

**ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL,
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

**ANÁLISE DO NEXT-GENERATION INNOVATION
AT IP OFFICES WTR (WORLD TRADEMARK REVIEW), 5° ed.**

RIO DE JANEIRO

2022

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI

Presidente: Claudio Vilar Furtado

Diretor de Marcas do INPI: Felipe Augusto Melo de Oliveira .

Coordenação Geral de Disseminação para a Inovação – CGDI :Vinicius Bogéa Câmara

Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento – ACAD: Ricardo Carvalho Rodrigues

Autores

Adelaide Maria de Souza Antunes - ACAD

Rita Pinheiro-Machado - ACAD

Gestor

Celso Luiz Salgueiro Lage - ACAD

A945 Antunes, Adelaide Maria de Souza.

Análise do Next-Generation Innovation at IP Offices WTR (World Trademark Review), 5º ed.. / Adelaide Maria de Souza Antunes; Rita Pinheiro-Machado. Gestor: Celso Luiz Salgueiro Lage. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Coordenação Geral de Disseminação para Inovação – CGDI. Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ACAD), 2022.

33 p. ; figs.

1. Escritório Nacional de PI – Inovação. 2. Escritório Nacional de PI – Gestão.
3. Escritório Nacional de PI – Estudo. I. Pinheiro-Machado, Rita. II. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil). III. Título.

CDU: 347.77:5/6

Análise do Next-Generation Innovation At IP Offices WTR (World Trademark Review), 5º ed.

INTRODUÇÃO

World Trademark Review (WTR) é um serviço de inteligência que atua como fonte de notícias, análises e dados mundiais sobre o gerenciamento de marcas registradas. E desde 2017, realiza uma pesquisa anual para identificar os Escritórios de PI (Propriedade Industrial) que lideram o campo em termos de iniciativas que vão além da atuação tradicional.

O *IP Office Innovation Ranking* foi lançado em um período em que alguns Escritórios nacionais já buscavam a transição entre ser um escritório nos moldes tradicionais e se transformar em organizações tecnologicamente mais avançadas, trazendo uma diversidade de possibilidades de interação da sociedade com os Escritórios e seus serviços, incluindo aqui o acesso à informação.

O tema deste ano foi Inovação e os escritórios de PI com foco na experiência dos usuários. Considerando inovação: uma maneira diferente de melhor atender as necessidades dos usuários e transformar os escritórios administrativos em organizações avançadas tecnologicamente, oferecendo uma variedade de serviços, a partir do desenvolvimento de ferramentas digitais.

Nesta 5ª edição, os premiados foram os escritórios: Europeu (EUIPO) e o Coreano (IPOS) entre os 60 escritórios examinados¹. O Brasil ficou em 6º lugar sendo citado pela rápida melhoria.

É destacado no relatório como o Brasil avançou de maneira exponencial, considerando que em 2018 ficou 41º lugar entre 50 escritórios devido ao colossal *backlog* na época. Em 2019 saltou para 21º; e, em 2021 galgou a 6ª colocação considerando os 60 escritórios de PI avaliados.

O relatório aponta que o impacto do uso de ferramentas online inovadoras será reduzido, se os usuários não entenderem o porquê da importância da proteção de marcas. Por esta razão muitos escritórios de PI vêm oferecendo programas intensos de educação para o público em geral e para públicos específicos como pequenas e microempresas (PME). O relatório cita como exemplo o caso do escritório brasileiro, que realiza “*awareness-raising, training activities and specialization programs*” para o público em geral e em diversos níveis, como trabalho realizado pela Academia do INPI dedicada a treinar e educar.

Outro aspecto apontado no relatório foi o aumento do uso das redes sociais durante a pandemia, visto que 80% dos escritórios de PI estão nas plataformas, tais como: Facebook, LinkedIn e WeChat para se conectarem com os usuários. Cabe destacar que esse é o caso do INPI, que se encontra em todas as plataformas sociais, segundo nos foi informado.

Dentro desse contexto, objetiva-se analisar os pontos levantados nessa 5ª edição, com vistas a subsidiar novas iniciativas no Plano de Ação e no Plano Estratégico do INPI.

¹Foram analisados 10 a mais do que na edição anterior para garantir uma cobertura global suficiente.

METODOLOGIA:

DO WTR:

A fim de analisar e identificar os Escritórios de PI pioneiros no uso de tecnologia de ponta, o WTR focou três áreas em particular: **recursos digitais; acessibilidade e adaptação das pessoas às ferramentas digitais** durante a pandemia Covid 19. Para tanto três grandes temas foram avaliados: **capacidade digital**, envolvendo disponibilidade de recursos online de fácil acesso e uso; **agregação de valor**, por meio de iniciativas fora do escopo tradicional dos escritórios de PI e que agreguem valor a experiência do usuário; e, **esforços na divulgação pública**, para que o público tenha acesso à informação de forma facilitada e simplificada.

Neste relatório da WTR consta o nível de acesso dos usuários ao website dos Escritórios de PI (medido por erros para download, página fora do ar etc.). Para tanto a WTR fez parceria com o provedor líder de serviços *Alt Legal*, que auxiliou nas métricas online usadas na pesquisa, como por exemplo, tempo de inatividade do site e implementação de interface de programação de aplicativos (API). A *Alt Legal* registrou a disponibilidade de cada um dos 60 escritórios a cada 60 segundos durante um período de 10 dias. Os escritórios foram devidamente avaliados quanto ao fato de estarem acessíveis por: mais de 99% do tempo; entre 90% e 99% das vezes; ou, menos de 90% do tempo (ou seja, equivalente a pelo menos um dia de inacessibilidade).

A acessibilidade dos usuários com *disabilities* ao website do escritório; e, com menor ênfase, a “pegada de carbono” dos escritórios (menos gastos com papel, eletricidade, menor número de viagens, por exemplo) também foram verificadas nesta edição.

Outro ponto é que foram adicionadas duas novas métricas as que foram utilizadas nos relatórios publicados anteriormente, com o intuito de capturar com mais eficiência o escopo da inovação, como a implementação de ferramentas que usam *blockchain* e a cooperação efetiva com outros escritórios de PI. Além disso, foram contactados mais de 120 advogados em todo o mundo convidados a oferecer seus *insights* sobre os serviços prestados por seus escritórios locais de PI, com foco no uso, por parte dos escritórios, de novas ferramentas e na qualidade dos serviços oferecidos aos seus usuários.

DO INPI/ACADEMIA:

Para a elaboração da presente análise, e para melhor entendimento dos indicadores usados na 5ª edição do WTR, optamos por realizar entrevistas online com especialistas, englobando servidores do próprio INPI de diferentes setores, mas também incluindo 3 profissionais externos que atuam ou atuaram nas áreas destacadas pelo relatório, uma vez que este engloba temas diversos. Ao todo foram 19 encontros virtuais, que ocorreram entre 22 e 30 de março de 2022, com a participação de 20 especialistas. Os especialistas do INPI convidados a colaborar por ordem de entrevistas foram: Schmuell Lopes Cathanhede (DIRMA), Rafaela di Sabato Guerrante (CGAR), Leila Silva Campos (DIRMA), Elaine Vianna Saraiva (DIRMA), Priscila Balloussier de Castro (DIRMA), Wladimir Batista de Lara (DIRMA), Silvia Rodrigues de Freitas (DIRMA), Celso de Souza Tchao (CGTI), Pedro Calisto Luppi Monteiro Jr (CGTI), Iloana Rocha (COINT), Carlos Alberto Diniz dos Santos Filho (CCOM), Elton Ferreira Barbosa (DIRMA), Helena Carolina Braga (DIRMA), Pedro Areas Burlandy (CGPE), Davison Rego (OUVIDORIA), Marcelo Luiz Soares Pereira (DIRMA) e Mauro Catharino Vieira de Luz (INPI-SP). E quanto aos especialistas externos, por ordem de entrevista foram: Felipe Rocha (sócio do escritório Rocha Barbosa Propriedade Intelectual), Ana Müller (sócia do escritório Barbosa Müssnich Aragão - BMA) e João Marcelo de Lima Assafim (sócio do escritório De Lima Assafim e advogados Associados, além de professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Cândido Mendes (UCAM)).

Junto com o convite de participação, os especialistas receberam o relatório WTR para prévio conhecimento. Durante as reuniões foi apresentado o contexto geral do mesmo e discutido com os especialistas ponto a ponto, com o intuito de registrar suas percepções e ideias para cada indicador utilizado.

Esta análise está dividida em itens sendo os três primeiros relativos à capacidade digital. Em seguida abordamos dois pontos ressaltados: acessibilidade e padronização dos escritórios de PI com a proposta oferecida no relatório de aspectos que poderiam ser usados por todos. E, por fim, os anexos que constam considerações sobre inovação em escritórios que se destacaram neste item durante a pandemia. A seguir são apresentados esses temas.

1. Capacidade digital – Brasil 4º lugar

Foram examinadas diversas medidas para determinar a capacidade digital dos escritórios de PI, a saber:

- funcionalidade e usabilidade do site;
- depósito de marcas online;
- acessibilidade do site (porcentagem de *downtime*);
- acesso direto de terceiros a base de marcas (uso de API);
- ações no escritório de marcas por terceiros (uso de API);
- ferramentas de Inteligência Artificial (IA); e,
- uso da funcionalidade *blockchain*.

Estas métricas estão apresentadas na Figura 1, que mostra o ranqueamento dos escritórios analisados, e em sequência, o atendimento ou não por parte do escritório brasileiro, e os comentários dos entrevistados.

Observa-se que o Brasil, neste quesito, aparece em 4º lugar junto com países como: Chile, Reino Unido, México, entre outros. Cabe destacar que em 1º lugar empatados, pois atenderam a todos os quesitos, se encontram o Escritório Europeu e o Coreano. Cabe destacar que nas métricas online, só duas categorias não foram atendidas pelo Brasil: o uso de API (*Application Programming Interface*) por terceiros e uso da funcionalidade de *blockchain*. A análise de cada indicador encontra-se a seguir.

