Internacional- ISA) para um pedido PCT correspondente, o qual indica que a invenção a ser protegida atende aos três requisitos da patenteabilidade - novidade, atividade inventiva, e aplicabilidade industrial (IPAUSTRIA, 2014).

Como se vê, tanto no caso de um acordo PPH bilateral como no caso do acordo GPPH, o requerente de um pedido de patente pode acelerar o processamento de seu pedido, em qualquer um dos institutos envolvidos no acordo, desde que pelo menos uma das reivindicações apresentadas tenha sido considerada como patenteável pelo INAPI, no âmbito do processo do pedido de patente nacional.

Registration Office (PRH), Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Icelandic Patent Office (IPO), Israel Patent Office (ILPO), Japan Patent Office (JPO), Korean Intellectual Property Office (KIPO), Nordic Patent Institute (NPI), Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Portuguese Institute of Industrial Property (INPI), Russian Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Spanish Patent and Trademark Office (SPTO), Swedish Patent and Registration Office (PRV), United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), e United States Patent and Trademark Office (USPTO). Ver <http://www.jpo.go.jp/pph-portal/globalpph.htm>.

4.2.5 O projeto de cooperação técnica regional na América Latina

De acordo com WIPO (2015), o número de depósitos de patentes (apresentados diretamente no escritório e via PCT) na América do Sul mais do que dobrou nos últimos trinta anos e, particularmente no caso brasileiro, mais que triplicou.

Inobstante esse expressivo aumento de depósitos de patentes, a estrutura dos INAPIs da região não tem sido suficiente para absorver a fila de espera desses pedidos. O aumento do *backlog* tem se tornado um fator de preocupação para os usuários, pois atua como potencializador da insegurança jurídica e desestimula os investimentos, obstruindo a inovação tecnológica (LOURENÇO *et al.*, 2013).

Nessa conjuntura, foi criado o Prosur, uma iniciativa dos INAPIs sul-americanos, cujo um dos objetivos é desenvolver o exame colaborativo de patentes como estratégia para redução do *backlog*. O Prosur foi constituído formalmente em 2012²⁰ como um sistema de cooperação técnica e operacional, tendo como integrantes os Institutos da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai e conta com o apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por intermédio do Fundo de Bens Públicos Regionais (BPR). Um dos principais frutos do projeto foi a implantação de uma plataforma eletrônica de exame colaborativo, a e-PEC, que permite a troca e o acesso à informação de propriedade industrial pelos diferentes atores, aumentando a eficiência e a qualidade no processo de pesquisa, exame e decisões tomadas pelos diferentes escritórios nacionais (IBEPI, 2015).

A implementação da plataforma e-PEC revela a meta dos INAPIs envolvidos em adotar uma metodologia colaborativa e síncrona para o exame de patentes, seja entre examinadores de uma mesma instituição, seja entre escritórios distintos. A análise, em tempo real, é realizada em conjunto com cada INAPI e em torno de uma mesma família de pedidos de patentes²¹, depositados nos países membros, de modo a ser formado, por meio de troca de informações e opiniões, um consenso a respeito da invenção reivindicada, cabendo a cada instituto, de forma autônoma, a decisão final sobre a concessão ou não da patente. Desta forma, o compartilhamento e a cooperação ocorrem sem que haja implicação direta na autonomia administrativa do escritório (LOURENÇO *et al.*, 2013).

²⁰ O Memorando de Entendimento (MDE) que formalizou a celebração do Acordo de Cooperação Regional em Propriedade Industrial – Prosur – em 05 de julho de 2012 está disponível em http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/articles-2865_recurso_1.pdf. Acesso em 04 mar 2015.

²¹ De acordo com o Manual de Frascati, uma família de patentes se refere a um conjunto de patentes obtidas em vários países relacionados a uma mesma invenção, que se caracteriza por um primeiro pedido de proteção em um país, designado pedido de prioridade, que se estende posteriormente a outros escritórios (OECD, 2002).

A e-PEC possibilita que determinado escritório produza uma cópia de relatório técnico que está sendo elaborado por outro, para, posteriormente, realizar os ajustes necessários. Além disso, o sistema permite o acesso a todas as informações sobre os pedidos, documentos citados e material técnico correlato por meio do provimento de *links* para esses dados. Esses *links* dão acesso a bases de dados patentários global, a exemplo do ESPACENET²², como também pode encaminhar o usuário para sistema *web* dos próprios INAPIs. Isso evita a duplicidade de dados e acesso a conteúdo desatualizado, além de potencializar a execução do exame, pois integra diversos sistemas *web* (LOURENÇO *et al.*, 2013).

Uma vez cadastrado, o examinador poderá acessar o sistema e publicar um informe com seu relatório. Cumpre ressaltar que o pesquisador poderá alterar apenas os relatórios de seu escritório. A ferramenta possui um fórum de discussão em tempo real para a análise de uma família de pedidos de patentes depositados. Do ponto de vista qualitativo, Lourenço *et al.* (2013) consideram que houve uma melhoria da qualidade do exame com a implantação da e-PEC, pois a elaboração *online* e síncrona dos relatórios técnicos e compartilhamento dessas informações, com troca instantânea de opiniões, contribuíram para uma maior uniformização do entendimento técnico acerca da matéria, além de reduzir o tempo despendido para realização da busca prévia de patentes.

De fato, a colaboração *online* e síncrona é o diferencial da ferramenta, pois seria desestimulante o compartilhamento de trabalho se a colaboração não fosse simultânea, síncrona e em tempo real, beneficiando os que elaborassem por último o exame, que teriam apenas o trabalho de aproveitar o exame já realizado por outro examinador.

4.3 SOLUÇÕES ELEGÍVEIS PELOS DEPOSITANTES PARA ENFRENTAR O BACKLOG DE PATENTES DO INPI

Nos tópicos anteriores foram vistas as alternativas das quais poderão os Institutos Nacionais de Propriedade Industrial se utilizar para enfrentamento do problema do *backlog* de patentes. Nas linhas a seguir serão analisadas soluções que poderão ser adotadas pelos depositantes para acelerar seu pedido.

²² O ESPACENET é uma base virtual que oferece acesso gratuito a mais de 90 (noventa) milhões de documentos de patentes em todo o mundo, que contém informações sobre invenções e desenvolvimento técnicos de 1836 até hoje. Disponível em <http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html>. Acesso em 04 mar 2015.

4.3.1 *Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade*

A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” surgiu como solução para nichos de usuários que demandam respostas mais rápidas para os seus pedidos de patente, a exemplo de tecnologias com ciclo de vida curto. Desta forma, os depositantes que necessitam de mais segurança para licenciar, obter financiamentos ou explorar comercialmente no curto prazo a invenção objeto de patente pendente poderão obter, em sede de primeira ação, um posicionamento mais célere do INPI, ainda que preliminar (INPI, 2012a).

O procedimento poderá ser requerido pelo titular de pedido de patente, residente ou não no país, cujos pedidos tenham o INPI como o primeiro escritório de depósito, produzindo efeito de depósito nacional e assegurando o direito de prioridade com origem no Brasil. Ainda, os pedidos de patentes devem preencher os seguintes requisitos, segundo a Resolução 76/2013 (INPI, 2013h):

- (i) O pedido deve ter sido publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) ou a publicação do pedido tenha sido antecipada;
- (ii) O pedido deve estar regularizado com o pagamento da retribuição anual;
- (iii) O exame técnico propriamente dito do pedido de patente não pode ter sido publicado na RPI;
- (iv) O andamento do pedido de patente não pode estar suspenso por conta de exigência(s) formulada(s); e
- (v) A concessão do exame prioritário não pode ter sido publicada na RPI.

A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” compreenderá a análise das proibições constantes na LPI, um relatório preliminar de busca do estado da técnica pertinente e um relatório preliminar dos requisitos de patenteabilidade. O conteúdo destes relatórios será levado em consideração quando da realização do exame técnico (INPI, 2013h).

É bom lembrar que a opinião preliminar não se trata de exame técnico e muito menos deflagra seu início. Por isso não há ofensa ao disposto no art. 31, parágrafo único da LPI, o qual estabelece que “o exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido” (BRASIL, 1996).

4.3.2 *Agendamento de entrevista com o examinador*

Segundo a WIPO (2007), muitos escritórios de patentes permitem que os depositantes ou seus procuradores possam falar com o examinador de patentes sobre a invenção ou modelo de utilidade. Esse processo é conhecido como uma “entrevista com o examinador”, no qual o

depositante explicará ao examinador de maneira clara, concisa e convincente o motivo pelo qual suas reivindicações são patenteáveis.

Em 28 de abril de 2008, o USPTO anunciou o *First Action Interview Pilot Program*, programa piloto que autoriza os depositantes a obter uma entrevista com o examinador antes da primeira ação oficial do escritório sobre o mérito do depósito. O programa acelerará o processamento da patente por meio de maior interação entre o depositante e o examinador, possibilitando ao depositante a oportunidade de pessoalmente resolver questões de patenteabilidade com o examinador antes do início do exame (USPTO, 2015).

O JPO também estabeleceu um sistema de exame subsidiado por entrevista, o qual é amplamente utilizado pelos usuários como forma de garantir uma boa comunicação entre o examinador e o requerente ou seu procurador, além de aumentar a eficiência do processo de exame. Em 2013 foram realizados 4.057 exames baseados em entrevista. Além disso, o JPO também realizou 26 exames baseados em vídeo-entrevista por meio de sistema de teleconferência (JPO, 2014).

A Convenção sobre a Patente Europeia (EPC), em seu art. 116, disciplina o processo oral (*oral proceedings*), o qual terá lugar por iniciativa do EPO, caso considere oportuno, ou por iniciativa do depositante, tendo como objetivo proporcionar a este último uma oportunidade para apresentar seus argumentos e/ou alterar seu pedido em conformidade com a EPC (EUROPA, 1973).

No Brasil não existe na legislação dispositivo semelhante àquele contido no ordenamento jurídico europeu, contudo a prática administrativa (costume) autoriza o agendamento de entrevistas com o examinador como forma de o depositante esclarecer ou definir melhor o pedido de patente²³.

A respeito do costume, esclarece Meirelles (2005) que “O Direito Administrativo abebera-se, para sua formação, em quatro fontes principais, a saber: a *lei*, a *doutrina*, a *jurisprudência* e os *costumes*.”

E acrescenta:

No Direito Administrativo Brasileiro o costume exerce ainda influência, em razão da deficiência da legislação. A prática administrativa vem suprimindo o texto escrito, e, sedimentada na consciência dos administradores e administrados, a praxe burocrática passa a suprir a lei, ou atua como elemento informativo da doutrina. (MEIRELLES, 2005)

²³ De acordo com o art. 32 da LPI, “para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”.

A entrevista, portanto, pode ser uma boa prática para aceleração do exame da patente, fornecendo ao examinador subsídios importantes para compreensão da matéria patenteável. Por cautela, é prudente que a mesma seja agendada e realizada na presença da chefia imediata, de modo a não haver quaisquer favorecimentos.

