

Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual

Grupo Técnico para avaliação do arcabouço normativo da propriedade intelectual

Diálogo Técnico Patentes 3

Relatório Final

Sumário

Introdução	2
Antecedentes	3
Identificação do problema	8
Causas do problema	9
Consequências indesejadas	11
Dispositivos legais abrangidos	12
Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema	12
Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o tema	12
Apresentação técnica da proposta	13
Proposta A	13
Resumo da proposta	13
Fundamentação	14
Impactos, riscos e repercussões	18
Propostas B e C	21
Resumo das propostas	22
Fundamentação (argumentos favoráveis)	23
Impactos, riscos e repercussões (argumentos contrários)	30
Benchmarking	42
Conclusão	50
Referências	52
Anexo 1 – Lista de participantes inscritos no Diálogo Técnico Patentes 3	56
Anexo 2 – Processos judiciais relacionados ao prazo de vigência das patentes	58
Anexo 3 – Diagrama de Ishikawa, Causas do Problema	59
Anexo 4 – <i>Brainstorming</i> de consequências indesejadas do problema	60
Anexo 5 – Mapa do problema	61

Anexo 6 – Dados e fatos das causas do problema	62
Anexo 7 – Dados e fatos das consequências do problema	102
Anexo 8 – Indicadores de Tempo de Exame de Patentes	119

Introdução

O Diálogo Técnico Patentes 3 do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) foi organizado com o objetivo de avaliar um dos temas normativos de propriedade intelectual identificado como prioritário pelo Grupo Técnico do GIPI para avaliação do arcabouço normativo da propriedade intelectual: se há a necessidade de prorrogação para a compensação do prazo de vigência das patentes em caso de atrasos administrativos injustificados no exame.

Não há harmonização em nível internacional sobre o termo aplicado a tal dispositivo normativo. Nos Estados Unidos da América (EUA), por exemplo, denomina-se “ajuste no termo de vigência das patentes” (*Patent Term Adjustment – PTA*) e no Chile, “proteção suplementar”¹. Os termos compensação, extensão, prorrogação e ajuste no prazo de vigência das patentes serão utilizados, como sinônimos, indistintamente ao longo deste Relatório, uma vez que não houve consenso entre os participantes do Diálogo Técnico sobre qual seria o mais adequado.

Ao longo deste Relatório, será visto que o objeto de trabalho desse Diálogo Técnico (DT) foi consideravelmente ampliado, quando o grupo de participantes definiu o problema como a demora no processo de exame de patentes. Essa definição de um problema mais amplo exigiu esforço do grupo em analisar um maior leque de causas e efeitos, bem como avaliar propostas de solução para um problema estrutural, que não se restringe a um dispositivo legal.

Participaram desse Diálogo, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, comércio e Serviços (MDIC), 45 especialistas em propriedade intelectual representando 20 instituições públicas e da sociedade civil², em 12 reuniões realizadas entre os meses de julho e novembro de 2022.

¹ Na Europa e em outros países, como o Canadá, utiliza-se a expressão “certificados de proteção suplementar” (*Supplementary Protection Certificates – SPC*), para a prorrogação do prazo de vigência das patentes farmacêuticas e de produtos agroquímicos em caso de atraso administrativo para autorização da sua comercialização pela autoridade sanitária responsável do país. Nos EUA, esse mesmo dispositivo é denominado “extensão no termo da patente” (*Patent Term Extension – PTE*).

² No decorrer dos trabalhos dos Diálogos Técnicos, o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI) da Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP) e a Associação Nacional dos Pesquisadores

O posicionamento dos participantes do Diálogo Técnico Patentes 3 é marcado por opiniões divergentes quanto à necessidade ou não de dispositivo normativo que assegure ajuste no prazo de vigência das patentes em caso de atrasos injustificáveis no processo de exame. As propostas, manifestações e argumentos apresentados ao longo do Diálogo e sintetizadas neste Relatório refletem esses distintos posicionamentos e não implicam concordância das instituições públicas participantes com nenhum deles. Da mesma forma, os argumentos apresentados neste Relatório por uma ou algumas das partes não implicam a necessária concordância das demais.

Antecedentes

Esse foi um dos tópicos selecionados para avaliação pelo Grupo Técnico do GIPI em razão dos recentes acontecimentos decorrentes da revogação e da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial – LPI, fato que tem motivado iniciativas de grupos de depositantes de patentes no Brasil com o objetivo de garantir que os atrasos ocorridos no exame da patente sejam compensados com a prorrogação do prazo de vigência além de 20 anos.

A LPI, em seu art. 40, estabelece que “a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito”.

Até 2021, vigia na LPI o parágrafo único do art. 40, por meio do qual se garantia que “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”. Na prática, o parágrafo único era um mecanismo de prorrogação para ajuste no prazo de vigência das patentes em caso de atrasos administrativos no exame superiores à metade da vigência estabelecida no caput, apesar da sua redação pouco usual quando comparada a mecanismos normativos similares adotados por outros países.

Em maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5529, julgou inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da LPI, posteriormente revogado pela Lei nº 14.195, de agosto de 2021. Na mesma decisão,

em Propriedade Industrial (ANPESPI) retiraram-se das discussões por discordâncias com relação à metodologia de trabalho adotada.

o STF decidiu que a inconstitucionalidade seria modulada aplicando efeitos retroativos para patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Números do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial apontam que tal modulação atingiu 3.661 patentes vigentes à época do julgamento; assim, dentre as patentes afetadas algumas tecnologias se tornaram de em domínio público e outras tiveram seu tempo de vigência substancialmente reduzido. As patentes das demais áreas tecnológicas, até então já concedidas com a aplicação do parágrafo único do art. 40, mantiveram o prazo ajustado conforme disposto no parágrafo único do art. 40. Ou seja, não houve efeito retroativo para estas, apenas para patentes concedidas a partir da decisão do STF.

Por ocasião do julgamento da ADI 5.529, o STF decidiu, por 9 (nove) votos a 2 (dois), pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI em v. acórdão assim ementado, já transitado em julgado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão.

(...)

5. O Acordo TRIPS, no art. 33, assegura à patente no mínimo 20 anos de vigência desde o depósito do respectivo pedido. A lógica do acordo é que o mero depósito gera uma presunção em favor do requerente. Portanto, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40, não deriva do Acordo TRIPS; tampouco encontra paralelo em outras jurisdições, nas quais os direitos adicionais de exclusividade seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos e não serem direitos automáticos. Os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções - em suas variadas formas, prazos e regras específicas - contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário.

6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.

7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo -, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão

automática prevista na norma questionada. Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

8. A prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, além de não contribuir para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir ao descumprimento dos prazos previstos no caput do art. 40, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública e da sociedade como um todo. Há elementos suficientes nos autos que apontam para o fato de que a norma questionada retroalimenta o backlog, contribuindo para gerar o fenômeno que ela busca contornar, em direta afronta aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF).

9. O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde (SUS) é digno de atenção, pois, sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui.

10. Quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente farmacêutica, mais será onerado o poder público e a sociedade, considerando-se a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde. Esse contexto se torna ainda mais gravoso e dotado de urgência diante da emergência internacional de saúde decorrente da pandemia da Covid-19. O enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude envolve a gestão de recursos escassos de diversas ordens, e não somente aqueles associados à aquisição de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento.

11. O prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes farmacêuticas reveste-se de caráter injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, conseqüentemente, contrariando o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição de 1988). A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência.

12. A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos.

13. A temporalidade prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade (i) a partir de regras claras e (ii) por prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja,

indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo.

14. A temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade a partir da extinção dos privilégios de sua exploração.

15. O parágrafo único do art. 40 da LPI autoriza o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da exclusividade por prazo indeterminado e excessivo, proporcionando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional, estando configurada, portanto, ofensa à função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c o art. 170, inciso III), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V).

16. A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa ser combatida, para se garantir segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos. Apelo ao administrador público federal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde) para que envie efetivos esforços no sentido de superar as deficiências na análise dos pedidos de patentes.

17. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. (...)” (destaques não existentes no original).

Até a data de emissão deste relatório (17/02/2023), são conhecidas 34 ações judiciais em primeira instância que buscam o ajuste do prazo de vigência de patentes de forma diretamente proporcional à demora irrazoável e injustificada do INPI no processo administrativo que resultou na concessão das patentes³. As ações são de autoria de empresas de capital majoritariamente de origem transnacional relacionadas ao setor da saúde, justamente porque a discussão envolve patentes que foram abrangidas pelo efeito modulador da decisão do STF, a qual declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI. Contudo, cabe destacar que, até janeiro de 2023 apenas 4 (quatro) sentenças foram proferidas, em sua totalidade negando os pedidos, como evidencia o balanço do escritório Kaznar Leonardos⁴.

Além disso, houve a propositura de três reclamações constitucionais. Na Reclamação nº 53181/DF, o Ministro Dias Toffoli julgou procedente o pedido formulado pela reclamante para reconhecer que qualquer extensão do prazo de vigência de patentes farmacêuticas fere a *ratio decidendi* do acórdão proferido na ADI 5529:

³ Ver Anexo 2 com a listagem dos números dos processos das ações judiciais identificadas.

⁴ STF nega pedidos para extensão de patentes de medicamentos - http://linearclipping.com.br/ministeriosaude/site/m014/noticia.asp?cd_noticia=141512417. Acesso em 13/01/2023

“Verifica-se, na realidade, que o paradigma invocado conferiu efeito *ex tunc* da decisão em casos de ‘produtos e processos farmacêuticos’, como é o caso da presente reclamação. É incontestado que, dessa forma, a vigência da Patente 0215703-9 C8 por prazo que excede o prazo de 20 (vinte) anos fere a eficácia da decisão de efeito vinculante na ADI nº 5529.

Entendo que há desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, na medida em que deferido provimento liminar que assegura exclusividade na exploração econômica do objeto da referida patente por prazo que excede o prazo de 20 (vinte) anos contados da data de depósito (caput do art. 40 da Lei nº 9.279/96), deixando de observar decisão de efeito vinculante na ADI nº 5529 – ‘relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal’ (§ 2º do art. 102 da CF/88) -, com eficácia retroativa o tocante a medicamentos, ficando, quanto a eles, resguardados tão somente eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido - hipótese de que não se cuida no AI nº 1011696-79.2022.4.01.0000.

Entendo que o deferimento de pedido liminar para estender o ‘privilegio temporário’ da patente (art. 5º, XXIX, CF/88) vai de encontro à *ratio* da decisão paradigma, mediante a qual o STF afirmou a necessidade de critérios objetivos que não estejam vinculados a eventual demora na análise do pedido para fins de eventual extensão da vigência da patente, de modo a conferir previsibilidade quanto ao prazo de vigência do “privilegio”, possibilitando escolhas racionais de mercado.

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada.”

Na Reclamação nº 56378/DF, por 3 votos a 1, a Primeira Turma do STF indeferiu a liminar pretendida pelo laboratório farmacêutico, por entender que entendimento diverso poderia afrontar o que foi decidido na ADI 5529.

Cumpra observar também que a mesma Lei 14.195/2021 revogou o art.229-C da LPI que determinava que “A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.” Tal artigo, inserido na LPI em 2001, trazia maior complexidade e consequentemente maior tempo de análise dos pedidos de patente das tecnologias farmacêuticas em razão da necessidade de avaliação por 2 órgãos governamentais distintos, o INPI e a Anvisa. Esta duplicidade de agentes contribui para que os prazos de análise de patentes das tecnologias farmacêuticas fossem maiores que outras tecnologias⁵. Ademais, durante a vigência de tal dispositivo legal houve também grande insegurança jurídica e judicialização da matéria em razão da divergência de entendimento sobre a competência dos órgãos nesta análise.

Em 14 de julho de 2022, foi apresentado pelo Deputado Federal Alexis Fonteyne (NOVO-SP), o Projeto de Lei (PL) 2056/2022, que propõe novo mecanismo legal de compensação do prazo de vigência das patentes em caso de atraso no exame.

⁵ Dados disponibilizados pelo INPI, indicam que o tempo médio de decisão do INPI está em 3,5 anos contados a partir da data do pedido do exame (dados de janeiro de 2023). Três Divisões da Diretoria de Patentes examinam pedidos de relacionados a farmacêuticos: DIPAT II (DIFAR I, Fármacos), DIPAT III (DIFAR II, Fármacos) e DIPAT IX (DIMOL, Biofármacos). Nestas, o tempo de decisão está, respectivamente em 4,6, 4,2 e 5,5 anos. Dados disponíveis no Anexo 8.

Art. 40-A. O titular da patente poderá requerer compensação do prazo de vigência da patente sempre que a prática de atos do INPI, nos processos administrativos de concessão de patentes, violar o prazo previsto no art. 49, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contado em dobro.

§1º A compensação de prazo prevista no caput será limitada ao total máximo de 5 (cinco) anos, seja quando a compensação for concedida pela via administrativa ou judicial, em qualquer hipótese.

§2º O procedimento de compensação de prazo pela via administrativa será previsto em regulamento.

Este PL foi apresentado na Câmara dos Deputados em 14 de julho de 2022, portanto após o início dos trabalhos do GT do GIPI para a avaliação do arcabouço normativo da propriedade intelectual, por isso ele não foi identificado previamente no levantamento de projetos de lei que versam sobre o tema de ajustes no prazo de vigência das patentes.

A Lei nº 9.784/99 é a Lei de processo administrativo e o seu art. 49 define que “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”. Ou seja, se o INPI demorar mais de 60 dias para praticar os atos administrativos previstos no exame de patentes, o depositante teria o direito a solicitar a prorrogação do prazo de vigência da patente caso esta venha a ser concedida.

Contudo, cabe ressaltar, *a priori*, que o trâmite de depósito e análise dos pedidos de patente seguem ritos próprios e, considerando o período de sigilo e demais particularidades do processamento de análise, a aplicação do dito dispositivo legal resta prejudicada.

Na data de elaboração deste Relatório, o PL encontra-se aguardando a designação de relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados.

Identificação do problema

Para a identificação do problema, o grupo do Diálogo Técnico Patentes 3 trabalhou conjuntamente até alcançar uma definição que acomodasse as diferentes perspectivas dos participantes. Para chegar à definição final do problema, o grupo foi dividido em subgrupos menores para que cada um deles apresentasse sua definição. As definições dos problemas apresentadas por cada subgrupo foram as seguintes:

- “Patentes concedidas próximas ou após o prazo de expiração”;
- “Atraso no exame de patentes que desestimula a inovação”;

- “Demora no processo de concessão de patentes do INPI”; e
- “Insegurança sobre ter um prazo razoável de patente concedida”.

Um dos subgrupos não apresentou uma definição do problema, porque considera que não há um problema relacionado ao prazo de vigência das patentes. O entendimento deste é de que, em vista do disposto no art. 44 da LPI, que garante o direito de obter indenizações retroativas ao titular da patente após a sua concessão em caso de exploração não autorizada da mesma, não se consubstancia como problema de fato a demora no processo de análise das patentes pelo INPI, porque o art. 44 garante o prazo de proteção integral da patente pelos 20 anos desde a data do seu depósito, como definido no art. 40 da Lei.

Após essas diferentes sugestões de definição do problema, o grupo como um todo trabalhou até alcançar a identificação definitiva do problema, que restou delimitada a:

DEMORA NO PROCESSO DE EXAME DE PATENTES

Definido o problema, a próxima etapa do trabalho foi a identificação das causas e das consequências desse problema.

Causas do problema

A dinâmica para identificação das causas e das consequências do problema seguiu a mesma lógica, dividindo o grupo em subgrupos menores para discussão.

Para a organização das causas do problema propôs-se a elaboração de um diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe, onde foram localizados agrupamentos de causas relacionadas. Foi adotada a metodologia dos “5 porquês” com o intuito de identificar as causas-raízes do problema. A versão final do diagrama está composta por 27 causas identificadas para o problema tal como disposto no Anexo 3 – Diagrama de Ishikawa, Causas do Problema, deste relatório.

As causas identificadas foram organizadas em três cores, como pode ser visualizado no diagrama. Em amarelo são as causas para as quais houve fundamentação adequada e em torno das quais houve alto grau de consenso entre os participantes. Em laranja são as causas com fundamentação adequada, mas com alto grau de divergência entre os participantes. Em roxo são as causas para as quais houve pouca ou nenhuma fundamentação. Considerando que, para sete das causas levantadas, não foram

identificados dados e fatos ou justificada a sua relação com o problema, 20 causas-raízes foram consideradas no mapa de síntese do problema como diretamente relacionadas a este. Os fatos e dados que fundamentam as causas identificadas podem ser consultados em documento complementar anexo a esse Relatório.

A síntese do diagrama das causas do problema que pode ser visualizada no Anexo 3 é a seguinte:

1. Recursos Humanos do INPI
 - a. Número de examinadores insuficiente
 - b. Baixa periodicidade de concurso público para contratação de novos servidores
 - c. Necessidade de concurso público para contratação
 - d. Dificuldade de acesso a capacitação e treinamento
 - e. Atuação dos examinadores de patentes nas duas instâncias administrativas e também na esfera judicial, reduzindo o tempo disponível de dedicação às decisões de pedidos de patentes
2. Infraestrutura do INPI
 - a. Sistemas eletrônicos defasados e não interligados
 - b. Fluxos dos processos defasados
 - c. Falta de recursos financeiros
3. Processo de exame
 - a. Falta de padrão no exame
 - b. Falta de rigor nos exames
 - c. Prática do INPI durante o exame desalinhada com padrões internacionais (interpretação sobre arts. 24, 26 e 32 da LPI)
4. Prática dos usuários
 - a. Atrasos (intencionais e não intencionais) causados pelo próprio depositante
 - b. Uso máximo dos prazos de direito pelo depositante
 - c. Baixa assertividade do INPI em coibir comportamentos protelatórios dos depositantes
 - d. Prática de *evergreening*⁶
5. Natureza do sistema
 - a. Aumento no número de pedidos

⁶ O *evergreening* “não é um conceito formal do direito de patentes, sendo mais bem compreendido como uma ideia usada para se referir às inúmeras maneiras pelas quais os titulares de patentes farmacêuticas usam a lei e processos regulatórios relacionados para estender seus direitos de propriedade intelectual. (...) Uma das interpretações de *Evergreening* refere-se a uma variedade de estratégias jurídicas e de negócios, através das quais os produtores de tecnologia com patentes sobre produtos que estão prestes a expirar se articulam e depositam novas patentes” (ABIFINA. “Estratégias para adiar o acesso aos medicamentos no Brasil”. 15/01/2016. Disponível em: <http://www.abifina.org.br/noticias_detalhe.php?not=2804>).

- b. Aumento do tamanho e complexidade dos pedidos de patentes
 - c. Inexistência de estratégia para política de preços cobrados para o depósito de patentes (preços baixos estimulam depósitos de pedidos com baixa qualidade)
6. Padronização regulatória internacional
- a. Tentativa de imposição de uniformização do sistema de PI para países subdesenvolvidos
 - b. Custo relativo para se manter um sistema de propriedade intelectual em um país em desenvolvimento

Consequências indesejadas

Foram identificadas 13 consequências indesejadas principais do problema da demora no processo de exame de patentes dentre mais de 50 efeitos mapeados, que podem ser consultados na imagem ilustrativa no Anexo 4. As 13 consequências centrais identificadas foram:

- Insegurança jurídica
- Incertezas para a sociedade
- Judicialização para acelerar o exame de patentes
- Prejuízos à imagem do Brasil no exterior
- Atraso à entrada de competidores no mercado
- Desincentivo à inovação
- Diminuição no nº de depósitos de patentes
- Redução na atratividade de novos investimentos
- Atraso na internalização de novas tecnologias
- Efeitos negativos no orçamento do Estado e das famílias brasileiras
- Redução do tempo de gozo da patente após a concessão
- Sobrecarga de trabalho dos examinadores
- Diminuição da qualidade do exame

A classificação das consequências identificadas com relação ao nível de fundamentação e concordância entre os participantes seguiu o mesmo padrão de cores adotado para as causas.

O mapa do problema que sintetiza as causas e consequências identificadas pode ser consultado no Anexo 5.

Dispositivos legais abrangidos

Os principais dispositivos legais abrangidos nesta análise são:

- A Lei nº 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI; e
- A Lei nº 5.648/1970, Lei de Instituição do INPI.

Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema

Os participantes do Diálogo Técnico assumem que a sociedade em geral pode ser impactada pelo atraso no processo de exame de patentes uma vez que as repercussões desse problema têm uma amplitude grande como visto nas consequências identificadas. Ou seja, todos os depositantes de patentes e usuários de tecnologias protegidas por patentes são ou podem ser impactados pela demora no exame de patentes.

Todos os segmentos de atividades econômicas podem ser impactados pela demora na concessão de patentes, especialmente os setores farmacêutico e de tecnologia da informação e comunicação (TIC), por terem maior número de pedidos de patentes acumulado historicamente no backlog. O que não significa que outros setores tecnológicos não enfrentem dificuldades com demora no exame de patentes.

Como dito, não apenas os depositantes de patentes podem ser afetados pela demora no exame, os usuários das tecnologias protegidas por patentes também são impactados. Nesse sentido, a indústria nacional, que absorve tecnologias internacionais, pode ser impactada pela compensação do prazo de vigência das patentes, uma vez que a tecnologia descrita na patente demoraria mais tempo para se tornar de domínio público. A indústria farmacêutica nacional, que concentra sua produção em medicamentos genéricos, considera essa possibilidade como sensível para sua atividade.

Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o tema

O órgão do poder público diretamente relacionado à demora no processo de exame de patentes é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), criado pela Lei nº 5.648/1970 como autarquia federal, vinculada ao então existente Ministério da Indústria e do Comércio. O art. 2º da Lei com a redação alterada pela Lei nº 9.279/1996 define como finalidade principal do INPI “executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica,

bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e ao qual se vincula o INPI, o qual possui competência para formulação de políticas de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, também deve ser considerado como diretamente relacionado ao tema. A previsão do INPI na estrutura organizacional do MDIC está no art. 2, IV, 1 do Decreto 11.340/23.

Além destes órgãos do Poder Executivo, deve se considerar as implicações para o funcionamento do Poder Judiciário que pode ser afetado pela demora no processo de exame de patentes pelo INPI, uma vez que os depositantes propõem ações judiciais com o intuito de garantir celeridade no exame de seus pedidos de patentes ou questionando o prazo de vigência das patentes diante do tempo despendido para sua concessão.⁷

Apresentação técnica da proposta

Em virtude da natureza do problema, foram apresentadas e discutidas três propostas distintas que visam a atuar sobre diferentes aspectos do problema. Uma proposta foi apresentada como forma de garantir a autonomia financeira do INPI e duas propostas foram apresentadas para garantir a compensação do prazo de vigência das patentes em caso de atraso administrativo injustificado no processo de exame das patentes pelo INPI.

Proposta A

Resumo da proposta

A proposta A visa a enfrentar as causas raízes do problema identificado, a partir do apoio oficial do GIPI e da sociedade civil a propostas legislativas que tem como objetivo garantir a destinação dos recursos arrecadados pelo INPI com a prestação de seus serviços, além de outras fontes de recursos secundárias, para a própria autarquia. Foram identificados três projetos de lei que tem objetivos em sintonia com essa proposta e poderiam vir a ser apoiados: PL 3.406/2015, PL 8.133/2017 e PLP 143/2019.

⁷ Informa-se, no entanto, que isto não é uma característica exclusiva deste contexto. É comum a verificação de ajuizamento de demandas em desfavor da ANVISA, IBAMA, entre outros, tendo por fim acelerar a análise de pleitos administrativos.

Considera-se que houve consenso entre os participantes do Diálogo Técnico Patentes 3 quanto a essa proposta⁸.

Fundamentação

O PL 3.406/2015 altera a Lei 5.648/1970, para permitir ao INPI o cumprimento de suas finalidades essenciais. O substitutivo adotado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços propõe as seguintes alterações à lei de criação do INPI:

Art. 1º
Parágrafo único. O Instituto gozará dos privilégios da União no que se refere ao patrimônio, à renda, à autonomia administrativa e financeira e à vinculação da aplicação das receitas obtidas à execução dos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. (NR)

Art. 2º
Parágrafo único. O INPI publicará, anualmente, Plano de Aplicação de Recursos e Investimentos, necessários para o cumprimento de suas finalidades permanente de processos e a redução gradual dos prazos de execução dos serviços que tem por finalidade executar. (NR)

O PL 8.133/2017 também altera a Lei 5.648/1970, para determinar que os recursos oriundos dos serviços realizados pelo INPI sejam reinvestidos no próprio Instituto, com as seguintes propostas de alterações normativas:

Art. 4º-A. Os recursos oriundos de serviços realizados pelo INPI serão aplicados obrigatoriamente no próprio Instituto ou em convênios que celebre com instituições públicas ou particulares.

§ 1º Aplica-se igualmente o disposto no caput a recursos captados pelo INPI no desempenho de suas atividades de que trata o art. 2º, mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais.

§ 2º Os recursos de que trata o caput não serão objeto de repasse ao Tesouro Nacional quando da apuração do balanço patrimonial e do resultado econômico, no encerramento de cada exercício financeiro.

⁸ A Interfarma manifestou concordância com a proposta de apoio aos PLs identificados acima que propõem garantir ao INPI autonomia financeira (retenção das receitas e não contingenciamento de valores) contudo, entende que os projetos não são suficientes para garantir a autonomia administrativa mais ampla do órgão e não permitirá ao órgão a liberdade de contratação de servidores. Assim, o entendimento da Interfarma é de que o INPI como instituição deve ser fortalecido de forma a sofrer menos interferência administrativa do governo federal, como já acontece com outros órgãos também estruturados como autarquias federais a exemplo do que ocorre no CADE. Apenas a garantia em lei de autonomia financeira / não contingenciamento não seriam, no entender da Interfarma, suficientes para tal empoderamento do INPI: conjuntamente deveriam ser propostas medidas no sentido de garantir ao órgão independência dos cargos de administração (mandatos, escolha baseada em cargos técnicos, melhoria da carreira dos servidores, dentre outras). Ademais, na linha de apoiar PLs que fortalecem institucionalmente o INPI como esses, a Interfarma manifestou-se contra tentativas legislativas de retirar competências do INPI no processo de análise e concessão de direitos de propriedade intelectual. A participação de terceiros já é facultada no curso do processo administrativo perante o INPI e qualquer necessária avaliação destes processos por outros órgãos deslegitima o INPI, gera maiores prazos no processo e traz insegurança jurídica ao sistema como um todo como ocorria no passado.