- **Indicadores de capacidade digital - Brasil:**

INDICADOR	COMENTÁRIOS	BRASIL
Website functionality and user experience rating (funcionalidade e usabilidade do site)	A nova interface do INPI está mais fácil de navegar e tem moderna apresentação, com isso o usuário leva menos tempo para atender suas necessidades. Porém, precisa urgência na atualização da funcionalidade de busca de marca, principalmente no que tange a busca figurativa . E simplificação das informações oferecidas aos usuários comuns.	OK
Trademark e-filing user rating (depósito de marca online)	A pandemia não pegou de surpresa a DIRMA, quanto a atuar de forma digital. A Diretoria foi pioneira na protocolização digital. O usuário pode depositar seu pedido de qualquer lugar desde 2006.	OK
Website accessibility (downtime percentage) (acessibilidade do site (percentual de acesso))	No geral, não são reportados problemas na acessibilidade do site. No entanto, às terças-feiras, com a publicação da RPI, os inúmeros acessos simultâneos, podem gerar indisponibilidade ou lentidão da Plataforma.	OK
Third-party trademark databases (acesso direto de terceiros a base de marcas)	Brasil utiliza dois tipos de Programa de Interface (API) de escala internacional, em parceria com a OMPI, no âmbito do Protocolo de Madri.	OK
AI Tools (ferramentas de inteligência artificial)	O <i>chatbot</i> FILINPI é citado no relatório, como exemplo deste tipo de uso.	OK
Third-party trademark office actions (ações de escritórios de terceiros)	Brasil não oferece aplicação de API para acesso de terceiros. Apenas EU e KR têm; Singapura está em fase de implantação.	NÃO
Funcionalidade blockchain	Apenas EUIPO, Coreia e Austrália pontuaram neste quesito. Aspecto muito novo para todos os Escritórios.	NÃO

Como pode ser observado, dentre os indicadores analisados quanto ao Domínio Digital, apenas dois não foram alcançados pelo Brasil. A seguir, comentários sobre esses dois pontos. Entretanto, em nosso entendimento, apesar do Brasil aparecer como tendo atendido ao uso de ferramentas de IA, cabe incluir nesta análise alguns comentários.

- **AI Tools (ferramentas de inteligência artificial)**

O uso deste tipo de ferramenta pode facilitar a vida dos profissionais tanto internos quanto externos aos IP Offices, facilitando, por exemplo, o acesso à informação relevante. Segundo o relatório (p. 7), os escritórios vêm usando IA de duas formas: *chatbots* e busca avançada de imagens.

To date, AI has generally been used at IP offices in two different ways. Firstly, chatbots, which can help website users with basic IP-related questions. Examples include the Brazilians IP Office FELINPI chatbot, IP Australia's Ask Alex tool and the Austrian registry's Patent Bot, which allows users to check marks and calculate fees. Second, AI can be used for advanced image searching, which allows users to identify potential trademark conflicts. The EUIPO's eSearch Plus, for example, allows image-based searches for designs and trademarks – with an algorithm so advanced that it can even make Vienna class suggestions.

Embora o Brasil tenha pontuado neste quesito, é importante destacar que o aprimoramento do uso de tais ferramentas só colabora com uma melhor experiência do usuário junto ao sistema de concessão de direitos. A pesquisa avançada de imagens permite a identificação prévia de possíveis colidências, evitando possíveis conflitos antes de efetuar seu depósito. Neste sentido, o EUIPO usa a ferramenta Search PLUS, que permite que não se dependa de uma empresa para avaliar se há marcas que coincidam com a que se pretende registrar. A ferramenta permite realizar busca prévia no banco de marcas, incluindo aí busca figurativa, o que poupa tempo e dinheiro para o usuário, visto que diminui a possibilidade de problemas com direitos pré-existentes.

Nesse aspecto, um dos pontos levantados em diversas entrevistas, foi justamente a dificuldade que os examinadores enfrentam na questão das buscas de marcas envolvendo imagem. Foi reportado que uma das ferramentas usadas é o mecanismo de busca de imagens do Google, mas resta claro que essa estratégia não é a melhor para se efetuar um serviço de excelência à sociedade; e além de tudo, aumenta o tempo demandado para análise de marcas com figuras.

Já para o usuário do INPI, acreditamos que seria importante ter a possibilidade de uso de API, por exemplo, para realizar busca na Junta Comercial dos nomes comerciais registrados com a TMVIEW², assim como para exame de DesignView³, o problema é o custo. Empresas produtoras dessas bases cobram US\$300.000/ano uma das possibilidades é buscar outros escritórios internacionais por meio da COINT, como por exemplo, a IRON MOUNTAIN que tem parceria com a GOOGLE, para a busca de imagem. Cabe lembrar que há iniciativas no INPI constante do Plano de Ação 2022, mas com o corte de verbas, pelo que nos foi informado, não será possível realizar. No entanto cabe mencionar que está previsto para 2023.

• Ações de escritórios de terceiros (Uso de API)

API é um programa que envia e recebe informações entre um website ou um sistema e os seus utilizadores, ou seja, permite conexões com outros sistemas.

No relatório WTR é citado que o uso de API é uma maneira de mitigar o tempo de download, isto é permitir que softwares (no caso API) de terceiros acessem a base de dados da fonte e colem diversas informações em lote.

A *Alt Legal* analisou a **disponibilidade de API nos registros de PI em termos de: acesso a bancos de dados de marcas registradas; e, capacidade de ações de escritório de terceiros**. Na primeira análise do uso de API pelos escritórios de PI em 2016, o IP Office New Zealand (IPONZ) era o único Escritório que tinha os dois tipos de API. Segundo o relatório, embora o progresso seja lento, o uso vem crescendo, tanto que hoje diversos escritórios já dispõem, embora em níveis diferentes. O Brasil atende a este quesito, embora não da forma desejada internamente.

Nas entrevistas realizadas foi citado que o Brasil utiliza dois tipos de API em escala internacional em parceria com a OMPI no âmbito de Madri, um robô de interface que capta informações e cria

²Ferramenta *online* de busca de marcas, administrada pelo EUIPO. Devido a um acordo de cooperação bilateral com o EUIPO, o INPI participa desta iniciativa juntamente com muitos outros Institutos de Propriedade Intelectual no mundo.

³Ferramenta de consulta online que permite pesquisar, gratuitamente, os designs de todos os escritórios participantes. É uma ferramenta multilíngue e de fácil utilização, que permite o acesso a candidaturas e registros de desenhos disponibilizados pelos escritórios participantes através de uma plataforma única. Cada escritório é proprietário dos conteúdos que disponibiliza e é responsável pela sua atualização diária. <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsvview/about>.

GRU internacional (pagamento e depois repassa para o Brasil no módulo Madri) como também a interface de IA no módulo de tradução.

No entanto, trabalhar com API é um desejo antigo do setor de tecnologia da informação do Instituto, mas envolve o desenvolvimento ou a adoção de novas tecnologias e Recursos Humanos especializados na CGTI para evoluir neste quesito. Envolve, inclusive, evoluir nos modelos de contratação de especialistas dessa área, levando-se em consideração a possibilidade de contratação de colaboradores que se encontram em outras localidades, que não o Rio de Janeiro. Correndo o risco de não se conseguir contratar mão-de-obra de qualidade se houver a obrigatoriedade de contratação para atuar dentro do INPI.

No Plano de Ação do INPI 2022 se encontram as iniciativas estratégicas de alto impacto para este ano, e entre elas consta a Modernização da Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que entre outras coisas, deve contribuir para aumentar a excelência dos serviços prestados pelo Instituto. E dentro deste contexto, apresenta o “Plano de Transformação Digital do Instituto (Programa PI Digital), projeto iniciado em 2021, que terá continuidade com nova carteira de projetos de melhoria do acesso aos serviços e informações no âmbito de atuação do INPI; de digitalização de etapas ainda analógicas dos serviços prestados pelo INPI; de revisão, simplificação e automação do relacionamento; e, modernização da publicação dos resultados e acesso aos processos e à avaliação dos serviços do INPI” (INPI, 2022, p. 17). No entanto, com toda a restrição orçamentária, é possível que mais uma vez tais iniciativas não sejam implementadas.

A modernização da governança e gestão dos recursos de TIC precisa avançar, com a implantação de novas práticas de excelência reconhecidas e o fortalecimento da infraestrutura tecnológica do Instituto, apesar das severas restrições orçamentárias. Na entrevista com a CGTI ficou claro que ela se encontra à beira do colapso, por excesso de demandas, todas prioritárias, e equipe reduzida de técnicos qualificados para atender.

Uma iniciativa citada pelo setor foi o contrato com o IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) para desenvolver um Sistema de busca específico para patente, pois a busca web já está obsoleta, destacando este com um dos diversos problemas ligados a TIC encontrados no INPI, segundo os especialistas consultados.

Outro ponto levantado, nas entrevistas, tem relação com o formato de publicação da RPI que sai em XML e PDF, arquivos pesados para ler em computador. No caso do INPI a busca web se conecta com outros softwares e a RPI permite acesso a terceiros, (mas em geral são os grandes escritórios que “by passam” com os “robôs” e conseguem além de terem um sistema de monitoramento que avisa qualquer decisão de interesse do escritório). O que tem acontecido é que quando vários desses escritórios puxam as informações do INPI - o que ocorre no dia de publicação da RPI - o sistema trava para todos, e os próprios escritórios que utilizam os robôs reclamam disso.

• Use of *blockchain* functionality

Blockchain é uma ferramenta para criptografar os dados com maior segurança, permitindo o registro de informações rastreáveis: o quê; quem; e quando. Um ponto a se destacar, é que dentre

as métricas usadas, esta é de longe a com menos Escritórios de PI pontuando, apenas três usam esta funcionalidade, a saber: o Escritório Europeu, o da Coreia do Sul e da Austrália. A visão atual do blockchain é aumentar a velocidade, e o próximo nível é a integração de dados de segurança das ferramentas. Segundo a IBM⁴,

Blockchain is a shared, immutable ledger that facilitates the process of recording transactions and tracking assets in a business network. An asset can be tangible (a house, car, cash, land) or intangible (intellectual property, patents, copyrights, branding). Virtually anything of value can be tracked and traded on a blockchain network, reducing risk and cutting costs for all involved.

No Brasil, na percepção dos entrevistados, é que este tipo de tecnologia seria mais aplicado à segurança para direito autoral, registro de software (código fonte) ou para a documentação depositada na nuvem pelo INPI com chave de segurança. Porém, na visão dos especialistas, não se aplica a marcas, de uma maneira em geral.

Contudo, como todas as transações via *blockchain* ficam registradas sem possibilidade de fraude, poderia se realizar cessão de uma marca para terceiro, por exemplo, tal informação estaria registrada e evitaria ser averbada diretamente no INPI, mas poderia haver embate com a Lei de PI; Escritórios de PI que querem esta tecnologia para troca de informações mais rápidas, como também como padrões de provas nos tribunais etc. Porém, cabe lembrar que o uso dessa tecnologia não tem fé pública, um perito teria que atestar se o registro é fidedigno ou não.

No caso do INPI, embora nenhum dos especialistas tenha sido muito categórico em identificar possibilidades de uso de tal tecnologia no Instituto, mesmo que fora do âmbito das Marcas, acreditamos que poderia ajudar no combate à pirataria. Além disso, certamente elevaria o INPI a outro patamar do ranking, nos aproximando mais do escritório da Austrália. Por outro lado, o *blockchain* implicaria em maiores demandas para a CGTI, além das diversas demandas prioritárias já existentes. Lembrando que o setor se encontra trabalhando no limite.