4.3.3 A antecipação da publicação do pedido de patente e a notificação extrajudicial

Preceitua o art. 30 da LPI que o pedido de patente será mantido em sigilo pelo prazo de 18 meses contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado (BRASIL, 1996).

A publicação do pedido de patente poderá ser antecipada pelo requerente, nos termos do art. 30, §1º da LPI. A antecipação, embora não tenha o condão de acelerar a marcha processual, possibilita ao depositante que esteja sofrendo ou venha a sofrer prejuízos em razão de concorrência desleal pela exploração indevida, por terceiros, do objeto de sua invenção, fixar o termo inicial da indenização por perdas e danos, independente de novas notificações extrajudiciais, a qual será contabilizada a partir da data de publicação da patente, consoante disposto no art. 44 da LPI (BRASIL, 1996).

A prática de contrafação autoriza a aceleração do procedimento não em razão da publicação antecipada, mas sim por força do art. 2º, I, b) da Resolução nº 68/2013 do INPI, a qual possibilita ao depositante requerer o exame prioritário do seu pedido caso o objeto da patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a sua autorização (INPI, 2013,f).

Contudo, se por alguma estratégia comercial o requerente não desejar a publicação do seu pedido antes de expirado o prazo estabelecido no *caput* do art. 30 da LPI, poderá o mesmo se valer do expediente da notificação extrajudicial para garantir eventual indenização após a concessão da patente. O aviso do depositante de que sua invenção encontra-se com patente pendente retira a presunção de boa-fé do concorrente e lhe garante, após a concessão do privilégio, os lucros cessantes em razão da exploração indevida, com base nos critérios estabelecidos no art. 210 da LPI²⁴.

²⁴ Dispõe o art. 210 da LPI: Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

4.3.4 A antecipação do pedido de exame

Em muitos escritórios de patentes o depositante necessita requerer o exame para que a análise de seu pedido seja iniciada pelo INAPI. Se a solicitação de exame não for apresentada, o pedido é considerado retirado. O USPTO é uma exceção a esta prática. Lá a fase de exame tem início com o depósito do pedido. No UKIPO e EPO, os pedidos de exame não tardam mais do que seis meses após a publicação do relatório de pesquisa. Em outros escritórios, entretanto, o período é de muito mais tempo. No JPO e SIPO, o prazo é de três anos a partir de depósito (ou seja, cerca de 18 meses a partir da publicação) e no KIPO, cinco anos após o depósito (LONDON ECONOMICS, 2010).

No INPI, conforme dicção do art. 33 da LPI, o depositante ou qualquer interessado deverá requerer o exame do pedido de patente no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido (BRASIL, 1996).

Por este mecanismo, no Brasil, o depositante poderá adiar deliberadamente o início do exame em até 36 (trinta e seis meses). A London Economics (2010), em estudo sobre o impacto econômico do *backlog* de patentes, aponta que, notavelmente, uma grande proporção de depositantes tende a adiar o exame de seu pedido para vários anos. No JPO, por exemplo, aproximadamente 80% dos pedidos de exame são apresentados no último ano dos três permitidos.

Embora Gans *et al.* (2008) afirmem que é desejável para as empresas a obtenção de uma decisão rápida do instituto de patentes sobre concessão ou recusa de seu pedido de patente depositado, principalmente em se tratando do mercado de licenças de tecnologias, diversos estudos (London Economics (2010); Palangkaraya *et al.* (2008); Henkel e Jell (2010)) apontam o contrário: em muitos casos, os usuários se beneficiam de um longo período da pendência de patente e deliberadamente optam por atrasar o exame da patente por muitos anos.

Palangkaraya *et al.* (2008), utilizando o método de modelagem, controlaram as diferenças entre os escritórios de patentes, e encontraram evidências de que os requerentes criam incertezas de investimento atrasando suas decisões para solicitar exames. Estas incertezas são relatadas no estudo da London Economics (2010).

Henkel e Jell (2010) sugerem que as empresas estrategicamente exploram os recursos do sistema de patentes para acelerar ou atrasar o processamento de um pedido de patente de acordo com suas necessidades.

Yamauchi e Nagaoka (2010) argumentam que um sistema de exame diferido pode desempenhar um papel importante para redução do custo do sistema patentário e para

diminuição da concessão de patentes desnecessárias. Eles interpretam que o diferimento do exame proporciona ao requerente ganhar tempo para resolver a incerteza sobre a qualidade dos pedidos de patente, sendo o impacto mais forte nas áreas tecnológicas onde a incerteza é maior, e que o comportamento estratégico não seria a principal razão para o pedido de exame diferido.

É importante levar em conta estes resultados para a análise do tempo de pendência de um escritório e de sua capacidade de processamento, pois um grande número de pedidos pendentes pode estar à espera de um requerimento de exame, que, ao final, pode nem ser apresentado, resultando no arquivamento do pleito sem repercussão na carga de trabalho do escritório, e, portanto, no tempo de pendência, motivo pelo qual não é adequada a inclusão de tais números para cálculo do atraso do órgão em sua decisão final²⁵.

A antecipação do pedido de exame não significa necessariamente que a análise será mais rápida, pois circunstâncias endógenas (gargalos sistêmicos, ineficiências, questões de capacidade decisória) podem fazer com que o exame não tenha início, mesmo que solicitado. Contudo, é inegável que o adiamento daquele pedido repercute na delonga do exame.

4.3.5 O requerimento de exame prioritário ou acelerado

A Resolução PR nº 14/2013 do INPI estabelece cinco filas dos pedidos de patentes disponíveis para primeiro exame técnico, nesta ordem (INPI, 2013e):

- 1 - Fila de Pedidos de Patentes de Modelo de Utilidade;
- 2 - Fila de Pedidos de Patentes de Invenção depositados no Brasil e que não tenham sido depositados através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT;
- 3 - Fila de Pedidos de Patente de Invenção depositados através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT, tendo entrado em fase nacional no Brasil e tendo sido o Brasil escolhido como Autoridade Internacional;
- 4 - Fila de Pedidos de Patente de Invenção depositados através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT, tendo entrado em fase nacional no Brasil e não tendo sido o Brasil escolhido como Autoridade Internacional;
- 5 - Fila de Pedidos de Patente enquadrados no Programa de Exame Colaborativo de Pedidos de Patentes, definidos em Resolução específica.

²⁵ Corroborando com este entendimento, a auditoria interna do INPI, em relatório de inspeção lavrado em 19 de dezembro de 2012, referente à avaliação de desempenho da DIRPA naquele ano para redução do *backlog*, concluiu que “a utilização do ato arquivamento como decisão é inadequada”, pois representa um procedimento administrativo que “não reflete diretamente decisão associada à produtividade dos examinadores de patentes”. Neste caso, para mensuração do *backlog*, as decisões deveriam englobar apenas os deferimentos e indeferimentos proferidos (INPI, 2012b).

Para combater o atraso na concessão de patentes, o INPI criou várias filas paralelas de pedidos que passaram a ser processados na frente das filas comuns. O exame prioritário pode ser requerido pelo próprio depositante, por terceiros, ou realizado de ofício. O requerimento de exame prioritário é isento do recolhimento de retribuição e está regulamentado nas Resoluções nº 68/2013, 75/2013 e 80/2013 do INPI.

O exame prioritário pode ser formulado nas seguintes hipóteses, conforme INPI (2013f;g;i):

- (i) quando o depositante tiver, comprovadamente, idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
- (ii) o objeto da patente esteja sendo reproduzido por terceiros sem a autorização do depositante;
- (iii) quando terceiros estejam sendo acusados pelo depositante de reproduzir o objeto do pedido de patente sem a sua autorização (neste caso o requerimento de prioridade é formulado pela pessoa que está sendo acusada de contrafação);
- (iv) quando a concessão da patente for condição para a obtenção de recursos financeiros de agências de fomento ou similares para exploração do respectivo produto ou processo;
- (v) quando o objeto da patente for declarado, por ato do Poder Executivo Federal, de emergência nacional ou interesse público, hipótese em que ocorrerá de ofício, independentemente de requerimento;
- (vi) pedidos de patentes relativos a medicamentos que sejam regularmente adquiridos pelo SUS;
- (vii) patentes verdes, assim consideradas os pedidos de patentes com foco em tecnologias ambientalmente amigáveis, baseada em inventário da WIPO; e
- (viii) pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública.

Não há previsão nos aludidos atos normativos de utilização do exame prioritário por micro e pequenas empresas, universidades e empresas de risco (*venture businesses*), a exemplo do que ocorre no JPO, por exemplo, o qual permite o exame acelerado para estas organizações (JPO, 2014). Também não há previsão para utilização do procedimento quando se tratar de tecnologia com ciclo de vida curto, categoria esta que indubitavelmente é sensível ao atraso.

A London Economics (2010) aponta que muitos escritórios oferecem aos depositantes a possibilidade de acelerar o processamento de seu pedido. Contudo, apenas uma pequena minoria opta por fazê-lo (inferior a 1%, no USPTO e cerca de 5% no EPO). Em vez disso, a

evidência aponta a utilização generalizada de mecanismos e estratégias, a fim de estender ou atrasar a fase de exame do pedido para o maior tempo possível. O estudo faz uma conclusão surpreendente: “Isto sugere que a maioria dos depositantes estão despreocupados com os níveis atuais de pendência”, destacando, contudo, que em algumas situações, como na área de fármacos, a aceleração não é necessária, pois as patentes não vão se tornar comercialmente viáveis antes da concessão.

4.4 A SOLUÇÃO LEGAL PARA COMPENSAR O *BACKLOG* DE PATENTES O INPI: O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI

O art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/96, estabelece uma metodologia aplicável quando o INPI não conclui o exame de uma patente de invenção dentro do período de 10 anos a partir do depósito do pedido.

Dispõe a aludida norma ao tratar da vigência da patente:

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 de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. (BRASIL, 1996).

A regra geral é de que a patente de invenção possui duração de 20 anos e a de modelo de utilidade, 15 anos, contados da data de depósito. Contudo, se o exame de uma patente de invenção ou modelo de utilidade não for concluído no prazo de 10 ou 8 anos, respectivamente, a norma em comento determina uma metodologia diferenciada para o cômputo da vigência do direito. A regra insculpida no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96 prevê que, neste caso, a patente terá vigência após a concessão de, no mínimo, dez anos, para o caso de PI, e sete anos para o caso de MU.

Este dispositivo estabelece uma compensação aos depositantes dos pedidos de patente na hipótese de morosidade excessiva na outorga do privilégio. A doutrina, contudo, critica a implantação desta compensação legal sob o argumento de que a patente possui efeitos jurídicos e econômicos antes mesmo da concessão, de modo que se torna desnecessária a proteção conferida pelo parágrafo único do art. 40 da LPI, a qual cria, inclusive, incongruências no sistema, podendo levar o depositante a deliberadamente retardar o procedimento com o escuso propósito de ampliar o prazo de duração da patente.