O PLP 143/2019, por sua vez, propõe alterar a Lei Complementar nº 101/2000, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O § 2º do art. 9º dessa Lei passaria a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade, as relativas ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias. (NR)

Apesar da possibilidade de autonomia financeira do INPI estar prevista no art. 239 da LPI, na prática, não há autonomia para dispor dos seus recursos resultantes das receitas com a prestação de serviços, uma vez que o Instituto está sujeito a contingenciamentos orçamentários, que ocorrem de forma frequente. O mais recente exemplo foi a redução do orçamento do INPI no ano de 2022 em praticamente 50%: de R\$70 milhões previstos na lei orçamentária para R\$36 milhões⁹.

A operacionalização da autonomia financeira depende da autonomia orçamentária.

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:
I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;
II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e
III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.
Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.

A autonomia financeira também está prevista no art. 3º da Lei nº 5.648/1970.

Art 3º O patrimônio do Instituto será constituído dos bens, direitos e valores pertencentes à União e atualmente vinculados ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ou sob sua responsabilidade, e transferidos àquele Instituto por esta lei, bem como da receita resultante da execução dos seus serviços e dos recursos orçamentários da União que lhe forem proporcionados.

Pelo exposto, resta claro que há diversos dispositivos legais por meio dos quais é possível garantir que o orçamento do INPI não deve ser objeto de contingenciamentos

⁹ Lideradas pela Interfarma, em fevereiro de 2022, 10 entidades subscreveram a Carta Aberta em apoio ao INPI que clamava pela recomposição do orçamento do órgão, dentre outras razões pela necessária continuidade do Plano de Combate ao Backlog de Patentes. Diversas destas entidades subscritoras participaram deste Diálogo Técnico.

para que o Instituto tenha a autonomia necessária para realização de investimentos em infraestrutura com as receitas geradas com a prestação de seus serviços. O orçamento do INPI foi reduzido em 21% entre 2019 e 2021 e a proporção entre a receita prevista e a despesa fixada reduziu-se de 82,5% para 51,3%, no mesmo período.

Quadro 1 – Proporção entres receitas previstas e despesas fixadas nas últimas Leis Orçamentárias Anuais (LOA) (R\$ milhões)

Ano	Despesa Fixada	Receita Prevista	Proporção
2019	R\$ 311,3	R\$ 377,2	82,5%
2020	R\$ 275,9	R\$ 474,2	58,2%
2021	R\$ 278,5	R\$ 514,2	54,2%
2022	R\$ 245,3	R\$ 478,4	51,3%

Fonte: INPI.

O quadro de recursos humanos do INPI opera há algum tempo em número abaixo do ideal para o volume de pedidos recebidos. Em 2021, segundo o próprio INPI (Ofício SEI nº 40/2021, de 19/03/2021), a autarquia funcionava com uma taxa de ocupação do quadro de servidores de 52% dos cargos providos. Os últimos concursos públicos para admissão de servidores no INPI foram realizados em 2012 e 2014. Atualmente há um pedido do INPI para realização de concurso público para contratação de 188 servidores temporários e outro para a contratação de 245 servidores públicos efetivos para o cargo de Pesquisador em Propriedade Intelectual.

De acordo com o Centro de Dados Estatísticos da OMPI, o Brasil conta com 312 examinadores de patentes, número inferior ao de países como Índia (615), Canadá (368), Austrália (410) e Rússia (402), além de muito inferior ao de países que recebem maior número de depósitos como China (13.704), EUA (8.132), Europa (3.945) e Japão (1.666)¹⁰.

No ano de 2019, o INPI instituiu o “Plano de Combate ao Backlog de Patentes”¹¹, com o objetivo de reduzir em 80% o número de pedidos de patente, depositados até o ano de 2016 no Brasil, pendentes de decisão (conhecido como “backlog de patentes”). A base do Plano está na utilização da busca de anterioridades realizada por outros escritórios de

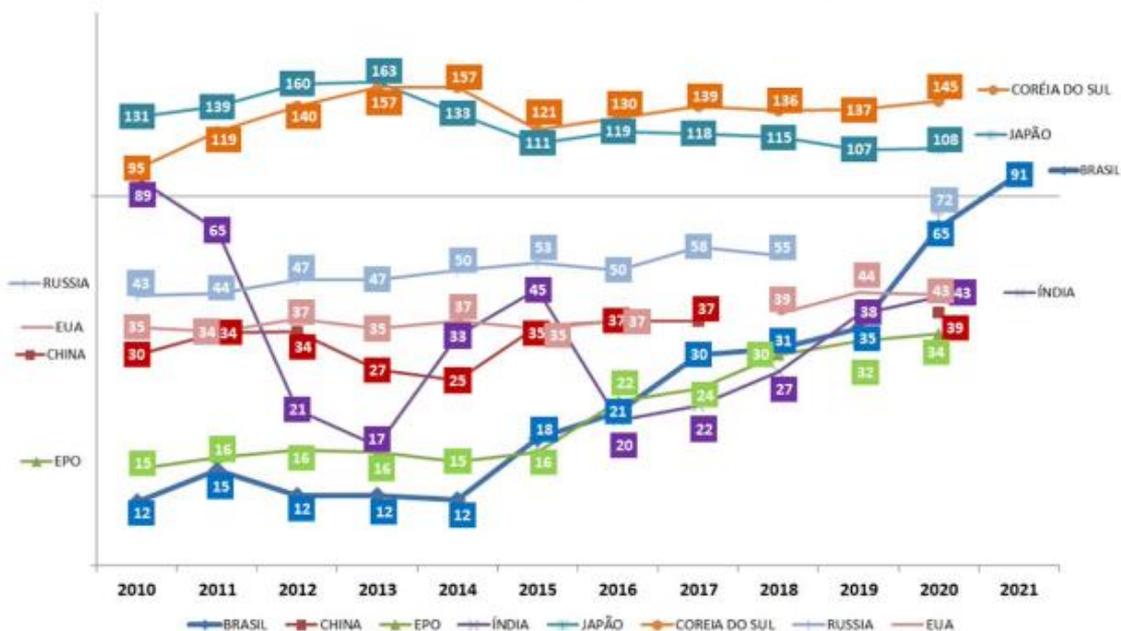
¹⁰ Dados apresentados pelo Grupo FarmaBrasil extraídos do *WIPO Statistics Data Center* <<https://www3.wipo.int/ipstats/keyindex.htm>>.

¹¹ A Portaria INPI PR nº 412, de 23 de dezembro de 2020, que disciplina a análise de pedido de patentes de invenção pendente de exame sem buscas de anterioridades realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais e a Portaria INPI DIRPA nº 01, de 7 de janeiro de 2021, que estabelece procedimentos para a elaboração de pareceres das exigências preliminares 6.21 e 6.22, e outras informações sobre o Plano de Combate ao Backlog podem ser consultadas em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>>.

patentes ou organizações internacionais para pedidos que possuam correspondentes no Brasil. Para o atingimento deste objetivo, não houve investimento em infraestrutura ou de pessoal, mas somente a alteração do procedimento de exame técnico, com a redução do esforço gasto na etapa de busca, e o aumento das vagas para o modelo de gestão por Teletrabalho (contrapartida de aumento de 30% de produção para os aderentes).

Com o Plano de Combate ao Backlog, apesar de o número de examinadores de patente ser menor do que o observado em todos os países, o INPI conseguiu alcançar, patamares de deferimentos por examinador (91) superiores aos de alguns países dos BRICS (Índia (43), China (39) e Rússia (72)), dos EUA (43) e da Europa (34), ficando atrás somente do Japão (108) e da Coreia do Sul (145). No entanto, o nível de concessões de patentes pelo INPI visto nos últimos três anos, durante a execução do Plano de Combate ao Backlog, não deverá se manter, porque ele tem um alcance limitado. Esses níveis de desempenho foram alcançados a partir do aproveitamento de exames de patentes da mesma família depositados em Escritórios de Patentes de outros países ou regiões. Visto que os pedidos de patentes depositados há mais tempo foram examinados e decididos, restarão no backlog os pedidos mais recentes. Quanto mais recente é um pedido de patente, menor é a probabilidade de haver exames realizados por outros Escritórios, o que reduz a possibilidade de aproveitamento, reforçando a necessidade de o INPI contar com quadro de servidores proporcional ao número de depósitos recebidos.

Gráfico 1 – Deferimentos de pedidos de patente por examinador



Fonte: OMPI (2021)

O INPI atingiu seu limite de produtividade com as reformas implementadas nos últimos anos e novas medidas administrativas de gestão não serão suficientes para a manutenção do fluxo razoável de exames e decisões do Instituto, ainda mais quando consideradas as metas da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) e dos Planos de Ação anuais do próprio INPI para aumento do número de depósitos de direitos de propriedade industrial. Por isso a relevância da discussão de medidas que visem a garantir a autonomia financeira do INPI, para que este tenha os recursos necessários para realização de investimentos para modernização de sua infraestrutura e de contratações de servidores para que se tenha um quadro de lotação ideal para processar o número de pedidos depositados no Instituto ao longo dos anos.

É importante lembrar que as contratações de servidores não devem somente levar em consideração as atividades de exame de mérito realizado em Primeira Instância Administrativa, tendo em vista que o corpo técnico de examinadores de patente do INPI também atua no exame técnico de recursos e nulidades em grau de Segunda Instância Administrativa e em ações judiciais.

Impactos, riscos e repercussões

A promoção de medidas legislativas que visem a garantir a autonomia financeira do INPI teria impactos jurídicos, sociais e econômicos positivos e foi considerada de baixo risco.

Juridicamente, seu impacto seria positivo, porque ao garantir ao INPI as condições necessárias para a implementação de medidas que visem a reduzir e manter em tempo razoável o prazo de análise de pedidos de patentes, seriam reduzidos os números de medidas judiciais que buscam conferir maior celeridade ao exame de patentes realizado pelo Instituto.

Econômica e socialmente os impactos positivos seriam o aumento no número de novos produtos no mercado¹², o aumento na quantidade de informação tecnológica

¹² Não necessariamente há correlação direta entre o depósito de uma patente e o lançamento de um produto no mercado. As decisões de depositar uma patente e inserir um novo produto no mercado dependem das estratégias de negócio e propriedade intelectual das empresas. O debate teórico sobre os efeitos econômicos das patentes gira em torno da dicotomia entre inovação e difusão tecnológica. Relatório da OCDE sobre patentes conclui que essa é uma perspectiva parcial. “In summary, the traditional view of patents as a compromise between incentives to innovate and barriers to technology diffusion, if not incorrect, presents a rather partial picture, as patents can either encourage or deter innovation and diffusion, depending on certain conditions. In fact, the effect of patents on innovation and diffusion depends on particular features of the patent regime. Patent subject matter, patenting requirements and patent breadth are three basic tools

disponível no país, o maior acesso da população a novas tecnologias quanto mais rapidamente forem analisadas as patentes, a maior segurança jurídica para o ambiente de negócios, o fortalecimento do sistema concorrencial, a maior previsibilidade e confiança no sistema de patentes, a melhora da imagem do Brasil no exterior, o aumento de investimentos em processos inovativos no Brasil e consequentemente maior geração de empregos.

A busca de melhores condições financeiras para o INPI é uma iniciativa que congrega os interesses dos diferentes grupos de usuários do sistema de propriedade intelectual. Entidades de diversos setores da indústria e da sociedade civil¹³ manifestaram em ofício ao Ministério da Economia a importância da priorização na alocação de recursos orçamentários destinados ao INPI no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023.

Outra demonstração de iniciativa da sociedade civil com vistas a apoiar a autonomia financeira do INPI é a Ação Civil Pública nº 5095710-55.2021.4.02.5101/RJ peticionada pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI). A decisão da 31ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro considera que há demonstração de estado de desconformidade e necessidade de reestruturação do INPI, com base em dados do Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU); que o STF ao julgar a ADI 5529 afirma a necessidade de reformulação das práticas do INPI e urge a administração pública para envidar esforços para superar as deficiências da autarquia; e a necessidade de garantia das receitas orçamentárias fundamentadas na legislação vigente (art. 3º da Lei 5.648/1970 e art. 239 da Lei 9.279/1996, que confere ao INPI autonomia financeira e inclui em seu patrimônio a receita da execução dos seus serviços, bem como a natureza de preço públicos dos seus serviços reconhecida pelo STF (ADI nº 3.863).

Com essas considerações, a Justiça Federal condenou o INPI a apresentar medidas a serem adotadas para o aprimoramento de suas atividades e um planejamento detalhado para sua adoção, bem como sua respectiva previsão orçamentária; e condenou a União a proceder à destinação ao INPI das receitas necessárias para a efetivação dessas medidas de planejamento, efetuando repasse em atenção ao cronograma apresentado pelo INPI.

for policy makers involved in the design of patent regimes that could be used to enhance both innovation and diffusion” (OECD, 2004).

¹³ Subscreeveram o ofício ABPI, ABIMAQ, ABRINQ, ALANAC, ABBI, ABIMED, ABINEE, CropLife Brasil, Grupo FarmaBrasil, ICC Brasil, Brazil-US Business Council, Interfarma, PróGenéricos e SINDUSFARMA.

No curso do processo da Ação Civil Pública, na oportunidade de apresentar Contestação, a União alegou que a pretensão formulada, caso permanente, deveria se materializar por meio de legislação orçamentária, e não por meio de intervenção do Poder Judiciário. O PLP 143/2019 tem como diferencial favorável a capacidade de solucionar esse ponto indicado, evitando o contingenciamento de recursos diretamente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF). No contexto das regras fiscais vigentes, com o advento da LRF, as atribuições da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, dispostas no § 2º, do art. 165, da Constituição Federal, foram ampliadas, inserindo a LRF no processo de planejamento, como norteadora da gestão fiscal responsável. Desse modo, com a inclusão no texto da LRF da previsão de que as despesas “relativas ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial” não serão objeto de limitação, a proposta em discussão vai justamente permitir à autarquia se proteger diante de contingenciamentos na LDO de receitas destinadas ao custeio de suas obrigações relacionadas à inovação e à propriedade intelectual. Assim, o PLP 143/2019 veda a alocação orçamentária em reservas de contingência de natureza primária ou financeira dos valores provenientes da arrecadação decorrente dos serviços prestados pelo INPI. Contudo, esta alteração apenas não garantiria ao INPI a manutenção para si de suas receitas integralmente, mas apenas que a dotação orçamentária estabelecida na LDO não venha a sofrer contingenciamentos ao longo do exercício fiscal.

Em reunião do Diálogo Técnico com o Diretor de Administração do INPI foi demonstrado que há planejamento para execução orçamentária das receitas com os serviços do INPI. Algumas das medidas fundamentais são automação dos processos finalísticos e administrativos do INPI e o dimensionamento da força de trabalho adequada com a garantia de autonomia para contratação. O INPI acredita que a autonomia financeira e orçamentária possibilitaria a implementação de medidas contínuas para o melhoramento dos serviços oferecidos pelo Instituto à sociedade e a erradicação completa do backlog de patentes.

Outro risco que envolve a adoção de medidas legislativas que garantam a autonomia financeira do INPI é que outras autarquias da administração pública federal almejem medidas semelhantes a partir de eventual sucesso do INPI. Cabe também questionamento sobre o interesse do governo federal em reduzir sua possibilidade de gestão de orçamento, ao conceder tal autonomia ao INPI conforme propõem os PLs.

Em realidade, em uma das últimas reuniões do ano de 2022 em que essa proposta foi apresentada e discutida, os participantes reconheceram que o modelo jurídico

institucional do INPI vigente (autarquia federal) com a autonomia pretendida na proposta não contempla precedentes. Nenhuma autarquia federal possui autonomia financeira ou de contratação de seus servidores e dependem do Governo Federal para tanto (ex. ANPD¹⁴ ou CADE¹⁵). Discutiu-se que tampouco as agências reguladoras possuem tal autonomia de administração, tendo sido mencionados casos de agências que também pleiteiam a realização de concursos públicos (ex. Anvisa¹⁶). E que apenas o arranjo jurídico institucional das empresas públicas (a ex. a Infraero) tem possibilidade jurídica de manter e executar com independência receitas próprias, separadas do orçamento do ente público ao qual estão vinculadas¹⁷.

Esses são aspectos que devem ser aprofundados para avançar nessa agenda, mas pode-se afirmar de pronto que a organização do INPI com a autonomia financeira-orçamentária que pretendem os PLs apresentados seria arranjo jurídico institucional inédito no Estado brasileiro e este fato pode prejudicar a tramitação dos PLs e sua futura execução, se aprovados.

Propostas B e C

Outro tema que foi objeto de propostas apresentadas e discutidas no Diálogo Técnico Patentes 3 foi a necessidade de ajustar o prazo de vigência de patentes de forma diretamente proporcional à demora irrazoável e injustificada durante o processo de exame pelo INPI, caso tal demora exista. Foram apresentadas duas propostas de alteração normativa com o objetivo de instituir na LPI norma que disponha a compensação do prazo de vigência das patentes, uma inicialmente apresentada por ABPI, ABAPI, ABBI, Interfarma e CropLife Brasil (Proposta B) e outra apresentada pela ABINEE, apoiada posteriormente pela Interfarma e pela CropLife Brasil (Proposta C).

¹⁴ Conforme alegou o presidente da ANPD em entrevista ao portal Jota, seriam necessários 215 novos servidores para a Autoridade Nacional (que também é uma autarquia nos termos do art. 55-A da Lei 13.709/18). Link <https://www.jota.info/coberturas-especiais/protecao-de-dados/presidente-da-anpd-espere-destravar-concurso-para-contratar-215-funcionarios-em-2023-26122022>

¹⁵ Conforme art. 4º da Lei 12.529/11.

¹⁶ Conforme reportagem do Correio Braziliense que entrevistou o Presidente da Anvisa, a solicitação é que seriam necessários 1000 novos servidores para a Anvisa. Link da matéria: <https://www.correio braziliense.com.br/politica/2022/11/5053878-gt-de-saude-da-transicao-discute-reposicao-de-pessoal-para-anvisa.html>

¹⁷ Deve ser realizado *benchmarking* internacional para avaliar como ocorre a destinação orçamentária e financeira de outros escritórios de patentes. Tão relevante quanto o *benchmarking* internacional seria o *benchmarking* nacional de modelos jurídico-institucionais possíveis para eventual reforma do INPI, se necessária.

Não houve consenso entre os participantes do Diálogo quanto a essas propostas. Outras entidades participantes manifestaram-se contrariamente a qualquer medida de compensação do prazo de vigência das patentes pelos motivos que serão apresentados. As entidades que se manifestaram contrariamente foram Aprosoja Brasil, Aprosoja/MT GTPI, Grupo FarmaBrasil, GEDAI, ABIFINA e PróGenéricos.

Resumo das propostas

O objetivo das duas propostas é o mesmo, incluir na LPI disposição normativa que garanta a compensação do prazo de vigência das patentes em caso de atraso injustificado no processo de exame pelo INPI. São propostas que não solucionam as causas do problema “demora no processo de exame de patentes”, mas reduzem alguns dos efeitos indesejados dessa demora, como a insegurança jurídica para o depositante, o desincentivo ao tipo de inovação que depende da proteção patentária no país, a redução do tempo de gozo da patente após a sua concessão e a redução da atratividade de investimentos em inovação no Brasil¹⁸.

Há diferenças na forma das duas propostas. A proposta B apresenta nova redação para o art. 40 da LPI e a proposta C sugere apoio ao PL 2056/2022 que insere nova redação ao art. 40-A da LPI.

Redação da proposta B:

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.
§ 1º - Em caso de atraso irrazoável e injustificado do INPI para iniciar e/ou concluir o exame, o INPI, a pedido da titular da patente, ajustará o prazo de vigência de forma diretamente proporcional ao dito atraso.
§ 2º - O prazo para a titular da patente requerer ao INPI o ajuste do prazo de vigência é de 60 (sessenta) dias a contar da data de concessão da patente.
§ 3º - O ajuste do prazo de vigência não será superior a 5 anos.
§ 4º - Para as patentes já concedidas e ainda não expiradas, os titulares podem, em até 60 (sessenta) a contar da entrada em vigor da presente lei, requerer o prazo de vigência de forma diretamente proporcional ao atraso do INPI.

Redação da proposta C conforme apresentada no PL 2056/2022:

Art. 40-A. O titular da patente poderá requerer compensação do prazo de vigência da patente sempre que a prática de atos do INPI, nos processos administrativos de concessão de patentes, violar o prazo previsto no art. 49, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contado em dobro.

¹⁸ O grupo contrário a medidas de extensão do prazo de vigência das patentes ressaltam que estas ‘reduções de efeitos’ tem por base argumentos trazidos pelos proponentes das propostas, não tendo sido apresentados, porém, dados concretos referentes a tais argumentos quanto à situação do Brasil, i.e., não houve, por exemplo, demonstração de que eventual mora do INPI representa desincentivo à inovação no Brasil.

§1º A compensação de prazo prevista no caput será limitada ao total máximo de 5 (cinco) anos, seja quando a compensação for concedida pela via administrativa ou judicial, em qualquer hipótese.

§2º O procedimento de compensação de prazo pela via administrativa será previsto em regulamento.

Fundamentação (argumentos favoráveis)

Na visão das entidades que apresentaram as propostas B e C, a demora na concessão de patentes por parte do INPI afeta os depositantes. A indefinição quanto ao início da exclusividade temporária, que só ocorre com a concessão da patente, causa incertezas nos seus titulares¹⁹. Na visão destas entidades, estes acabam por evitar ou atrasar decisões estratégicas como as de licenciamentos, parcerias e inserção de produtos no mercado, devido à incerteza gerada pela demora no processo de exame. A demora na concessão causa, ainda, o atraso ou até a desistência de novas estratégias de inovação e pesquisa por parte das empresas titulares

Há estudos que mostram que atraso na concessão de patentes e a consequente redução do prazo de proteção efetiva da invenção patenteada prejudica especialmente start-ups que não conseguem provar ao mercado a viabilidade de seus negócios ou a qualidade inventiva de seus produtos^{20 21}. Cada ano a mais que se leva para a concessão da primeira patente de uma startup reduz em 21% a taxa de empregabilidade destas empresas e em 28% suas vendas. Há indícios também de que a chance de a startup se tornar empresa com ações na bolsa é reduzida pela metade. Ou seja, a patente concedida é sinal de credibilidade ao mercado da viabilidade comercial da invenção protegida e garante maiores chances aos inventores que dependem de investimento externo ou

¹⁹ Em excerto de artigo apresentado pela INTERFARMA lê-se a opinião de especialista estrangeiro: “(...) it is not until the patent office actually issues a patent that there is enough certainty for most businesses to make sound decisions on how the invention behind the patent will be used. Thus, the upward trend in pendency has had a negative impact on the ability of corporate decision makers to develop sound business strategies based on their intellectual property assets. Expressing this sentiment, Mark Adler of Rohm and Haas, who presented at the IPI conference, stated: “Four or five years is too long for any industry, whether it’s biotechnology, high technology [or] whatever you want to call it. I can’t advise my business people with any degree of certainty what’s going to happen if it’s going to take four to five years [for a patent to issue].” (...) The uncertainty spawned by a long pendency can force companies to be more cautious than they need be. For instance, it could lead a company to delay the roll-out of a new product, limiting the ability of the company to secure value from its patent. (LEHMAN, 2005, p. 9) Disponível em: <<https://www.iam-media.com/article/tackling-the-shadow-over-the-international-patent-system>>.

²⁰ Joan Farre-Mensa, Deepak Hegde and Alexander Ljungqvist, “The Bright Side of Patents”, (HBS Working Paper No. 16-071, 2016), disponível em: <<https://hbswk.hbs.edu/item/the-bright-side-of-patents>>.

²¹ O grupo contrário a medidas normativas para a prorrogação do prazo de vigência das patentes considera que os estudos apresentados não analisam nem refletem a realidade econômica e social brasileira.

financiamentos para se firmar no mercado (ou unidades de pesquisa de universidades, por exemplo, para comercializarem seus direitos com terceiros).

Ademais, na visão destas entidades, as incertezas e inseguranças na apropriação da patente pode fazer com que essas empresas busquem outras estratégias de proteção, como o segredo de negócio, esvaziando o sistema de patente e diminuindo o acesso à informação pública com relação a essas tecnologias.