Neste ponto, cabe destacar que o relatório mostrou claramente, que todos os escritórios de PI de alto nível ou que estão se destacando neste e em outros rankings, dão extrema importância as suas respectivas “CGTI”, cujo trabalho é apoiado no maior grau, pois os dirigentes de tais organizações já entenderam que o futuro está no digital, e para que o serviço prestado seja de alto nível e atenda as expectativas dos usuários, é necessário que a área de TIC atue transversalmente e seja capaz de desenvolver ferramentas para todos os setores. Em nossa opinião, a CGTI deveria ser uma Diretoria estruturada para atender as demandas atuais e as que ainda estão por vir.

Na entrevista com a CGTI, quando perguntados quanto à estrutura ideal para ter condição de entregar ao INPI soluções para tantas necessidades e novidades, não houve dúvida: Precisamos mais servidores e colaboradores, pois são 10 áreas com apenas 31 servidores, que atendem desde o desenvolvimento de novas funcionalidades até a manutenção do sistema operacional. Na avaliação do setor, seria necessário, pelo menos mais 23 pessoas capacitadas para atender a tudo que o Instituto necessita. É um desejo recorrente da área: ter pessoal em quantidade e qualidade; tempo para atender as demandas; e priorização nas demandas, pois quando tudo é prioridade, nada o é de fato. Por exemplo, o sistema de busca tanto para examinadores quanto para usuários é deficiente e precisa ser modernizada há muito tempo, mas o INPI precisa determinar, esta é a prioridade, e permitir que o trabalho seja concluído.

⁴ Fonte: IBM via <https://www.ibm.com/topics/what-is-blockchain>. Acesso em 28 de julho de 2022.

2. Agregação de Valor – Brasil 14º lugar

A segunda métrica do relatório WTR corresponde a verificação de propostas desenvolvidas que trazem agregação de valor, isto é, que vão além das atribuições usuais de um escritório de PI. Para tanto foram analisados os seguintes pontos:

- mediação em disputa de marcas;
- facilidade de busca de marcas registradas;
- orientação jurídica em PI para MPE;
- contato com órgãos de fiscalização.

Nesta métrica, em 1º lugar está o Escritório de Singapura, o único que atende a três dos quatro quesitos analisados, e quanto ao quarto, atende parcialmente, pois começou a implantar a busca de marca figurativa, ponto que o diferencia de todos os outros. Em 2º lugar encontram-se 11 Escritórios empatados (Camboja, União Europeia, Hong Kong, México, Paquistão, Peru, Filipinas, Coreia do Sul, Espanha, Tailândia e Reino Unido) onde só falta facilitar a busca de marca registradas para colocá-los no primeiro grupo; em 3º lugar apenas a França, que começou a implantar a facilitação de busca de marcas registradas, mas não tem mediação em disputas de marcas.

O Brasil em 14ª posição na lista encontra-se em um quarto grupo junto com 21 escritórios. Dos quatro quesitos elencados, o Brasil não oferece o de mediação de disputa de marca, assim como não conta com um facilitador de busca por marcas registradas figurativas, lembrando que o relatório é voltado para o usuário, portanto, estamos falando aqui, não das dificuldades encontradas pelos examinadores durante o processo de exame, mas da possibilidade de oferecer aos usuários de comparar sua proposta de registro com as marcas já registradas, evitando perda de tempo e dinheiro. A Figura 2 apresenta às métricas avaliadas em agregação de valor e a pontuação de cada escritório.

Figure 2. Value-add propositions

Ranking	Trademark office	Trademark dispute mediation	Trademark brand-based facilitation	IP legal advice for SMEs	Liasing with enforcement agencies
1	Singapore	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
2	Cambodia	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
2	European Union	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
2	Hong Kong	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
2	Mexico	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
2	Pakistan	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
2	Peru	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
2	Philippines	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
2	South Korea	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
2	Spain	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
2	Thailand	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
2	United Kingdom	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
13	France	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Algeria	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Argentina	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Australia	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Brazil	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Chile	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	China	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Dominican Republic	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Indonesia	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Italy	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Japan	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Kazakhstan	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Norway	Accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Partially accomplished/planned
14	Paraguay	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Poland	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Portugal	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Sweden	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Switzerland	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Turkey	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	United States	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
14	Vietnam	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
34	Bangladesh	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned
34	Colombia	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned
36	Benelux	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned
36	Canada	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned
36	Czech Republic	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned
36	Malaysia	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned
36	Nigeria	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned
41	Austria	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
41	Costa Rica	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
41	Germany	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
41	Israel	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
41	Morocco	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
41	Romania	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
41	Russia	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
41	Saudi Arabia	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
41	South Africa	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
41	United Arab Emirates	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
41	Venezuela	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
52	Ecuador	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
52	Guatemala	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
52	Ukraine	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
55	Egypt	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
55	India	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
55	Iran	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
55	New Zealand	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
55	Oman	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered
55	Sri Lanka	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered

Key

- Accomplished/offered
- Partially accomplished/planned
- Not accomplished/offered

Fonte: WTR Report, 2021, p.

A seguir serão analisados os quesitos que compõem esta métrica, analisando os quesitos nos quais o Brasil não pontuou, sempre a partir das informações e considerações expostas pelos entrevistados.

• **Indicadores de propostas com valor agregado - Brasil:**

INDICADOR	COMENTÁRIOS	BRASIL
Trademark dispute mediation (mediação em disputa de marcas)	Brasil não oferece, embora tenha havido iniciativas neste sentido.	NÃO
Trademark brand-based facilitation (facilitar a busca de marca registrada)	Problema levantado por todos os especialistas de marcas entrevistados	NÃO
IP Legal advise for SME (orientação jurídica em PI para MPE)	Destaca a ação do INPI e sua Academia com as diferentes formas de disseminar, capacitar e formar recursos humanos. Embora o destaque seja positivo, ainda há espaço para maior apoio quanto aos aspectos legais.	OK
Liasing with enforcement agencies (contato com órgãos de fiscalização)	O INPI tem longa trajetória no contato e cooperação com diferentes tipos de agências e instituições. A área de cooperação tanto nacional quanto internacional é muito ativa e articulada.	OK

Dentre os indicadores analisados que envolvem propostas de valor agregado, apenas dois não foram alcançados pelo Brasil. A seguir comentários sobre esses dois pontos.

• **Mediação de Disputa de Marcas**

Segundo o EUIPO⁵, mediação é um processo estruturado, pelo qual duas ou mais partes em uma disputa tentam por si mesmas, de forma voluntária, chegar a um acordo sobre a solução de sua disputa com a assistência de um mediador.

O uso da mediação como instrumento de resolução de conflitos de natureza de PI surgiu com a promoção feita pela OMPI, quanto à importância da criação de Centros de Mediação.

Em relação a oferecer mediação, segundo os especialistas consultados, o INPI estimulado pela OMPI, criou em 2010 (que existiu até 2013), uma unidade na estrutura organizacional que visava participar do processo de mediação em casos de disputa de marcas registradas. Foi idealizado um modelo de atuação envolvendo em sua arquitetura, vários servidores do INPI em períodos distintos. Mas a área não decolou por dois motivos: falta de pessoal da Diretoria de Marcas que pudesse trabalhar exclusivamente no setor de mediação, visto que a Diretoria sofria de carência de pessoal para dar conta do enorme *backlog* existente na época; e, falta de demanda, embora haja a percepção de entrevistados externos, que faltou maior divulgação do serviço; muito embora o INPI tenha participado de inúmeros fóruns e promovido o serviço em diversas instâncias.

Ou não foi o suficiente, ou de fato, não havia demanda. Na perspectiva interna, o mercado não tinha maturidade suficiente para usar esse tipo de mecanismo. Havendo necessidade de maior entendimento quanto aos processos de mediação e arbitragem no país.

Como sugestão de um dos entrevistados, o INPI poderia atuar no âmbito da segunda instância promovendo o acordo de convivência entre as partes; ou fazendo constar do Manual de Marcas

⁵EUIPO. IPKey America Latina. Presence and use of mediation in intellectual property cases in Latin America – Analysis and overview of multiple country usage.

que é possível tal tipo de acordo de forma clara e objetiva. No caso do INPI, o acordo de convivência já chega pronto e se analisa apenas se está conforme em termos de legislação, o que não oneraria o setor. Mas existem opiniões contrárias, pois isso não seria de fato mediação.

Cabe lembrar que existe a área de mediação na OMPI. No entanto há maioria dos Escritórios não tem. Vale a pena citar que um dos entrevistados externo ao INPI acha que a área de mediação no INPI aumentaria o trâmite processual. Já outro entrevistado externo acha que seria muito bom para startups, por exemplo. Portanto, há controvérsias quanto a isso.

• **Facilitar a Busca de Marcas Registradas**

Em relação a facilitar a busca por marcas registradas, praticamente todos os especialistas de marcas entrevistados destacaram esse ponto como um problema que necessita ser solucionado com urgência, visto que os examinadores precisam usar buscadores como o Google para tentar identificar possíveis colidências, o que torna o processo mais demorado, além de gerar enorme insegurança para o examinador.

O IPAS que o INPI adotou, não é eficiente na busca figurativa, além disso, gera uma dependência com a OMPI, já que as atualizações do sistema dependem dela. O problema trouxe uma demanda recorrente para a CGTI, no sentido de o Instituto ter um sistema de busca melhor, mas para que isso possa acontecer, nas palavras dos especialistas da área, são necessários três pontos fundamentais trabalhando em conjunto: Pessoal especializado + Tempo para desenvolvimento + Estabelecimento de prioridades.

Cabe lembrar que, fez parte do Plano de Ação 2021 comprar uma solução para busca figurativa para marcas e desenho industrial. A solução existe. A Clarivate⁶ oferece o aplicativo *Darts-ip's Image Search*⁷, bastante eficiente de busca figurativa, e aceita inscrição por parte do usuário. Esta empresa já atua desta forma na Colômbia, e poderia ser uma excelente solução. Segundo um dos entrevistados, existe um acordo sendo firmado com a empresa para viabilizar busca figurativa pelos examinadores. Entretanto, também nos foi informado ao longo das entrevistas, que não houve recursos financeiros, e a compra ainda não foi efetuada. Há previsão de compra para 2023. Outras possibilidades são o uso do sistema da EUIPO que tem *Search Plus* e é rápido em imagens figurativas, ou buscar o escritório japonês que segundo entrevistados estava bem nesse quesito. A OMPI oferece solução para customizar para o usuário externo, mas precisa de RH e da TI, coisa que a CGTI não tem.