Neste sentido, assevera Barbosa (2013):

O que afirmamos em nosso Tratado é que, na incerteza quanto à concessão da patente e em que extensão o pedido inicial será deferido, os eventuais concorrentes evitam entrar no mercado usando a tecnologia requerida. Assim, mesmo se ainda não concedida, a patente tem efeitos econômicos.

Essa análise encontra suporte no Estudo Britânico de 2010, que conclui que o depósito, e o subsequente tempo em que uma patente ainda não foi concedida, impede que as patentes legítimas tenham plena eficácia. Além disso, cria um quase-monopólio mesmo para as patentes que não serão e não deveriam ser concedidas, pelo temor que os competidores têm de que ela poderá ser concedida.

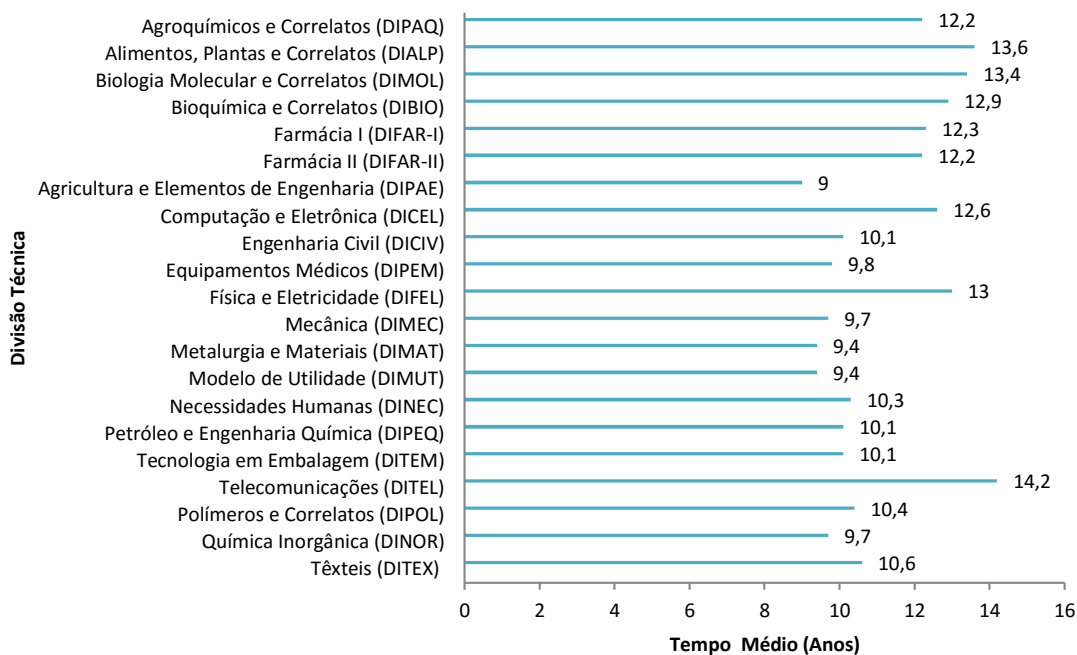
Barroso (2010) argumenta que “o simples depósito de um pedido de patente, mesmo apresentando matéria não patenteável, já impede a produção e comercialização de determinado produto por possuir a expectativa de direito de proteção”. Cerqueira (2010), por sua vez, defende que “a prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças”.

Jensen *et al.* (2008), em estudo baseado em um conjunto de 9.618 pedidos de patentes, de uma mesma família, que foram submetidos nos escritórios australiano (APO), europeu (EPO), japonês (JPO) e americano (USPTO) durante o período de 1990 a 1995, concluíram que os depositantes de pedidos de baixa qualidade, e conhecedores desta circunstância, são mais propensos a se beneficiar do período de pendência. Em outras palavras, eles contribuem com o aumento da pendência possivelmente por razões estratégicas, como por exemplo, prolongar o *status* de quase monopólio conferido à invenção.

Barbosa (2013) entende que a compensação pelo atraso, prevista no dispositivo ora analisado, não se faz necessária, pois o art. 44 da LPI já assegura ao titular da patente o direito de obter a tutela indenizatória pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente, concluindo que a LPI estabelece dupla proteção ao depositante na hipótese de atraso excessivo do exame técnico: o art. 40, parágrafo único, que autoriza uma dilatação do prazo regular da patente, se o exame delongar-se; e o art. 44, que garante uma proteção retroativa do privilégio, uma vez concedido – com ou sem retardo.

Analisando-se o tempo de concessão de patentes no Brasil no ano de 2013, a situação causa preocupação, principalmente diante das conclusões do estudo de Jensen *et al.*, (2008), visto que o tempo médio de concessão de patentes por divisão técnica foi de 11,28 anos para PI e 9,4 anos para MU, demonstrando que a ampla maioria dos titulares patentes no Brasil se utiliza do prazo de prorrogação previsto no art. 40, parágrafo único da LPI, conforme atesta a figura 14.

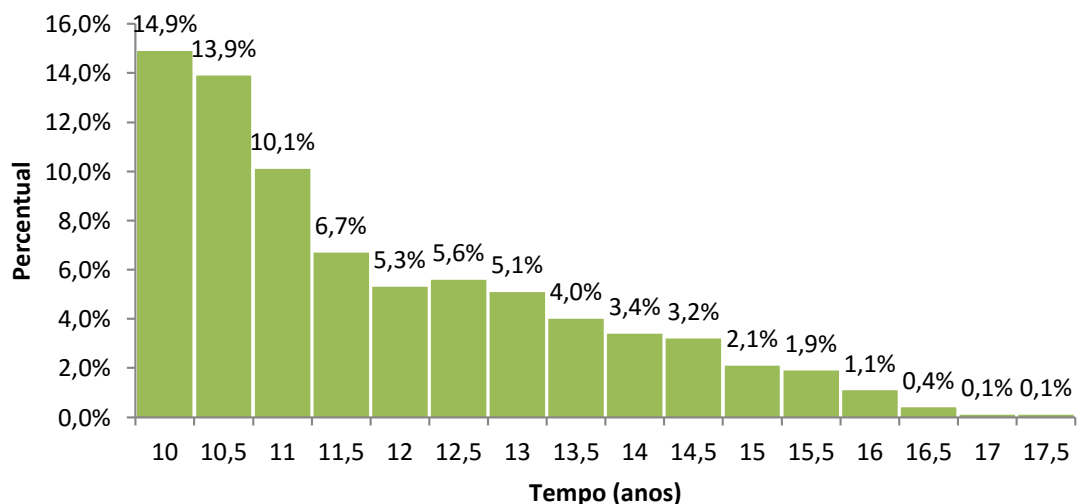
Figura 14 - Tempo médio de concessão de patentes por divisão técnica (2013)



Fonte: DIRPA/INPI (2014)

A figura 15 apresenta a distribuição do tempo de concessão de patentes de invenção após o prazo limítrofe estabelecido pelo parágrafo único do art. 40 da LPI, apontando que 14,9% das patentes de invenção foram concedidas no prazo limítrofe de 10 (dez) anos, enquanto 63% foram concedidas após esse prazo, com o que se aplica a salvaguarda da extensão automática:

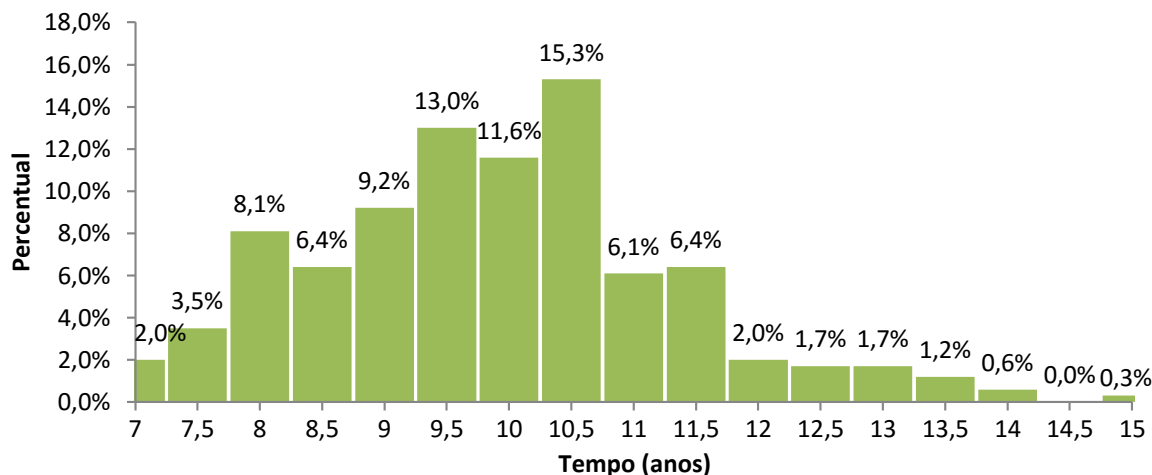
Figura 15- Distribuição do tempo de concessão de patentes de invenção (2013)



Fonte: DIRPA/INPI (2014)

No caso das patentes de modelo de utilidade, 2% dos pedidos foram concedidos no prazo limítrofe de 7 (sete) anos, enquanto 87,1% foram concedidas após esse prazo, conforme demonstra a figura 16.

Figura 16- Distribuição do tempo de concessão de patentes de modelo de utilidade (2013)



Fonte: DIRPA/INPI (2014)

Como se vê, a demora sistemática na análise dos pedidos de patentes no Brasil²⁶ é altamente lesiva aos concorrentes e consumidores da tecnologia com patente pendente, pois além de prolongar o *status* de quase monopólio para invenções não patenteáveis, afastando potenciais competidores do mercado, prorroga o prazo de vigência do privilégio concedido com delonga excessiva (art. 40, parágrafo único da LPI), indicando que nem sempre interessará ao depositante a análise célere de seu pedido.

Jannuzzi e Vasconcellos (2013) alertam que a demora de mais de 10 anos na concessão de patentes de medicamentos no Brasil tem levado à dilatação do prazo de vigência das mesmas, tonando-se uma barreira real para a entrada dos genéricos no mercado nacional, além disso, traz custos para o próprio governo, como no caso dos medicamentos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Esta extensão automática e indeterminada da vigência da patente levou a ABIFINA- Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades- a propor Ação Direta de Inconstitucionalidade-ADI, com pedido de medida cautelar, contra o art. 40, parágrafo único, da LPI, sob o fundamento de que a indeterminação do prazo de vigência

²⁶ Fala-se em demora sistemática porque inobstante os esforços do INPI no combate ao *backlog*, incluindo-o em seu plano de gestão como meta prioritária, o prazo de concessão de patentes só tem aumentado ao longo dos anos. Em 2014, 67% das patentes de invenção foram concedidas em prazo superior a 10 anos, contra 63% em 2013. Além disso, em 2014 foram totalizados 194.949 pedidos pendentes, um acréscimo de quase 6% em relação a 2013, ano em que este número foi de 184.224 (INPI,2015)

afronta o art. 5º, XXIX, da Constituição da República (CR), de 1988,²⁷ e transfere à sociedade a responsabilidade do Estado de finalizar em tempo razoável o processo administrativo (afronta à CR, art. 37, § 6º)²⁸. A ação está tramitando no Supremo Tribunal Federal –STF, nos autos da ADI 5.061 DF, de relatoria do Min. Luiz Fux (STF, 2013).