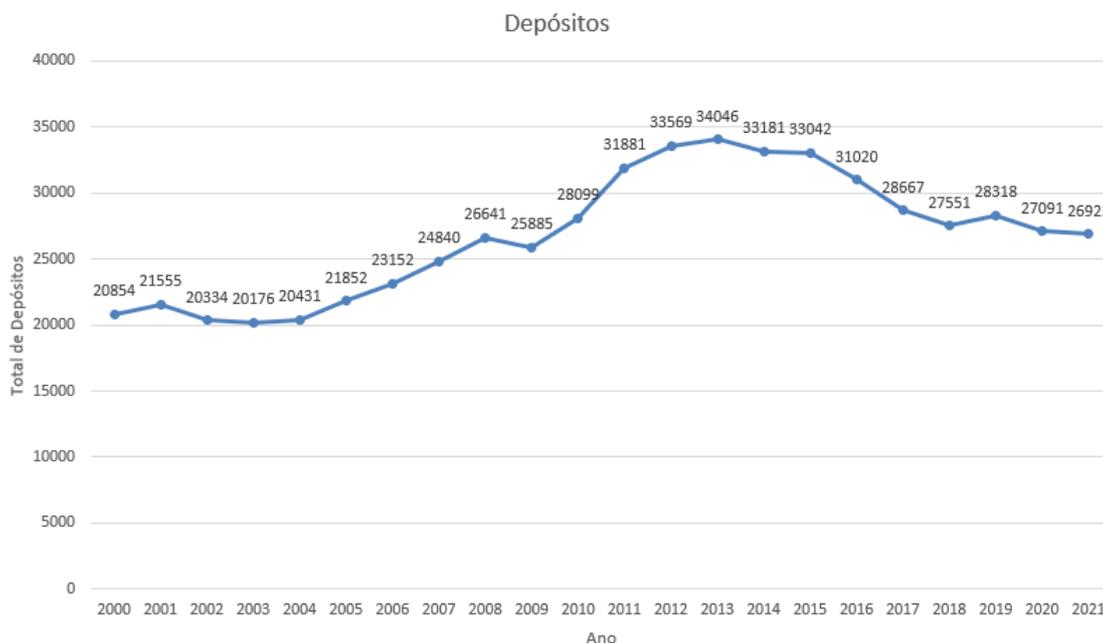
As medidas que o titular da patente é obrigado a adotar por conta desse cenário de incerteza, em última instância, prejudicam também a sociedade como um todo e os concorrentes e consumidores, em especial. A concorrência pode se ver privada do conteúdo da tecnologia e de seu uso a longo prazo, caso os titulares optem por outras formas de apropriação das suas invenções em alternativa às patentes. A não transferência de tecnologia por meio de licenças ou sua demora afeta os consumidores, principalmente os de países que carecem daquele tipo de produto. Os consumidores saem igualmente prejudicados pelo atraso na entrada de um novo produto no mercado, quando as empresas proprietárias da tecnologia não possuem segurança jurídica para sua introdução no mercado nacional. No caso da indústria farmacêutica, especificamente, dados mostram que o atraso na concessão de patentes de novos medicamentos ou processos é mais significativo que outras tecnologias e que há evidências suportando que não concessão em prazo razoável de patentes prejudicaria o lançamento de diversos novos medicamentos²². Em última análise, isso significa menos acesso a tratamentos inovadores para patologias especialmente complexas (doenças raras e oncológicas, dentre outros).

A entidades que pleiteiam a adoção de mecanismo de compensação do prazo de vigência das patentes em casos de atrasos injustificados no exame consideram que esse cenário de incerteza e de atraso também desincentiva novos depósitos de patentes. As empresas nacionais e estrangeiras são desencorajadas a proteger por patente suas tecnologias no país. Em um levantamento baseado nos pedidos de registro de patentes efetuados junto ao INPI demonstrou que os depósitos de pedido de patente vêm diminuindo nos últimos anos. Os depósitos de 2015 a 2021 apontaram uma queda contínua com relação aos depósitos efetuados entre 2011 e 2014. Sobretudo se

²² Em especial a INTERFARMA cita Iain Cockburn & Genia Long, “The importance of patents to innovation: updated cross-industry comparisons with biopharmaceuticals,” 25 *Expert Op. on Therapeutic Pat.* 739 (2015), disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1517/13543776.2015.1040762?needAccess=true>>.

compararmos o decréscimo de 34.046 pedidos de patentes em 2014, um pico histórico para 26.921 em 2021.

Gráfico 2 – Depósitos anuais de patentes



Fonte: INPI.

A demora do INPI para conceder consome boa parte do prazo de vigência da patente, impedindo os inovadores de usufruir a garantia constitucional de exploração exclusiva por prazo razoável. Dado que o privilégio constitucional de explorar exclusivamente um invento por prazo razoável é constitutivo, ele nasce com a concessão da patente. “Antes da concessão da patente, o que há é expectativa de direito, porque não reunidos ainda todos os elementos necessários a que o direito pleiteado integre o patrimônio da empresa” (STF, AR. 1.182).

O tempo médio para concessão de uma patente pelo INPI, após os exitosos resultados do Plano de Combate ao Backlog, está em quatro anos²³ após o pedido do exame, aproximando-se do tempo médio de exame dos principais escritórios de patentes do mundo que variam entre 2 e 3 anos após o pedido do exame e 5 anos após a data do depósito do pedido²⁴. Alguns setores tecnológicos, como o de farmacêuticos e tecnologias

²³ Dado de outubro de 2022.

²⁴ Somente durante a última reunião do Diálogo Técnico Patentes 3, dedicada à discussão do relatório, alguns participantes levantaram a questão do impacto do tempo de exame de pedidos de patentes na 2ª instância (recursos administrativos). Dessa forma, carece de maior aprofundamento para que seja compreendido o real impacto dos recursos administrativos no tempo de concessão de patentes pelo INPI e a eventual compensação do prazo de vigência destes pedidos objeto de decisão na 2ª instância. Os dados do tempo de exame pelo INPI na 2ª instância estão disponíveis em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso->

da informação e comunicação, sofrem com maiores tempos de pendência em razão do maior número de depósitos de patentes recebidos historicamente²⁵. Outros fatores também contribuem para o maior tempo de decisão nestas áreas, como a complexidade da matéria examinada, o número histórico de examinadores que atuam na área e a especificidade do trâmite administrativo²⁶.

Com relação à incerteza sobre a temporariedade da proteção patentária, prevista no inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, em caso de inclusão na LPI de mecanismo de ajuste no prazo de vigência, a visão dos proponentes é de que toda patente teria um prazo certo estabelecido, podendo ser ajustado proporcionalmente caso a caso em razão de circunstâncias alheias ao titular – exatamente o atraso injustificado do INPI. Ademais, tanto a proposta B quanto a proposta C preveem um teto de 5 anos para o ajuste do prazo de vigência de patente de modo que uma patente de invenção poderia variar de 20 a 25 anos a contar da data de depósito no máximo. Ou seja, pelas propostas apresentadas, não seria ilimitado o ajuste mesmo que excessivo o atraso do INPI.

O direito de pleitear indenização retroativamente contra o uso não autorizado de uma patente, previsto no art. 44 da LPI, é distinto do direito de explorar um invento exclusivamente por um período razoável (art. 5º, inc. XXIX, da CRFB/1988). Tanto é verdade que o Poder Judiciário²⁷ não concede tutela inibitória com base em pedido de

[a-informacao/dados-abertos/conjuntos-corporativos-de-dados-abertos/pedidos-de-patentes-pendentes-de-decisao-final/pedidos-de-patentes-pendentes-de-decisao-final](#).

²⁵ O tempo médio de exame de patentes no Brasil para patentes biofarmacêuticas concedidas de 1º de janeiro de 2020 a 23 de março de 2022 foi de 10,25 anos. Disponível em: <[²⁶ Até meados do ano de 2021, o trâmite de exame técnico da área farmacêutica envolvia a participação de duas entidades governamentais, o INPI e a ANVISA, alongando o tempo de decisão sobre um pedido de patente. Na média, a anuência prévia da ANVISA para o exame de patentes de produtos farmacêuticos levava em torno de um ano. Esse dispositivo \(art. 229-c da LPI\) foi revogado pela Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021.](https://nuestrasaludlatam.org/wp-content/uploads/2022/05/Brazil-Significant-Pharmaceutical-Backlogs-Remain-in-Brazil-PORT.pdf#:~:text=de%20patentes%20farmac%C3%AAuticas%20no%20Brasil,-Os%20requerentes%20de&text=Como%20esses%20dados%20mostram%2C%20o,m%C3%A9dia%2C%20mais%20de%20dez%20anos.>>.</p></div><div data-bbox=)

²⁷ 1. Não cabe a Apelante, enquanto não houver a concessão da carta-patente, reivindicar o direito de exploração econômica com exclusividade do modelo de utilidade. (TJPR; Apelação Cível nº 0005456-10.2019.8.16.0109; 5ª CÂMARA CÍVEL)

1. Não cabe a Apelante, enquanto não houver a concessão da carta-patente, reivindicar o direito de exploração econômica com exclusividade do modelo de utilidade. (TJDFT; APELAÇÃO CIVEL 0704967-43.2021.8.07.0001; 2ª Turma Cível)

Dessa forma, não cabe a quaisquer uma das partes envolvidas, invocar proteção da propriedade imaterial, visto que, até a expedição da carta-patente, o inventor, ou quem lhe sub rogou nos direitos, possui apenas mera expectativa de direito. (TJSC; Apelação Cível n. 0013675-55.2008.8.24.0018; 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

De início porque, aqui, e necessária a análise criteriosa da patente alegadamente registrada pela apelante, pois o simples depósito do pedido junto ao INPI confere mera expectativa de direito e, somente após a concessão da patente (art. 38, §3º, da Lei nº 9.279/96) e que se defere ao titular uma série de direitos e

patente e, portanto, terceiros podem explorar livremente uma invenção revelada em pedido de patente ainda não decidido pelo INPI.

A propriedade de uma patente e seu privilégio constitucional de exploração exclusiva e temporária da tecnologia só são efetivamente outorgados com a concessão da patente. O direito de propriedade da invenção ou do modelo de utilidade é garantido ao seu autor mediante à obtenção da patente (art. 6 da LPI). Esse é o entendimento tanto da doutrina especializada²⁸ quanto do STF²⁹.

Uma patente será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, devendo, após isso, ser expedida a carta-patente (art. 38 da LPI). Os proponentes consideram que não foram apresentados casos concretos em que sustentam que indenizações justificadas sob o art. 44 foram definidas por ações judiciais³⁰.

Segundo o Poder Judiciário, o direito de obter indenização pela infração antes da concessão da patente (art. 44 da LPI) é limitado pela prescrição quinquenal (art. 225 da LPI). Como evidência desse fato são apresentados três acórdãos de diferentes Tribunais de Justiça³¹. Essas decisões confirmam que a demora desproporcional e injustificada do

prerrogativas, dentre elas a de obstar terceiros de realizar atividades que são exclusivas do titular da patente (TJSP; Apelação nº 1006384- 93.2016.8.26.0068; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial)

²⁸ Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz: para o titular, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (arts. 42 e 183), com as limitações pertinentes. Para o titular, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44. (BORGES BARBOSA, Denis. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2ª Ed)

²⁹ Antes da concessão da patente, o que há é expectativa de direito, porque não reunidos ainda todos os elementos necessários a que o direito pleiteado integre o patrimônio da empresa. (AR. 1.182, rel. min. Francisco Rezek, j. 2/9/1987)

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto da patente a partir de sua efetiva concessão com a expedição da carta-patente (§ 3º do art. 38 e art. 42 da Lei n. 9.279/1996) (ADI nº 5529/DF, voto da Exma. Min. ROSA WEBER)

³⁰ A inexistência de indenizações conhecidas com base no art. 44 da LPI pode decorrer do fato de que sua simples existência afasta possíveis usos não autorizados da patente antes da sua concessão, porém essa é uma hipótese que carece de investigação e comprovação.

³¹ Dito isso, tendo em vista que os direitos relativos à patente só surgem com sua expedição (art. 42, da LPI), a interpretação que melhor compatibiliza os arts. 40 a 44, e 225, da LPI, com o art. 1º, do Decreto n. 20.910/1932, é a seguinte: "Na hipótese em que se discute violação de direito de propriedade industrial por parte da Fazenda Pública quando a violação pela exploração indevida do objeto de carta-patente ocorrer entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é contado cinco antes da data da expedição da Carta Patente". (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1007011-43.2021.8.26.0482; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial)

De toda sorte, reconhecer que houve ato ilícito permanente não significa negar vigência ao art. 225 da Lei 9.279/96. Isto é, mesmo ajuizada ação dentro do prazo quinquenal previsto, é certo que o período para apuração dos lucros cessantes deve ser limitado, retroativamente, aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, já que o período a ser considerado é passível de delimitação. O fato de que, de um lado, o art. 44 da Lei 9.279/96 assegura o direito de obter indenização relativa ao período entre o pedido e a concessão da patente e, de outro, de que há demora na concessão das patentes não afasta a necessidade de observância

INPI prejudica o titular da patente já que pode permitir que terceiros explorem a invenção de graça e, portanto, esvaziam o argumento do outro grupo de que não seria necessário o ajuste do prazo porque a demora do INPI não geraria prejuízo.

Outro desafio que se coloca com relação ao exercício do direito de indenização do art. 44 é o próprio poder judiciário que tem tempos excessivos de tramitação de processos³² e, em especial de processos de alta complexidade. É reconhecido que a mora dos processos judiciais é um problema generalizado que afeta toda a sociedade e não apenas os usuários do sistema de patentes, porém não deve ser ignorado o seu impacto para o depositante de patente caso necessite recorrer à via judicial para garantir a execução de indenização com base no art. 44 da LPI.

Vale destacar que, em que pese a possibilidade de contratos de licenciamento para a utilização de patentes depositadas (e ainda não concedidas), a negociação deste contrato em todos seus termos (em especial prazo, remuneração, etc.) é grandemente afetada pela incerteza da possibilidade de concessão ou não da patente. Portanto, ainda que se reconheça existência destes contratos e a possibilidade de remuneração, fato é que o poder de negociação/barganha do titular do pedido de patente é substancialmente menor do que do titular da patente e apenas a decisão definitiva do INPI pode eliminar esta assimetria informacional entre as partes negociantes. Em outras palavras, é precário qualquer remuneração relacionada ao pedido de patente. Deve ainda ser considerado que a regulação vigente e interpretações sobre esta dificultam a averbação de contratos de licenciamento de patente ainda não concedida³³.

do prazo prescricional quinquenal, claramente incidente sobre a pretensão de indenização por lucros cessantes (art. 210 da Lei 9.279/96). (TJPR; Apelação NPU 0013934-65.2014.8.16.0017, 6ª Câmara Cível) (...) Note-se que o art. 44 da LPI não foi abordado pela sentença ou pelo acórdão por não estabelecer prazo prescricional, mas apenas garantir ao titular da patente indenização pela exploração indevida da mesma no período entre a publicação do respectivo pedido e sua concessão. Tal dispositivo naturalmente não tem o condão de afastar eventual prescrição, como a ocorrida na hipótese, já que, embora a patente em questão tenha sido concedida ao autor em 1997, o mesmo somente ajuizou a presente ação em 2005. (TJRJ; APELAÇÃO CÍVEL Nº 33618/2009; DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

³² Dados recentes do CNJ apontam que prazo de tramitação de processos em primeira instância superaram 2 anos e sete meses, conforme reportagem CNN – Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/em-2021-tramite-de-processos-na-justica-durou-2-anos-e-7-meses-em-media/>>.

³³ O grupo que defende a adoção de mecanismo de ajuste no prazo de vigência das patentes = cita a negativa do INPI em averbar contratos de licenciamento de pedidos de patente e, conseqüentemente, a impossibilidade de remessa de royalties ao exterior em razão da negativa de tal averbação. Entendendo que tal situação pode não ser corriqueira no mercado hoje e que existe discussão no âmbito do GIPI de alterar tal posição do INPI, fato é que contratos de licenciamento de pedidos de patente não são averbáveis até o momento e, conseqüentemente limitam tais arranjos e prejudicam o titular do depósito de patente. Vale pontuar que no final de 2022 foi divulgada ata do INPI que buscava alterar tal posicionamento do órgão, reconhecendo que o entendimento vigente até então era de negar tais averbações: “2.6 Impossibilidade de pagamento de royalties por pedidos de patente, de DI e de marcas – A Diretoria decidiu que pagamentos

Dessa forma, somente a patente validamente concedida confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto protegido pelo privilégio (Art. 42 LPI)³⁴.

Prova disso são os inúmeros pedidos de tutela antecipada negados ao titular nas ações de violação de patente, sob o argumento de que o privilégio ainda não tinha sido concedido. Expõem-se a seguir duas decisões como exemplo:

Ação cominatória visando à abstenção de uso de patente, cumulada com pedido de índole indenizatória. Decisão de indeferimento de tutela de urgência. Agravo de instrumento. **Decisão que se mantém, na medida em que o autor apenas depositou patente no INPI, detendo, assim, mera expectativa de direito. Circunstâncias em que não pode, portanto, almejar todas as proteções previstas em prol do titular de patente pela Lei 9.279/96. Jurisprudência do STJ e das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em caso de posterior deferimento do registro de patente, cujos efeitos retroagirão à data de publicação do pedido, caberá eventual pedido de indenização, nos termos do art. 44 da lei em comento.** Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TJSP; 2021)

CAUTELAR INOMINADA. Agravantes que pretendem que a agravada seja compelida a preservar as informações referentes à comercialização do produto segredo dos cachos, para que, em eventual futura ação, para que se tenha a totalidade dos prejuízos causados. **Agravantes que apenas depositaram o pedido de patente, possuindo apenas expectativa de direito, não tendo exclusividade. Liminar em cautelar que, na verdade, é pedido de tutela antecipada, como referido na decisão recorrida. Não provimento.** Grifo nosso. (TJSP; 2014)

Ademais, a demora na concessão da patente e a não obtenção de prestação jurisdicional a tempo, também frustra, muitas vezes, o ressarcimento retroativo garantido pelo art. 44 da LPI. Não raro, quando a concessão da patente ocorre, o titular não consegue efetivar a execução do valor a ser indenizado. Especialmente se a violação já deixou de ocorrer.

(...) ainda que sofra prejuízos decorrentes de atos de reprodução não autorizados de sua invenção, o detentor do pedido de patente se encontra em situação peculiar. Afinal, a jurisprudência majoritária entende que ele goza somente de expectativa de direito, de modo que são limitadas as suas chances

de royalties em contratos que tenham por objeto pedidos de patentes, DI e marcas são estabelecidos por acordos interpartes e não serão obstaculizados pelo INPI”. A mudança de posicionamento mencionada na ata, contudo, não foi adotada ainda conforme posicionamento do INPI em 09.01.23 – Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/esclarecimentos-sobre-deliberacoes-a-respeito-de-contratos-de-transferencia-de-tecnologia>>.

³⁴ Os proponentes de dispositivo para ajuste no prazo de vigência das patentes apresentam excerto de artigo no qual se lê: “As startups geralmente têm dificuldade de garantir o investimento necessário para construir um negócio a menos ou até que uma patente seja concedida. Empresas ainda maiores hesitam em desenvolver um mercado até que saibam que obtiveram proteção de patente. Além disso, embora a lei brasileira permita processos por violação que ocorrerem antes da concessão da patente, há um prazo de prescrição de 5 anos – menor do que o atraso médio de 8 anos.” (SHULTZ e STEVENS, 2022). Disponível em: <<https://geneva-network.com/research/criacao-de-um-sistema-de-patentes-previsivel-e-estavel-no-brasil/>>.

de ver acolhido o pleito por tutelas cominatórias/compensatórias. **E, para piorar, se por um lado, os danos ocasionados aos direitos patentários prescrevem em cinco anos, por interpretação extensiva ao art. 225 da LPI, por outro, o INPI ainda leva atualmente quase uma década para conceder uma patente, a despeito de todos os recentes esforços envidados pela autarquia para combater o já mencionado backlog. Ou seja, trata-se de período superior ao quinquênio prescricional. Dessa forma, a depender (i) do início da conduta violadora e (ii) da mora administrativa para a concessão do título, uma hermenêutica descuidada, adstrita ao enunciado do art. 225, poderia levar ao entendimento de que o proprietário da patente - recém-concedida e preteritamente infringida - estaria impossibilitado, mesmo ao ajuizar sua demanda compensatória nos cinco primeiros anos contados da data de concessão, de alcançar danos anteriores ao quinquênio que antecede o respectivo ajuizamento, o que, a bem dizer, representaria uma limitação à faculdade de "obter indenização (...) inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente", tal como previsto no art. 44, caput, da mesma LPI. (RIESS e SALOMÃO, 2022)**

O Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo ADPIC ou Acordo TRIPS em inglês) da Organização Mundial do Comércio (OMC) dispõe que os países membros devem conceder patentes em todas as áreas tecnológicas em prazo razoável, no seu art. 41.2. No entanto, o Acordo TRIPS não obriga os países membros a adotarem disposição normativa que compense o prazo de vigência das patentes de 20 anos definido no seu art. 33 em caso de demora administrativa – ainda que alguns países como Estados Unidos, Chile, Colômbia, China, Coréia do Sul, Singapura, dentre outros, a adotem³⁵.

Por outro lado, o art. 62.2 do Acordo TRIPS dispõe que quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os seus Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

Impactos, riscos e repercussões (argumentos contrários)

Os proponentes das propostas B e C consideram que seus impactos econômicos, sociais e jurídicos serão positivos, pois aumentariam a segurança jurídica para investimentos em inovação no país e eliminariam as ações judiciais que pleiteiam ajuste

³⁵ SAXENA, Ankur. *All you need to know about patent term adjustment and patent term extension*. Pleadings, 24/02/2021. Disponível em: <<https://blog.ipleaders.in/need-know-patent-termadjustment-patent-term-extension/>>.

no prazo de patentes de forma proporcional à demora do exame pelo INPI. Consideram ainda que as propostas sanariam os defeitos do parágrafo único do art. 40 da LPI revogado recentemente, considerando a opinião do Ministro Relator da ADI nº 5529 de que a) o dispositivo do parágrafo único do art. 40 da LPI declarado inconstitucional “não encontrava paridade em outras jurisdições” e que “o Brasil se encontrava isolado com relação à comunidade internacional; b) aquele mesmo dispositivo previa de “maneira indiscriminada e automática” a extensão do prazo de patente; e c) restava “a possibilidade de se preverem mecanismos de ajuste de prazos alternativos” de vigência de patentes no Brasil. Por outro lado, as entidades que se manifestaram contrárias à proposta de extensão adicional do prazo de vigência entendem que o artigo 40 da LPI estabelece o prazo razoável de vigência das patentes.

Sobre o direito à indenização pela exploração indevida de uma patente, o artigo 44 da LPI estabelece que ao titular da patente é assegurado 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 da patente. O § 1º do mencionado dispositivo de lei assegura que se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

O sistema brasileiro busca atribuir ao titular da patente o direito de impedir terceiros de explorarem de forma desautorizada a sua invenção e, ao mesmo tempo, o direito de ser indenizado pelo uso indevido por um terceiro infrator (a contar do depósito do pedido de patente). Tudo isso pelo prazo máximo e improrrogável de 20 (vinte) anos.

Qualquer tentativa de extensão do prazo de vigência da patente constituiria ato contrário aos valores insculpidos na Constituição da República, notadamente porque inibe de maneira ilegítima a livre iniciativa e a concorrência leal e, ao mesmo tempo, estende indevidamente por anos a fio um privilégio que deveria ser previsível e temporário e, o que é pior, priva ilegitimamente a sociedade de acesso à tecnologia já integrante do domínio público.

Além disso, esse grupo contrário às propostas B e C entende que a pretensão da compensação in natura via extensão adicional de prazo de vigência da patente seria uma medida oblíqua para a extensão do prazo de patente para além dos 20 (vinte) anos fixados no caput do art. 40 da LPI.

O artigo 40 da LPI estabelece que 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, de modo que o mercado sempre teve conhecimento de qual é o período do retorno de seus investimentos no Brasil (à semelhança do prazo adotado em diversos países desenvolvidos).

Para que se compense o atraso administrativo com a prorrogação do prazo de vigência da patente, deveria haver prova do prejuízo do atraso para o depositante, porém, não havendo infração ao direito, inexistiria justificativa para uma extensão automática do prazo de vigência da patente. Com relação à infração da patente, é importante mencionar que o artigo 44 da LPI e o seu § 1º estabelecem o direito à indenização durante todo o período de vigência da patente de invenção, o que reforça, ainda mais, a inexistência de qualquer prejuízo.

Sobre esse tema, o voto proferido na ADI 5.529 não deixa dúvidas sobre o exercício pleno dos direitos pelos titulares de patentes mesmo com eventual indefinição do INPI sobre os requisitos legais de patenteabilidade:

É importante destacar que uma vez expedida a carta-patente, também surge, para o titular, o direito de obter indenização pela exploração indevida do objeto patenteado, inclusive em relação ao período entre a publicação do pedido e a concessão da patente, como preceitua o art. 44 da lei [...]

Assim sendo, uma vez concedida a patente, a proteção por ela conferida retroage ao momento inicial do processo, o que funciona como uma contenção para os concorrentes que cogitem explorar indevidamente o objeto protegido durante a tramitação do pedido. Esse ponto é bem elucidado no parecer elaborado pelo Ministro Eros Grau [...] Vê-se, portanto, que o parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação de cada processo administrativo. Ademais, caso o INPI leve mais de 10 (anos), no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40. [...] Por vigência efetiva, considerou-se, na pesquisa, o período que se estende desde o início dos efeitos legais da patente – que, no Brasil, se inicia com o depósito do pedido, por força do art. 44 – até o prazo de validade da patente.

O grupo que se opõe a essas propostas de extensão do prazo de vigência das patentes considera que os seus impactos econômicos e sociais seriam negativos e haveria elevado risco de judicialização de matéria pacificada com o julgamento da ADI 5529 pelo STF, que reconheceu que o problema da demora de concessão das patentes não pode ser compensado com a admissão de prazo de vigência indeterminado e mais prolongado do que o prazo previsto no Acordo TRIPS e em legislações estrangeiras, desequilibrando o sistema de patentes e onerando a sociedade pelos erros do Estado.

Neste sentido, ressalta-se ainda que a Constituição Federal, tal como a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9279/96) não prevê qualquer prazo mínimo de vigência da patente *após a sua concessão*, que permitiria a vigência da patente por prazo indeterminado. De acordo com o inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal, o prazo de vigência das patentes deve ser temporário e determinado³⁶, de modo a conferir a previsibilidade e a segurança jurídica necessária para favorecer a livre concorrência e iniciativa. Um dispositivo de compensação do prazo de vigência, argumenta o grupo contrário às propostas, tornaria incerto a temporariedade da proteção patentária, porque a vigência de cada patente dependeria do tempo despendido no processo no INPI.