Também seria muito bom, tanto para o examinador como para o usuário dispor de interface para a busca com nomes comerciais registrados, além do banco de marcas do INPI.

⁶ A Clarivate é líder global no fornecimento de análises confiáveis para acelerar o ritmo da inovação, tendo como visão melhorar as formas de criar, proteger e promover a inovação. Maiores informações <https://clarivate.com/about-us/>.

⁷<https://clarivate.com/darts-ip/learning/in-onboarding-program-trademark/image-search-tool/>.

3. Esforços de Divulgação Pública – Brasil em 1º lugar junto com 28 escritórios

A terceira métrica do relatório WTR corresponde a verificar as ações promovidas pelos Escritórios para levar informação para a população, facilitando o acesso. Para tanto foram analisados os seguintes pontos:


- participação em eventos sobre marcas;
- uso de mídias sociais;
- publicação de pesquisas sobre marcas;
- participação em outros eventos, além dos sobre PI;
- colaboração com outros escritórios de PI.

O Brasil se encontra em primeiro lugar neste quesito, junto com Áustria, Chile, China, Colômbia, União Europeia, França, Alemanha, Itália, Japão, México, Noruega, Peru, Portugal, Coreia do Sul, Rússia, Singapura, Espanha, Suíça, Reino Unido, Estados Unidos e Vietnã.

Cabe destacar que o Brasil vem desde 2003, promovendo seminários e participando de eventos de terceiros diretamente ligados a PI, mas também participa de outros Fóruns, o que permite a interlocução com diferentes instituições e pesquisadores, tanto no Brasil quanto no exterior. Além dos diversos Memorandos de Entendimento estabelecidos com diferentes Escritórios de PI. Ademais, capacita e forma dezenas de pessoas todos os anos; produz conhecimento científico e técnico; e vem tentando estabelecer parâmetros internos para facilitar o acesso a informações e promover a criação de negócios.

A seguir é apresentada a Figura 3, referente às métricas de divulgação pública e estabelecendo o ranqueamento dos escritórios analisados.

Figure 3. Knowledge and public outreach



Ranking	Trademark office	Public trademark events	Use of social media	Release of trademark research	Attendance at non-IP events	Collaboration with IP offices
1	Austria	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Brazil	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Chile	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	China	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Colombia	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	European Union	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	France	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Germany	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Italy	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Japan	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Mexico	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Norway	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Peru	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Portugal	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	South Korea	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Russia	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Singapore	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Spain	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Switzerland	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	United Kingdom	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	United States	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
1	Vietnam	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
23	Australia	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Partially accomplished/planned	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered
23	Canada	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered	Accomplished/offered
23	Philippines	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered	Accomplished/offered
23	Sweden	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered	Accomplished/offered
23	Turkey	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered	Partially accomplished/planned
28	Benelux	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
28	Cambodia	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
28	Ecuador	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
28	India	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
28	Indonesia	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
28	Morocco	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
28	New Zealand	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered
28	Pakistan	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
28	Paraguay	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
28	Poland	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
28	Venezuela	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
39	Bangladesh	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
39	Dominican Republic	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
39	Kazakhstan	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered	Accomplished/offered
42	Czech Republic	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
42	Hong Kong	Not accomplished/offered	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
42	Romania	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Not accomplished/offered
42	Saudi Arabia	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
42	South Africa	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
42	Thailand	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
48	Oman	Not accomplished/offered	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
48	Ukraine	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered
50	Argentina	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Not accomplished/offered
50	Costa Rica	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
50	Guatemala	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
50	Israel	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
50	Sri Lanka	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
50	United Arab Emirates	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
56	Egypt	Not accomplished/offered	Partially accomplished/planned	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
57	Malaysia	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
58	Algeria	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
58	Iran	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered
58	Nigeria	Not accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered	Accomplished/offered

Fonte: WTR Report, 2021, p. 7.

Key
Accomplished/offered
Partially accomplished/planned
Not accomplished/offered

Analisando os três grandes grupos de indicadores do relatório WTR, apresentados acima, tem-se o posicionamento final dos escritórios no tocante a inovação, conforme Figura 4. O Brasil ficou em 6º lugar empatado com Austrália e Chile, e atrás do Escritório Europeu e Coreano, empatados em 1º lugar; Singapura em 3º; Reino Unido em 4º; e, México em 5º lugar. Interessante notar que a comparação entre os Escritórios de cada país com o Escritório Europeu não parece justa, e foi observado por um dos entrevistados.

Figure 4. Final ranking

Ranking	Trademark office	Website functionality and user experience rating	Trademark e-filing rating	Online metrics				Value-add propositions				Knowledge and public outreach						
				Website accessibility (downtime %)	Third party database (API)	Third-party trademark office actions (API)	Use of AI functionality	Use of blockchain functionality	Trademark dispute mediation	Trademark brand-based facilitation	IP legal advice for SMEs	Licensing with enforcement agencies	Public trademark events	Use of social media	Release of trademark research	Attendance at non-IP events	Collaboration with IP offices	
1	European Union																	
1	South Korea																	
3	Singapore																	
4	United Kingdom																	
5	Mexico																	
6	Australia																	
6	Brazil																	
6	Chile																	
9	Philippines																	
9	Spain																	
9	Switzerland																	
12	Japan																	
13	United States																	
14	France																	
15	Austria																	
15	Peru																	
17	Poland																	
18	Benelux																	
18	China																	
18	Colombia																	
18	Germany																	
18	Hong Kong																	
18	Norway																	
18	Portugal																	
18	Turkey																	
26	Canada																	

Key

- Accomplished/offered
- Partially accomplished/planned
- Not accomplished/offered

Fonte: WTR Report, 2021, p. 10.

Observações gerais, para os quatro primeiros grupos do ranking, quanto ao desempenho dos escritórios analisados:

1º Grupo - União Europeia e Coreia do Sul

- só não têm a facilitação por busca figurativa de marcas

2º Grupo - Singapura

- aceita API de terceiros e tem facilitação por busca figurativa de marcas, mas não usa blockchain

3º Grupo - Reino Unido, Mexico e Austrália

- fazem mediação, mas não aceitam API de terceiros, não usam blockchain e não têm facilitação para busca figurativas de marcas.
- embora Austrália não tenha mediação, faz uso do blockchain, característica encontrada apenas no primeiro grupo.

4º Grupo - Brasil e Chile

- não fazem mediação
- não aceitam API de terceiros
- não tem API para facilitar as buscas figurativas de marcas
- não usam blockchain

Cabe destacar que uma forma do Brasil subir uma posição no ranking do WTR é estabelecer algum tipo de iniciativa que possa favorecer o processo de mediação em disputas de marcas. Um dos entrevistados sugeriu que a mediação poderia ser realizada por meio de acordo de convivência entre as partes no mercado. Os acordos de convivência já se encontram previstos no Manual de Marcas, a saber:

item 5.17

- Os acordos de convivência servirão apenas como elemento de subsídio ao exame, sendo considerados elementos adicionais quanto a registrabilidade.
- O parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008 estabelece ser possível a convivência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a mesmo grupo econômico (constituído por uma ou mais empresas), sem necessidade de prévia autorização do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados.

Além dos pontos apresentados anteriormente, e que foram os pontos avaliados para o ranking apresentado, a 5ª edição WTR apresenta também dois aspectos em relação às iniciativas dos Escritórios de PI quanto a: Acesso e Acessibilidade ao Portal e Padronização dos serviços oferecidos pelos escritórios de PI.

Na apresentação deste relatório a Diretoria de Marcas foi sugerido o INPI participar junto a Câmara da ABPI de mediação.

• Acesso e Acessibilidade aos Escritórios de PI

Desde 2019, o WTR tem analisado o acesso aos sites dos escritórios de PI, no aspecto ligado a disponibilidade das suas respectivas plataformas para obtenção de informações e acesso a documentos via *download*. Porém, este ano passaram a verificar também a acessibilidade dos 60 escritórios de PI para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade, para isso usaram uma ferramenta denominada WAVE utilizada pelo setor industrial. Esta ferramenta analisa erros e alertas no código da web e identifica quão acessível o conteúdo é para aqueles com alguma deficiência. Como exemplo, o contraste da página para quem tem deficiência visual.

A Tabela 1 apresenta para o total de barreiras para acesso ao site dos escritórios, isto é a disponibilidade para os usuários. Como os dados mostram, um número significativo de escritórios apresenta problemas de acesso. A média de erros encontrados foi 92,5, sendo que 35% dos escritórios apresentaram mais de 100 erros. O Brasil apresentou 77 erros, estando com menos erros que a média dos escritórios. Lembrando que o levantamento de dados foi realizado por 10 dias consecutivos, certamente pegando as instabilidades existentes de acesso nos dias de publicação da RPI.

Table 1. National IP offices – homepage accessibility barriers, errors and alerts

Office	Website	Accessibility errors and alerts	Office	Website	Accessibility errors and alerts
United Kingdom	ipo.gov.uk	4	Brazil	inpi.gov.br	77
United States	uspto.gov	6	Malaysia	myipo.gov.my	77
Sweden	prv.se	10	Turkey	turkpatent.gov.tr	77
Canada	cipo.ic.gc.ca	13	United Arab Emirates	u.ae/en/...intellectual-property	82
Norway	patentstyret.no/en	13	Israel	gov.il/en/departments/itpo	84
Germany	dpma.de	20	Venezuela	sapi.gob.ve	84
New Zealand	iponz.govt.nz	21	Algeria	inapi.dz	86
Poland	uprp.gov.pl	23	Paraguay	dinapi.gov.py	89
European	euipo.europa.eu/ohimportal/en	24	Spain	oepm.es	99
Iran	iripo.ssaa.ir	24	Egypt	itda.gov.eg	105
Saudi Arabia	saip.gov.sa	26	India	ipindia.nic.in	108
Mexico	gob.mx/impi	29	Morocco	ompic.ma/fr	109
Benelux	boip.int/en	31	ARIPO	aripo.org	110
Nigeria	iponigeria.com	36	Pakistan	ipo.gov.pk	111
Oman	moci.gov.om	36	Philippines	ipophil.gov.ph	111
Singapore	ipos.gov.sg	37	Japan	jpo.go.jp/index.html	123
Sri Lanka	nipo.gov.lk	40	Romania	osim.ro	131
South Africa	cipc.co.za	41	South Korea	kipo.go.kr	136
Austria	patentamt.at	43	WIPO	wipo.int/portal/en/index.html	142
Italy	uibm.gov.it	47	Vietnam	ipvietnam.gov.vn	147
France	inpi.fr	51	Russia	rospatent.gov.ru/ru	167
Portugal	inpi.justica.gov.pt	55	Cambodia	cambodiaip.gov.kh	196
Czech Republic	upv.gov.cz	56	Colombia	sic.gov.co	199
Indonesia	dgip.go.id	58	China	cnipa.gov.cn	204
Ukraine	me.gov.ua	64	Bangladesh	dpdt.gov.bd	206
Australia	ipaaustralia.gov.au	67	Costa Rica	rnpdigital.com/propiedad_industrial	208
Dominican Republic	onapi.gob.do	67	Kazakhstan	kazpatent.kz	211
Peru	indecopi.gob.pe	71	Switzerland	ige.ch	225
Chile	inapi.cl	72	OAPI	oapi.int/index.php/fr	235
Hong Kong	ipd.gov.hk	73	Thailand	ipthailand.go.th/en	297

Fonte: WTR Report, 2021, p. 36.