4.5 O DIREITO DO DEPOSITANTE À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE OUTORGA DA PATENTE E O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA

É fato notório que há uma crise de eficiência no sistema patentário brasileiro, incapaz de, com agilidade, atender à demanda da sociedade em termos de análise e concessão de patentes. Este quadro caótico é assumido como premissa maior nesta pesquisa: o problema existe, deve ser enfrentado e combatido.

Esta ineficiência é reconhecida pelo próprio legislador, que no art. 40 da LPI assim dispõe:

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 de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. (grifos do autor)

O *caput* do art. 40 estabelece o prazo geral de duração das patentes. O parágrafo único trata da hipótese de pendência administrativa, estabelecendo o prazo mínimo de duração da patente. Basicamente o dispositivo legal reconhece e legitima a possibilidade do procedimento administrativo para concessão da patente durar mais que dez anos. Em outras palavras, a norma assim estabelece: Se o INPI levar mais que dez anos para conceder uma patente (e isso efetivamente está ocorrendo, como se verá adiante), a mesma terá prazo decenal de vigência.

A Emenda Constitucional nº 45, de 8.12.2004, acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5º da Constituição Federal, estabelecendo: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua

²⁷CR- Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

²⁸CR- Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

tramitação”. O novo mandamento, erigido à categoria de direito fundamental²⁹, tem por conteúdo o princípio da eficiência e estampa inegável reação contra a insatisfação da sociedade pela excessiva demora dos processos. Note-se que o aludido dispositivo constitucional não se restringe aos processos judiciais, mas também àqueles que tramitam na via administrativa, muitos destes, de igual modo, objeto de irritante lentidão (CARVALHO FILHO, 2011).

A razoável duração do processo, contudo, já havia sido incorporada ao ordenamento jurídico pátrio muito antes, com a expedição do Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992, que promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. A emenda constitucional 45/2004, todavia, cuidou de estender sua aplicação, de forma explícita, ao âmbito administrativo³⁰.

O princípio da eficiência, por sua vez, em suas quatro projeções (celeridade, efetividade, segurança jurídica e economia processual)³¹, está insculpido no art. 37, *caput*, da Constituição Federal³² e impõe o dever de ser prestada com eficiência qualquer atividade estatal, dentre a qual se inclui a atividade exercida pelo INPI.

Hoffman (2005) explica que um Estado Democrático não pode abandonar seus cidadãos a um processo injusto, moroso e viciado, pois não raramente as vidas e o destino das pessoas dependem da solução de um determinado processo. O autor prossegue afirmando que um processo adequado e justo deve durar estritamente o tempo necessário para a sua conclusão; qualquer duração que supere um dia deste tempo, já não poderá ser considerada razoável.

Ferraz e Dallari (2012), na mesma esteira de raciocínio, afirmam que um processo administrativo eficiente não admite “delongas, protelações, descumprimento de prazos, omissão de providências ou o puro e simples engavetamento”.

É de bom alvitre ressaltar que a imprecisão e elasticidade da expressão “razoável duração”, não poderá ser considerada óbice para aplicação plena e imediata do dispositivo

²⁹ Os direitos fundamentais são também conhecidos como direitos humanos, direitos subjetivos públicos, direitos do homem, direitos individuais, liberdades fundamentais ou liberdades públicas e surgiram diante da necessidade de se proteger o homem do abuso do poder estatal bem como compelir o Estado a adotar um conjunto de medidas para melhoria das condições de vida e respeito à dignidade da pessoa humana (IURCONVITE, 2007).

³⁰ O artigo 8º, 1 do Pacto de São José da Costa Rica trouxe, a título de “Garantias judiciais”, o seguinte direito: Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza (BRASIL, 1992b).

³¹ Gonçalves Filho (2010) afirma que o princípio da eficiência é gênero que se subdivide em quatro subprincípios: o princípio da celeridade, o princípio da efetividade, o princípio da economicidade(ou economia processual) e o princípio da segurança jurídica, que estão ligados à ideia de rapidez, presteza, utilidade, economicidade e acerto das situações.

³² Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] (BRASIL, 1988)

constitucional³³. Registre-se ainda que a definição da aludida expressão não poderá ser representada pela mera observância dos prazos fixados em lei, primeiro porque não raramente a legislação é omissa no tocante ao estabelecimento de certos prazos e segundo porque nem sempre os prazos previstos na legislação poderão ser rigorosamente respeitados, o que não significará, necessariamente, que o processo desobedeceu sua razoável duração porque uma variedade de circunstâncias endógenas e exógenas incidentes em cada caso concreto poderá estender o prazo sem que isso seja considerado uma dilação indevida.

Nesta linha de intelecção, Carvalho (2005) afirma que “O descumprimento da norma em comento, que provoca dilações indevidas no campo processual, não se identifica com o mero descumprimento dos prazos fixados pela lei”, razão pela qual a definição do tempo razoável de duração do processo “requer um processo intelectual individual de acordo com a natureza de cada caso”.

Hoffman (2005) também destaca que a razoabilidade seria um conceito a ser buscado no bom senso, conforme a realidade do caso concreto. Desta forma, prossegue o autor, o critério mais eficiente para aferição do que venha a ser considerado razoável, em termos de duração de um processo, seria o adotado pela Corte Europeia de Direitos do Homem: a) complexidade do caso; b) comportamento das partes; c) atuação dos juízes, dos auxiliares e da jurisdição. Assim, cada caso deverá ser analisado sob o prisma de tais critérios, a fim de se verificar, consideradas suas peculiaridades, se foi ou não indevidamente extrapolado o prazo razoável.

Ao erigir o princípio da razoável duração do processo à categoria de direito fundamental, o legislador constituinte reconheceu que a indevida pendência do exame de um requerimento administrativo, de interesse do cidadão, submetendo-o a dilações injustificadas, cria no indivíduo uma situação de insegurança e tormento, que, sem dúvida alguma, fere sua própria dignidade como pessoa humana (BORGES, 2012).

Borges (2012) assevera que duas consequências podem ser extraídas da atribuição pela Carta Magna de fundamentalidade ao direito à razoável duração do procedimento administrativo: o direito de invocar a prestação jurisdicional para compelir a Administração a concluir os processos administrativos demasiados morosos, inclusive por meio da impetração

³³ A propósito, o artigo 5º, § 1º da Constituição Federal estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, a exemplo daquela que institui o princípio da razoável duração do processo, têm aplicação imediata (BRASIL, 1988).

de remédios heroicos como o mandado de segurança³⁴ e o direito a obter indenização pecuniária pelos danos decorrentes da irrazoável duração do processo.

A jurisprudência tem reconhecido o mandado de segurança como a via processual adequada para acelerar o exame de patente quando a pendência se revelar demasiadamente morosa e lesiva aos direitos do depositante. Confira-se a ementa do julgado a seguir que reflete este posicionamento:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA EXAME DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA. EXCESSO DE REGISTROS PENDENTES DE EXAME. O FENÔMENO DESIGNADO DE *BACKLOG*. A REGRA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. O princípio constitucional da razoável duração dos processos vincula também a Administração Pública, devendo o INPI conciliar o imperativo da impessoalidade com o da eficiência, para reduzir a estocagem de pedidos em exame, segundo a natureza e o grau de complexidade dos registros em espécie. 2. O fenômeno designado de *backlog*, para justificar o atraso de exame dos registros e respectivos recursos, depende da explicitação dos motivos específicos determinantes, não valendo a mera indicação de dados estatísticos ou o temor do incremento de demandas judiciais em busca de antecipar decisões administrativas. 3. Apelação e remessa necessária improvidas. (TRF-2ª Região, APELRE 201051018032427, Desembargadora Federal NIZETE ANTONIA LOBATO RODRIGUES, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 03/05/2012)

Ademais, a mais alta Corte do País, o Supremo Tribunal Federal, assim já decidiu: “A inércia da autoridade coatora em apreciar recurso administrativo regularmente apresentado, sem justificativa razoável, configura omissão impugnável pela via do mandado de segurança”. (Mandado de Segurança nº. 24167/RJ - Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA - Julgamento: 05/10/2006 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

Destarte, o silêncio ou a inércia do INPI em, de forma injustificada, dar regular processamento a um pedido de exame de uma patente constitui omissão ilícita, passível de correção via mandado de segurança, conforme visto acima.

Oportuno registrar que a Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, aplica-se a todo processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dentre o qual se inclui o procedimento de análise de patente no INPI, e, em seus arts. 48 e 49 assim dispõe:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

³⁴O mandado de segurança, na definição legal trazida pela Lei nº 12.016/2009, exprime a ação intentada pela pessoa no sentido assegurar um direito líquido e certo (incontestável) que, ilegalmente ou com abuso de poder, esteja sendo ameaçado ou violado por ato de autoridade. (BRASIL, 2009)

Deste modo, quando verificada a mora administrativa injustificada por parte do INPI no cumprimento do seu mister, o Judiciário tem aplicado o art. 49 da retro mencionada lei para compelir a autarquia a realizar o exame em tempo razoável e compatível com o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da CF), exposto ainda no art. 2º da Lei 9.784/99.

Sobre a possibilidade de o cidadão receber indenização em razão de eventual dano decorrente da irrazoável duração do processo, pede-se vênua para trazer à baila eloquente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

É dever da Administração Pública primar pelo atendimento ágil e eficiente de modo a não deixar prejudicados os interesses da sociedade. Deve ser banida da cultura nacional a ideia de que ser mal atendido faz parte dos aborrecimentos triviais do cidadão comum, principalmente quando tal comportamento provém das entidades administrativas. O cidadão não pode ser compelido a suportar as consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia, atender ao público. (STJ, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 20/05/2004, T1 - PRIMEIRA TURMA)

Não podemos olvidar que o usuário do sistema patentário paga ao INPI uma retribuição pelo serviço que lhe é fornecido, tendo o direito de exigir que, em contrapartida, tal serviço lhe seja prestado com qualidade e rapidez.

O INPI, portanto, está obrigado a promover de forma célere e eficiente a condução dos processos administrativos submetidos ao seu crivo. Urge ressaltar que aquilo que se almeja é a análise do pedido de patente de forma ágil e ordenada, sem que esta rapidez venha comprometer o acerto da decisão final, levando, por exemplo, à concessão de patentes de baixa qualidade.