Ressalta-se, por oportuno, que a limitação de 05 anos de prorrogação, presente nas propostas, não retira esta indeterminabilidade e, ao contrário, agrava-a ainda mais. O depósito de um pedido de patente é um marco para o depositante e, também, para os concorrentes. É a partir daquele momento que ambos sabem que, se houver patente, a mesma durará por 20 anos a contar do depósito, no caso de um pedido de patente de invenção. Com isso, os competidores tem a possibilidade de se organizar para, então, lançar o produto pautado naquela mesma tecnologia, justamente quando esta adentrar em domínio público. Assim, com a majoração de qualquer prazo que seja, ainda que eventualmente submetido a um 'teto extra de 05 anos', ter-se-á um componente de imprevisibilidade que tornará disfuncional o sistema.

O grupo contrário à proposta argumenta que a responsabilidade objetiva do Estado e de suas autarquias por suas ações ou omissões, previsto no §6º do artigo 37 da Constituição Federal, não pode ser transferida a terceiros. Um mecanismo de compensação do prazo de vigência das patentes em caso de demora administrativa injustificada no exame afastaria a responsabilidade do Estado para privilegiar o titular da patente com a prorrogação do seu prazo. Basicamente, os proponentes das propostas B e C pretendem que a sociedade como um todo seja responsabilizada por um ato (tido por moroso) por parte do Estado (INPI)³⁷.

³⁶ Vale comentar que há no sistema de propriedade intelectual brasileiro caso semelhante de temporalidade condicionada no sistema jurídico brasileiro, como é o caso dos direitos patrimoniais de autor. Determina a lei que “os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil” (art. 41, caput, da Lei nº 9.610/1998). A data inicial da contagem do prazo dos direitos autorais é incerta, mas a proteção temporária não – serão 70 anos contados da morte.

³⁷ Argumentam os participantes contrários a prorrogação do prazo de vigência das patentes: “porque o INPI teria injustificadamente demorado a conceder uma patente, a sociedade será punida com mais anos de restrição à liberdade de acesso à tecnologia protegida pela patente (atraso para a entrada em domínio

Tal mecanismo poderia violar os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, dispostos nos artigos 1º, IV, 3º, II, 170 caput e inciso III, IV e V e 219 da Constituição Federal, porque traria vantagem concorrencial desproporcional e injustificada ao titular da patente, permitindo a perpetuação do seu direito de exclusividade por prazo superior ao de 20 anos contados do depósito de patente em situações nas quais o INPI causou atraso indevido na sua análise, o que violava diretamente o substancial conjunto de regras e princípios constitucionais mencionados. O retorno dessa situação poderia ser danosa para toda a população, uma vez que dificultaria o desenvolvimento tecnológico brasileiro e restringiria a livre concorrência.

Ao contrário do que argumentam os proponentes das propostas B e C, seus opositores consideram que o art. 44 da LPI garante ao depositante do pedido de patente a devida indenização pela exploração não autorizada da invenção no período entre a publicação do pedido de patente e a sua concessão. Esta proteção é aplicável independentemente do período necessário para o exame do pedido pelo INPI e seria garantia jurídica suficiente para o depositante.

Este modelo, aliás, também é utilizado em países desenvolvidos. A Alemanha, por exemplo, não possui qualquer previsão legal de extensão patentária em vista da demora no exame da patente, mas também garante semelhante indenização. Ao salvaguardar a devida remuneração para o potencial futuro titular da patente, esta norma impede o proveito gratuito da invenção por terceiros (free-riding), atuando assim contra falhas de mercado que possam prejudicar a inovação.

Para o grupo contrário às propostas de prorrogação do prazo de vigência das patentes, a mera existência deste direito tende a afastar o interesse no uso desautorizado da invenção objeto da patente depositada. Isso porque o risco do investimento para o usuário desautorizado é consideravelmente majorado. A insegurança com relação ao montante final da indenização também vale para este usuário. Assim, ele pode optar por não utilizar a invenção ou por obter a autorização do depositante como caminho mais seguro.

Aqueles contrários a extensão do prazo, consideram que os argumentos apresentados pelos proponentes da extensão do período patentário de que (i) a adequada remuneração do depositante por meio de contratos baseados em patentes não-concedidas é dificultada em virtude da redução de seu poder de barganha e que (ii) somente a decisão

público), submetendo os consumidores a preços monopolistas e à limitação de acesso a produtos de demais competidores”.

definitiva do INPI pode corrigir tal assimetria informacional merecem essencial relativização. Por um lado, mesmo uma patente concedida pelo INPI pode ser invalidada posteriormente por autoridades judiciais. As incertezas sobre o cumprimento dos requisitos de patenteabilidade antes do exame da patente podem até ser maiores, mas isso não necessariamente impactam o processo de tomada de decisão entre as partes negociadoras. Por outro lado, a obtenção de licenças para a utilização de patentes depositadas, mas ainda não concedidas, é uma prática muito comum no mercado. Isso indica que a vantagem da concessão de uma patente para estes fins não é particularmente alta. Isso se deve, entre outros, ao fato de que as partes podem garantir-se contratualmente, por exemplo sob a forma de ressalvas e condições caso a patente não seja concedida ao final.

Os proponentes de medidas de compensação do prazo das patentes alegam dificuldades no cálculo da indenização que minimizariam o efeito prático do art. 44 da LPI. As entidades contrárias ressaltam que, na verdade, que esta alegada dificuldade de cálculo da indenização não se materializa na legislação ou mesmo perante a jurisprudência. A LPI possui uma previsão única em todo o sistema de imputação de responsabilização civil, que permitiria o a fixação dos lucros cessantes com base no “[...] 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.” (art. 210 da LPI). Esta forma de cálculo, reitera-se, é única, dado que a regra para os lucros cessantes está na efetiva demonstração de prejuízo pelo prejudicado e apenas isto. A este fato, agrega-se a informação de que o Superior Tribunal de Justiça, hoje, compreende que os danos pela violação de um direito de propriedade industrial decorreriam automaticamente da violação, sendo desnecessária sua efetiva comprovação.³⁸ Assim, com a conjugação da sistemática do art. 210 da LPI com a compreensão hodierna do STJ, tem-se que a indenização não enfrenta maiores

³⁸ "O dano patrimonial causado ao titular de direito de marca configura-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo despicienda a comprovação da intenção do agente em prejudicar a vítima ou do prejuízo causado, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença." (REsp n. 1.635.556/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/11/2016.)

dificuldades.^{39 40 41} A afirmação dos proponentes de mecanismo para extensão do prazo de vigência das patentes de que o direito à indenização retroativa garantido aos titulares de patentes pelo artigo 44 da LPI está limitado ao período de 05 anos não procede, segundo aqueles contrários à medida. A teoria da “*actio nata*”, consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assegura que a contagem do prazo prescricional para reparação de prejuízos suportados em virtude de violação a direitos de propriedade industrial somente deve iniciar a partir do momento em que passa a ser possível ao titular do direito violado ingressar em juízo.⁴²

³⁹ AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Liquidação por arbitramento. Lucros cessantes. Perícia a ser realizada com base na escrituração contábil da executada. Possibilidade de fixação do valor da indenização por danos materiais devidos à empresa exequente com base no art. 210, III, da Lei de Propriedade Industrial, ou seja, apurando-se os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito. Apuração indireta que não prejudica a fixação dos lucros cessantes. Juízo de origem que, após elaboração do laudo, poderá analisar a suficiência das conclusões periciais, oportunizando-se às partes a devida manifestação. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2155068-79.2018.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro: 10/09/2018).

⁴⁰ APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. LUCROS CESSANTES. LEI Nº 9.279/96. 1. Conhecido o agravo retido, porquanto a ré/agravante, postulando expressamente, em suas razões de apelação, seu conhecimento por esta Corte, se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 523, caput e § 1º, do CPC. (...) Descabido o argumento de que o dispositivo seria de domínio público. A legalidade da patente conferida pelo INPI à Instituto Nacional da Propriedade Industrial à autora é atestada pelo laudo pericial judicial. 4. As conclusões da prova pericial não deixam dúvidas de que a ré produz e comercializa máquina com dispositivo sulcador com mecanismo de corte da palha idêntico ao patenteado pela demandante, restando configurada, desse modo, a contrafação. 5. Considerando que a concessão de patente de invenção é um dos meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial (artigo 2º, I, da Lei nº 9.279/96); que a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente (art. 42, I) e que ao titular da patente é assegurado o direito a obter indenização pela exploração indevida de seu objeto (art. 44), merece prosperar o pedido de indenização por dano material e lucros cessantes -. 6. Comprovada a contrafação, é cabível a condenação da requerida a reembolsar a autora, titular do direito, os valores despendidos com a defesa judicial da patente. Art. 927 do CC. Princípio do *neminem laedere*. 7. A indenização pelo valor integral do maquinário produzido pela ré por meio do uso da tecnologia contrafeita, sem qualquer outro limite, além de implicar enriquecimento sem causa da autora, não encontra respaldo direto nas hipóteses do art. 210 da Lei nº 9.279/96. O repasse simples do preço das máquinas e peças não se apresenta como critério adequado. Como o quantum indenizatório será inegavelmente apurado em fase de liquidação de sentença, e como, por outro lado, dos critérios elencados no art. 210 da Lei nº 9.279/96 deve ser adotado o mais benéfico ao prejudicado e, ainda, como neste momento não é possível saber-se o que é, efetivamente, mais benéfico à autora, o critério de apuração do valor da indenização há de ser escolhido quando da liquidação, obedecido, obviamente, o art. 210. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70023362908, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 14-05-2008).

⁴¹ Outros julgados para consultas: Apelação Cível nº 0079340-20.2010.8.13.0223, 16ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator: Des. Otávio Portes, Julgado em: 16-03-2016; Agravo de Instrumento nº 2116807-79.2017.8.26.0000, 7ª Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: Des. Miguel Brandi, julgado em 31-01-2018; Apelação Cível, Nº 70037172160, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 30-06-2011.

⁴² APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INIBITÓRIA DE USO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE INFRAÇÃO A DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO2. PRELIMINARES. INOVAÇÃO

Não há inércia por parte do titular da patente diante de danos causados durante período para além de cinco anos anteriores à concessão da sua patente, se só lhe é possível ingressar em juízo após a expedição de seu título patentário. Basicamente, a proteção ao titular é garantida desde a publicação do pedido de patente, mas não se espera que ele aja antes da concessão da Carta, motivo pelo qual tal garantia é retroativa e somente dependente do ato concessivo do INPI e da efetiva comprovação do dano.⁴³

O grupo contrário à proposta sustenta ainda que o mero argumento de que a longevidade do processo judicial é prejudicial ao titular da patente por si só não justifica qualquer extensão de prazo. Em primeiro lugar, trata-se de um problema geral do sistema judicial brasileiro que aflige a todos os que possuem uma pretensão jurídica a ser reconhecida, não somente os titulares de patentes. Em segundo lugar, essa demora em nada afeta a posição jurídica do demandante (direito à indenização por uso de uma invenção no período anterior à concessão da patente) e seus efeitos na conduta de terceiros

RECURSAL. AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DA PATENTE. SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELO JUÍZO FEDERAL DA 14ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA PATENTE. VÍCIO NO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES OU ESCLARECIMENTOS. APELAÇÃO01. INSURGÊNCIA. DANOS MATERIAIS SUPORTADO PELOS AUTORES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 210, III LEI 9.279/96 NO CASO DO PRIMEIRO AUTOR E ARTIGO 210, I DA LEI 9.279/96 NO CASO DO SEGUNDO AUTOR. DANOS MORAIS. DEVIDOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA/APELANTE2 AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO001 INTERPOSTO POR PAULO ROBERTO PERTEL E OUTRO. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO02. INTERPOSTO POR MTSZ EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Sem razão, quanto ao dies a quo para contagem do prazo prescricional para reparação do dano causado ao direito de propriedade industrial, tem-se que este inicia-se a partir do momento em que seria possível ao seu titular ingressar em juízo exigindo a prestação que lhe é devida. (Apelação Cível nº 0033853-93.2011.8.16.0001, Tribunal de Justiça do Paraná, 7ª Câmara Cível, Rel.: Des. Ana Lúcia Lourenço, Data do julgamento: 13/07/2021).

⁴³ RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MARCA E NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. 1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação. 2. Diante das particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como marco inicial da prescrição a data do depósito dos atos constitutivos da contraparte na Junta Comercial, ocorrido em 1951. A contagem do prazo prescricional, no caso, se iniciou com a alegada mudança de postura da ré, com a cessão do nome empresarial a terceiros e com a implementação de centro comercial, a partir do ano de 1997. 3. Superada a preliminar de prescrição por esta Corte, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos demais temas veiculados nas razões recursais de apelação das partes, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido para afastar a ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, prejudicadas as demais questões. (REsp 1263528/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).

interessados na utilização da invenção. Trata-se somente de uma questão temporal para a obtenção da devida compensação, quando cabível.

O debate sobre a legislação patentária no Brasil e em países em desenvolvimento em geral é especialmente marcado pelos posicionamentos das indústrias farmacêuticas e farmoquímica. Um dispositivo para a compensação do prazo de vigência das patentes levaria o Estado a pagar royalties consideravelmente mais elevados por um período mais extenso para oferecer medicamentos relevantes à população. Este seria especialmente o caso quando não houver medicamentos equivalentes disponíveis.

É preciso considerar que questões a respeito da interpretação do artigo 44 da LPI, da prática do INPI diante de averbação de contratos de transferência de tecnologia sobre pedidos de patentes, da morosidade e da baixa especialização do Judiciário brasileiro são temas que – além de terem sido debatidos no âmbito do GIPI com propostas de solução em outros diálogos técnicos – poderiam ser solucionados sem a recuperação de um mecanismo de extensão de vigência de patentes recentemente declarado inconstitucional, argumentam as entidades contrárias à proposta. Quer dizer, tal mecanismo provoca custos e prejuízos para outros atores do sistema de patentes e para toda a coletividade, considerando que o direito de patentes é restritivo de outros direitos. Se há situações alegadas que podem ser solucionadas por outras medidas menos custosas, sem ampliar as restrições impostas pelo sistema de patentes, tais medidas devem ser preferíveis, sob um juízo não só de adequação e necessidade como também de proporcionalidade em sentido estrito.

O custo com a compra de medicamentos é especialmente relevante no Brasil devido às características do Sistema Único de Saúde (SUS). Estudo de 2019 estimou que a extensão do prazo de vigência das patentes de nove medicamentos selecionados objetos de compras pelo SUS em função do parágrafo único do art. 40 da LPI seria de R\$ 3,9 bilhões durante o período de extensão do prazo de vigência das patentes destes (PARANHOS et al., 2019). Este prejuízo também se estenderia a empresas privadas atuantes na área, como as de planos de saúde. Ele seria refletido diretamente nos montantes pagos pelos respectivos associados e clientes. Além disso, a depender de sua configuração, a extensão do prazo patentário poderá dificultar o planejamento prévio da entrada de produtos genéricos no mercado. Isso pode contribuir tanto para um atraso na entrada de genéricos no mercado mesmo após o decurso do prazo patentário estendido quanto para um aumento no preço de produtos genéricos.

Apesar do debate ser centrado em questões do setor farmacêutico, este não é a única vítima potencial dos riscos decorrentes da extensão de prazo patentário. Mesmo em outros setores, a extensão injustificada do direito de exclusividade e a consequente redução do domínio público afetariam a relação entre oferta e demanda, em especial quando não houver substitutos equivalentes no mercado.

Diante das vantagens que podem ser obtidas por meio de um maior período de exclusividade, o grupo contrário às propostas acredita que o depositante teria um incentivo disfuncional a estender ao máximo o exame da patente. Medidas protelatórias associadas aos atuais obstáculos que o INPI enfrenta para um procedimento célere de exame poderiam aumentar o período de proteção e o respectivo prejuízo tanto à economia nacional quanto ao interesse público. É bem verdade que a lei pode buscar excluir do cálculo da extensão atrasos provocados pelo próprio depositante, entretanto, ela dificilmente conseguiria abarcar todas as nuances dos casos concretos. A consequente insegurança jurídica poderia não somente levar à judicialização de casos, como também acabar por legitimar as práticas protelatórias na prática.⁴⁴

O grupo contrário ao projeto de extensão de prazo patentário entende ainda que inexistem benefícios que possam justificar os riscos decorrentes dos projetos apresentados. Destacam que inexistente estudo empírico com base metodológica confiável e reconhecida que estabeleça um nexo de causalidade entre ausência de extensão do prazo de vigência da patente em caso de demora no exame pelo INPI e os efeitos negativos à inovação. Nesse sentido, é importante mencionar que o *Global Innovation Index* leva em conta cerca de 80 indicadores de estímulo à inovação, dentre os quais as patentes constituem apenas uma subcategoria.⁴⁵ Portanto, a ausência de estudos científicos

⁴⁴ O grupo contrário às propostas de prorrogação do prazo das patentes nota que há uma série de condutas promovidas pelo depositante de um pedido de patente que, aos olhos dos proponentes da majoração do prazo, seriam defendidas como legítimas, mas que tendem a contribuir ativamente para eventual embaralhamento no proceder da análise de um pedido de patente. Dentre elas, destaca-se que (i) o INPI está impedido à realização da análise do pedido de patente até que haja o requerimento de exame pelo depositante, o que poderá ocorrer somente após 36 meses contados do depósito (art. 33 da LPI); (ii) não é incomum que os depositantes apresentem pedidos amplos e, ante a permissão pelo INPI, promovam reiteradas modificações/restrições aos mesmos ao longo do processamento e, muitas vezes, após a análise técnica do INPI, forçando a realização de nova análise (art. 32 da LPI); ainda (iii) não é escasso verificar também o recurso da técnica de divisão de um pedido de patente quando defronte um parecer técnico negativo do INPI, o que faz com que este pedido dividido tenha um processamento novo desde o início (mas cuja data de depósito é a do pedido original), art. 36 da LPI. Situações como estas, aliadas a um mecanismo de majoração de prazo, trarão forte insegurança jurídica ao sistema de patentes.

⁴⁵ “*The Global Innovation Index (GII) tracks the most recent global innovation trends against the background of an ongoing COVID-19 pandemic, slowing productivity growth and other evolving challenges. It reveals the most innovative economies in the world, ranking the innovation performance of around 132 economies while highlighting innovation strengths and weaknesses. Envisioned to capture as complete a picture of innovation as possible, the Index comprises around 80 indicators, including*

empíricos com metodologia confiável e reconhecida na fundamentação das propostas B e C e no decorrer dos trabalhos deste Diálogo Técnico é natural diante da incerteza sobre uma hipotética relação direta entre patente (e ausência de mecanismo de extensão de vigência) e inovação.

Entende-se que os proponentes da extensão patentária buscam estabelecer essa relação ao tentar vincular a queda do número de depósito de patentes (indicada no Gráfico 2) perante o INPI, entre 2015 e 2021, à demora no exame e, indiretamente, à ausência de tal medida de extensão, contudo, são ignorados dois fatores fundamentais. Em primeiro lugar, existem inúmeras variantes que impactam o número de depósitos em um determinado período. A vinculação da queda deste número especificamente à ausência de extensão de prazo sem qualquer base empírica é pouco plausível. Em especial, é difícil justificar um nexo de causalidade, uma vez que a queda no número de depósitos apontada na fundamentação da proposta iniciou em 2015 e a decisão do STF na ADI 5.529/DF determinando a inconstitucionalidade do antigo mecanismo de extensão somente foi proferida em 2021. Quer dizer, o Gráfico 2 considera dados até o ano de 2021, justamente o ano em que houve a revogação do antigo parágrafo único do artigo 40, referindo-se, portanto, a período em que majoritariamente existia um mecanismo de extensão de prazo de vigência no Brasil. Em segundo lugar, a instabilidade no número de depósito de patentes nesse período ocorreu em nível global. Nos EUA, país de origem de grande parte dos depositantes de patentes no Brasil, observou-se uma queda do número de patentes a partir de 2016, conforme indicam dados do USPTO.⁴⁶ Uma incomum estagnação no número de depósitos de patentes europeias perante o Escritório Europeu de Patentes também foi verificada,⁴⁷ assim como uma queda no número de depósitos no Japão entre 2012 e 2020.⁴⁸ O Brasil seguiu esta tendência, a qual nada se relaciona com a existência ou não de mecanismos de extensão de prazo.

O grupo contrário às propostas B e C reconhece o impacto negativo que a demora no exame do pedido de patente pode afetar negativamente o desempenho comercial de

measures on the political environment, education, infrastructure and knowledge creation of each economy. The different metrics that the GII offers help to monitor performance and benchmark developments against economies within the same region or income group.” Disponível em: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/. Acesso em: 27/03/2023.

⁴⁶ U.S. Patent and Trademark Office. U.S. Patent Statistics Chart em Calendar Years 1963 – 2020, disponível em https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm.

⁴⁷ European Patent Office. Patent Index 2021 - Key Patenting Trends, disponível em <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2021/patenting-trends.html>.

⁴⁸ Release of Japan Patent Office Annual Report 2022. Disponível em: https://www.meti.go.jp/english/press/2022/0727_003.html. Acesso em: 27.01.2023.

startups, como demonstrado pelos autores das referidas propostas. A patente concedida sinaliza a qualidade da empresa para investidores e facilitam a obtenção de investimentos, os quais possuem especial importância para essas empresas. Este fato justifica a demanda por um exame mais rápido de suas patentes pelo INPI, corroborando a relevância da Proposta A acima apresentada. Entretanto, a extensão do prazo de patentes 20 anos após o depósito em nada contribui para a solução do problema das startups. Por definição, startups são empresas novas com necessidade de lucro rápido e capital de giro. Após 20 anos do depósito e sem um exame rápido, a empresa pode ou ter sucumbido em razão da ausência de investimentos em período adequado ou ter obtido um êxito que a torna menos propensa a impactos deletérios decorrentes do período de exame da patente. Ao utilizar a patente primordialmente para obter investimentos rápidos e não como um instrumento de impedimento de *free-riding*, a extensão do prazo de patentes torna-se inócua para startups. Neste sentido, destaca-se que a atual busca de extensão de prazo patentário por vias judiciais não é promovida por startups (ou por empresas que eram startups à época do depósito), mas sim por grandes empresas buscando um período maior de exclusividade em detrimento da concorrência e sem comprovar a necessidade desta medida para seus investimentos em inovação.

A ausência de benefícios desta medida, portanto, não justificam os seus altos riscos. Não à toa, como será apresentado nos dados coletado no *benchmarking* internacional realizado, alguns poucos países adotaram o mecanismo de extensão do prazo de vigência das patentes. Mesmo nestes casos, eles, em regra, somente o fizeram por força de tratados de livre comércio firmados com os EUA, por meio dos quais obtiveram determinadas vantagens comerciais em outras áreas.

Ao reintroduzir na legislação brasileira mecanismo de extensão do prazo de vigência patentário, o Brasil perderia uma possível moeda de troca em futuras negociações comerciais com terceiros países. Demandas pelo fortalecimento da proteção do direito de patentes em costumeiramente são feitas nessas negociações internacionais e, eventualmente, podem ser aceitas em prol da obtenção de benefícios em outros setores da economia.

Ademais, medidas de gestão para a redução do backlog e do tempo de pendência para concessão de patentes estão sendo implementadas exitosamente no INPI. Na visão do grupo contrário às propostas de medida para extensão do prazo de vigência, o sucesso do combate ao backlog e a análise das patentes em tempo razoável tornaria desnecessário o dispositivo normativo proposto.

Em 2019, por exemplo, foi lançado o Plano Nacional de Combate ao Backlog, que é apoiado por medidas que tornam o procedimento de exame mais célere, dinâmico e eficiente por meio de programas prioritários de exame, como o Patent Prosecution Highway (PPH), implementado desde o início da década passada em cooperação com escritórios de patentes estrangeiros. Estas ações já começam a apresentar resultados: a tendência do período de exame de pedidos de patentes é cada vez mais decrescente. Esta tendência pode ser ainda mais fortalecida com medidas complementares a serem adotadas em curto e médio prazo. Em dezembro/2022, o tempo médio de decisão do INPI foi de 3,9 anos e o tempo médio para a emissão do 1º parecer de exame técnico foi de 2,4 anos, ambos contados do requerimento de exame.

Por fim, deve ainda ser considerado que a implementação de um dispositivo de compensação de prazo de vigência das patentes em caso de atraso no exame pelo INPI demandaria adequações no Instituto para a implementação do procedimento de cálculo do prazo de compensação equilibrado que considere atrasos no processo atribuíveis ao INPI e desconsidere atrasos atribuíveis ao depositante. O Escritório de Patentes dos EUA (USPTO), por exemplo, possui sistema automatizado para a realização desse cálculo. Ainda assim, algumas situações de atrasos no processo precisam ser arbitradas manualmente para se alcançar o resultado do ajuste no prazo de vigência das patentes naquele país. A adoção de medida normativa no sentido de compensar o prazo de vigência das patentes no Brasil exigiria reflexão mais aprofundada previamente de quais seriam as adequações necessárias no INPI para a implementação dessa regra.