Source: WAVE; data recorded by WTR on 1 November 2021

Quanto aos aspectos ligados à acessibilidade das informações disponíveis nos sites por pessoas com algum tipo de dificuldades, como visual, auditiva, entre outros. Neste ano o escritório do Reino Unido se destacou nesta área, em parte devido a leis não discriminatórias, que requer que os sites do setor público sejam acessíveis a pessoas com alguma deficiência (no Reino Unido 20% da população tem alguma deficiência). O website emprega acessibilidade para quem tem problema de visão (desde leitores de tela, displays em braille), até para aqueles com dificuldades

motoras, com mouse auxiliar com um software de reconhecimento de voz e emuladores de placa de tela, zoom da tela para os mais velhos, vídeo com legenda para os que dificuldade de audição.

Citam também o exemplo do escritório chileno INAPI, que consegue no website mudar a escala das letras para melhor leitura, para os cegos a possibilidade de escuta das informações que estão escritas.

O documento do WTR cita que o Brasil tem um software que muda o contraste das cores, para facilitar os que têm problemas de visão.

Cabe destacar que a percepção de acessibilidade do site do escritório brasileiro por parte dos entrevistados se mostrou mais ampla, guardando relação com o fato de se encontrar no portal o desejado ou não. E neste aspecto, acham que o site não é tão amigável, é difícil de localizar o que se procura, e não é amigável para celular, mesmo para os que não têm alguma deficiência. O apontado foi que o ideal é ter uma equipe dedicada para identificar problemas e propor soluções, mas foi destacado que são observadas melhorias.

Foi dito que o portal representa como o INPI se vê, mas o ideal seria o usuário se sentir confortável no uso do portal, frente as suas necessidades. Os grandes escritórios que trabalham com PI no Brasil têm o que eles chamam de “confraria de PI” no *WhatsApp*, ou seja, eles sempre sabem das novidades pela troca entre eles.

Os entrevistados elogiaram as estatísticas, os relatórios e os estudos disponíveis no Portal do INPI que agregam muita informação.

Quanto a inclusão, os entrevistados também apontaram que isso envolve diferentes linguagens para diferentes públicos como, por exemplo, mulheres empreendedoras e crianças e jovens com o projeto PI na Escola. Envolve promover eventos que tenham legenda em distintos idiomas e gerar publicações em braile. Cabe lembrar que, o Brasil tem legislação para a promoção de um “governo digital”, por meio da acessibilidade, o que obrigou os sites de instituições governamentais a terem aba em libras e botão que permite zoom. Portanto, tais facilidades o portal já dispõe.

Como exemplo de escritório que se preocupa com a acessibilidade e procura diminuir sua “pegada de carbono” (outro ponto destacado nesta edição), o relatório aponta o EUIPO, que pode ser acessado em 23 idiomas; e em relação à sustentabilidade usa o programa IPOPHL que permite uma série de funções tais como o depósito totalmente online, mediação e adjudicação (posse). Provê suporte às PME e segue as mais restritas especificações de tecnologia amigáveis ambientalmente (insumos e equipamentos), reduziram o consumo de papel, água, eletricidade, gás e geração de resíduo e 30% da demanda de energia vêm de fontes renováveis. Medidas têm sido tomadas usando cada vez mais videoconferência e treinamentos online, diminuindo em muito os gastos com passagens aéreas.

Um dos entrevistados lembrou que existem 2 programas ligados a questão da acessibilidade no Plano de Ação do INPI, porém não existe nada previsto para 2022. E outro destacou que a inclusão social está no foco do Instituto, que vem atuando em duas frentes: Comitê de Gênero, Diversidade e Inclusão, e pelo movimento de levar a PI para escolas e comunidades, com foco nas minorias. Outro ponto destacado também foi a contratação de profissional para atuar na Comunicação com foco na acessibilidade do Portal por todos, mas não temos informações se tal contratação logrou êxito.

A QUESTÃO DA INCLUSÃO

Um dos pontos é tornar a PI relevante para todos e chama atenção como as inventoras mulheres ainda são pouco representadas. Deve haver esforços de inclusão das mulheres como inventoras assim como para o público jovem, cita o caso da África que 65% da população têm menos de 30 anos. A população jovem se sente confortável com a tecnologia e o mundo digital.

Cita também o suporte que deve ser dado as PME que representam um papel crítico na economia global (representam 90% de todas as empresas do mundo e empregam 70% da força de trabalho). Não sendo diferente no Brasil, segundo o Sebrae, no Brasil existem 6,4 milhões de microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, e desse total, 99% são micro e pequenas empresas.

Chama atenção para transição do clima e a plataforma WIPO GREEN.

Cita reuniões em formato online nacionais e internacionais economizando recursos e contribuindo com o meio ambiente, como também os programas relativos as invenções que buscam soluções de fontes renováveis.

Outro ponto é a inclusão, Wipo estabeleceu o “Accessible Books Consortium” uma parceria com *World Blind Union*, editoras, livrarias e outros atores para criar livro em formatos de acessibilidade

• Padronização nos Escritórios proposta por Nehal Mahani – CEO Art Legal

A *International Intellectual Property Standards (IIPSG)* trabalha para ter padrão em termos digitais e de acessibilidade nos Escritórios de PI no mundo.

As funções de um escritório de PI são universais e padronizadas. Nos anos mais recentes houve uma expressiva mudança em como os *stakeholders* querem interagir com os escritórios de PI. Eles querem praticidade nos arquivos eletrônicos para proteção de PI, veem como relevante o acesso a leis e regulamentos emitidos ao longo do tempo. Os escritórios de PI devem liderar o trabalho, referente a tornar as informações e dados mais acessíveis. As práticas (capacitações online, incluindo a funcionalidade e acessibilidade do site, isto é o tempo de *download*), disponibilidade do preenchimento eletrônico de marcas e o acesso a base de dados por usuários (*third-part trademark database*) estão longe de ser universais. No entanto, há mais países oferecendo “*application programming interfaces*” (API).

O relatório WTR traz uma proposição de padrões, que são apresentados a seguir com os comentários dos nossos entrevistados quanto a cada um deles:

1- Disponibilidade das legislações e regulamentos de PI

Os escritórios de PI devem preservar o histórico das leis e regulamentos, disponíveis publicamente em seu Portal, de tal forma que o depositante pode verificar qualquer mudança que o afete. Isso deve incluir acesso digital em formato HTML, para visualização em todos os tipos de dispositivos. Além disso, os escritórios devem postar claramente em seus sites quaisquer atualizações antes que essas mudanças entrem em vigor.

- O Portal do INPI foi considerado por diversos entrevistados como: não amigável, confuso, não funciona bem em todos os tipos de equipamentos, e principalmente, não facilita o uso por pequenas empresas e depositantes pessoa física, mas está em evolução. Não tem todo o histórico de legislações e normativas, para isso tem que recorrer à intranet, o que não está acessível ao público. A EUIPO tem repositório de todas as versões anteriores, considerada uma boa prática. Seria interessante colocar todo o histórico de normativas de todos os setores do INPI, precisa dar mais visibilidade. O mesmo em relação ao protocolo de Madri.
- Em tempo, há uma tese de doutorado defendida em março de 2022, intitulada “Regulação da Propriedade Industrial: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial”, da servidora do INPI, Ana Kelly da Silva Guimarães onde consta todo histórico.

2. Disponibilidade de recursos digitais

Os escritórios devem fornecer orientações claras sobre o processo de solicitação de direitos em linguagem simples; cronogramas e datas de vencimento; processo de renovação e uso. Recursos eficazes podem incluir listas de verificação e mapas visuais do processo desde o arquivamento até a emissão e renovação, como os oferecidos pelo EUIPO, ou conteúdo de vídeo que fornece orientação sobre o processo, como o oferecido pelo USPTO. Os requerentes e titulares de direitos devem ser capazes de compreender plenamente o processo de solicitação de PI, o cronograma e as datas de vencimento e os requisitos de renovação e uso aplicáveis a cada jurisdição. O que promove condições equitativas para todos os potenciais usuários do sistema.

- A interface tem que melhorar para o guia ser simples para depósito de todos os tipos de marcas: marca de serviço com especificação, marca de produto (classe), marca coletiva e marca de certificação.

- O portal tem informação demais e fica confuso, “parece um labirinto”. Os entrevistados dizem que tem um passo a passo e o manual de marcas disponível para os usuários, mas reconhecem que só para quem é da área que domina. Tem informação demais, e os usuários querem algo mais objetivo e fácil de entender.
- Houve um comentário, quanto a ideia de que é cultural do brasileiro não ler o manual (reconhece ser denso, mas tem o passo a passo).
- Nesse sentido, foi apontado que o módulo de depósito poderia ser mais interativo e intuitivo para facilitar a vida do usuário comum. E que o Busca web precisa ser muito melhorado. Como podemos notar, todas são demandas para a CGTI, que trabalha sem condições de responder como desejado, e que sabe da extrema necessidade de se dedicar a criar soluções para a ferramenta.
- Alguns entrevistados mencionaram ser importante ouvir mais os usuários (nesse sentido, o relatório traz as boas práticas do UKIPO e da EUIPO).
- Um dos pontos destacados, e que vale complementar, para dar visibilidade ao conjunto de ações realizadas pela DIRMA, foi que a partir da Oficina de Planejamento da Diretoria (2018), que tratou da DIRMA *pós-backlog*, houve todo um aperfeiçoamento do fluxo dos processos e toda a documentação passou a chegar para o examinador, digitalizada. Na época, já havia a clara noção da importância de se ouvir o usuário para entender suas necessidades. Aspecto bastante destacado no relatório da WTR.
- Para nossos entrevistados, a partir de 2019, o principal problema não era mais a implantação de uma diretoria totalmente digital, pois a DIRMA é pioneira no Instituto, mas sim pessoal para examinar as milhares, de Marcas que são depositadas anualmente. Além disso, passou a ser um problema a questão do desenvolvimento de mecanismos de segurança da informação; de ferramentas de busca eficientes incluindo imagens, entre outros. Aspectos apontados por maioria expressiva dos entrevistados, e que como é possível notar, demanda a CGTI.