Silva e Borschiver (2009) explicam que existem custos associados às patentes de baixa qualidade, como, por exemplo, resolução de litígios, oposições e ações de nulidade. Além destes custos, a concessão de patente de mérito duvidoso pode acarretar no injusto enriquecimento por parte de seus detentores, como também pode ocasionar o atraso ou impedimento da introdução de novos produtos e serviços no mercado. Ademais, a baixa qualidade da patente pode ainda prejudicar seu detentor, que, após aplicar o investimento necessário para introdução da tecnologia no mercado, pode se deparar com a contestação da validade de sua patente por um terceiro interessado, o que reduz o incentivo à inovação, na medida em que ocorre o desestímulo ao investimento na colocação destas tecnologias no mercado.

Vê-se, pois, que um processo ineficiente é tão calamitoso quanto aquele ineficaz. A eficiência, portanto, não deverá ser vista como um fim em si mesmo e jamais poderá sobrepor a qualidade do exame. O que se busca é uma resposta rápida e efetiva do INPI na análise que

lhe é submetida, porém e, acima de tudo, sem se perder a qualidade que deve permear sempre sua atividade.

E a solução adequada, não tão simples na prática como na teoria, é a busca sempre necessária pelo equilíbrio entre as duas exigências, ou seja, eficiência e qualidade, conciliando-os da melhor maneira possível, de modo que nenhum prepondere exageradamente sobre o outro.

4.6 SÍNTESE DAS PROPOSTAS DE COMBATE AO BACKLOG NO INPI

Após análise das práticas de gestão adotadas pelos principais escritórios do mundo bem como aquelas que estão sendo implantadas pelo INPI para redução do tempo de processamento de patentes, sugere-se, em síntese, as seguintes medidas como forma de reduzir a carga de trabalho dos examinadores do escritório brasileiro:

- 1- Intensificação do processo de desenvolvimento ferramentas eletrônicas;
- 2- Adequação do número de examinadores à demanda do escritório;
- 3- Reestruturação da carreira de Pesquisa em Propriedade Industrial, com revisão salarial e retenção de pessoal;
- 4- Treinamento de pessoal;
- 5- Colaboração internacional com os principais escritórios de patentes do mundo (PPH);
- 6- Incentivo aos subsídios apresentados por cientistas previamente cadastrados no INPI;
- 7- Instituição do procedimento obrigatório de Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade e sua delegação a cientistas previamente cadastrados no INPI;
- 8- Implementação de novos serviços de exame acelerado.

Por sua vez, como soluções administrativa (1 a 4) e jurídica (5) que poderão ser adotadas pelos depositantes para acelerar a marcha processual do seu pedido de patente destacam-se:

- 1- Solicitação de Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade, disponível atualmente de forma facultativa;
- 2- A agendamento de entrevista com o examinador;
- 3- A antecipação da publicação do pedido de patente bem como do pedido de exame;
- 4- Requerimento de exame prioritário;
- 5- Mandado de Segurança.

5 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

A presente pesquisa teve como objetivo a análise e proposição de soluções no campo administrativo para a diminuição dos pedidos de patentes com análise pendente no INPI bem como a indicação da solução jurídica adequada para a defesa do direito do depositante à razoável duração do procedimento de análise da patente. Para atingir esse propósito, traçou-se o quadro evolutivo de pedidos de patente com análise pendente no INPI nos últimos anos (2010-2013) e comparou-se o desempenho do escritório brasileiro com os principais escritórios do mundo (EPO, JPO, USPTO), buscando incorporar as boas práticas de gestão daqueles escritórios ao instituto brasileiro.

Verificou-se que o *backlog* não é um problema particular do INPI, afetando escritórios de outros países devido a uma série de fatores: a globalização e o progresso tecnológico, o que implica aumento da atividade patentária e crescente número de depósitos, com invenções cada vez mais complexas, aumentando ainda o número de documentos que compõem o estado da técnica e dificultando a pesquisa por parte do examinador; a falta de recursos suficientes, dentre os quais o mais importante, o recurso humano; os atrasos causados de forma deliberada pelo próprio depositante, como por exemplo, o adiamento do pedido de exame, entre outros motivos.

A pesquisa apontou que o escritório brasileiro, embora apresente um baixo número de pedidos de patente com análise pendente em comparação a outros escritórios como o americano e europeu, não consegue acompanhar o ritmo de concessão dos principais centros patentários. Ficou demonstrado que mesmo com produtividade semelhante a da Europa, o quadro de examinadores do INPI é insuficiente para o atendimento da demanda da sociedade no tocante a uma análise rápida e de qualidade do pedido de patente.

Como alternativas para o enfrentamento do problema do *backlog* de patentes, no âmbito internacional, diversas ações operacionais e estruturais têm sido tomadas pelos Institutos Nacionais de Propriedade Industrial (INAPIs), tais como: a capacitação constante, o desenvolvimento de ferramentas eletrônicas, a contratação de novos examinadores, a terceirização e a cooperação técnica internacional (compartilhamento de trabalho com a realização de Acordos PPH).

Já o INPI tem incluído o combate ao *backlog* em sua agenda prioritária com importantes ações para sua redução, dentre as quais se destacam: providências para contratação de novos examinadores; o estabelecimento de procedimento específico para os modelos de utilidade (MU); a implantação de serviços de exame prioritário para determinadas áreas como patentes verdes, medicamentos, entre outros; a informatização do processo de análise e

concessão da patente com a implantação do E-Patentes e a realização do projeto Prosur, com o desenvolvimento da ferramenta eletrônica E-PEC e adoção, no âmbito da América Latina, de uma metodologia síncrona e colaborativa para o exame de patentes envolvendo uma mesma família.

A pesquisa propôs a oferta de novos serviços de exame prioritário para micro e pequenas empresas, universidades e empresas de risco (*venture businesses*), sendo esta última proposta inspirada no escritório japonês. Propôs ainda a utilização do procedimento quando se tratar de tecnologia com ciclo de vida curto, categoria esta que indubitavelmente é sensível ao atraso.

Além dessas medidas, faz-se necessário a reestruturação das carreiras do INPI, pois nos últimos 10 anos, apenas 62% das vagas oferecidas para examinador de patentes (ocupante do cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial) foram preenchidas e no período de 2009 a 2013 o índice de evasão de servidores responsáveis pelo desenvolvimento desta atividade foi de 35%, indicando que o vencimento básico de R\$ 5.052,60, com o requisito de titulação de Mestrado, não é considerado atrativo nem está à altura da complexidade e responsabilidade do cargo, sugerindo inclusive baixa motivação por parte dos examinadores para o desempenho da função.

Como proposta para redução do *backlog* sem que haja grandes investimentos por parte da autarquia, sugeriu-se a adoção do instrumento de Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade de forma obrigatória e realizado por cientistas *ad hoc*, previamente cadastrados no INPI, em convênio com o CNPq. Tal medida não só reduziria a insegurança jurídica criada pelo extenso lapso temporal de pendência sem qualquer ação por parte do examinador, mas também provocaria a retirada de pedidos sem qualidade e manifestamente improcedentes, aliviando assim a carga de trabalho dos examinadores e diminuindo o tempo de análise em até três anos.

Adicionalmente, como soluções no âmbito do INPI que poderão ser adotadas pelos depositantes para acelerar a marcha processual de seu pedido destacam-se: a solicitação de Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade, disponível atualmente de forma facultativa, o agendamento de entrevista com o examinador, a antecipação da publicação do pedido de patente bem como do pedido de exame, ou ainda o requerimento de exame prioritário. Por sua vez, a impetração do Mandado de Segurança se revela como a solução jurídica adequada para a defesa do direito do depositante à razoável duração do procedimento de análise da patente.

O INPI necessita cumprir seu objetivo institucional de criar um sistema de propriedade industrial eficiente e de qualidade com vistas à promoção do desenvolvimento econômico. No

atual estágio, com o crônico atraso para a análise e decisão acerca dos pedidos de patentes, o sistema patentário brasileiro tem criado obstáculos para a evolução tecnológica e barreiras à concorrência de mercado, reduzindo o estímulo à inovação e à oferta de novos produtos e serviços para a sociedade.

A efetividade na tutela dos direitos de propriedade industrial do depositante pode ser alcançada com o aperfeiçoamento do atual regime de patentes, tornando-o mais ágil e eficiente, com redução do *backlog* como também por meio da utilização de instrumentos jurídicos como o Mandado de Segurança. A jurisprudência pátria tem reconhecido a utilização desta ação como a via processual adequada para acelerar o exame de patente quando a pendência se revelar demasiadamente morosa e lesiva aos direitos do depositante, violando os princípios constitucionais da eficiência e razoável duração do processo.

Por derradeiro, não podemos esquecer que o usuário do sistema patentário paga ao INPI uma retribuição pelo serviço que lhe é fornecido, tendo o direito de exigir que, em contrapartida, tal serviço lhe seja prestado de forma ágil, adequada e eficiente.

Para trabalhos futuros, sugere-se estudar o rigor do sistema patentário brasileiro no tocante às análises dos pedidos de patente para, *a posteriori*, verificar se, além de lento, o sistema está concedendo patentes de baixa qualidade, o que reforçaria a necessidade de sua revisão, de modo que sua finalidade mediata (promoção do desenvolvimento econômico, social e tecnológico do País) possa ser alcançada.

REFERÊNCIAS

ABBOTT, Alison. Pressured staff ‘lose faith’ in patent quality. **Nature**, p. 429-493, 2004.

ABC. Agência Brasileira de Cooperação, 2015. Disponível em:
<http://www.abc.gov.br/CooperacaoTecnica/Historico>. Consultado em 04 de março de 2015.

ABRANTES, Antônio Carlos Souza de. **Introdução ao Sistema de Patentes – Aspectos Técnicos, Institucionais e Econômicos**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 432p.

AECON/INPI. Assessoria de Assuntos Econômicos do Instituto de Propriedade Industrial (INPI). Portal de estatísticas do INPI, 2015. Disponível em:
<http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/estatisticas>. Consultado em 17/03/2015.

AMARAL, Luciene Ferreira Gaspar. ANCHITE, Érica Riskalla. PONTES, Carlos Eduardo Collazo. SANTOS, Tereza Cristina dos. LIMA, Márcia Coronha Ramos. A Informação Tecnológica como Ferramenta para Gestão de Políticas Públicas de Saúde. **Revista de Direito Sanitário**, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 137-163, 2010.

BARBOSA, Denis Borges. A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial [online], 2013. Disponível em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf. Acesso em 04 mar 2015.

BARBOSA, Denis Borges. Direito de Precedência ao Registro de Marcas [online], 2005. Disponível em:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/precedencia.pdf>. Acesso em 17 de abr de 2014.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2010. 1.079p.

BARCELLOS, Milton Lúcido Leão. **Limites e Possibilidades Hermenêuticas do Princípio da Igualdade no Direito de Patentes Brasileiro**, 2010. 186f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS, Brasil, 2010.