Benchmarking

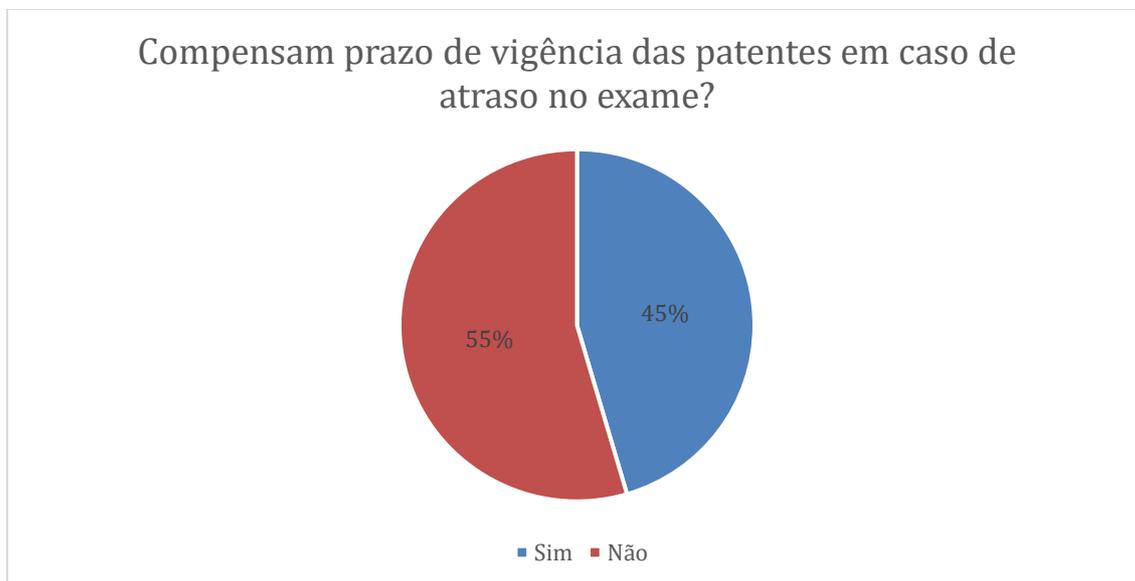
Para avaliar a compensação do prazo de vigência das patentes em caso de atraso na sua concessão, foram selecionadas informações de 22 países⁴⁹. Foram realizadas reuniões com representantes de dois países (EUA e Chile) para melhor compreensão do funcionamento do mecanismo de compensação de prazo adotados nestes países. Foram elaboradas 22 perguntas para avaliação de critérios considerados relevantes para a análise e distribuída a responsabilidade para levantamento de informações entre alguns dos participantes do Diálogo que se voluntariaram⁵⁰. Seguem os principais resultados.

⁴⁹ Os 22 países ou grupo de países selecionados para análise são: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Egito, EUA, França, Índia, Indonésia, Japão, México, Peru, Reino Unido, Rússia, União Europeia, Uruguai e Vietnã.

⁵⁰ Agradecimentos a Amcham, Aprosoja MT, Grupo FarmaBrasil, GEDAI, ICC Brasil e Interfarma, que trabalharam para colher as informações solicitadas.

Identificou-se que 10⁵¹ dos 22 países selecionados ajustam o prazo de vigência em caso de atrasos administrativos e 12 não.

Gráfico 3



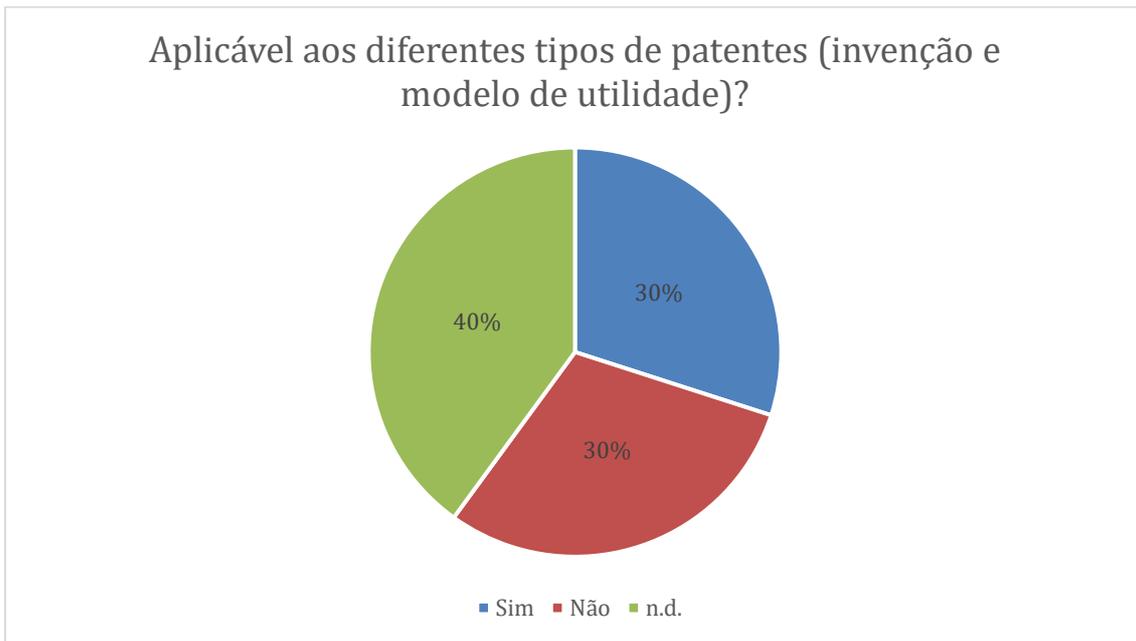
Fonte: elaboração própria.

Dos 10 países que compensam o prazo de vigência em casos de atraso, 3 fazem para os diferentes tipos de patentes (invenção e modelo de utilidade) e 3 não (apenas invenção). Não foi possível identificar essa informação para 4 países⁵². No caso dos EUA, também são ajustados os prazos das patentes de plantas.

⁵¹ Os dez países identificados que compensam o prazo de vigência das patentes em caso de atraso na concessão são Austrália, Canadá, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, EUA, México, Japão e Peru.

⁵² Os 4 países para os quais não foi possível identificar essa informação são Austrália, México, Peru e Colômbia.

Gráfico 4



Fonte: elaboração própria.

Sete dos dez países diferenciam o início da contagem a partir da qual se considera que há um atraso que justifique ajuste no prazo de vigência das patentes. Os dois momentos são: a partir do depósito da patente ou a partir do pedido do exame⁵³, o que ocorrer mais tarde. Essa situação não é aplicável ao Canadá, aos EUA e ao México. Nos dois primeiros, porque não é realizado pedido de exame nos escritórios de patentes desses países e no México porque não se concede ajuste por atraso contado a partir do pedido de exame.

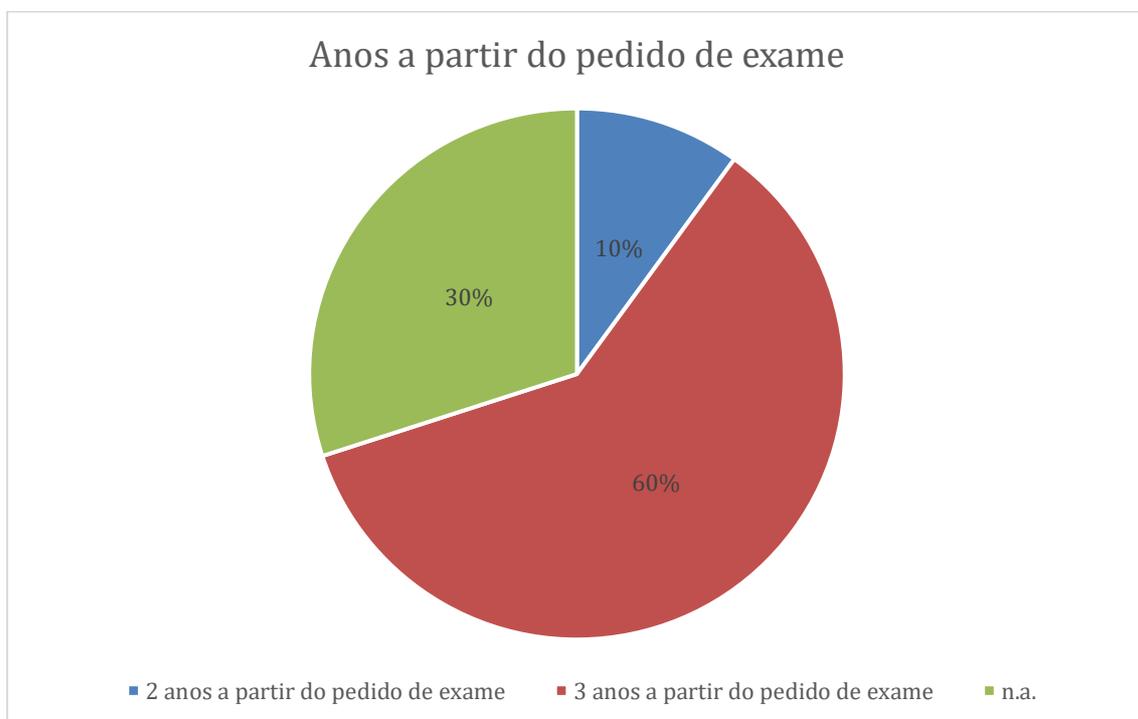
⁵³ Via de regra o depositante possui até 36 meses após o depósito para realizar o pedido de exame.

Gráfico 5



Fonte: elaboração própria.

Gráfico 6

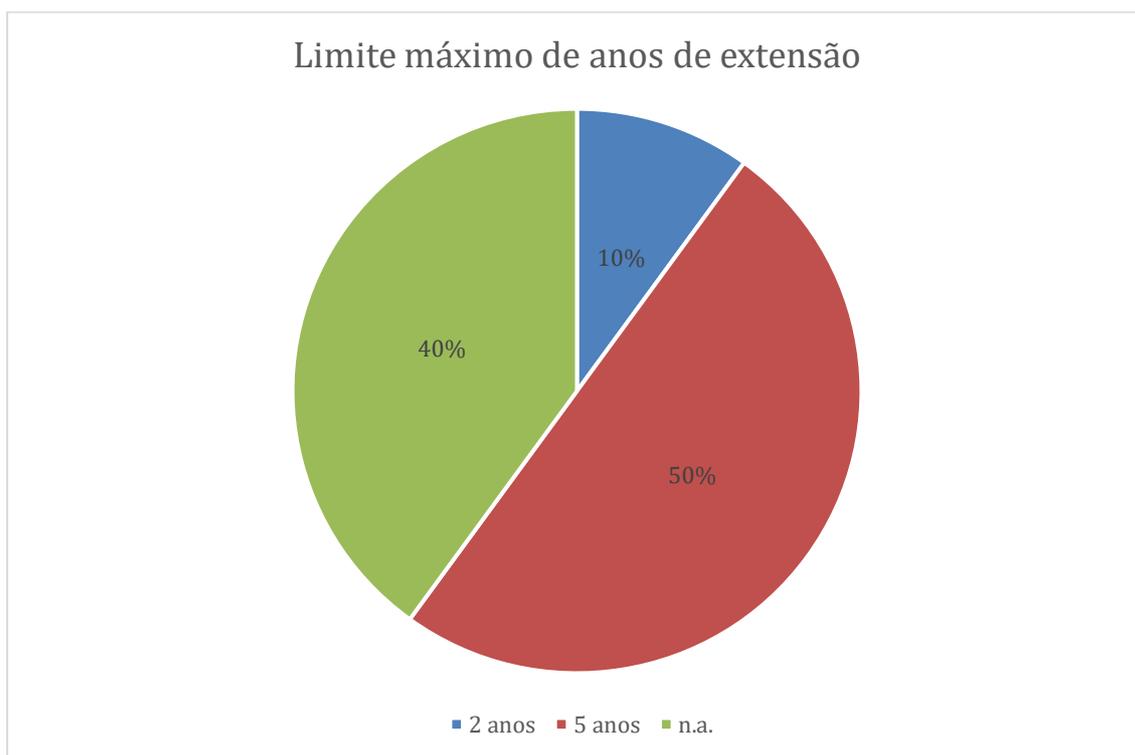


Fonte: elaboração própria.

Dos 10 países identificados que compensam o prazo de vigência das patentes em caso de atraso, 5 limitam o número máximo de anos que uma patente pode ter de vigência

além dos 20 anos. Um destes limita a 2 anos de extensão do prazo⁵⁴ e a maioria (5 países) limita a um prazo máximo de extensão de 5 anos. A 4 países que não limitam o prazo de extensão possível não se aplica essa pergunta. Na China, geralmente não há limitação, mas no caso de patentes relacionadas a um novo medicamento limita-se a 5 anos a possibilidade de extensão.

Gráfico 7



Fonte: elaboração própria.

Para sete⁵⁵ dos dez países identificados que compensam o prazo de vigência das patentes em caso de atraso administrativo para a sua concessão foram analisados alguns aspectos adicionais. Foi verificado que 6 (seis) deles, no cálculo do ajuste do prazo, descontam atrasos no processo de exame das patentes atribuíveis ao depositante. Em 6 (seis) desses países, o ajuste no prazo após a concessão em caso de atraso deve ser requerido pelo depositante, apenas nos EUA o ajuste é realizado automaticamente. Esse requerimento é pago em dois países (China e Japão) e gratuito no Chile⁵⁶. Nos EUA como é automático também não há pagamento pelo depositante para o ajuste no prazo.

⁵⁴ O Canadá limita o prazo de extensão a 2 anos.

⁵⁵ Chile, China, Colômbia, EUA, Japão, México e Peru.

⁵⁶ Não foi possível identificar essa informação para Colômbia, México e Peru.

Merece destaque que Colômbia e Peru são os únicos países identificados que excetuam setorialmente um setor de atividade econômica da possibilidade de obter compensações no prazo de vigência das patentes, ao dispor que as regras não se aplicam a patentes farmacêuticas.

É interessante notar ainda que em sete dos dez países as normas que dispõem sobre a compensação de prazo de vigência em caso de atraso na concessão da patente são resultado de negociações de acordos comerciais bilaterais com os EUA. Esse tipo de norma é originário dos EUA onde é conhecida como Patent Term Adjustment (PTA) e garantida no 35 U.S.C, § 154(b)(1). Na China, considera-se que essa norma é fruto tanto de negociações comerciais bilaterais quanto de desenvolvimento político interno.

Os EUA, que são a origem desse tipo de norma que visa a compensar o prazo de vigência das patentes em caso de atraso na concessão, são o país que possuem as regras mais complexas com diferentes garantias e exceções. Até 1995, os pedidos de patentes só eram publicados se concedidos e o prazo de vigência das patentes nos EUA era de 17 anos contado da data da concessão. A partir desse ano, com a entrada em vigor do Acordo TRIPS, os pedidos de patentes passaram a ser publicados antes da concessão e as patentes passaram a ter o prazo de vigência de 20 anos contado da data do depósito. Em 1999, devido à alteração do momento de início da contagem da data de vigência da patente, da data da concessão para a data do depósito, decidiram por revisar a legislação e criar o PTA que garante um dia de compensação para cada dia de atraso no processo de exame.

A legislação estadunidense confere três garantias ao depositante quanto ao prazo de vigência: A) garantia de prontas respostas pelo USPTO; B) garantia de não mais de 3 anos de pendência do pedido; e C) garantia de ajustes por atrasos devido a procedimentos de derivação, ordens de sigilo e recursos.

Quanto à garantia de prontas respostas pelo USPTO, este é obrigado a: i) fornecer uma primeira exigência ou outra resposta dentro de 14 meses contados da data do depósito; ii) responder um questionamento do depositante dentro de 4 meses após a data de recebimento desta; iii) agir em um pedido dentro de 4 meses após a data de uma decisão do PTAB (Patent Trial and Appeal Board⁵⁷); e iv) emitir uma patente dentro de 4 meses após a data em que a taxa de emissão for paga.

⁵⁷ O Patent Trial and Appeal Board conduz julgamentos, incluindo revisões de patentes e procedimentos de derivação inter partes, pós-concessão e de métodos de negócios cobertos, ouve recursos de decisões adversas do examinador em pedidos de patente e procedimentos de reexame e profere decisões em interferências.

Sobre a garantia B, o USPTO deverá emitir uma patente em até 3 anos a partir da data do depósito, não incluindo o tempo gasto para realizar o exame contínuo do pedido solicitado pelo depositante, o tempo gasto em processo que implique a garantia C e qualquer atraso decorrente de solicitação do depositante.

Quanto à garantia C, são assegurados ajustes no prazo de vigência das patentes por atrasos devido a um procedimento de derivação⁵⁸, a uma ordem de sigilo e a uma revisão no PTAB ou em um tribunal federal, de uma determinação adversa de patenteabilidade, com o resultado de que a decisão seja derrubada.

Há algumas limitações importantes para o cálculo do PTA. Se houver sobreposição de atrasos (dois tipos de atrasos no mesmo dia), o ajuste não deve ser computado em dobro para não exceder o número real de dias em que a emissão da patente foi atrasada. Não pode ser recuperado o prazo negado por meio de um *terminal disclaimer*⁵⁹. O período de ajuste no prazo de vigência da patente deve ser reduzido por um período igual ao período de tempo durante o qual o depositante não se empenhou em esforços razoáveis para concluir o processo.

São considerados atrasos do depositante qualquer demora na apresentação de uma resposta superior a três meses (37 CFR 1.704(b)) e outras 14 ações disposta no 37 CFR 1.704(c). Entre algumas, destacam-se: abandono do pedido ou atraso no pagamento da taxa de emissão; envio de resposta com omissão; apresentação de resposta complementar que não seja expressamente solicitada pelo examinador; envio de uma emenda ou outro documento após uma decisão do PTAB; e falha em fornecer um pedido em condições para exame dentro de 8 meses a partir da data do depósito.

Considerando esses elementos, a fórmula de cálculo do PTA é:

$$\text{PTA} = \text{Atrasos A} + \text{Atraso B} + \text{Atrasos C} - \text{Sobreposições} - \text{Atrasos do depositante}$$

Se o resultado for superior a zero, o prazo de vigência da patente é compensado em número de dias igual a este. O PTA é realizado automaticamente, sem necessidade de requerimento pelo depositante. Os ajustes são calculados por um programa de

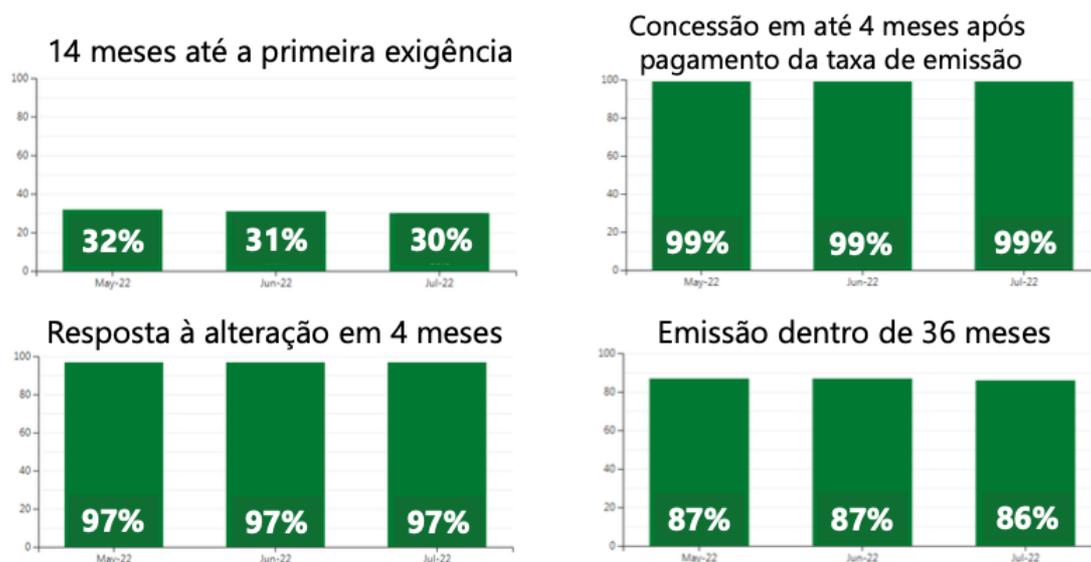
⁵⁸ Um procedimento de derivação é um processo de julgamento conduzido pelo PTAB para determinar se (i) um inventor nomeado em um pedido anterior derivou a invenção reivindicada de um inventor nomeado no pedido do peticionário e (ii) o pedido anterior reivindicando tal invenção foi arquivado sem autorização.

⁵⁹ Um *terminal disclaimer* é um tipo de limite em uma patente. Se um inventor tem uma invenção para a qual possui uma patente, o inventor pode fazer pequenas alterações na invenção e registrar uma patente para a mesma invenção com essas alterações. Se USPTO der uma segunda patente ao inventor, a segunda patente terá um *terminal disclaimer* anexado.

computador e publicado no *Patent Center*. Pode ser solicitada reconsideração do cálculo do PTA apenas uma vez e caso o depositante não concorde, pode entrar com ação judicial em nível federal.

De acordo com dados estatísticos apresentados pelo USPTO, a situação em que mais incide atrasos no processo é a obrigação do escritório em emitir a primeira exigência no processo em 14 meses contados da data do depósito. A capacidade do USPTO em responder manifestações do depositante em 4 meses ao longo do processo e em conceder a patente em até 4 meses após o pagamento da taxa de emissão é próxima de 100%. Quanto à garantia B, o USPTO cumpre a emissão da patente em 3 anos (36 meses) em 87% dos casos. Entre 50% e 60% das patentes concedidas pelo USPTO sofrem algum ajuste no prazo de vigência e, na média, o prazo é compensado entre 150 e 160 dias a mais.

Gráfico 8 – Estatísticas do USPTO (mai-jul de 2022)



Além da compensação no prazo de vigência das patentes em caso de atraso na sua concessão pelo escritório de patentes, alguns países concedem extensão no prazo de vigência das patentes de produtos que dependem de aprovação regulatória para sua comercialização em caso de atraso administrativo no processo de autorização regulatória. A maioria das patentes cujo produto são objeto de autorização regulatória são de medicamentos, para uso humano e veterinários e produtos agroquímicos, como pesticidas e inseticidas. Nos EUA esse mecanismo é conhecido como *Patent Term Extension* (PTE) e é concedido em caso de atraso administrativo em processo na *Food And Drug*

Administration (FDA). Na Europa, não se compensa o prazo de vigência das patentes em caso de atraso no exame pelo European Patent Office (EPO), mas se concede extensão no prazo de vigência em caso de atraso administrativo pela agência regulatória responsável pela autorização da comercialização do produto, onde são conhecidos como Supplementary Protection Certificates (SPC).

Um último aspecto que se buscou avaliar no benchmarking foi se outros países garantem direito de indenizações retroativas ao titular da patente por qualquer uso não autorizado ocorrido entre a data do depósito e a data da concessão da patente, da mesma forma que é garantido no art. 44 da LPI. Constatou-se que na maioria dos países este direito é garantido, inclusive naqueles que possuem mecanismo de compensação do prazo de vigência, apesar de nem sempre estar expresso na legislação de patentes.

Conclusão

As conclusões são distintas para as diferentes propostas.

Quanto a proposta A que visa a apoiar medidas normativas que garantam a autonomia financeira do INPI, há consenso entre os participantes do Diálogo Técnico Patentes 3, sobre a sua relevância e pertinência, porque uma autarquia superavitária como o INPI necessita de autonomia, orçamentária, financeira e administrativa para implementar as medidas necessárias para a prestação eficiente e com qualidade dos seus serviços. Recomenda-se a avaliação da possibilidade de apoiar os projetos de lei indicados (PL 3.406/2015, PL 8.133/2017 e PLP 143/2019), bem como a avaliação de outras medidas que garantam a autonomia financeira sem o contingenciamento do orçamento do INPI. Outras medidas que não foram aprofundadas nessa análise, mas devem ser consideradas são a possibilidade de diferenciação por parte do órgão supervisor do INPI no momento de elaboração da LOA, de forma a limitar o contingenciamento orçamentário do Instituto; e a possibilidade de estabelecer mecanismo legislativo que garanta que a LOA observe o equilíbrio entre receita e despesa do INPI, assim como destaque as despesas estabelecidas para o INPI como não contingenciáveis. Nessa proposta, não se verifica problemas relacionados ao prazo de vigência das patentes, mas sim a necessidade de aparelhamento do INPI para evitar o retorno do backlog.

A respeito das propostas B e C que objetivam implementar disposição normativa que garanta a compensação do prazo de vigência das patentes em caso de atraso no exame pelo INPI não houve consenso entre os participantes do Diálogo Técnico Patentes 3. Há

divergências entre os participantes quanto à necessidade de mecanismo de compensação do prazo de vigência das patentes. Por um lado, aqueles à favor argumentam que o período de gozo efetivo do direito é reduzido quando há atraso excessivo para a concessão de patentes, por outro, aqueles contrários defendem que na prática não há prejuízo para o titular da patente em decorrência de atraso na concessão, sobretudo porque, dentre outras razões, o art. 44 da LPI garante indenizações retroativas ao titular em caso de uso não autorizado da patente que tenha ocorrido entre o depósito e a concessão.

Há muitas incertezas sobre o impacto dessa medida. Do ponto de vista econômico, não há dados que comprovem que a aplicação de medida desse tipo promova mais investimentos em inovação no país, sejam de capital nacional ou internacional. Como o ajuste no prazo de vigência de uma patente atrasaria o momento de entrada da tecnologia em domínio público, o que pode prejudicar a difusão tecnológica produtiva entre competidores. Em um país onde 80% das patentes depositadas são de não residentes, o tempo de absorção tecnológica e a defesa da concorrência são elementos importantes a serem considerados no cálculo político e econômico. Quanto aos riscos jurídicos, um elemento importante é a recente decisão do STF sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI no julgamento da ADI nº 5529. O parágrafo único do art. 40 da LPI era uma forma de compensar o prazo de vigência das patentes em caso de atraso do INPI para sua concessão. Por fim, de 23 países analisados, somente 9 possuem mecanismo de compensação do prazo de vigência das patentes em caso de atraso na concessão, sendo que a maioria deles adotou essa norma TRIPS-plus em razão da negociação de acordo comercial bilateral com os EUA. Como notado anteriormente, há consenso entre os participantes de que a falta de aparelhamento adequado na proporção das necessidades do INPI (abordada na proposta A) seja causa determinante para iminente retorno do backlog, situação que prejudica o desenvolvimento tecnológico nacional e, por isso, requer engajamento econômico e político para ser definitivamente sanado.