3. Peticionamento eletrônico

Os depositantes devem ser capazes de submeter todos os registros eletronicamente, enviando todos os arquivos eletronicamente por meio de um formulário da Web sem precisar de software especializado (incluindo um visualizador ou editor de PDF). Além disso, uma interface da Web simplificada permite que os candidatos enviem solicitações em tempo hábil, e os escritórios de IP podem tornar esses direitos mais acessíveis.

- O sistema para depósito atende, porém, alguns entrevistados acham que poderia ser mais amigável para depósito do usuário comum.
- Um aspecto destacado nas entrevistas foi que a DIRMA tem um longo histórico de adaptação dos seus serviços com vistas ao mundo digital, sendo considerada uma pioneira neste quesito dentro do INPI,

4. Disponibilidade para os depósitos de PI

Os depósitos e registros/concessões devem ser disponíveis e pesquisáveis por qualquer pessoa física ou jurídica sem taxa ou registro. Os detentores atuais e potenciais requerentes teriam, idealmente, acesso imediato à pesquisa eletrônica e visualização de dados relativos aos direitos de PI publicados ou emitidos. Os escritórios podem implantar medidas para evitar downloads em massa não autorizados de seus dados.

- A busca web trava muito, principalmente às 3^o feiras com a publicação da RPI, é uma reclamação só. Apenas os grandes escritórios conseguem acesso com seus robôs, mas estes congestionam o sistema e provocam problemas.
- Mais uma vez surge o problema do *BuscaWeb* e a necessidade de evoluir, mas para isso é necessário colocar esta demanda como prioridade zero.
- No âmbito do protocolo de Madri tem todos os links possíveis.

5. Interface com o usuário

Usar uma ontologia padronizada e um glossário para PI internacional⁸ para clarear a terminologia e encorajar seu uso e adoção. Os escritórios de PI devem fornecer instruções claras tanto para leigos quanto para profissionais estabelecidos. Além disso, devem garantir que as informações sejam facilmente recuperadas e compreendidas por todas as partes interessadas, incluindo aquelas com deficiência.

- Alguns entrevistados acreditam que ajudaria sim, pois os trâmites marcários colocados nos manuais usam os termos da LPI, portanto, podem ser aprimorados, lembrando que dos depositantes, 51% são MEI (microempreendedor individual), 27% pessoa física, 19% empresas de médio e grande porte e pouco mais de 2% outros.
- Nesse sentido, cabe a opinião de uma das entrevistadas, que lembra não haver disponível, nem para o público ou para os examinadores, um repositório de marcas em caducidade, extintas, entre outros. Dando visibilidade aos sinais que não se encontram mais em uso, e, portanto, disponíveis em seus respectivos segmentos. Esse tipo de repositório poderia ficar hospedado fora do Portal, o que não sobrecarregaria o tráfego no mesmo.
- A escuta dos usuários é feita pelo canal de entrada: *chatbot* (atendimento ao cidadão), ouvidoria ou fale conosco.
- A DIRMA gostaria de ter o projeto de relacionamento mais interativo com o usuário, mas precisaria RH. No entanto, o INPI tem incentivado aos servidores comparecerem a eventos como a Fashion Week, a interação com associações como a ABDI, SEBRAE etc., e observam que a maior parte do público é de advogados, ¼ pessoas físicas e metade micro e pequena empresa. Em relação ao SEBRAE, o programa mentoria foi muito bem-vindo.
- Quanto ao desenvolvimento de glossários e ferramentas do gênero, cabe destacar a tese de doutorado em desenvolvimento pela servidora Vina Studart, que pretende criar um tesouro para o Programa de Propriedade Intelectual e Inovação da Academia do INPI. Embora seja um escopo diferente, o trabalho pode colaborar para elaboração de um glossário para os diferentes ativos de PI que o INPI oferece.
- No que concerne à acessibilidade, uma das entrevistas destacou que esse conceito abrange também outras questões, como a falta de acesso a informações por grupos específicos que necessitam de uma forma de comunicação mais próxima a eles, como mulheres empreendedoras, por exemplo. O Comitê de Gênero, Diversidade e Inclusão vem justamente para contribuir nesse sentido, visto que na opinião da especialista, os canais de comunicação do INPI não são acessíveis a todos.
- Outro ponto destacado, é que os sites institucionais são elaborados pelo Ministério, e por determinação do governo federal, todos têm que ter ferramentas de acessibilidade, tais como letras com contraste, aumento da fonte e explicações em braile no *chatbox*. No entanto, resta claro que para de fato ser acessível a todos, é importante ter um

⁸O IIPSG criará uma ontologia e glossário padronizados para propriedade intelectual internacional para esclarecer a terminologia e incentivar seu uso e adoção.

grupo de trabalho pensando do ponto de vista do usuário para identificar suas necessidades, como por exemplo, deficientes visuais.

6. Acesso programático em massa aos dados de PI e serviços de preenchimento

As partes interessadas devem ter permissão para recuperar de forma programática os dados e realizar arquivamentos por meio de API. Idealmente, para reduzir ainda mais os encargos administrativos para os requerentes, os escritórios devem utilizar API de arquivamento onde as ações são concluídas sem entrar no site do escritório de PI.

- Programar a retenção de informação, robô puxando a informação ideal para reduzir o custo dos escritórios. É importante para os escritórios verificar a caducidade, a extinção etc. O repositório deveria estar em outro local para não congestionar.
- Também citaram o caso de realizar o depósito de marca em várias classes, seria bom não ter que fazer várias vezes, mandaria um lote o INPI reconheceria multiclasse. Tem que ter procedimentos para isso no processamento de pedidos nacionais, e isto será sanado, mas está aguardando a disponibilidade da CGTI em termos de infraestrutura e RH. Cabendo lembrar que para os depósitos via Protocolo de Madri já existe depósito multiclasse. Embora, historicamente, 64% dos processos são somente para uma classe.

7. Tempo de atividade para sites de escritório PI

Os escritórios devem se esforçar para ter pelo menos 99,9% de tempo de atividade anualmente e restringir o tempo de inatividade para dias não úteis. Os escritórios também devem manter páginas de status que forneçam informações sobre o tempo de inatividade.

- A princípio, o site do INPI permanece ativo 24 horas por dia, 7 dias da semana, o problema é que trava muito, principalmente devido aos API usados pelos grandes escritórios para extrair informação em massa.
- Cabe destacar, que o setor de TI coloca a pouca instabilidade da plataforma como ponto muito positivo da atuação da área, visto que os depósitos são realizados sem problemas, as RPI são publicadas e acessadas⁹, entre outras coisas. O que é uma vitória se considerada as condições de trabalho da CGTI.

8. Disponibilidade de métricas e estatísticas de PI

As partes interessadas devem ter informações atualizadas sobre o tempo médio de processamento. Os escritórios devem conduzir e publicar análises das principais métricas.

- AECON tem feito um ótimo trabalho com seus boletins mensais, mas seria bom perguntar aos usuários que tipo de informações seriam de interesse que o INPI disponibilize. Neste sentido há duas reclamações: a primeira em relação à demora de sinalizar as marcas concedidas mais de três meses, já foi mais rápido, foi citado que nos últimos 6 meses a RPI de marcas diminuiu drasticamente o nº de publicações semanais. Para o protocolo de Madri tem as estatísticas específicas em âmbito internacional. Outro ponto positivo citado é o aviso de prazos prorrogados seja lá o motivo que for.
- E por fim criar conexões entre os profissionais que trabalham nos escritórios de PI.

⁹ Embora entrevistados afirmem que o formatotornaos arquivos pesados causando sobrecarga no sistema.

- Os entrevistados acham importante ouvir mais os usuários e as redes com outros escritórios mais desenvolvidos são fundamentais para aprendizagem das experiências externas e então criar as próprias.
- Quando foi vencido o *backlog* de marcas, a DIRMA se debruçou em procedimentos e processos de qualidade. A meta é ter indicador de qualidade para 260.000 decisões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da customização do sistema IPAS pela OMPI para o Brasil, em 2014, o exame mudou radicalmente para melhor. O que junto com a entrada de novos examinadores em 2017, para acabar com o *backlog*, o que de fato foi conseguido, promoveu o resultado que está nesta edição do relatório WTR, que ressalta a expressiva evolução ocorrida no INPI na Diretoria de Marcas.

As entrevistas mostraram que o INPI, por meio da DIRMA, gostaria de fazer um atendimento ao usuário como é feito na Dinamarca, mas para tanto precisa de duas coisas que vão além das fronteiras da Diretoria: 1) Recursos Humanos, principalmente na área de TI, que precisa ser urgentemente fortalecida com técnicos em quantidade e qualidade; e, 2) Recursos financeiros, para obter um buscador de imagem, por exemplo, para uma busca de qualidade, que traga segurança tanto para os examinadores quanto para os usuários no ato de seu depósito. E diminua o tempo e o custo tanto para o INPI quanto para o usuário.

Ficou claro o reconhecimento de todos os entrevistados do INPI, que a TI trabalha no que pode, mas se tivesse um grupo de RH de TI dedicado aos problemas da DIRMA, esta estaria em 1º lugar, visto que ela é a pioneira em atuar digitalmente no INPI.

Recomendações:

- Buscar cooperação com o EUIPO, compartilhar ferramenta de IA para ativos de marcas como, por exemplo, para acessar as petições, que, no Brasil, tem etapas adicionais que implicam ir para um buscador como *internet explorer*, por exemplo, cuja visualização não é amigável. Precisa melhorar esse ponto.
- No Brasil, buscar convênios, acordos de cooperação ou realizar uma encomenda tecnológica, conforme previsto no novo marco legal da inovação, assim como fazer uso de inovação aberta para desenvolver novos API desenhados para as necessidades do Instituto.
- Mas o mais importante é fortalecer a TI do instituto, pois há um gargalo enorme para implantar um novo sistema para DI que é o mesmo para marcas da OMPI, que oferece soluções customizadas para o usuário externo, mas precisa de RH de TI fixa no INPI e dedicadas por área.
- Para que todo o Instituto possa, de fato, atuar nesse futuro que chegou de repente, será necessário repensar o grau de importância que se dá ao setor que trata de tudo que guarda relação com os inúmeros serviços/atividades desenvolvidos no Instituto e em seu Portal, que é a CGTI.
- Se olharmos as declarações de diferentes CEO que se encontram no relatório, fica claro que este se tornou o setor mais estratégico dos escritórios de ponta. Perceberam que sem um setor bastante estruturado, não há como se manter operante com a qualidade que os usuários esperam. Em nossa visão, o setor de TIC deveria ser uma Diretoria, o que daria estrutura suficiente para atender a todos os setores internos e suas inúmeras necessidades, com pessoal dedicado a cada setor finalístico, além da capacidade de atuar com ação de API de terceiros na coleta de dados em massa, por exemplo.