BARROSO, Wanise Borges Gouveia. Contribuição ao estudo do subsídio ao exame e ao pedido de patente no Brasil. In: CORRÊA, M. C.D.V.; CASSIER, M. (Org). **Aids e Saúde Pública: Contribuições à reflexão sobre uma nova economia política do medicamento no Brasil**, 1 ed., v.1, p. 203-240, Rio de Janeiro: UERJ, 2010.

BATABYAL, Amitrajeet A.; DEANGELO, Gregory. J. Average Patent Pendency and Examination Errors: A Queuing Theoretic Analysis. **International Journal of Foresight and Innovation Policy**, v. 4, p. 112-128, 2008.

BATABYAL, Amitrajeet A.; NIJKAMP, Peter. Is there a tradeoff between average patent pendency and examination errors? **International Review of Economics & Finance**, v. 17, n. 1, p. 150-158, 2008.

BORGES, Alice Gonzalez. Duração razoável do processo administrativo e responsabilidade do Estado. **Revista de Direito da Procuradoria Geral**, Rio de Janeiro (edição especial), p. 70-84, 2012.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **A revisão da Lei de patentes : inovação em prol da competitividade nacional**. NEWTON, Lima (relator), PARANAGUÁ, Pedro (coord.), CERQUEIRA, Laurez, ZUCOLOTO, Graziela, SOUZA, André de Melo e, MATTOS, César Costa Alves de, MENDES, Fábio Luis Mendes, FREITAS, Mauricio Jorge Arcoverde. Brasília/DF: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013. 405p.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Consultado em 16/04/2014.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Promulga o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, 1994. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm> ou <<http://www.inpi.gov.br/images/stories/27-trips-portugues1.pdf>>. Consultado em 12/03/2015.

BRASIL. Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997. Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências, 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2271.htm>. Consultado em 12/03/2015.

BRASIL. Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006. Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 2006a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5707.htm>. Consultado em 12/03/2015.

BRASIL. Decreto nº 6.506, de 09 de julho de 2008. Regulamenta a Gratificação de Desempenho de Atividade da Área de Propriedade Industrial - GDAPI, de que trata o art. 100 da Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006, 2008.

BRASIL. Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 14 de julho de 1967, 1992a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0635.htm>. Consultado em 12/03/2015.

BRASIL. Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969),

1992b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Consultado em 12/03/2015.

BRASIL. Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967, 1975. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Consultado em 12/03/2015.

BRASIL. Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Dispõe sobre a criação do Plano de Carreiras e Cargos do INPI e dá outras providências, 2006b. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11355.htm>. Consultado em 16/04/2014.

BRASIL. Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009. Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12016.htm>. Consultado em 16/04/2014.

BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências, 2015a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm>. Consultado em 10/07/2015.

BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências, 1970. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5648.htm>. Consultado em 16/03/2015.

BRASIL. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências, 1971. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5772.htm>. Consultado em 16/03/2015.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, 1996. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm>. Consultado em 16/04/2014.

BRASIL. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências, 1997. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm>. Consultado em 16/03/2015.

BRASIL. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências,

1998a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm>. Consultado em 16/03/2015.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências, 1998b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Consultado em 16/03/2015.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19784.htm>. Consultado em 16/03/2015.

BRASIL. Palácio do Planalto. Dilma e Obama firmaram meta realista de dobrar comércio em 10 anos, afirma ministro, 2015b. Disponível em: <<http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/07/dilma-e-obama-firmaram-meta-realista-de-dobrar-comercio-em-10%20anos-afirma-ministro>>. Consultado em 06/10/2015.

CAILLAUD, Bernard; DUCHÊNE, Anne. Patent Office in innovation policy: Nobody's perfect. **International Journal of Industrial Organization**, v. 29, n. 2, p. 242-252, 2011.

CAMPOS, Antônio Carlos de; DENIG, Edmilla Adriana. Propriedade intelectual: uma análise a partir da evolução das patentes no Brasil. **Revista Faz Ciência**. V. 13, n. 18, p. 97-120, 2011.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de Direito Administrativo**. 24.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 1157p.

CARVALHO, Fabiano. EC n. 45: reafirmação da garantia da razoável duração do processo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord). **Reforma do Judiciário: Primeiros ensaios críticos sobre a EC n. 45/2004**. cap. 16, p. 225-242, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. O destinatário do sistema brasileiro de patentes. **Revista de informação legislativa**, Brasília, v. 25, n. 98, p. 287-332, 1988.

CARVALHO, Nuno Tomaz Pires de. O sistema de patentes: um instrumento para o progresso dos países em vias de desenvolvimento. **Revista de informação legislativa**, Brasília, v. 76, n. 19, p. 213-258, 1982.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, 1 ed., vol. 2, tomo 2, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 354p.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2 ed., vol. 1, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982. 1445p.

CERQUEIRA, Luis Eduardo Bianchi. O princípio da função social da propriedade e as patentes – passado e futuro. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, n. 82, p. 41-60, 2006.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração**. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 634p.

CNI. Confederação Nacional da Indústria. **Propriedade intelectual: as mudanças na indústria e a nova agenda**. Brasília: CNI, 2014.90p.

CNPq. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mapa de Investimentos do CNPq, 2015. Disponível em: <<http://efomento.cnpq.br/efomento/distribuicaoGeografica/distribuicaoGeografica.do?metodo=apresentar>> Consultado em 14 jul. 2015.

COELHO, Fábio Ulhoa Coelho. **Manual de Direito Comercial**. 23 ed., São Paulo: Saraiva, 2011. 548p.

CUP. Convenção Unionista de Paris, 1883. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/images/stories/CUP.pdf>>. Arquivo capturado em 09 de fevereiro de 2015.

DIRPA/INPI. Diretoria de Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Dados obtidos por mensagem eletrônica (e-mail), 2014.

DUARTE, Leandro. INPI apresenta estratégia para aumentar a qualidade do exame de patentes. Agência Gestão CT&I [online], 2013. Disponível em: <http://agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3846:inpi-apresenta-estrategia-para-aumentar-a-qualidade-do-exame-de-patentes&catid=92:br&Itemid=187>. Arquivo capturado em 14 de março de 2015.

EPO. European Patent Office. Patent Prosecution Highway pilot programme between the IP5 Offices based on PCT and national work products [online], 2013. Disponível em: <<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20131218.html>>. Arquivo capturado em 14 de março de 2015.

EPO. European Patent Office. Spacenet [online], 2015. Disponível em: <<http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html>>. Acesso em 04 mar 2015.

EUROPA. The European Patent Convention, 1973. Disponível em: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar116.html>. Arquivo capturado em 17 de março de 2015.

FALVEY, Rod; FOSTER Neil; MEMEDOVIC, Olga. The Role of Intellectual Property Rights in Technology Transfer and Economic Growth: Theory and Evidence, United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 2006. Disponível em: <https://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Pub_free/Role_of_intellectual_property_rights_in_technology_transfer_and_economic_growth.pdf>. Arquivo capturado em 25 de março de 2015.

FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson de Abreu. **Processo Administrativo**, 3 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012.536p.

FERREIRA, Ademir Antonio; GUIMARAES, Edílson Rodrigues; CONTADOR, José Celso. Patente como instrumento competitivo e como fonte de informação tecnológica. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 16, n. 2, p. 209-221, 2009.

FIEB. Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Brasil na penúltima posição em ranking de patentes. **Bahia Indústria**. Ano 11, n. 230, p. 9, 2014.

GANS, S. Joshua; HSU, David H; STERN, Scott. The Impact of Uncertain Intellectual Property Rights on the Market for Ideas: Evidence from Patent Grant Delays. **Management Science**, v. 54, n. 5, p. 982-997, 2008.

GARCEZ JÚNIOR, S. S; SANTOS, R. M; SOUZA, V. M.; SILVA; N. G. A.; RUSSO, S. L. Sistema Patentário Brasileiro: Correlação entre os depósitos de residentes e não residentes de 1980 a 2012. IV CONGRESSO BRASILEIRO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA. Salvador, Bahia, Brasil, setembro, 2014.

GARCIA, Alana. Empresa Brasileira de Comunicação. Governo adia assinatura de acordo de patentes com EUA [online], 2011. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-03-18/governo-adia-assinatura-de-acordo-de-patentes-com-eua>. Consultado em 12 de março de 2015.

GARCIA, Flávio Amaral. A relatividade da distinção atividade-fim e atividade-meio na terceirização aplicada à administração pública. **Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE)**, n. 19, 2009.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 200p.

GONÇALVES FILHO, João Gilberto. **O princípio constitucional da eficiência no processo civil**. 2010. 455f. Tese (Doutorado em Direito), USP, Universidade de São Paulo, São Paulo/SP, Brasil, 2010.

HALL, Bronwyn; HELMERS, Christian; ROGERS, Mark; SENA, Vania. **The Use of Alternatives to Patents and Limits to Incentives**. 16 ed. United Kingdom: The Intellectual Property Office, 2012. 136p.

HAMMES, Bruno Jorge. **O direito de Propriedade Intelectual**. 3 ed. Unisinos: São Leopoldo, 2002. 510p.

HARHOFF, Dietmar; WAGNER, Stefan. Modelling the Duration of Patent Examination at The European Patent Office. **Management Science**, v 55, n. 12, p. 1969-1984, 2009.

HELFGOTT, Samson. Global Patent Prosecution Highway begins. **Landslide**, v. 6, n. 5, 2014.

HELPMAN, Elhanan. Innovation, Imitation, and Intellectual Property Rights. **Econometrica**, v. 61, n. 6, p. 1247-1280, 1993.

HENKEL, Joachim; JELL, Florian. Patent Pending – Why faster isn't always better [online]. Technical University Munich, Munich, Germany, 2010. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1738912>. Acesso em 27 mar. 2015.

HILTY, Reto. The Role of Patent Quality in Europe. In: DREXL, J. (ed.). **Technology and Competition: Contributions in Honour of Hanns Ullrich**, 1 ed, part. 1, p. 91-121, Bruxelles: Larcier, 2009.

HOFFMAN, Paulo. O Direito à razoável duração do processo e a experiência italiana. **Revista Jus Navigandi**, Teresina, ano 10, n. 782, 2005. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/7179>>. Arquivo obtido em 17 de janeiro de 2015.

HOSS, Eugenio. Delays in Patent Examination and their implications under the TRIPS Agreement. Munich Intellectual Property Law Center. MIPLC Master Thesis Series (2010/11), 2012. Disponível em SSRN: <<http://ssrn.com/abstract=2166853>>. Arquivo obtido em 15 de dezembro de 2014.