Referências

ABIFINA. “Estratégias para adiar o acesso aos medicamentos no Brasil”. 15/01/2016. Disponível em: <http://www.abifina.org.br/noticias_detalhe.php?not=2804>

Ação Civil Pública nº 5095710-55.2021.4.02.5101/RJ.

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4984195>>.

Apelação Cível, Nº 70023362908, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 14-05-2008.

Apelação Cível nº 0033853-93.2011.8.16.0001, Tribunal de Justiça do Paraná, 7ª Câmara Cível, Rel.: Des. Ana Lúcia Lourenço, Data do julgamento: 13/07/2021

BORGES BARBOSA, Denis. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2ª Ed.

CNN Brasil. Em 2021, trâmite de processos na Justiça no Brasil teve recorde de Tempo de espera. Publicado em 3 de maio de 2022. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/politica/em-2021-tramite-de-processos-na-justica-durou-2-anos-e-7-meses-em-media/>>.

COCKBURN, Iain & LONG, Genia, *The importance of patents to innovation: updated cross-industry comparisons with biopharmaceuticals*, 25 Expert Op. on Therapeutic Pat. 739 (2015). Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1517/13543776.2015.1040762?needAccess=true>>.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.

Decreto nº. 1.355/1994. Acordo sobre os Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>.

Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9745.htm>.

Decreto nº 11.340, de 1º de janeiro de 2023. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.340-de-1-de-janeiro-de-2023-455353165>>.

European Patent Office. Patent Index 2021 - Key Patenting Trends, disponível em: <<https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2021/patenting-trends.html>>.

FARRE-MENSA, Joan; HEGDE, Deepak; e LIUNGQVIST, Alexander, *The Bright Side of Patents* (Nat'l Bureau of Econ. Rsch., Working Paper No. 21959, 2016), disponível em: <<https://www.nber.org/papers/w21959>>.

JPO. Release of Japan Patent Office Annual Report 2022. Disponível em:
<https://www.meti.go.jp/english/press/2022/0727_003.html>.

LEHMAN, Bruce. *Tackling the shadow over the international patent system*. Intellectual Asset Management, Agosto/Setembro, 2006. Disponível em:
<<https://www.iam-media.com/article/tackling-the-shadow-over-the-international-patent-system>>.

Lei nº 5.648/1970. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15648.htm>.

Lei nº 9.279/1996. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>.

Lei nº 9.784/1999. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19784.htm>.

Lei nº 14.195.2021. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14195.htm>.

Lei Complementar nº 101/2000. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>.

London Economics. *Patent Backlogs and Mutual Recognition*. Janeiro, 2010. Disponível em:
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328678/p-backlog-report.pdf>.

OECD. *Patents and Innovation: Trends and Policy Challenges*. 2004. Disponível em:
<<https://www.oecd.org/science/inno/24508541.pdf>>.

PARANHOS, Julia et al. *A ampliação dos custos para o Sistema Único de Saúde pela extensão da vigência das patentes de medicamentos*. UFRJ, 2019.

Portaria INPI PR nº 412, de 23 de dezembro de 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>>.

Portaria INPI DIRPA nº 01, de 7 de janeiro de 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>>.

Projeto de Lei nº 3.406/2015. Disponível em:
<<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2024816>>

Projeto de Lei nº 8.133/2017. Disponível em:
<<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2146112>>

Projeto de Lei Complementar nº 143/2019. Disponível em:
<<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2205254>>

Projeto de Lei nº 2056/2022. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2332722>>.

REsp n. 1.635.556/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/11/2016.

REsp 1263528/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014.

RIESS, Eduardo e SALOMÃO, Rafael. *Compensação por infração de patente: dos efeitos da prescrição*. Publicado em Migalhas, em 25 de março de 2022. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/362299/compensacao-por-infracao-de-patente-dos-efeitos-da-prescricao>>.

SAXENA, Ankur. *All you need to know about patent term adjustment and patent term extension*. Pleadings, 24/02/2021. Disponível em: <<https://blog.ipleaders.in/need-know-patent-termadjustment-patent-term-extension/>>.

STEVENS, Philip & SCHULTZ, Mark. *Criação de um sistema de patentes previsível e estável no Brasil*. Publicado em 20 de junho de 2022. Disponível em: <<https://geneva-network.com/research/criacao-de-um-sistema-de-patentes-previsivel-e-estavel-no-brazil/>>.

TJDFT; APELAÇÃO CÍVEL 0704967-43.2021.8.07.0001; 2ª Turma Cível.

TJPR; Apelação Cível nº 0005456-10.2019.8.16.0109; 5ª CÂMARA CÍVEL.

TJRJ; APELAÇÃO CÍVEL Nº 33618/2009; DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL.

TJSC; Apelação Cível n. 0013675-55.2008.8.24.0018; 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos

TJSP; Agravo de Instrumento 2298195-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 02/07/2021.

TJSP; Agravo de Instrumento 2144275- 23.2014.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2014; Data de Registro: 01/10/2014.

TJSP; Agravo de Instrumento 2155068-79.2018.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2018; Data de Registro: 10/09/2018

TJSP; Apelação nº 1006384- 93.2016.8.26.0068; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

TJSP; APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1007011-43.2021.8.26.0482; 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial.

United States Code - Title 35. Disponível em:

<<https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title35/html/USCODE-2011-title35.htm>>.

United States Code of Federal Regulation – Title 37. Disponível em:

<<https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title37-vol1/pdf/CFR-2011-title37-vol1.pdf>>.

U.S. Patent and Trademark Office. U.S. Patent Statistics Chart Calendar Years 1963 – 2020, disponível em: <https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm>.

Anexo 1 – Lista de participantes inscritos no Diálogo Técnico Patentes 3

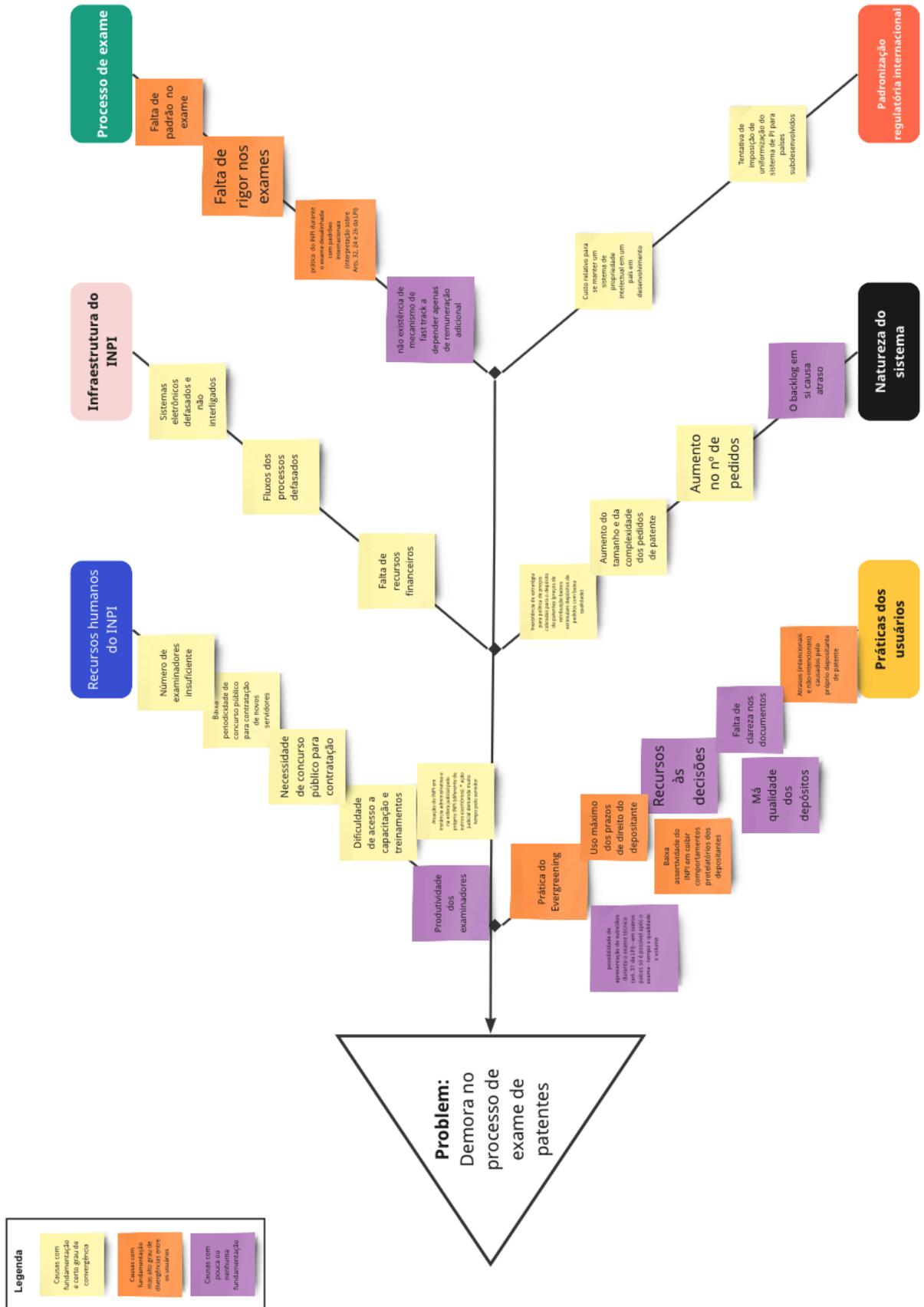
Ministério da Economia	Miguel Carvalho
	Natália Ruschel
	Stênio Gonçalves
INPI	Alexandre Dantas Rodrigues
	Flavia Elias Trigueiro
	Heleno José Costa Bezerra
ABPI	Claudio Barbosa
	Bernardo M.F. Alexandre
Croplife	Arthur Gomes
	Viviane Kunisawa
ABINEE	Regis Arslanian
	Denis Anguer
Aprosoja Brasil	Fabricio Moraes Rosa
	Leonardo Minaré Braúna
Aprosoja MT	Thiago Bras Rocha
	Wellington Rodrigues de Andrade
	Sidney Pereira de Souza Júnior
ABBI	Luiza Ribeiro
	Gustavo Freitas Moraes
Amcham Brasil	Kaike Boni De Mathis Silveira
	Frank Fischer
CNI	Artur Henrique Tunes Sacco
	Janaína Stein
	Patrícia Carvalho
GTPi	Alan Rossi da Silva
Grupo FarmaBrasil	Adriana Diaféria Marwell
	Guilherme Toshihiro Takeishi
	João Pedro Valentim Bastos
ICC Brasil	Felipe Alves
	Eduardo Hallak
Interfarma	Ana Carolina Cagnoni
	Jéssica Ferreira
GEDAI	Pedro de Perdigão Lana

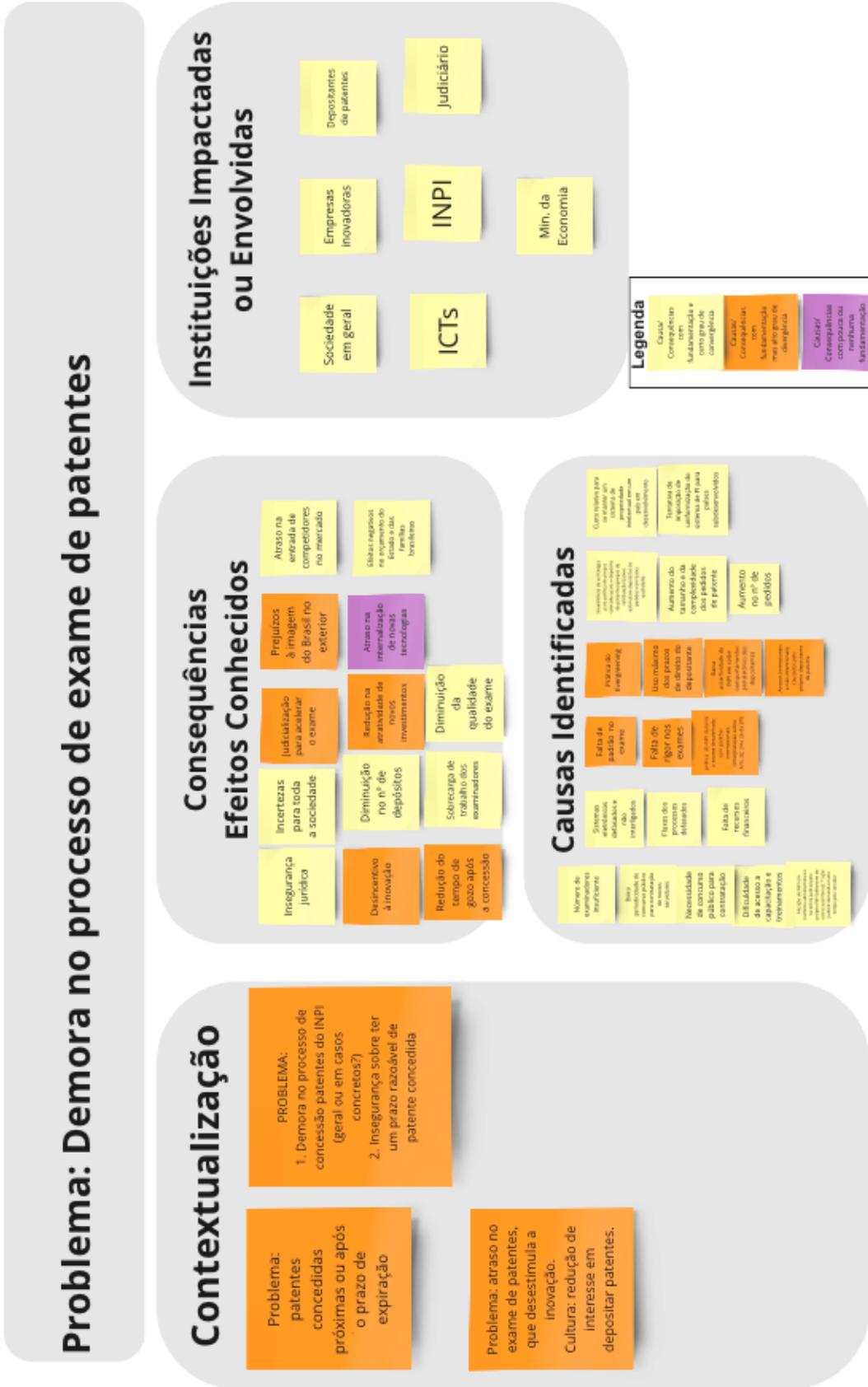
	Marcos Wachowicz
	Pedro Henrique Dias Batista
ABIFINA	Amanda Lobarto Gimenez / Isabella Canton Grillo
	Pedro Marcos Barbosa
	Raul Murad
ABAPI	Katia Ferreira
	Ana Claudia Mamede
CNA	Ricardo Manoel Arioli Silva
	Tiago dos Santos Pereira
PróGenéricos	Leticia Covesi
	Telma Sales
Ministério da Saúde	Luciene Amaral
	Sandra Malveira

Anexo 2 – Processos judiciais relacionados ao prazo de vigência das patentes

1054805-65.2021.4.01.3400 (9ª VFDF)
1054432-34.2021.4.01.3400 (14ª VFDF)
1073914-65.2021.4.01.3400 (7ª VFDF)
1064209-43.2021.4.01.3400 (9ª VFDF)
1074941-83.2021.4.01.3400 (4ª VFDF)
1080404-06.2021.4.01.3400 (22ª VFDF)
1080400-66.2021.4.01.3400 (21ª VFDF)
1082797-98.2021.4.01.3400 (2ª VFDF)
1088573-79.2021.4.01.3400 (9ª VFDF)
1089024-07.2021.4.01.3400 (3ª VFDF)
1087251-24.2021.4.01.3400 (13ª VFDF)
1087272-97.2021.4.01.3400 (22ª VFDF)
1087133-48.2021.4.01.3400 (14ª VFDF)
1086937-78.2021.4.01.3400 (14ª VFDF)
1089502-15.2021.4.01.3400 (21ª VFDF)
1089462-33.2021.4.01.3400 (1ª VFDF)
1089542-94.2021.4.01.3400 (8ª VFDF)
1089546-34.2021.4.01.3400 (7ª VFDF)
1088996-39.2021.4.01.3400 (4ª VFDF)
1064779-29.2021.4.01.3400 (7ª VFDF)
1087148-17.2021.4.01.3400 (22ª VFDF)
1089538-57.2021.4.01.3400 (20ª VFDF)
1004522-04.2022.4.01.3400 (2ª VFDF)
1086968-98.2021.4.01.3400 (16ª VFDF)
1089473-62.2021.4.01.3400 (6ª VFDF)
1088541-74.2021.4.01.3400 (21ª VFDF)
1006732-28.2022.4.01.3400 (5ª VFDF) 1014183-07.2022.4.01.3400 (1ª VFDF)
1005533-68.2022.4.01.3400 (21ª VFDF)
1005532-83.2022.4.01.3400 (1ª VFDF)
1005786-56.2022.4.01.3400 (9ª VFDF)
1006097-47.2022.4.01.3400 (21ª VFDF)
1013880-90.2022.4.01.3400 (8ª VFDF)
Reclamação 53181 (STF)
Reclamação 50546 (STF)

Anexo 3 – Diagrama de Ishikawa, Causas do Problema





Anexo 6 – Dados e fatos das causas do problema

Causas estruturantes	Causas raízes	Dados e exemplos que corroborem as causas
Infraestrutura do INPI	Falta de recursos financeiros	<p><u>GTPI</u></p> <p>- “While the leading cause of delay appears to be failure to match resources to application volume, some countries have exacerbated the problem by failing to modernize patent office infrastructure” (SCHULTZ; MADIGAN, 2016, p. 9).</p> <p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- Embora o INPI venha se apresentando ano após ano como uma Autarquia superavitária, ultrapassando no último ano a cifra de R\$ 1,6 bilhão no último ano (informação disponível no balanço patrimonial de 2021: https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/demonstracoes-contabeis) - destacando ainda na página 93 do seu último Relatório de Gestão (https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/transparencia-e-prestacao-de-contas/relatorios-de-gestao/arquivos/documentos/relatoriodegestao2021.pdf) que a maior parte das receitas geradas são oriundas dos serviços prestados -, percebe-se nas últimas Leis Orçamentárias Anuais que há uma significativa desproporcionalidade entre as receitas que gera e as verbas que lhe são destinadas:</p> <p>2018/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previsão de receita de R\$ 377,2 milhões em 2018; - R\$ 311,3 milhões revertidos ao INPI em 2019. <p>2019/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previsão de receita de R\$ 474,2 milhões em 2019; - R\$ 275,9 milhões revertidos ao INPI em 2020. <p>2020/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previsão de receita de R\$ 514,2 milhões em 2020; - R\$ 278,5 milhões revertidos ao INPI em 2021. <p>2021/2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previsão de receita de R\$ 487,4 milhões em 2021. - R\$ 245,3 milhões revertidos ao INPI em 2022. <p>- Nesse sentido, aproveita-se a conclusão apresentada pelo próprio INPI na página 149 do seu Relatório de Gestão (https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/transparencia-e-prestacao-de-contas/relatorios-de-gestao/arquivos/documentos/relatoriodegestao2021.pdf):</p> <p>“A infraestrutura adequada para prestação dos serviços, que envolve também a mão de obra em quantidade suficiente, e os investimentos, que são necessários ao crescimento da demanda de serviços, à modernização do INPI e à garantia da continuidade dos negócios a médio/longo prazo, estão condicionados às autonomias financeira, orçamentária e de contratação de pessoal do Instituto. necessárias.”</p>

		<p><u>INPI</u></p> <p>- “o saldo do INPI aplicado tem aumentado e, no exercício de 2021, ultrapassou a cifra de R\$ 1,6 bilhão.” conforme página 102 do relatório de gestão disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/transparencia-e-prestacao-de-contas/relatorios-de-gestao/arquivos/documentos/relatoriodegestao2021.pdf . A falta de recursos não é necessariamente a causa do problema, mas a falta de autonomia financeira.</p> <p>- “A infraestrutura adequada para prestação dos serviços, que envolve também a mão de obra em quantidade suficiente, e os investimentos, que são necessários ao crescimento da demanda de serviços, à modernização do INPI e à garantia da continuidade dos negócios a médio/longo prazo, estão condicionados às autonomias financeira, orçamentária e de contratação de pessoal do Instituto. Para atingir este objetivo, o INPI vem aparelhando a sua gestão com as melhores práticas de governança, controle e transparência, necessitando agora de mudanças legislativas que de fato concretizem as autonomias necessárias.” Página 149 do Relatório de Gestão do INPI disponível em:</p> <p>https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/transparencia-e-prestacao-de-contas/relatorios-de-gestao/arquivos/documentos/relatoriodegestao2021.pdf</p> <p><u>CNI</u></p> <p>A composição do patrimônio do INPI é definida pela Lei nº 5.648/70, que determina que “o patrimônio do Instituto será constituído dos bens, direitos e valores pertencentes à União e atualmente vinculados ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ou sob sua responsabilidade, e transferidos àquele Instituto por esta lei, bem como da receita resultante da execução dos seus serviços e dos recursos orçamentários da União que lhe forem proporcionados.”</p> <p>Por ser uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Economia, o INPI se submete à Lei Orçamentária Anual delimitada pela Constituição Federal, em seu art. 165, § 5º, com a seguinte abrangência:</p> <p style="padding-left: 40px;">Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: [...]</p> <p style="padding-left: 40px;">§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:</p> <p style="padding-left: 80px;">I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;</p> <p style="padding-left: 80px;">II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;</p>
--	--	--

		<p>III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.</p> <p>O Poder Executivo está autorizado a promover alterações no Instituto para assegurar sua autonomia financeira e administrativa, de acordo com as disposições do art. 239, da Lei nº 9.279/96, necessárias para que os recursos arrecadados sejam investidos no próprio INPI.</p> <p>Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:</p> <p>I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;</p> <p>II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e</p> <p>III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.</p> <p>Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.</p> <p>Inclusive, este mesmo artigo garante ao INPI liberdade para contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público e fixar tabela de salários para os seus funcionários, ficando as despesas condicionadas aos recursos do próprio INPI.</p> <p>Apesar da lei de criação do INPI estabelecer que pertence ao próprio Instituto a receita por ele arrecadada, o INPI participa da Lei Orçamentária Anual, conforme disposto na Constituição Federal, se submetendo às limitações impostas pelo Orçamento Público para garantir a infraestrutura necessária à prestação de seus serviços.</p> <p>Mesmo o INPI sendo uma autarquia federal superavitária, grande parte dos recursos financeiros arrecadados são direcionados ao Tesouro Nacional com vistas à obtenção de superávit primário. Os valores destinados ao Instituto por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA) são contingenciados, o que dificulta a reestruturação do Instituto para lidar com o passivo de análise de pedidos de patentes pendentes.</p> <p>De acordo com o Plano de Ação 2022 e o Relatório de Gestão 2021 publicados pelo Instituto, foi arrecadado em 2021 o montante de R\$ 581,4 milhões por meio dos serviços prestados e de seu patrimônio, dentre outras fontes. Referida receita é direcionada ao Tesouro Nacional, mas deveria ser revertida, ao menos em parte, para a infraestrutura necessária ao avanço da prestação de serviços do Instituto.</p>
--	--	---

		<p>As despesas são divididas em Despesas com Pessoal Ativo e Despesas Discricionárias, as quais foram estimadas em 2021 no valor de R\$ 213,1 milhões e R\$ 55,8 milhões respectivamente, totalizando R\$ 268,9 milhões.</p> <p>O contingenciamento recai sobre as Despesas Discricionárias, que são responsáveis pela administração da unidade e a modernização dos recursos de tecnologia da informação e comunicação, interferindo na efetivação da modernização do instituto, visto que estas foram alvo de cortes. Do valor inicial planejado de R\$ 70 milhões o INPI recebeu R\$ 34 milhões em 2022, com adicionais R\$ 20 milhões que serão acrescidos à LOA.</p> <p>Considerando os valores de 2021, a projeção para 2022 é de que o INPI precisará, além dos R\$ 54 milhões repassados pela LOA, mais R\$ 6,8 milhões para execução integral do Plano de Ação 2022.</p> <p>Ainda, o instituto “projeta um crescimento da margem operacional de 41,2% para 45,7%, considerando o orçamento integral necessário para execução do Plano de Ação 2022. O crescimento da receita de serviços (+10,6%) é o principal fator de melhoria do resultado operacional”. Este cenário considera os valores das despesas de pessoal estabelecidos na LOA 2022 e das despesas discricionárias no montante necessário à execução do Plano de Ação 2022 (R\$ 60,8 milhões).</p> <p>Com as informações e dados apresentados pelo INPI no Relatório de Gestão de 2021 e no Plano de Ação 2022, é possível concluir que os pagamentos do Instituto são custeados majoritariamente por Fonte de Recursos do INPI e sua arrecadação cresce a cada ano, ao passo que a os valores repassados pela LOA diminuem gradativamente.</p> <p>Portanto, o INPI tem capacidade de arrecadação para promover as melhorias necessárias para se equiparar aos melhores escritórios congêneres se esses valores forem direcionados exclusivamente para a prestação de seus serviços.</p> <p>“O sistema de propriedade intelectual, componente essencial para a inovação, também carece de atenção. Os problemas relativos ao elevado passivo (backlog) de patentes e demora no exame de pedidos de registros estão sendo pouco a pouco superados. Mas as dificuldades do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) abarcam também reconhecimento internacional, procedimentos e qualificação de analistas. Por isso, o corte em torno de 50%, por parte do Congresso, no orçamento da Instituição em 2022 foi visto com preocupação, pois poderia causar a paralisação das atividades do INPI. Após negociações, o orçamento está sendo gradualmente recomposto e entende-se necessário o repasse integral dos R\$70 milhões inicialmente previstos.</p> <p>O Brasil precisa aprimorar seu ambiente de negócios, e o fortalecimento do sistema de propriedade intelectual é parte desse movimento. Uma solução jurídica adequada, para evitar riscos de precarização ou interrupção do processo de atualização e aprimoramento dos serviços pelo qual a autarquia tem passado, seria tornar o INPI uma organização com autonomia</p>
--	--	--