ANEXOS

ANEXO I

O PONTO DE VISTA DA OMPI SOBRE PI INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE NA ERA DA COVID-19 - DAREN TANG

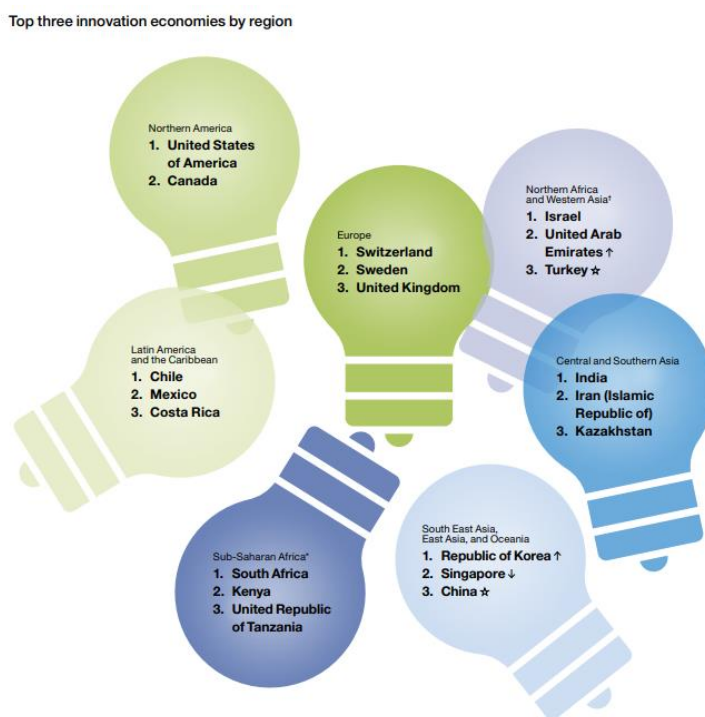
Muitos escritórios usaram a crise como oportunidade de digitalizar seus serviços, renovar seus serviços e imaginar seus propósitos.

Num contexto global enquanto países da Europa e América do Norte continuam no top do *Global Innovation index* (GII) outras economias incluindo Índia, Turquia, Filipinas e Vietnam mostraram as mais consistentes melhorias na última década.

A seguir apresentamos alguns pontos do índice global de inovação 2021:

O *Global Innovation Index* 2021 captura o desempenho do ecossistema de inovação de 132 economias e acompanha as tendências globais de inovação mais recentes. Cabe destacar que o Brasil subiu 5 posições em relação 2020. A Figura 5 mostra as três economias mais inovadoras dentre as regiões do globo.

Figura 5: Top 3 economias mais inovadoras por região



Fonte: GII 2021¹⁰.

O Quadro 1 mostra o desempenho dos países divididos em quatro grupos: alto nível de renda, media-alta renda, media-baixa renda e baixa renda. Apontando que o Brasil se encontra no grupo de renda média-alta.

¹⁰ WIPO. Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2021. Disponível em https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf. Acesso agosto de 2022.

Quadro 1:

Innovation performance at different income levels, 2021

	High-income group	Upper middle-income group	Lower middle-income group	Low-income group
Performance above expectations for level of development	Switzerland	China	Viet Nam	Rwanda
	Sweden	Bulgaria	India	Malawi
	United States of America	Thailand	Ukraine	Madagascar
	United Kingdom	Brazil	Philippines	Tajikistan
	Republic of Korea	Iran (Islamic Republic of)	Mongolia	Burkina Faso
	Netherlands	South Africa	Republic of Moldova	Uganda
	Finland	Peru	Tunisia	Mozambique
	Singapore	Malaysia	Morocco	Mali
	Denmark	Turkey	Kenya	Togo
	Germany	Russian Federation	United Republic of Tanzania	Niger
	France	Montenegro	Uzbekistan	Ethiopia
	Japan	Serbia	Cabo Verde	Guinea
	Hong Kong, China	Mexico	El Salvador	Yemen
	Israel	Costa Rica	Kyrgyzstan	
	Canada	North Macedonia	Pakistan	
	Iceland	Belarus	Bolivia (Plurinational State of)	
	Austria	Georgia	Senegal	
	Ireland	Colombia	Honduras	
	Norway	Armenia	Cambodia	
	Estonia	Jamaica	Nepal	
Performance in line with level of development	Belgium	Bosnia and Herzegovina	Ghana	
	Luxembourg	Azerbaijan	Zimbabwe	
	Czech Republic	Jordan	Zambia	
	Australia	Albania	Egypt	
	New Zealand	Indonesia	Sri Lanka	
	Malta	Paraguay	Côte d'Ivoire	
	Cyprus	Ecuador	Bangladesh	
	Italy	Namibia	Lao People's Democratic Republic	
	Spain	Guatemala	Republic	
	Portugal	Argentina	Nigeria	
	Slovenia	Kazakhstan	Algeria	
	Hungary	Lebanon	Cameroon	
	Slovakia	Dominican Republic	Myanmar	
	Latvia	Botswana	Benin	
	Poland		Angola	
	Croatia			
	Mauritius			
	Chile			
	Uruguay			
	All other economies	United Arab Emirates		
Lithuania				
Greece				
Romania				
Saudi Arabia				
Qatar				
Kuwait				
Oman				
Bahrain				
Brunei Darussalam				
Panama				
Trinidad and Tobago				


Source: Global Innovation Index Database, WIPO, 2021.

Fonte: GII, 2021.

Um aspecto interessante trazido pelo GII (2021) se encontra na Tabela 2, mostra que o Brasil, assim como o Peru e o Irã, entraram para um grupo seletivo de países que foram apontados como um “innovation achiever”, isto é, economias que estão com desempenho acima das expectativas em relação ao seu nível de desenvolvimento em cada ano.

Tabela 2: Economias que se sobressaíram além de suas capacidades em cada ano do GII

Innovation achievers in 2021, their income group, region, and years as an innovation achiever

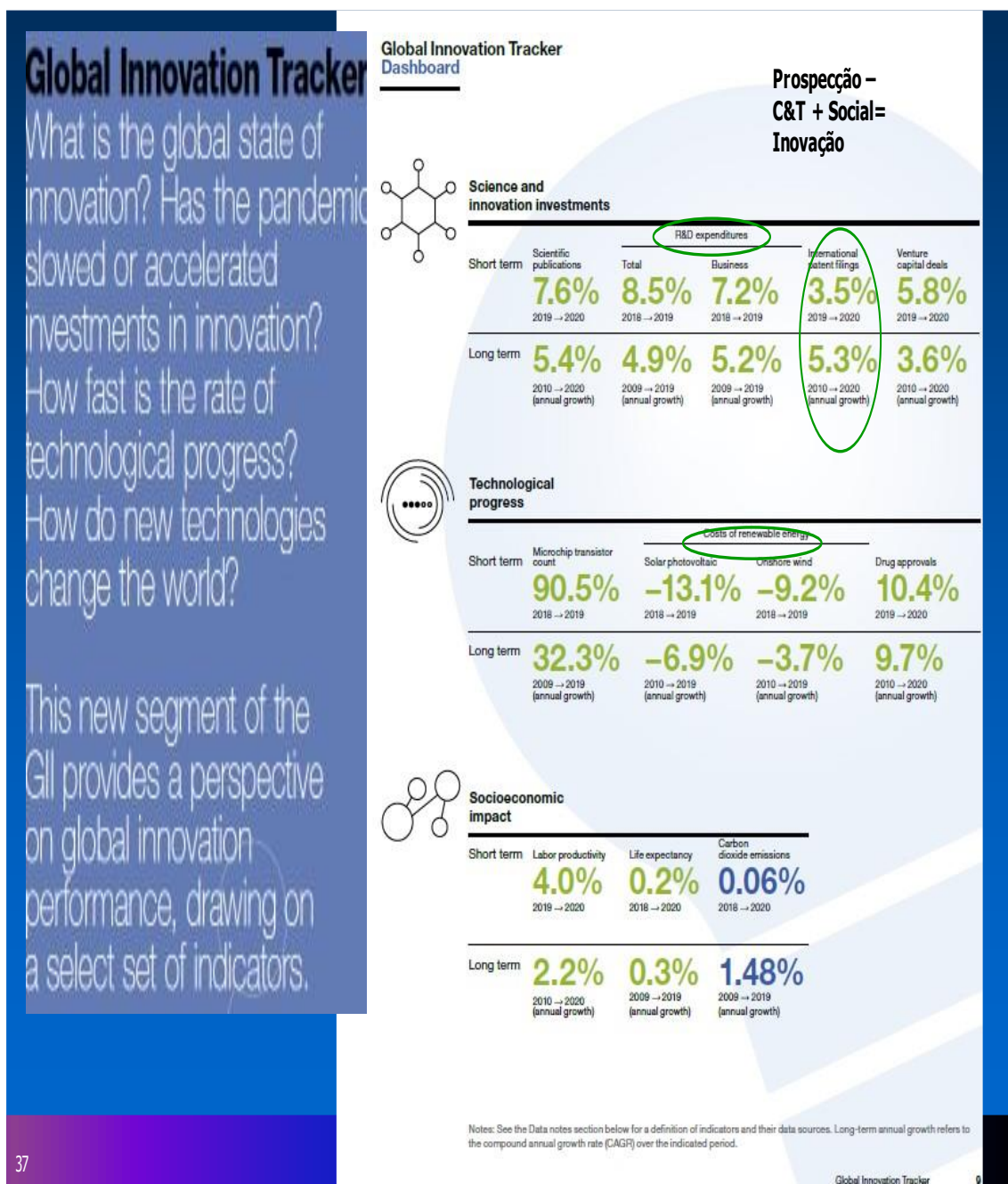
Economy	Income group	Region	Years as an innovation achiever (total)
India	Lower-middle income	Central and Southern Asia	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (11)
Kenya	Lower-middle income	Sub-Saharan Africa	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (11)
Republic of Moldova	Lower-middle income	Europe	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (11)
Viet Nam	Lower-middle income	South East Asia, East Asia, and Oceania	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (11)
Malawi	Low-income	Sub-Saharan Africa	2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (9)
Mongolia	Lower-middle income	South East Asia, East Asia, and Oceania	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 (9)
Rwanda	Low-income	Sub-Saharan Africa	2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (9)
Ukraine	Lower-middle income	Europe	2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (9)
Thailand	Upper-middle income	South East Asia, East Asia, and Oceania	2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 (7)
Bulgaria	Upper-middle income	Europe	2015, 2017, 2018, 2020, 2021 (5)
Madagascar	Low-income	Sub-Saharan Africa	2016, 2017, 2018, 2020, 2021 (5)
South Africa	Upper-middle income	Sub-Saharan Africa	2018, 2019, 2020, 2021 (4)
Morocco	Lower-middle income	Northern Africa and Western Asia	2015, 2020, 2021 (3)
Philippines	Lower-middle income	South East Asia, East Asia, and Oceania	2019, 2020, 2021 (3)
Tunisia	Lower-middle income	Northern Africa and Western Asia	2018, 2020, 2021 (3)
United Republic of Tanzania	Lower-middle income	Sub-Saharan Africa	2017, 2020, 2021 (3)
 Brazil	Upper-middle income	Latin America and the Caribbean	2021 (1)
Iran (Islamic Republic of)	Upper-middle income	Central and Southern Asia	2021 (1)
Peru	Upper-middle income	Latin America and the Caribbean	2021 (1)

Source: Global Innovation Index Database, WIPO, 2021.