IBEPI. Programa Iberoamericano de Propriedad Industrial [online], 2015. Disponível em: <http://www.staging-ibepi.dreamhosters.com/pt/prosur/>. Acesso em 04 mar 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E-PEC-PPH [online], 2013b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/pph_e-pec_revisado.pdf>. Arquivo obtido em 10 de janeiro de 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Agenda Prioritária 2014. Relatório de Status dezembro/2014, 2015. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/280115_status_agenda_prioritaria_dez_14_executivo.pdf>. Arquivo obtido em 17 de março de 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Agenda Prioritária 2014, 2014c. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/agenda_prioritaria_inpi_2014.pdf>. Arquivo obtido em 17 de março de 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ato Normativo nº 05, de 18 de março de 2013. Dispõe sobre o PDP-INPI, estabelece critérios e procedimentos para a sua execução e dá outras providências, 2013a. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_05-2013_-_capacitacao.pdf>. Acesso em 17 mar. 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ato Normativo nº 127, de 05 de março de 1997. Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às patentes e certificados de adição de invenção, 1997. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/Ato_Normativo_127-97.pdf>. Acesso em 16 mar 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Edital nº 01, de 22 de setembro de 2014, 2014b. Disponível em:

<http://www.cespe.unb.br/concursos/inpi_14/arquivos/ED_1_2014_INPI_14_ABERTURA.PDF>. Acesso em 17 mar. 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Guia para o requerimento do serviço especial Opinião Preliminar sobre Patenteabilidade [online], 2012a. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/Guia_Usuuario_-_Opinio_Preliminar_sobre_a_Patenteabilidade_-_Divulgacao.pdf>. Arquivo obtido em 04 de março de 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Instrução Normativa nº 08, 2013. Dispõe sobre o Sistema virtual, automático via web, de Gestão do Desempenho Individual dos servidores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - SISGD-INPI, que servirá para o desenvolvimento do servidor no cargo efetivo, para a percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade da Área de Propriedade Industrial – GDAPI e para avaliação durante o Estágio Probatório, 2013c Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_08-2013_-_sisgd.pdf>. Acesso em 17 mar 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Portal do e-patentes. Disponível em: <<http://epatentes.inpi.gov.br/>>. Acesso em 17 mar. 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Relatório Auditoria Interna nº 023/2012, 2012b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/Auditoria/pdf/2012_023re_auditoria_na_dirpa.pdf>. Acesso em 17 mar 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Relatório de Gestão do Exercício 2012 [online], 2013d. Arquivo obtido em <http://www.inpi.gov.br/images/docs/relatorio_de_gestao_2012_inpi.pdf>. Consultado em 17 abr 2014.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução PR nº 14/2013. Estabelece as filas de primeiro exame dos pedidos de patente e os critérios para a distribuição dos pedidos para os examinadores de patente efetuarem o exame técnico no âmbito do INPI e dá outras providências, 2013e. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_05-2013_-_capacitacao.pdf>. Acesso em 17 mar. 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução PR nº 68/2013. Disciplina o exame prioritário de pedidos de patente no âmbito do INPI, com a inclusão de novo dispositivo na Resolução nº 67, de 2013, 2013f. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf>. Acesso em 04 mar 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução PR nº 75/2013. 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, 2013g. Disponível em:

<http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf>. Acesso em 04 mar 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução PR nº 76/2013. Institui e disciplina o procedimento facultativo da primeira ação em pedido de patente, denominado “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, os procedimentos relativos ao Programa Piloto relacionado ao tema e dá outras providências, 2013h. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf>. Acesso em 04 de março de 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução PR nº 80/2013. Disciplina a priorização do exame de pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública, 2013i. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/Normas_Auditoria_Final_15_3_2013_C.pdf. Acesso em 04 mar 2015.

INPI. Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Resolução PR nº 129/2014. 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, 2014a. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao_129.pdf. Acesso em 04 jul 2015.

INPI/POR. Instituto Nacional de Propriedade Industrial de Portugal. Vantagens do PPH [online]. Disponível em: <<http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=711>>. Consultado em 20 de fevereiro de 2015.

IP5. IP5 Statistics Report 2011 Edition [online]. USPTO, 2012. Disponível em <<http://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/statisticsreport2011edition/ip5statistical.pdf>>. Acesso em 13 de março de 2015.

IP5. IP5 Statistics Report 2012 Edition [online]. EPO, 2013. Disponível em: <<http://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/statisticsreport2012edition/IP5statistics2012.pdf>>. Acesso em 13 de março de 2015.

IP5. IP5 Statistics Report 2013 Edition [online]. KIPO, 2014. Disponível em: <http://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2013edition/ip5sr2013corr.pdf>. Acesso em 13 de março de 2015.

IPAUSTRAIA. Australian Patent Office. Examination under the Global Patent Prosecution Highway [online], 2014. Disponível em: <<http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/patents/patent-application-process/examination-under-the-patent-prosecution-highway/>>. Consultado em 12 de março de 2015.

IURCONVITE, Adriano dos Santos. Os direitos fundamentais: suas dimensões e sua incidência na Constituição. **Âmbito Jurídico**, X, n. 48, 2007.

JAFFE, Adam B.; LERNER, Josh. **Innovation and its discontents: How our broken patent system is endangering innovation and progress, and what to do about it**. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007. 236p.

JANNUZZI, A.H.L.; VASCONCELLOS, A.G.V. Um estudo sobre a concessão de patentes de medicamentos no Brasil e suas implicações para a continuidade do êxito na política de medicamentos genéricos. In: CONGRESSO LATINO-IBEROAMERICANO DE GESTÃO TECNOLÓGICA, XV, 2013, Porto, **Proceedings...**, Lisboa: Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, 2013. p. 3198-3214.

JENSEN Paul H; PALANGKARAYA, Alfons; WEBSTER.Elizabeth. Application pendency times and outcomes across four patent offices. Intellectual Property Research Institute of Australia, Working Paper n. 01/08, 2008. Disponível em: <https://ipria.org/publications/wp/2008/IPRIAWP01.2008.pdf>. Arquivo obtido em 27 de março de 2015.

JPO. Japan Patent Office. Annual Report [on line], 2014. Disponível em: http://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/toushin_e/kenkyukai_e/pdf/annual_report2014/all.pdf. Acesso em 13 mar 2015.

KIM, Joshua; PITTS, Alicia. The Patent Prosecution Highway: Is Life in the “Fast Lane” Worth the Cost? **Hastings Science & Technology Law Journal**, v. 01, n. 2, p. 127-151, 2009.

KIM, Yee Kyoung; LEE, Keun; PARK, Walter G; CHOO, Kineung. Appropriate Intellectual Property Protection and Economic Growth in Countries at Different Levels of Development. **Research Policy**, v. 41, n. 2, p. 358-375, 2012.

KING, John L. Patent examination procedures and patent quality. In: COHEN, W. M.; MERRILL, S. A. (eds). **Patents in Knowledge-Based Economy**, p. 54-73, Washington, DC: National Academies Press, 2003.

KIPO. Korean Intellectual Property Office. KIPO'S "2014 examination and trial performance report and plans for 2015", 2015. Disponível em: http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6b30d5e8e04380786a4603b0e0b861c9699ca1.e34RahyTbxmRb40LaxyPahaRahuNe0?a=user.english.board.BoardApp&c=1003&board_id=kiponews&catmenu=ek06_01_01&seq=1628. Consultado em 13 de março de 2015.

LAZARIDIS, George; POTTERIE, Bruno Van Pottelsberghe de la. The rigour of EPO's patentability criteria: An insight into the “induced withdrawals”. **World Patent Information**, v. 29, n. 4, p. 317-326, 2007.

LEI, Zhen; WRIGHT, Brian D. Why Weak Patents? Rational Ignorance or Pro-'Customer' Tilt? [online], 2009. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1434275>. Acesso em 17 mar. 2015.

LEMLEY, Mark A. Rational Ignorance at the Patent Office. **Northwestern University Law Review**, v. 95, n. 4, 2001. Disponível em:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=261400>. Acesso em 17 mar. 2015.

LONDON ECONOMICS. **Patent Backlogs and Mutual Recognition**. United Kingdom: Intellectual Property Office, 2010. 171p. Disponível em:
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328678/p-backlog-report.pdf>. Acesso em 15 ago. 2014.

LOURENÇO, Alexandre Lopes; OLIVEIRA, Daniel França de; SOUZA, Fernando Cassibi de; BALBINOT, Leoberto; COUTINHO, Leopoldo Nascimento; SILVA, João Gilberto Sampaio Ferreira da. O Prosur e a colaboração em exame de patentes. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, n. 127, p. 61-66, 2013.

MANSUR, Yasmine Santos. Transferência de Tecnologia para os Países menos Desenvolvidos: A Cooperação Técnica como um Mecanismo Auxiliar para o Desenvolvimento. **Revista Brasileira da Propriedade Intelectual**, n. 98, p. 13-20, 2009.

MARTINS, Sergio Pinto. **A terceirização e o direito do trabalho**. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 188p.

MATIAS-PEREIRA, José. A Gestão do Sistema de Proteção à Propriedade Intelectual no Brasil é consistente?. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 45, n. 3, p. 567-590, 2011.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito administrativo brasileiro**, 30. ed, São Paulo: Malheiros, 2005.

MITRA-KAHN, Benjamim; EVANS, Peter; FREY, Carl; SULTAN, Nadiya; MARCO, Alan; CARLEY, Michael; D'AGOSTINHO; Paul. **Patent Backlogs, Inventories, and Pendency: An International Framework**. United Kingdom: Intellectual Property Office, 2013. 134p.

MOURA, Fábio Rodrigues de; PAES, Nelson Leitão; FARIAS, Tácito Augusto. O Impacto do Tempo de Pendência das Patentes na Trajetória de Crescimento: Uma Análise com Base no Modelo Schumpeteriano de Crescimento Endógeno com Avanço de Qualidade. **Revista Brasileira de Economia**, Rio de Janeiro, v. 68 n. 1, p. 125-145, 2014.

OECD. Organisation for Economic Co-Operation and Development. Principles for New Orientations in Technical Co-Operation [online], 1991. Disponível em:
<<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD%2891%29207&docLanguage=En>>. Acesso em 04 março 2015.

OECD. Organisation for Economic Co-Operation and Development. **Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development**. France: OECD, 2002. 256p.

OECD.Organisation for Economic Co-Operation and Development. Innovation and Growth: Rationale for an innovation strategy [online], 2007. Disponível em <http://www.oecd.org/science/inno/39374789.pdf>. Acesso em 10 jun 2015.

OXFORD. Oxford Learner's Dictionary [online], 2015. Arquivo capturado em: <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/backlog?q=backlog>. Consultado em 04 de dezembro de 2014.

PALANGKARAYA, Alfons; JENSEN Paul H; WEBSTER,Elizabeth. Applicant Behavior in Patent Examination Request Lags. **Economics Letters**, vol. 101, n. 3, p. 243-245, 2008.

PCT. Tratado de Cooperação em Matérias de Patentes, 1970. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>. Arquivo obtido em 09 de fevereiro de 2015.

PEREIRA, Luiz Fernando C. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: Aspectos processuais da Lei 9.279/1996. In: Coleção Temas Atuais de Direito Processual Civil, v. 11. São Paulo: Ed.Revista dos Tribunais, 2006.