	<p>administrativa e financeira, o que permitiria a utilização integral da receita que arrecada.” (CNI, 2022, p. 34)</p> <p>https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/3b/b2/3bb26816-f457-4c2b-9615-bdb1c193b3a8/doc_2_-_inovacao_web.pdf</p>
Fluxo de processos defasado	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u> Problema identificado no Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6 do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1199/2020), páginas 7, 30 e 31.</p>
Sistemas eletrônicos defasados e não interligados	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u> Problema identificado no Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6 do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1199/2020), páginas 7, 30 e 31.</p> <p><u>CNI</u> Inicialmente, entendemos que fluxo de processos defasados é uma consequência de sistemas eletrônicos defasados e não interligados. Sugerimos unir os dois pontos.</p> <p>Identificado no Relatório de Auditoria do TCU “Inexistência de solução tecnológica que permita controlar todo o fluxo dos pedidos de patentes no INPI.”</p> <p>“Existem no INPI, atendendo às necessidades tecnológicas do processo de concessão de patentes, vários sistemas informatizados. Destacam-se a seguir informações sobre os principais:</p> <p>a) SINPI – Sistema Informatizado de Propriedade Industrial. Suporta os fluxos administrativos dos processos de patentes (bem como os de desenho industrial, contratos de tecnologia, programa de computador). Em sua base de dados, são guardadas, por exemplo, as informações de número do pedido de patente, titular do pedido e código de despacho (dispositivo de comunicação de tramitação do pedido na Revista de Propriedade Industrial).</p> <p>b) PAG –Protocolo Geral Automatizado. Tem como objetivo principal o controle de protocolos, provenientes de serviços que exigem petições dos requerentes ou não. O cumprimento de exigência pelo requerente, por exemplo, exige petição (cód. 207), com registro nesse sistema. Já nos pagamentos de anuidades, são gerados protocolos eletrônicos automáticos, após identificação da compensação bancária (cód. 220 a 247).</p> <p>c) Siscap – Sistema de Cadastramento da Produção. Possibilita o acompanhamento da produção dos examinadores nas Divisões Técnicas da Diretoria de Patentes, permitindo, sobretudo, o controle de pareceres e o gerenciamento das filas de pedidos a serem movimentados entre as áreas e os profissionais.</p>

		<p>Tal divisão de informações em diversas ferramentas representa ao instituto fonte de desperdício de recursos humanos, assim como comprometimento do controle das atividades operacionais, de fluxo de processos, de produção, de gerenciamento, assim como do próprio controle e rastreabilidade de pagamentos dos requerentes pelos serviços prestados pelo INPI.”</p> <p>“Diante disso, registra-se que o instituto tem buscado melhoria operacional na área de patentes por meio de consultoria externa.</p> <p>Em parceria com o Governo Britânico, por meio do Prosperity Fund, com participação do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido e do Instituto Britânico de Propriedade Intelectual, é realizada a consultoria no INPI em busca de melhoria operacional na área de patentes, que se encontra em etapa de</p> <p>mapeamento dos processos de patentes. Objetiva-se a parametrização que permitirá, por meio de um contrato de prestação de serviços, a construção de um sistema único, ou seja, com todo o fluxo operacional de patentes. Verifica-se, com isso, encaminhamento do assunto no Instituto. Portanto, considera-se desnecessário no momento propor medidas adicionais ao que tem sido posto em prática no INPI.”</p>
Recursos Humanos do INPI	Número de examinadores insuficiente	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- De acordo com o Centro de Dados Estatísticos da OMPI, o Brasil conta com apenas 312 examinadores de patentes no último ano base disponível (2020). Eis algumas comparações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brasil: 312 examinadores; - Austrália: 410 examinadores; - Canadá: 368 examinadores; - China: 13.704 examinadores; - Estados Unidos da América: 8.132 examinadores; - Europa: 3.945 examinadores; - Índia: 615 examinadores; - Japão: 1.666 examinadores; - México: 129 examinadores; - Rússia: 402 examinadores; <p>- Além disso, em levantamento realizado em 15/03/2021, o INPI apontou no curso da ADI 5.529, “peça” 232, (Ofício SEI nº 40/2021P/INPI, de 19/03/2021) que a Autarquia conta com 459 pedidos de patentes pendentes de decisão por cada examinador, número acima da média de países que compõem um grupo de comparação tida como adequada.</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- “Essa demora é causada pelo fato de, em comparação com outros escritórios de patentes, o INPI ser disparado o que possui maior razão de pedidos pendentes por examinador. Considerando apenas a parte do backlog que corresponde a esses pedidos que já têm requerimento de exame técnico, mas o examinador ainda não fez a primeira manifestação, o Brasil tinha 137.175 pedidos para serem analisados por seus 307</p>

	<p>examinadores em julho de 2020. Isso significa que cada examinador possuía 447 pedidos que já poderiam ser analisados, mas estavam em grande parte parados. Para estabelecer uma comparação internacional, podem ser considerados os cinco maiores escritórios de patente, conhecidos como IP5: China, Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul e o Escritório Europeu. Em 2017, a média dos países era de 112 pedidos pendentes por examinador nessas mesmas condições, quatro vezes menor que a razão brasileira” (MERCADANTE, 2021).</p> <p>- “As patent attorney and intellectual property expert Gabriel Di Blasi explains, Brazil’s patent office did not have sufficient examiners to handle the overwhelming increase in applications, and suffered from examiner strikes and work stoppages. Critics of patent delay in India also blame a lack of examiners for long pendency periods” (SCHULTZ; MADIGAN, 2016, p. 21).</p> <p>- “For many patent offices, the problem is simply not having enough examiners to process the large number of applications coming in. Many developing countries are now prioritizing the hiring of new examiners to help tackle the patent delay and backlog problem” (SCHULTZ; MADIGAN, 2016, p. 21).</p> <p>- “Hiring more examiners is the single most important potential reform, provided that such examiners are qualified and trained well. As things stand at the moment, many patent offices have too few examiners for an increasing number of applications. More hands and minds for the job would reduce the backlog, or at least help to keep up” (SCHULTZ; MADIGAN, 2016, p. 21).</p>
<p>Baixa periodicidade de concursos públicos para contratação de novos servidores</p>	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u> Os últimos concursos públicos realizados foram em 2012 e 2014.</p> <p><u>INPI</u> Em levantamento realizado em 15/03/2021, o INPI apontou no curso da ADI 5.529 (Ofício SEI nº 40/2021P/INPI, de 19/03/2021) que funciona com uma taxa de ocupação de apenas 52%.</p> <p><u>CNI</u> Em 2021 houve uma reiteração da Solicitação de Autorização para Realização Emergencial de Concurso Público para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, demonstrando a necessidade de realização de concurso público.</p> <p>O estudo “Economic Study on Patent Backlogs and a System of Mutual Recognition” afirma que:</p> <p style="padding-left: 40px;">Managing backlogs depends on matching office capacity to examine (such as the number of examiners, time allocated to non-examination functions) to the level of inputs (such</p>

		<p>as requests for examination and international examination responsibilities).</p> <p>Sendo necessário, portanto, medidas que aumentem o quadro de examinadores e servidores como um todo do INPI para lidar com o <i>backlog</i>, seja por meio de concurso ou contratação de terceirizados</p>
	<p>Necessidade de concurso público para contratação de examinadores</p>	<p><u>INPI</u></p> <p>Há iniciativas sendo realizadas, tais como chamadas para prestação de serviços de busca por anterioridades para fins de exame de pedidos de patente.</p> <p>INPI está fazendo levantamento para identificar se há empresa capacitada para prestar o serviço de busca de anterioridade.</p> <p>https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-convida-empresas-para-pesquisa-sobre-prestacao-de-servico-de-busca-por-anterioridades</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- “Essa demora é causada pelo fato de, em comparação com outros escritórios de patentes, o INPI ser disparado o que possui maior razão de pedidos pendentes por examinador. Considerando apenas a parte do backlog que corresponde a esses pedidos que já têm requerimento de exame técnico, mas o examinador ainda não fez a primeira manifestação, o Brasil tinha 137.175 pedidos para serem analisados por seus 307 examinadores em julho de 2020. Isso significa que cada examinador possuía 447 pedidos que já poderiam ser analisados, mas estavam em grande parte parados. Para estabelecer uma comparação internacional, podem ser considerados os cinco maiores escritórios de patente, conhecidos como IP5: China, Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul e o Escritório Europeu. Em 2017, a média dos países era de 112 pedidos pendentes por examinador nessas mesmas condições, quatro vezes menor que a razão brasileira” (MERCADANTE, 2021).</p>
	<p>Dificuldade de acesso a capacitação e treinamento</p>	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- Segundo informações do último Relatório de Gestão (página 123) disponibilizado pelo INPI (https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/transparencia-e-prestacao-de-contas/relatorios-de-gestao/arquivos/documentos/relatoriodegestao2021.pdf), essa é uma causa de impacto para o funcionamento da Autarquia.</p> <p><u>ProGenéricos</u></p> <p>- Realmente houve um impacto durante a pandemia segundo informações do último relatório de gestão (página 123): https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/transparencia-e-prestacao-de-contas/relatorios-de-gestao/arquivos/documentos/relatoriodegestao2021.pdf</p>

	<p>Produtividade dos examinadores</p>	<p><u>INPI</u></p> <p>Apesar de o número de examinadores de patente (cerca de 305) ser menor do que o observado em todos os países analisados (Figura 2), o INPI conseguiu ajustar a sua produtividade ao longo dos anos (Figura 3) e, com o Plano de Combate ao Backlog, conseguiu alcançar, a partir do ano de 2020, patamares de deferimentos por examinador (65) superiores ao de alguns países dos BRICS (Índia (43), China (39)), dos EUA (43) e da Europa (34), perdendo somente para a Rússia (72), o Japão (108) e a Coreia do Sul (145). Em 2021, a tendência de aumento de produtividade foi mantida, tendo o Brasil alcançado a média de 91 deferimentos por examinador. Vale notar que o desempenho do INPI foi largamente aprimorado por meio do aproveitamento da busca de anterioridades elaborada por outros escritórios e, em consequência, vem se aproximando cada vez mais do desempenho observado nos escritórios de PI que adotam o procedimento de terceirização de busca, como a Coreia do Sul e o Japão.</p> <p><u>ProGenéricos</u></p> <p>Dado de difícil aferição, considerando a necessidade de se definir melhor os critérios para mensurar produção e a harmonia desses critérios com a manutenção da qualidade e do padrão de exames.</p>
	<p>Atuação dos examinadores do INPI na esfera judicial demandando muito tempo de trabalho (em outros países não ocorre)</p>	<p>A média anual de ações judiciais é de 100 processos na 2ª instância. Cada ação consome o equivalente a 4 recursos então são 400 recursos que deixam de ser examinados.</p> <p>A 1ª instância também examina ações judiciais.</p>
<p>Processo de exame</p>	<p>Falta de padrão no exame</p>	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- O Grupo FarmaBrasil está apresentando um material ao Diálogo Temático “Patentes 2”, subscrito pela ABIFINA, Pró-Genéricos e APROSOJA, no qual indicamos diversos exemplos que podem ser úteis a esse ponto.</p> <p><u>PróGenéricos</u></p>

	<p>- BR112013011961 (dividido BR122020024312) Concedida e vigente até 15/11/2031, está sob PAN - RPI2641 - Data: 17/08/2021. O pedido dividido está em recurso contra o indeferimento desde 21/09/2021 (RPI2646).</p> <p><u>ABAPI</u></p> <p>Em primeiro lugar, é maliciosa (e beira a má-fé) o uso de um único caso como suposto exemplo de falta de padrão de exame ou a realização de um exame ruim sem nem ao menos se dignificar a explicar as razões pelas quais o caso seria um exemplo dessa situação. A uma porque não se pode generalizar a partir de um único exemplo. A duas porque a empresa que busca a nulidade da aludida patente deseja a nulidade dessa patente para liberar o caminho para explorar economicamente a inovação alheia.</p> <p>Pois bem. Inexiste falta de padrão de exame do INPI. Afinal de contas, o INPI, legitimamente exercendo o seu poder de regulamentação, editou inúmeros atos administrativos estabelecendo critérios para aplicação da Lei da Propriedade Industrial (e.g., Instrução Normativas n. 30/2013 e 31/2013) e para a realização de exame como as diretrizes de exame, inclusive para áreas específicas.</p> <p>O INPI segue inúmeros padrões internacionais e internos para manter a padronização nos exames de patentes e segue diretrizes e normas técnicas rigorosas.</p> <p>As padronizações adotadas, na realidade, auxiliam na celeridade dos exames e na consistência das decisões. O INPI, com o objetivo de sempre elevar e aprimorar a qualidade de seus exames, busca harmonizar suas práticas de exame com outros escritórios internacionais reconhecidos pela excelência na qualidade de seus sistemas de patentes.</p>
Falta de rigor no exame	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- O Grupo FarmaBrasil está apresentando um material ao Diálogo Temático “Patentes 2”, subscrito pela ABIFINA, Pró-Genéricos e APROSOJA, no qual indicamos diversos exemplos que podem ser úteis a esse ponto.</p> <p><u>PróGenéricos</u></p> <p>Patente BR 11 2012 023649 0: Reivindicações contêm gráficos (figuras), o que não é permitido de acordo com a Resolução Nº 124/2013 (diretrizes de exame – bloco 1).</p> <p>Patente BR112015018360: deferida reivindicação de combinação caracterizada pelo uso como medicamento e intervalos de dosagem. A defesa da invenção em relação ao estado da técnica foi baseada no regime de tratamento (especificamente relatado na resposta ao 6.21), o que é um método terapêutico, não</p>

	<p>patenteável, não está de acordo com as diretrizes de exame nem com a própria LPI (Art. 10, VIII).</p> <p>Patente BR112013011961-6: mesmo mecanismo de ação das anterioridades, todavia examinador considerou este uso novo e inventivo. Além disso, falta clareza e trata-se de método terapêutico, não patenteável (Art. 10, VIII). Só após o processo administrativo de nulidade foram consideradas as diretrizes de exame que a reivindicação é desprovida de clareza, que a invenção não é inventiva, e o mecanismo de ação é o mesmo. Se no primeiro parecer o examinador estivesse atento às diretrizes, o processo administrativo seria mais rápido.</p> <p><u>ABAPI</u></p> <p>O rigor e qualidade dos exames do INPI têm reconhecimento nacional e internacional. Em apresentação da Associação dos funcionários do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – AFINPI na audiência pública da PL 3.406/2015 este órgão apresentou a imagem de um parecer de patente elaborado pelo INPI e traduzida para o inglês (Figura 1), que estava sendo publicado no site da EPO e sendo utilizado como subsídio de exame. Verifica-se que órgãos internacionais de excelência, inclusive, espelham-se em pareceres da autarquia nacional para emitir seus pareceres.</p> <p>O rigor do exame técnico do INPI também é reconhecido publicamente. Inclusive a de apresentar um rigor mais elevado no requisito da atividade inventiva:</p> <p>“Outro sintoma benévolo dos <i>produtos e serviços</i> administrativos da autarquia vinculada ao Ministério da Economia é o rigor com o qual se escrutina os pedidos de patente. Diferentemente de outros escritórios que têm a fama de serem <i>mais generosos</i> do que deveriam com o requisito da <i>atividade inventiva</i> (particularmente o USPTO), o paradigma regular do INPI é o de precatar que pseudas invenções gerem exclusividades e que, a partir delas, se turbe o mercado concorrencial.”</p> <p>(NUNES BARBOSA, 2022). https://www.conjur.com.br/2022-ago-03/pedro-marcos-nunes-barbosa-definitivamente-inpi-jeito</p> <p>Inúmeras invenções cuja patente é concedida por outros escritórios não passam pelo rigoroso critério de exame do INPI. Um exemplo do que se afirma é o pedido de patente PI0116452-0 que foi deferido pelos mais conhecidos e renomados escritórios do mundo (como EPO USPTO, JPO, China etc.)⁶⁰, mas não teve a</p>
--	--

⁶⁰ É possível checar os andamentos de deferimento de patentes da família da PI0116452-0, como as dos países citados aqui:
<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026946028/publication/BR0116452A?q=BR0116452A>
<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026946028/publication/CN1307173C?q=CN1307173C>

	<p>sua patente deferida no Brasil, uma vez que não passou pelo critério para o reconhecimento da atividade inventiva exigido pelo INPI.</p> <p>“Sendo assim, em sua manifestação recursal, a recorrente não apresentou novos argumentos técnicos capazes de reverter o posicionamento deste INPI quanto à ausência de atividade inventiva para a matéria ora reclamada. Analisado o arrazoado apresentado pela recorrente, não foram encontrados, neste, subsídios que apontem para outra direção senão a de corroborar o exposto na 1ª Instância. Por conseguinte, tomando como referência o quadro reivindicatório apresentado pela recorrente na manifestação impetrada através da petição INPI nº 020110132392 de 21/12/2011, ratifica-se que a matéria presente na reivindicação 1 não é passível de patenteabilidade por infringir o disposto nos Artigos 8º e 13 da Lei 9279/96. V – CONCLUSÃO De acordo com a análise discorrida neste parecer, a recorrente não apresenta consistência em suas argumentações. Sugerimos, portanto, a manutenção do indeferimento. INPI/DIRPA. Parecer Técnico de Recurso ao Indeferimento. PI0116452-0”</p> <p>A observação e os dados apresentados abaixo pela não respondem à questão. Qual a relação entre falta de rigor no exame e patentes divisionárias em pleno trâmite regular?</p> <p>Novamente, é maliciosa (e beira a má-fé) o uso de um único caso como suposto exemplo de falta de padrão de exame ou a realização de um exame ruim sem nem ao menos se dignificar a explicar as razões pelas quais o caso seria um exemplo dessa situação. A uma porque não se pode generalizar a partir de um único exemplo. A duas porque a empresa que busca a nulidade da aludida patente deseja a nulidade dessa patente para liberar o caminho para explorar economicamente a inovação alheia.</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- “The increase in the number of patents reflects, to a large extent, the low requirements of patentability applied by</p>
--	--

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026946028/publication/CN1549813A?q=CN1549813A>

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026946028/publication/JP2004517925A?q=JP2004517925A>

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026946028/publication/JP4253188B2?q=JP4253188B2>

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026946028/publication/EP1343782A1?q=EP1343782A1>;

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026946028/publication/EP1343782B1?q=US2007015756A1>

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026946028/publication/US2007015756A1?q=US2007015756A1>

	<p>patent offices and courts. Patents granted despite the absence of a genuine invention detract knowledge from the public domain and can unduly restrain legitimate competition [...] Low standards of patentability encourage a large number of applications that would not be otherwise made, leading to a world backlog estimated at over 10 million unexamined patents (See EPO, “Scenarios for the Future, How Might IP Regimes Evolve by 2025? What Global Legitimacy Might Such Regimes Have?”, 2011, p. 16; “Recommendations for Improving the Patent System, 2012 Statement by the EPO Economic and Scientific Advisory Board”, available at <http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/835DA6DA218CB760C1257B2C004E809E/\$FILE/ESAB_statement_en.pdf>) (CORREA, 2014, p. 1-2).</p> <p>- “The most important policy that governments may implement to prevent patent proliferation is the rigorous application of the requirements of patentability, based on a thorough examination of patent applications. The TRIPS Agreement neither defines the concept of ‘invention’ nor how such requirements need to be interpreted.” (CORREA, 2014, p. 3-4).</p> <p>- “When liberally allowed, divisional applications can be misused to keep pending for long periods the decision on the grant of a patent, thereby generating uncertainty for potential competitors. In addition, it has been observed in the US that ‘There are a number of different ways to re-file applications, with names like File Wrapper Continuations, Continued Prosecution Applications, Requests for Continued Examination and Continuation-In-Part Applications. But in all cases, the upshot is the same: the applicant gets another shot at convincing examiners to grant him a patent’. In Australia, the Raising the Bar Bill 2011 introduced ‘stricter conditions for filing divisional applications and extensions of time to prevent exploitation of the system and thereby, public uncertainty’. Before the reform, a divisional application could be filed at any time until the grant of the parent application, including during the opposition proceedings, thereby allowing the applicant to obtain a safeguard in case the opposition was successful. Moreover, ‘it was previously possible to convert a standard patent application into a divisional application so long as the application to be converted could have been filed as a divisional of the nominated parent on its original filing date. This resulted in a situation where an application could be converted into a divisional after grant of the parent’” (CORREA, 2014, p. 20).</p> <p>- “Low standards of patentability encourage the filing of numerous ‘secondary’ patents. The incentive to do so increases if fees to obtain and maintain a patent are low and</p>
--	---

	<p>affordable to large companies, as is generally the case in developing countries” (CORREA, 2014, p. 21).</p> <p>- “Acting at the pre-grant phase through a rigorous examination process is likely to be the most effective measure that can be implemented to ensure that patents are applied for and granted when an inventive activity has actually taken place. As noted in an OECD study, “[T]he social cost of filing patents could also be reduced by discouraging both applications for minor or economically unimportant inventions and strategic patenting” (CORREA, 2014, p. 21).</p> <p>- “de Saint-Georges and van Pottelsberghe (2013) expand the study of van Pottelsberghe (2011) and construct a quality index for patent systems. They empirically analyze whether the degree of quality of patent systems affects the behavior of applicants, especially their propensity to patent. They discover evidence consistent with the ‘vicious cycle’ hypothesis. The patent systems with a high-quality index receive fewer patent applications, meaning that applicants adapt their filing behavior in accordance with the broad quality of the patent system they target. The finding implies that the number of patent applications, and hence, the workload of examiners could be affected endogenously by the quality of examination of the patent office” (KIM; OH, 2017, p. 1006).</p> <p>- “Calliaud and Duchene (2011), on the other hand, theoretically analyze the overload problem within the patent office and its effect on the firm’s R&D incentives. They assume that there exists a tradeoff between the workload and the examination quality, and argue that imperfect observability of these characteristics can lead to mistakenly granted patents. Thus they suggest that a penalty system for rejected patent applications and the applicant’s commitment to high non-obviousness standard could attain the high R & D equilibrium by screening the low-quality inventions. The system may reduce the workload of the examiners and consequently increase the quality of examinations” (KIM; OH, 2017, p. 1006).</p> <p>- “First, if examiners are incorrectly granting applications, it may encourage firms to pursue patents for potentially infringing inventions because they know that there is a possibility of grants. The backlog problem is then exacerbated, as more applications are attracted. Second, a low quality patent system creates an environment where infringement and litigation are more likely, as the validity of patents is questionable. Again, this may create an incentive to file more low quality patent applications to take advantage of this” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 42-43).</p>
Prática do INPI durante o exame	<u>ABAPI</u>

	<p>desalinhada com padrões internacionais (interpretação sobre arts. 24, 26 e 32 da LPI)</p>	<p>O INPI no mérito é alinhado com o mundo. O INPI segue inúmeros padrões internacionais e internos para manter a padronização nos exames de patentes e segue rigorosas diretrizes de exame.</p> <p>Um estudo comparativo sobre os requisitos de suficiência descritiva comparando o INPI, EPO, USPTO e JPO concluiu que as regras nacionais são bem semelhantes com as adotadas por outros países:</p> <p>“A comparative study with respect to the Sufficiency of Disclosure practices among the USPTO, EPO, JPO and the Brazilian Patent Office has been carried out. Broadly the legislations under investigation is largely quite similar with respect to sufficiency of disclosure, or enablement requirement as adopted in the U.S., and all of them reproduces quite reasonably what is established in Article 29(1) of the TRIPs Agreement” (BRAGA et al. 2018. The role of specification in patent applications: A comparative study on sufficiency of disclosure. World Patent Information, 53, 58-65).</p> <p>Não visualizamos a demonstração de falta de padrão técnico dos argumentos abaixo. As citações abaixo estão fora de contexto.</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>“When liberally allowed, divisional applications can be misused to keep pending for long periods the decision on the grant of a patent, thereby generating uncertainty for potential competitors. In addition, it has been observed in the US that ‘There are a number of different ways to re-file applications, with names like File Wrapper Continuations, Continued Prosecution Applications, Requests for Continued Examination and Continuation-In-Part Applications. But in all cases, the upshot is the same: the applicant gets another shot at convincing examiners to grant him a patent’. In Australia, the Raising the Bar Bill 2011 introduced ‘stricter conditions for filing divisional applications and extensions of time to prevent exploitation of the system and thereby, public uncertainty’. Before the reform, a divisional application could be filed at any time until the grant of the parent application, including during the opposition proceedings, thereby allowing the applicant to obtain a safeguard in case the opposition was successful. Moreover, ‘it was previously possible to convert a standard patent application into a divisional application so long as the application to be converted could have been filed as a divisional of the nominated parent on its original filing date. This resulted in a situation where an application could be converted into a divisional after grant of the parent’” (CORREA, 2014, p. 20).</p> <p>- “Countries can establish various limitations to the filing of divisional patents, for instance, to allow for only one divisional</p>
--	--	---