Notes: Income group classification follows the World Bank Income Group Classification (June, 2020). Geographic regions correspond to the United Nations publication on standard country or area codes for statistical use (M49).

As patentes são um bom indicador para medir o progresso tecnológico dos países, pois representam de forma concreta a criação e a difusão do conhecimento na atividade produtiva. A Figura 6 mostra indicadores relevantes para medição do progresso tecnológico

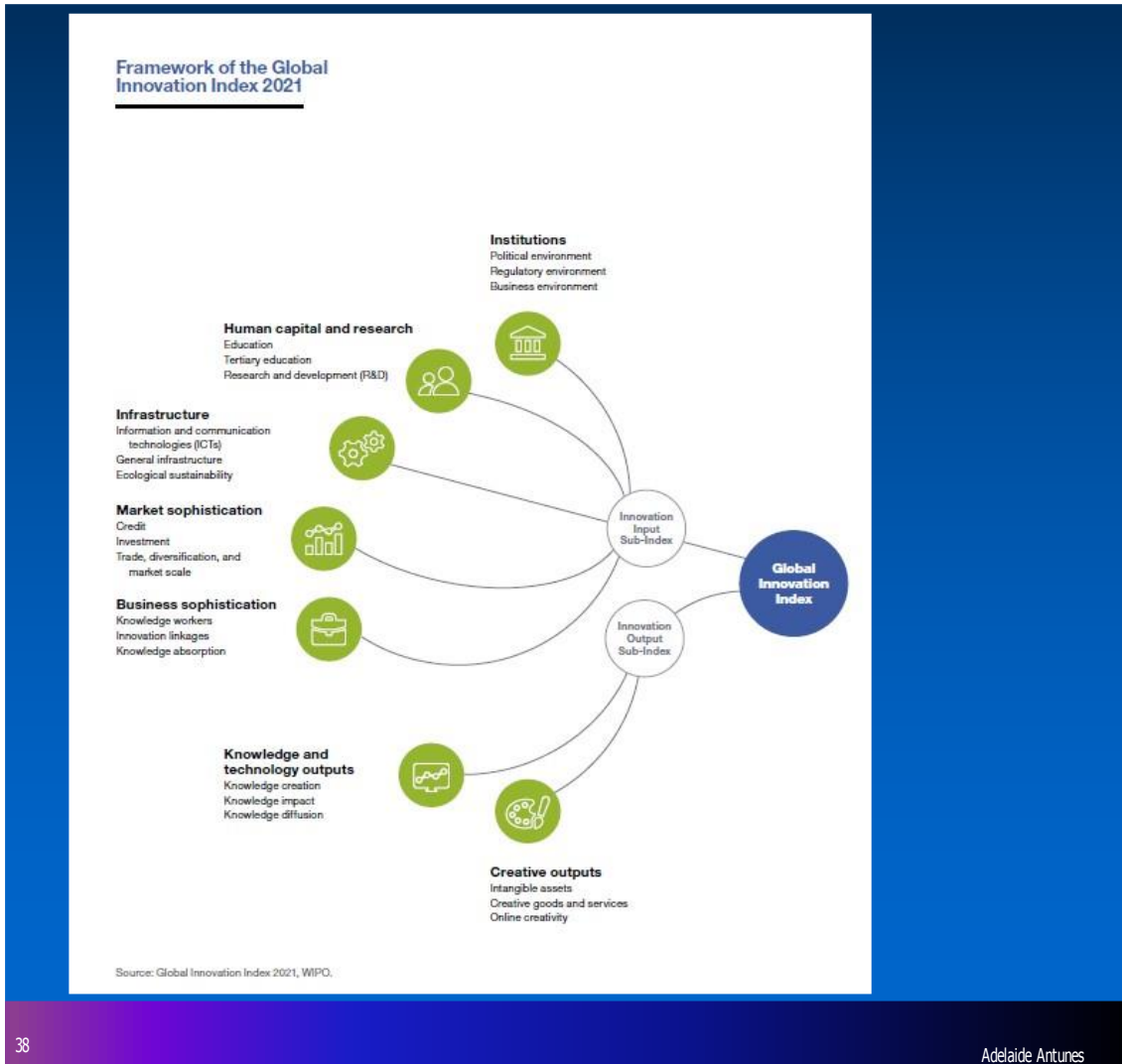
Figura 6: Indicadores do *Global Innovation Index*



Fonte: GII, 2021.

Cabe ressaltar que o *Global Innovation Index* usa informações que envolvem diferentes esferas e aspectos de uma economia (Figura 7), que em conjunto formam um mundo no qual a propriedade intelectual está emergindo como um ativo-chave; e, a inovação está se tornando mais crítica para o sucesso econômico. E nesse contexto, os escritórios de PI também estão envolvidos. Não podem ser mais vistos passivamente como receptores de depósitos de PI e meros repositórios de informação de PI. Precisam se engajar e ser proativos, tendo como foco o usuário e a prestação de serviços célere e de qualidade.

Figura 7: Framework que envolve o Global Innovation Index



ANEXO II

INOVAÇÃO COMO ORÇAMENTO – MAXILIANO SANTA CRUZ – ESCRITÓRIO DE PI DO CHILE

Covid-19 trouxe avanços fundamentais em termos de gestão de recursos humanos, tecnologia, processos e colaboração tanto nos setores privado como no público.

Muitos dos escritórios de PI lançaram audiências totalmente digitais, promoveram a interação online com os usuários, eliminaram procedimentos ao vivo, adotaram “teletrabalho” e digitalizaram arquivos de patentes e marcas.

O escritório Chileno INAPI foi a primeira agência pública no Chile autorizada para o trabalho remoto. Como resultado imediato os empregados se mostraram mais felizes e produtivos.

ANEXO III

REDEFININDO O PAPEL DOS ESCRITÓRIOS DE PI PARA PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO NACIONAL. RENA LEE - CHEFE EXECUTIVA - SINGAPURA

IPOS devem oferecer serviços de registro necessários para os inventores e empresas desde a busca totalmente digital registro e serviços gerenciais para acelerar os programas de PI.

IPOS estão correntemente olhando como registro online e gestão do portal pode ir além dos serviços essenciais para oferecer insights analíticos para melhorar as decisões de negócio.

É crucial os IPOS monitorar os desenvolvimentos de *big data* e IA para assegurar que o regime de PI pode não só suportar como fazer o melhor uso da tecnologia de ponta. Cita colaborações de universidade, Governo e escritório de PI na Singapura

Capacitar empresas de usar os intangíveis para crescer e alavancar as capacidades gerenciais de PI criando programa de mestrado multidisciplinar de PI.

Alavancar as capacitações em PI. O escritório de Singapura fez parceria com a Universidade de Singapura de Ciências Sociais para criar o mestrado multidisciplinar em PI e um programa de gestão da inovação.

Participar de eventos não de PI tais como conferências de negócios com focos mais tecnológicos e financeiros.

O plano do escritório de Singapura para sua estratégia 2030 inclui desenvolver um *roadmap* para todas as indústrias parceiras e empresas com potencial de inovação para melhorar a proteção, gerenciar e comercializar sua propriedade intelectual.

Uso das redes Sociais para aumentar o conhecimento da população.

ANEXO IV

INOVAÇÃO EM COOPERAÇÃO O CASO DO ESCRITÓRIO EUROPEU. CHRISTIAN ARCHAMBEAU

O modelo de inovação aberta promove o desenvolvimento de soluções criativas em colaboração com outros escritórios de PI, escritórios de advocacia, grupos de usuários, organizações internacionais, pequenos negócios, grupos de interesse e o a própria equipe do EUIPO.

Estas cooperações têm 3 vertentes:

- Com a EUIPN (European Union Intellectual Property Network) para construção de ferramentas avançadas e de serviços para os clientes. (cooperam há mais de 10 anos).
- Com os players internacionais de PI: WIPO, EPO e os grupos TM5, ID5.
- Usar fóruns para buscar cooperação técnica, tais como: grupo de usuários como "Stakeholder quality Assurance Panels" (SQAP) e painéis com os clientes.

O Observatório do EUIPO sobre violações dos direitos de PI tem um papel vital na construção do ecossistema de inovação. Constrói pontes entre academia e os profissionais de PI, intermediários e autoridades de execuções (tribunais).

O Observatório em breve lançará uma plataforma de autenticação *blockchain* descentralizada visando combater questões globais de falsificação.

Graças a essas cooperações há um aumento do entendimento sobre PI, e mais especificamente, sobre marcas que são um indicador poderoso de inovação. Um exemplo do que pode ser produzido dos dados das marcas é o "Green EU trademarks study" que examina o aumento da frequência de bens e serviços com especificações das marcas EU que reflete questões relacionadas a proteção e sustentabilidade do ambiente.

O EUIPO tem colaboração técnica com 48 escritórios de PI.

Uma das ferramentas existentes é o *Harmonised database*, o maior do mundo de bens e serviços, tais como *TM class* que contém termos que estão de acordo com o EUIPO e todos os escritórios regionais e nacionais da União Europeia.

Outra iniciativa é devida a necessidade de conhecimento específico geográfico no campo de PI. Foi criado nestes países um grupo de profissionais que representam o EUIPO, o IP Attaché Network.

Em relação a IA, uma das iniciativas é o preenchimento fácil. A nova plataforma incluirá ferramentas poderosas de IA que oferecerão contextualizar a informação para guiar os clientes e reduzir o máximo possível o risco no preenchimento de ser recusado por uma deficiência.

A área do usuário renovada terá um real painel de controle para gerir os portfolios de PI incluindo alertas personalizados, acesso "online to files" (depósitos) e certificados e novos métodos de pagamentos.