PERNAMBUCO. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Quarta Câmara Cível. Apelação Cível n. 3134330, Relator Des. Jones Figueirêdo, Julgamento em 17 de dezembro de 2013, Publicado em 08 de janeiro de 2014. Disponível em: <http://tj-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/159612625/apelacao-apl-3134330-pe>. Acesso em 17 de março de 2015.

PERNAMBUCO. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Quinta Câmara Cível. Agravo n. 0201463-5/01, Relator Des. Sílvio Romero Beltrão, Julgado em 27 de janeiro de 2010. Publicado em 02 de fevereiro de 2010. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/10581849/pg-250-diario-de-justica-do-estado-de-pernambuco-djpe-de-02-02-2010>. Acesso em 17 de março de 2015.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Contribuições ao Estudo do Direito Internacional da Propriedade Intelectual na Era Pós-Organização Mundial do Comércio: Fronteiras da Proteção, Composição de Equilíbrio e Expansão do Domínio Público**. 2010. 518f. Tese. (Doutorado em Direito Internacional e Comparado) – DIN-FDUSP, Universidade de São Paulo, São Paulo/SP, Brasil, 2010.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Direito Internacional da Propriedade Intelectual: Fundamentos, Princípios e Desafios**. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. 570p.

POPP, David; JUHL, Ted; JOHNSON, Daniel. Time in Purgatory: Determinants of the Grant Lag for U.S. Patent Applications. **National Bureau of Economic Research**, NBER Working Paper n. 9518, 2003.

PORTAL BRASIL. US\$ DÓLAR, EURO E RISCO PAÍS, 2015. Disponível em: http://www.portalbrasil.net/2015/economia/dolar_riscopais_janeiro.htm. Consultado em 31 de março de 2015.

POTTERIE, Bruno Van Pottelsberghe de la. The quality factor in patent systems, **Bruegel Working Paper**, 2010/03, 2010.

PPH. Patent Prosecution Highway Portal, 2015. Disponível em <<https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/mottainai.htm>>. Consultado em 12 de março de 2015.

RÉGIBEAU, Pierre; ROCKETT, Katharine. Are more important patents approved more slowly and should they be? **Centre for Economic Policy Research**, discussion paper n. 6178, 2007. Arquivo obtido em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1133822>. Consultado em 15 de dezembro de 2014.

ROCHA, Daniel Costa Lima da. A tutela cautelar do depósito de patente. **Doutrina Adcoas**, v. 7, n. 16, p. 321-323, 2004.

ROCHA, Lara Bonemer Azevedo da; SACCO, Fábila dos Santos. A proteção jurídica dos direitos de propriedade industrial ao depositante do pedido da carta-patente e do registro de marca, pendente o prazo de análise junto ao instituto nacional de propriedade industrial – INPI [online], 2011. Disponível em <http://www.unisul.br/wps/wcm/connect/123a235b-1acc-4d92-971f-97b31b761cde/artigo_a-protecao-juridica-dos-direitos-de-propriedade-industrial_3-spi.pdf?MOD=AJPERES> Arquivo obtido em 12 de dezembro de 2014.

ROSENBERG, Barbara. Considerações sobre Direito da concorrência e os direitos de propriedade intelectual. In: BRANCHER, Paulo; ZANOTTA, Pedro (org). **Desafios Atuais do Direito da Concorrência**, p. 169-189, São Paulo: Editora Singular, 2008.

ROSENBERG, Barbara. Interface entre o regime de patentes e o direito concorrencial no setor farmacêutico. In CARVALHO, Patrícia (Coord). **Propriedade Intelectual: estudos em homenagem à Professora Maristela Basso**. 1 ed., 2 tiragem, cap. 12, p. 267-306, Curitiba: Juruá, 2005.

SAMPAT, Bhaven N. Examining patent examination: an analysis of examiner and applicant generated prior art [online], 2004. Disponível em: <<http://www.stiy.com/MeasuringInnovation/Sampat.pdf>>. Arquivo obtido em 17 de março de 2015.

SATTAR, Abdul; MAHMOOD, Tahir. Intellectual Property Rights And Economic Growth: Evidences From High, Middle And Low Income Countries. **Pakistan Economic and Social Review**, vol. 49, n.2, p. 163-186, 2011.

SCCELLATO, Giuseppe; CALDERINI, Mario; CAVIGGIOLI, Federico; FRANZONI, Chiara; UGHETTO, Elisa; KICA, Evisa; RODRIGUEZ, Victor. Study on the quality of the patent system in Europe [online], 2011. Disponível em: <http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/patqual02032011_en.pdf>. Arquivo obtido em 17 de março de 2015.

SCHUETT, Florian. Patent Quality and Incentives at the Patent Office. **RAND Journal of Economics**, v. 44, n. 2, pp. 313-336, 2013.

SCHUMPETER, Joseph Alois. **Teoria do Desenvolvimento Econômico; uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e ciclo econômico**. São Paulo: Nova Cultural, 1997. 238p.

SCUDELER, Marcelo Augusto; OLIVEIRA, Michele Cristina Souza Colla de. A Contribuição do Sistema de Patentes para o desenvolvimento econômico e tecnológico: Uma análise sumária do perfil inovativo do país a partir dos depósitos de patente perante o INPI. In: ASSAFIM, J. M. L., MORO, M. C. F. (coord.). **Propriedade Intelectual**, cap. 2, p. 30-55, Florianópolis: FUNJAB, 2013.

SHMITD, Lélío Denicoli. Ação de adjudicação e os direitos de preferência ao registro de marca. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, n. 31, 1997.

SILVA, João Gilberto Sampaio Ferreira da Silva; BORSCHIVER, Suzana. Critérios para avaliação dos sistemas patentários. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual**, n. 98, p. 30-41, 2009.

SILVA, Tatiana Carestiato da. Training and Education Program for Patent Examiners[online], Tokyo, 2013. Disponível em: <http://www.training-jpo.go.jp/en/images_x/uploads/text_vtr/ws_pdf/Ms.%20Tatiana%20CarestiatoA_finalReport2013_E.pdf>. Acesso em 13 mar 2015.

SILVA. João Gilberto Sampaio Ferreira da Silva. **Modelagem Matemática para Avaliação de Desempenho de Sistemas Patentários**. 2009. 288f. Tese (Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos)- UFRJ/EQ/TPQB, Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2009.

STACK. Alexander James. **International Patent Law: Cooperation, Harmonization and an Institutional Analysis of WIPO and the WTO**. 2008. 455f. Thesis (Doctor of Juridical Science). Graduate Department of the Faculty of Law. University of Toronto. Toronto, Canada, 2008.

STF. Superior Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2125-7 Distrito Federal, Rel. Min. Maurício Correa, Julgado em 06/04/2000, DJ de 29/09/2000. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347447>>. Consultado em 14/03/2015.

STF. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.480-3- Distrito Federal, Confederação Nacional do Transporte – CNT, Confederação Nacional da Indústria – CNI, Presidente da República e Congresso Nacional, Relator Min. Celso de Mello, 1996. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1646696>>. Arquivo obtido em 17 de março de 2015.

STF. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.061- Distrito Federal, Abifina, Presidente da República e Congresso Nacional, Relator Min. Luiz Fux, 2013. Disponível em:

<<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4490434>>. Arquivo obtido em 17 de março de 2015.

STF. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 24167/RJ. Tribunal Pleno. Relator Min. Joaquim Barbosa. Julgamento em 05 de outubro de 2006. Publicado em 02 de fevereiro de 2007. Disponível em: <<http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14731025/mandado-de-seguranca-ms-24167-rj>>. Arquivo obtido em 17 de março de 2015.

STJ. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Recurso Especial 608918/RS. Rel. Min. José Delgado, Julgado em 20 de maio de 2004. Disponível em: <<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19577551/recurso-especial-resp-608918-rs-2003-0207129-1/certidao-de-julgamento-19577554>>. Arquivo obtido em 17 de março de 2015.

TCU. Tribunal de Contas da União. Processo 004.799/1998-4. Acórdão nº 564/2003, Relator Ubiratan Aguiar. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Jurisprudencia.faces?grupoPesquisa=JURISPRUDENCIA&textoPesquisa=PROC:479919984*>. Consultado em 14 de março de 2015.

TCU. Tribunal de Contas da União. Súmula nº 097, de 25/11/1976, 1976. Disponível em: <<https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Index.faces>>. Arquivo obtido em 14 mar 2015.

TOMIOKA, Jorge; LOURENÇO, Sérgio Ricardo; FACÓ, Júlio Francisco Blumetti. Patentes em nanotecnologia: prospecção tecnológica para tomada de decisão. **Revista INGEPRO-Inovação, Gestão e Produção**, v. 2, n. 10, p. 1-12, 2010.

TRF. Tribunal Regional Federal 2 Região. Segunda Turma Especializada. Apelação/Reexame Necessário 201051018032427, Des. Federal Nizete Antonia Lobato Rodrigues, julgado em 24 de abril de 2012, publicado em 03/05/2012. Disponível em: <<http://trf2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23378862/apelre-apelacao-reexame-necessario-reex-201051018032427-trf2/inteiro-teor-11170338>>. Consultado em 14 de março de 2015.

TST. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula de jurisprudência, enunciado n. 331. (Contrato de Prestação de serviços. Legalidade (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula de jurisprudência, enunciado nº 331 (Contrato de prestação de serviços. Legalidade). DEJT 27, 30 e 31.05.2011, 2011. Disponível em <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html>. Consultado em 14 de março de 2015.

USPTO. United States Patent and Trademark Office. First Action Interview Pilot Program [online], 2015. Disponível em: <<http://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/full-first-action-interview-pilot-program>>. Consultado em de 17 de março de 2015.

USPTO. United States Patent and Trademark Office. Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and Trademark Office and the Japan Patent Office [online], 2006. Disponível em:

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/pph_pp.pdf>. Arquivo obtido em 12 de março de 2015.

USPTO. United States Patent and Trademark Office. Global Recognition of Patent Rights [online], 2002. Disponível em: <<http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/global-recognition-patent-rights>>. Consultado em 04 de março de 2015.

WIPO. World Intellectual Property Organization Portal, 2015. Disponível em: <<http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/>>. Consultado em 04 de março de 2015.

WIPO. World Intellectual Property Organization. WIPO Patent Drafting Manual [online], 2007. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/867/wipo_pub_867.pdf>. Arquivo obtido em 17 de março de 2015.

WIPO. World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Indicators [online], 2014. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2014.pdf>. Arquivo obtido em 12 de março de 2015.

YAMAUCHI, Isamu; NAGAOKA, Sadao. Reforms of Patent Examination Request System in Japan: Some Lessons. Institute of Innovation Research [online], Hitotsubashi University, 2010. Disponível em: <http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/patents/documents/ExaminationRequest_2010_IPTS_Sevilla.pdf>. Arquivo obtido em 17 de março de 2015.

YU, Peter K. The Comparative Economics Of International Intellectual Property Agreements [online], 2013. Arquivo obtido em: <<http://ssrn.com/abstract=2334107>>. Consultado em 01 de julho de 2014.