		<p>application to be submitted before the substantive examination of the parent application starts, and only in cases where the divisional application is justifiable to overcome a problem of unity of invention. Limiting the number and circumstances under which a divisional application is admissible may help to reduce uncertainty and market distortions" (CORREA, 2014, p. 23).</p>
	<p>Inexistência de mecanismo de fast track pago</p>	<p><u>ProGenéricos</u></p> <p>Informação equivocada porque existem diversos mecanismos de aceleração de exames: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/modalidades-de-tramite-prioritario-de-patentes</p> <p><u>ABAPI</u></p> <p>Não se pode olvidar que as modalidades de exame prioritário estão longe de englobar a totalidade dos pedidos de patente e, portanto, muitos inovadores sofrem com a demora do INPI.</p> <p>Ademais, a existência de priorizar o exame não resolve o problema da demora por uma simples razão: se todo mundo se socorrer da priorização, o atraso continuará existindo, porém em uma fila diferente.</p>
Práticas dos usuários	<p>Atrasos (intencionais e não-intencionais) causados pelo depositante</p>	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- Causa identificada no Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6 do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1199/2020), página 11.</p> <p>- Conclusão também presente no estudo internacional da London Economics, encomendado pelo Escritório de Patentes do Reino Unido – UKIPO (LONDON ECONOMICS, Patent backlogs and mutual recognition. Reino Unido: Escritório de Propriedade Intelectual, 2010, p. 57. Disponível em: https://www.gov.uk/government/publications/patent-backlogs-and-mutual-recognition).</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- "The burden of applications on patent offices is determined not only by the number, but also the size and the complexity of patent applications. During the same period as the increase in applications, the size of applications also increased dramatically. At the EPO, for instance, the number of claims per filing to the EPO increased at 2.5% per annum between 1988 and 2003, while the number of pages increased at 5.3% per annum (van Zeebroeck et al., 2007). The reasons for this include increased technical complexity, the growth of emerging sectors (such as biotechnology and computer science), the 'export' of different drafting styles and patent strategies focusing on large, unfocused patents (EPO, 2007; van Zeebroeck et al., 2007). Further, there is evidence that different filing strategies are</p>

	<p>associated with different pendency periods (that is the time taken to grant a patent). Van Zeebroeck (2009) shows, using EPO data, that applications with more claims or with equivalent filings at the EPO have longer periods to decision. The largest applications in terms of claims, for instance, take up to two years more to be processed. Further, the estimates indicated that divisional applications took on average more than five years more to be processed than a normal application. Although this is a consequence of the nature of a divisional - i.e. a later filing receiving the same priority date, this indicates the potential that exists for applicants to use filing strategies to extend the time for their application. Notably also, van Zeebroeck (2009) finds that higher tech industries (biotechnology, IT, telecommunications) are characterised by longer pendency, and lower grant rates. Further, generally those applications with the highest number of claims - and hence longer pendency, also had lower grant rates, suggesting that these strategies may be associated with lower quality patents” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 39-40).</p> <p>- “Supporting evidence for strategic behaviour by patent applicants is provided by a study modelling delays in examination requests across four patent offices (Jensen et al., 2007). The study uses a matched dataset of 9,597 sets of non-PCT applications filed at each of the USPTO, the EPO, the JPO and IP Australia, with a common application. The results indicate that the length of the delay in making examination requests is negatively affected by a measure of private knowledge regarding the quality of the application (measured by the eventual rate of grants across the four patent offices). This implies that applicants use the knowledge of the application they have to hasten or delay the granting procedure. Applicants who know their application is of low quality will use strategies that delay examination and thus extend the period over which their patents are pending” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 40).</p> <p>- “One reason for delaying decision may be if the applicant feels the application has a low probability of grant. In this case, the applicant can avoid the costs of examination - or of grant and subsequent legal disputes - for longer (Jensen et al., 2007; van Zeebroeck, 2009). Further, a pending patent is better than no patent - the longer the application is outstanding the more uncertainty for competitors (discussed in more detail below), and the more possibility of obtaining financing, and licensing based on the invention (van Zeebroeck, 2009). Further, delaying decision on an application may allow applicants to change the legal scope of the application (to an extent), whereas once granted this is impossible (van Zeebroeck, 2009).” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 40-41).</p> <p>- “Barros and Stoneman (2002) argue that, for certain technologies, the direct cost to applicants of patent backlogs may</p>
--	---

	<p>not be significant. Their survey evidence indicates that patents are applied for at the very beginning of the R&D process before most of the investment is done and that applicants use the time while the patent is pending to attend to the many aspects of developing the innovation. Palangkaraya, Jensen and Webster (2008)'s evidence also supports the view that certain applicants may be quite happy with long pendency periods. In particular, applicants for whom the expected value of the patent is higher are more likely to delay requests for examination" (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 43).</p> <p>- "When looking at trends affecting patent quality it may also be pertinent to look at the incentives of the different stakeholders. Applicants may have strategic objectives when submitting some patent applications. They may not particularly wish a thorough, rapid, and efficient examination process. In which case they may submit applications that are themselves of dubious quality, with obfuscated claims and accompanied by tactics designed to delay (defer) actual examination for as long as possible" (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 44).</p> <p>- "There may be other intermediate impacts of backlogs, as firms react strategically to longer pendency or reduced patent quality. For instance, firms with non-patentable inventions may be encouraged to apply, as they feel they will be able to benefit from a longer period of pending protection, or because they feel that their application may be incorrectly granted" (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 60).</p> <p>- "O número de pedidos pendentes por examinador dá uma indicação da carga de trabalho de um INAPI. 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 ser imputado exclusivamente ao órgão. Em muitos INAPI, o depositante necessita requerer o exame para que a análise de seu pedido seja iniciada.⁶Se a solicitação de exame não for apresentada, o pedido é considerado retirado. No INPI, conforme determinação do art. 33 da Lei n. 9.279/1996, o depositante ou qualquer interessado deverá requerer o exame do pedido de patente no prazo de 36 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 meses. A opção pelo adiamento pode ser justificada também pelo fato da legislação nacional permitir ajustes no pedido para proteger o aperfeiçoamento ou o desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo, conforme previsto no art. 76 da Lei n.</p>
--	--

	<p>9.279/1996 (BRASIL, 1996)” (GARCEZ JÚNIOR; MOREIRA, 2017, p. 185).</p> <p>- “Se o INPI possui dificuldade em manter os prazos ideais, os titulares, por sua vez, parecem conseguir operar com maestria entre essas datas. A diferença é que eles possuem prazos máximos, os quais costumam usar quase em sua totalidade. No caso dos depósitos via CUP, os titulares levaram, no mínimo, oito meses para fazerem os depósitos. Em média, eles utilizaram 98% do prazo total de 12 meses. Essa tendência de aproveitamento quase integral dos prazos também é vista nas duas condições de depósitos via PCT. Quando os titulares fizeram algum depósito nacional, depois entraram com pedido internacional em alguma ISA e, por último, pediram fase nacional no Brasil, os aproveitamentos: 97% do prazo de 12 meses para o pedido internacional — sendo um mês o prazo mais curto —; e 99% do prazo de pedido de fase nacional, que deveria ocorrer em até 30 meses da prioridade — com um mínimo de 19 meses. Na outra via PCT, quando a primeira ação dos titulares foi o pedido internacional na ISA, sem prioridade anterior, e depois foi feito o pedido de fase nacional, os titulares aproveitaram impressionantes 100% dos prazos. Um último prazo que os titulares também exploram é o do pedido de exame, que deve ser feito em até 36 meses da data de depósito. Nos casos em que foi possível encontrar a informação da data desse pedido, o mínimo foi de 18 meses. Em média, eles utilizaram 34 meses ou 94% do limite legal” (MERCADANTE; HASENCLEVER; PARANHOS, 2017, p. 786-787).</p> <p>- “The proliferation of patents is particularly high and problematic in the pharmaceutical sector, where large companies actively seek to acquire broad portfolios of patents in order to extend patent protection beyond the expiry of the original patents on new compounds. These evergreening strategies allow them to keep generic producers out of the market and charge prices higher than those that would otherwise exist in a competitive scenario. For example, the basic patent for paroxetine, an antidepressant, expired in the late 1990s, whereas ‘secondary’ patents will extend up to 2018. One example of how large pharmaceutical manufacturers ‘push the bounds’ of the non-obviousness requirement is the patent obtained by Astra Zeneca on a purified s-isomer (esomeprazole) of its popular drug omeprazole (Prilosec). The patent was granted for what can be considered ‘an obvious subsequent development step..[and despite] the similar efficacy of these 2 molecules, the company used its marketing resources to promote the more expensive s-isomer when omeprazole, the original product, faced loss of its patent protection’. Over 800 patents were filed since the initial PCT application WO1994014436 to protect different aspects of ritonavir, an HIV/AIDS drug, and its methods of use. Evergreening strategies by one company often force others to follow the same pattern as a defensive approach. The proliferation of</p>
--	---

	<p>'secondary' or 'spurious' patents can impose significant costs on patients and public health systems" (CORREA, 2014, p. 2-3).</p> <p>- "Despite that 'secondary' patents for pharmaceuticals are often found invalid by courts, in accordance with industry advisers it is still worthwhile to obtain and defend them: 'Even where the final outcome of proceedings is that the patent is held invalid, the effect of the litigation will have been to delay the generics' entry to the market. Fighting the litigation may also have 'warned off' other generic competition. In any event, for a successful product, the benefit of even a short time of additional proprietary sales may easily outweigh the costs of patent litigation' (Michael Burdon and Kristie Sloper, 'The Art of Using Secondary Patents to Improve Protection', vol. 3, International Journal of Medical Marketing, 2003, p. 228)" (CORREA, 2014, p. 11-12).</p> <p>- "When liberally allowed, divisional applications can be misused to keep pending for long periods the decision on the grant of a patent, thereby generating uncertainty for potential competitors. In addition, it has been observed in the US that 'There are a number of different ways to re-file applications, with names like File Wrapper Continuations, Continued Prosecution Applications, Requests for Continued Examination and Continuation-In-Part Applications. But in all cases, the upshot is the same: the applicant gets another shot at convincing examiners to grant him a patent'. In Australia, the Raising the Bar Bill 2011 introduced 'stricter conditions for filing divisional applications and extensions of time to prevent exploitation of the system and thereby, public uncertainty'. Before the reform, a divisional application could be filed at any time until the grant of the parent application, including during the opposition proceedings, thereby allowing the applicant to obtain a safeguard in case the opposition was successful. Moreover, 'it was previously possible to convert a standard patent application into a divisional application so long as the application to be converted could have been filed as a divisional of the nominated parent on its original filing date. This resulted in a situation where an application could be converted into a divisional after grant of the parent'" (CORREA, 2014, p. 20).</p> <p>- "The UK Intellectual Property Office published a report in 2010 that attributed the patent backlog problem not just to the increase in the number of applications being filed, but also the size and complexity of those applications (...) Furthermore, the study suggests many applicants employ strategies to purposefully delay examination by submitting extremely broad claims, a tactic that can ensure some protection while further research and development is conducted" (SCHULTZ; MADIGAN, 2016, p. 21).</p>
--	--

		<p><u>ProGenéricos</u></p> <p>- Os prazos de resposta são determinados sob pena de arquivamento e não entendemos como atraso a utilização do prazo fatal. O aumento de prazo ou a permissão de divisão em segunda instância poderia atrasar o exame, mas a legislação atual não permite estas possibilidades.</p> <p><u>ABAPI</u></p> <p>Em primeiro lugar, a maliciosa alegação de tentativa de atrasos intencionais deve ser esclarecida e, principalmente, comprovada.</p> <p>De qualquer forma, esclarece-se que o que muitos têm chamado de “tentativas intencionais” é, em realidade, o uso pelo titular do seu direito de ampla defesa e de contraditório. As normas que regulam o trâmite processual do pedido de patente permitem ao titular do pedido intervir no processo para prestar esclarecimentos, sanar exigências e, principalmente, buscar um reexame da matéria com vistas a uma reversão da decisão em caso de indeferimento da patente na primeira instância. Todas essas possibilidades de atuar no processo em busca do deferimento de sua patente são legítimas e regulares. Quando um examinador em instância inicial pesquisa quais são, em sua opinião, as anterioridades mais importantes para a análise do pedido e emite seu parecer, essa opinião é uma opinião monocrática desse examinador. Em caso de uma decisão de indeferimento, o titular do pedido de patente tem todo o direito, garantido a ele por lei, de buscar um reexame do pedido e a reversão da decisão denegatória. Ele não está, com isso, “protelando intencionalmente” o exame da patente.</p> <p>Ademais, se nos basearmos nos dados, verificamos que somente 30% das decisões, como demonstra o gráfico 4, são objeto de recurso. Na maior parte das vezes o titular acata a decisão do órgão.</p> <p>É impossível os inovadores atrasarem o exame de um pedido de patente na medida em que eles não têm:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Como provocar esse atraso. E por uma razão simples: a Lei não permite ao estabelecer (i) prazos para os atos a serem praticados pelos inovadores; e (ii) prever o arquivamento, em muitos casos definitivos, pelo não cumprimento dos prazos;2. Interesse. Afinal de contas, em decorrência da demora, os inovadores arcam com enormes incertezas e prejuízos. A demora na concessão de patentes por parte do INPI afeta as empresas titulares. A indefinição quanto à propriedade da exclusiva, que só ocorre com a concessão da patente, causa insegurança para os detentores dos pedidos e riscos
--	--	--

		<p>para os seus negócios. Os titulares acabam por evitar ou atrasar decisões estratégicas como as de licenciamentos, parcerias e inserção de produtos no mercado. A demora na concessão causa, ainda, o atraso ou até a desistência de novas estratégias de inovação e pesquisa por parte das empresas titulares.</p> <p>“Without this certainty, businesses may find it hard to make appropriate decisions over use of the invention, such as licensing or joint ventures or to protect their invention from infringement (Jensen et al., 2007). (...) This may particularly hurt smaller companies who may struggle to attract investment (e.g. from venture capital firms) without a confirmed patent, or those operating in industries with short product cycles (Pinkos, 2005). Further, given the delays in patent pendency, firms may increasingly turn away from the patent system and rely on other methods of appropriation discussed above, such as trade secrets. This in turn means a loss of the dissemination of knowledge that is achieved through patenting (PINKOS, 2005)” LONDON ECONOMICS (2010, p. 59). Grifos nossos.</p> <p>https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328678/p-backlog-report.pdf</p> <p>“It has been widely acknowledged that long patent examination delays cripple innovation, hinder economies, impede job creation and frustrate the launch of new products. Increased patent review times costs the global economy \$10 billion annually, and is particularly harmful for small start-up firms. Every year of delay reduces the start-up’s employment growth by 21% and sales growth by 28% over the five years following the approval of the patent application. No country should accept the delayed launch of innovative technology or life-saving treatments because its patent office is plagued by long examination timelines and backlogs.” Grifos nossos. (AZIZ 2022).</p> <p>https://catalyst.phrma.org/the-time-is-now-to-address-brazils-notorious-patent-backlog</p> <p>“(...) it is not until the patent office actually issues a patent that there is enough certainty for most businesses to make sound decisions on how the invention behind the patent will be used. Thus, the upward trend in pendency has had a negative impact on the ability of corporate decision makers to develop sound business strategies based on their intellectual property assets. Expressing this sentiment, Mark Adler of Rohm and Haas, who presented at the IPII</p>
--	--	---

		<p>conference, stated: “Four or five years is too long for any industry, whether it’s biotechnology, high technology [or] whatever you want to call it. I can’t advise my business people with any degree of certainty what’s going to happen if it’s going to take four to five years [for a patent to issue].”</p> <p>(...)</p> <p>The uncertainty spawned by a long pendency can force companies to be more cautious than they need be. For instance, it could lead a company to delay the roll-out of a new product, limiting the ability of the company to secure value from its patent.</p> <p>(...)</p> <p>Further, the impact of long pendency times may disproportionately hurt small companies. As was pointed out by Jeff Draeger of Intel, unlike large companies that submit many patent applications every year, smaller firms rely on a handful of core patents to survive: “The Patent Office going to 40 months to first office action is going to have a significant effect and start-up small companies who really are doing some of this innovation are going to say, ‘What good does that do me?’” (LEHMAN, 2005, p. 9)</p> <p>https://www.iam-media.com/article/tackling-the-shadow-over-the-international-patent-system file:///C:/Users/pch/Downloads/ptackling-the-shadow-over-the-international-patent-system.pdf</p>
Má qualidade dos depósitos		<p>“A reduction of patent quality, if this does result from patent backlogs can be costly for three main reasons (Hedlund, 2007). First, if examiners are incorrectly granting applications, it may encourage firms to pursue patents for potentially infringing inventions because they know that there is a possibility of grants. The backlog problem is then exacerbated, as more applications are attracted. Second, a low quality patent system creates an environment where infringement and litigation are more likely, as the validity of patents is questionable. Again, this may create an incentive to file more low quality patent applications to take advantage of this” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 42-43).</p>
Falta de clareza nos documentos		
Uso máximo dos prazos pelos		<p><u>GTPI</u></p> <p>- “O número de pedidos pendentes por examinador dá uma indicação da carga de trabalho de um INAPI. No entanto, este indicador precisa ser analisado com cuidado, pois parte</p>

depositantes	<p>substancial dos pedidos pendentes pode estar aguardando ação do requerente. Isto pode ser, por exemplo, um pedido de exame o uma resposta às ações do examinador. Desta forma, o atraso no processamento dos pedidos nem sempre pode ser imputado exclusivamente ao órgão. Em muitos INAPI, o depositante necessita requerer o exame para que a análise de seu pedido seja iniciada. Se a solicitação de exame não for apresentada, o pedido é considerado retirado. No INPI, conforme determinação do art. 33 da Lei n. 9.279/1996, o depositante ou qualquer interessado deverá requerer o exame do pedido de patente no prazo de 36 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 meses. A opção pelo adiamento pode ser justificada também pelo fato da legislação nacional permitir ajustes no pedido para proteger o aperfeiçoamento ou o desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo, conforme previsto no art. 76 da Lei n. 9.279/1996 (BRASIL, 1996)” (GARCEZ JÚNIOR; MOREIRA, 2017, p. 185).</p> <p>- “Se o INPI possui dificuldade em manter os prazos ideais, os titulares, por sua vez, parecem conseguir operar com maestria entre essas datas. A diferença é que eles possuem prazos máximos, os quais costumam usar quase em sua totalidade. No caso dos depósitos via CUP, os titulares levaram, no mínimo, oito meses para fazerem os depósitos. Em média, eles utilizaram 98% do prazo total de 12 meses. Essa tendência de aproveitamento quase integral dos prazos também é vista nas duas condições de depósitos via PCT. Quando os titulares fizeram algum depósito nacional, depois entraram com pedido internacional em alguma ISA e, por último, pediram fase nacional no Brasil, os aproveitamentos: 97% do prazo de 12 meses para o pedido internacional — sendo um mês o prazo mais curto —; e 99% do prazo de pedido de fase nacional, que deveria ocorrer em até 30 meses da prioridade — com um mínimo de 19 meses. Na outra via PCT, quando a primeira ação dos titulares foi o pedido internacional na ISA, sem prioridade anterior, e depois foi feito o pedido de fase nacional, os titulares aproveitaram impressionantes 100% dos prazos. Um último prazo que os titulares também exploram é o do pedido de exame, que deve ser feito em até 36 meses da data de depósito. Nos casos em que foi possível encontrar a informação da data desse pedido, o mínimo foi de 18 meses. Em média, eles utilizaram 34 meses ou 94% do limite legal” (MERCADANTE; HASENCLEVER; PARANHOS, 2017, p. 786-787).</p> <p><u>ProGenéricos</u></p> <p>- ProGenéricos não entende como causa no atraso uma vez que o INPI precisa aguardar o prazo de resposta regulamentado.</p>
--------------	---

	<p><u>ABAPI</u></p> <p>Não se entende como causa do backlog o uso do prazo legal dado aos depositantes para atuarem no processo. O cerne da questão é o prazo até o início do exame e não prazos menores processuais durante o exame. O exame tem tempo reduzido e compatível com outros países (Gráfico 3).</p> <p>Os prazos da LPI são contados em dias (no máximo 90 dias) e em meses (no máximo 3 meses) ao passo que o atraso é de vários anos. Ou seja, é impossível que o depositante por ter cumprido um prazo no último dia tenha causado um atraso de inúmeros anos.</p>
Recursos às decisões	<p><u>ABAPI</u></p> <p>A possibilidade de recorrer de uma decisão do INPI é legítima em linha com princípios constitucionais e de direito administrativo.</p> <p>Ademais, considerando que 50% das decisões de indeferimento do INPI são revertidas, a existência do recurso administrativo é ferramenta fundamental e importante para fortalecer o sistema de patentes.</p> <p>E ainda que a metade das decisões recorridas sejam mantidas, é impossível afirmar que esses recursos são protelatórios. Deve-se mostrar o dolo em interpor um recurso para protelar. E essa demonstração não existe.</p> <p>De qualquer forma, não é apresentado recurso contra a maioria das decisões de indeferimento. Somente 30% das decisões são objeto de recurso. Vide gráfico 4. Por essa razão, não procede a alegação de que a possibilidade de interpor recurso administrativo contra decisão de indeferimento causaria “a demora do INPI par conceder patentes”.</p> <p>Os dados apresentados abaixo não respondem à questão. É direito do requerente pleitear a reversão de uma decisão por meio da solicitação de um reexame do pedido para uma instância superior.</p> <p>E ainda que existam recursos protelatórios, deve-se coibi-los e não eliminar um direito legítimo.</p> <p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- Como não é interposto recurso contra a maioria das decisões de indeferimento, não procede a alegação de que a possibilidade de interpor recurso administrativo contra decisão de indeferimento causaria “a demora do INPI par conceder patentes”. Ver Gráfico 4.</p> <p><u>ProGenéricos</u></p> <p>- Caso a referência seja a recursos de natureza protelatória, indicamos alguns exemplos: BR112013011961 (dividido BR122020024312); PI0410044 (dividido BR122016006880).</p> <p>- Muitos recursos podem ser protelatórios, como a divisão de pedidos em outros idênticos mesmo já havendo parecer de</p>

		<p>ausência de mérito. Exemplos: BR112013011961 (dividido BR122020024312); PI0410044 (dividido BR122016006880)</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- Esse item não faz qualquer sentido. A partir desta lógica, o próprio exame técnico dos pedidos de patente poderia ser considerado uma “causa” do problema apontado.</p>
<p>Baixa capacidade de do INPI em coibir comportamentos protelatórios pelo depositante</p>		<p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- O Grupo FarmaBrasil está apresentando um material ao Diálogo Temático “Patentes 2”, subscrito pela ABIFINA, Pró-Genéricos e APROSOJA, no qual indicamos diversos exemplos que podem ser úteis a esse ponto.</p> <p><u>ProGenéricos</u></p> <p>- Os examinadores nem sempre se atentam aos divididos que são idênticos ao pedido original. Para tanto é importante manter a possibilidade de apresentação de recursos durante o exame técnico (art. 31 da LPI).</p> <p><u>ABAPI</u></p> <p>O exercício regular do direito não configura ato predatório. A prática está em conformidade com o que fala o artigo 26 da Lei.</p> <p>E ainda que existam pedidos de divisão protelatórios, deve-se coibi-los e não eliminar um direito legítimo.</p>
<p>Possibilidade de apresentação de recursos durante o exame técnico (art. 31 da LPI)</p>		<p><u>ABAPI</u></p> <p>Dados demonstram que a apresentação de subsídios ao exame técnico prevista pelo artigo 31 é uma prática que facilita sobremaneira o procedimento de análise de uma patente, poupando tempo de pesquisa e dando mais possibilidade de se trazer informações para se embasar o exame. E mesmo assim, esse mecanismo ainda é subutilizado. Ele não é uma causa do problema do backlog. Ao contrário, deve ser utilizado como mais um recurso para a solução do problema.</p> <p>“O subsídio ao exame por terceiros é previsto na LPI (art. 31), contudo, conforme constatado por Abrantes (2017), o mecanismo é muito pouco utilizado. A falta de uma política de estímulo à participação do público no processo de exame de patentes é evidenciada pela taxa de subsídio (relação do número de petições de subsídio ao exame (210) pelo número de depósitos de pedidos de patente), que nos últimos 20 anos atingiu seu ápice em 2003 com 2,7% (o que ainda assim é muito baixo) e desde então vem declinando chegando a aproximadamente 0,5% em 2017 (ABRANTES, 2017). Esse é um dado que preocupa, principalmente diante das constatações de Nakamura (2013 apud NIIDOME, 2015), que analisando a prática dos subsídios ao exame no JPO, constatou que os pedidos de patente que recebiam subsídios de terceiros antes da concessão da patente tinham taxas de concessão de 10 a 15 pontos percentuais mais baixas do que os</p>

		<p>pedidos que não recebiam subsídios, concluindo que essa ferramenta é importante para aumentar a qualidade da patente.” GARCERZ JÚNIOR et. al. Perspectivas em Gestão & Conhecimento, João Pessoa, v. 11, n. 2, p. 113, maio/ago. 2021. https://brapci.inf.br/index.php/res/download/163168</p> <p>Por fim, ainda que existam abusos do direito de subsídios, deve-se coibi-los e não eliminar um direito legítimo.</p> <p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- O Grupo FarmaBrasil discorda do ponto colocado.</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- Esse item não faz qualquer sentido. Em primeiro lugar, o artigo 31, da LPI, refere-se a subsídios ao exame técnico. Em segundo lugar, não há qualquer dúvida de que esses subsídios facilitam o processo de análise das patentes e, conseqüentemente, contribuem para a eficiência do INPI.</p> <p>- “Pre and post-grant oppositions by third parties are one of such mechanisms: ‘[O]ne of the main objectives of the opposition system is to provide a simple, quick and inexpensive mechanism that ensures the quality and validity of granted patents by allowing an early rectification of invalid patents’ [...] The work of examiners is facilitated by the information and arguments submitted by opponents” (CORREA, 2014, p. 9).</p> <p>- “Acting at the pre-grant phase through a rigorous examination process is likely to be the most effective measure that can be implemented to ensure that patents are applied for and granted when an inventive activity has actually taken place. As noted in an OECD study, ‘[T]he social cost of filing patents could also be reduced by discouraging both applications for minor or economically unimportant inventions and strategic patenting” (CORREA, 2014, p. 21).</p> <p><u>ProGenéricos</u></p> <p>- Esta possibilidade ajuda a agilizar o exame uma vez que os subsídios técnicos fundamentam a argumentação e trazem informações importantes como anterioridades que o examinador pode não ter encontrado.</p>
Evergreening	<u>ABAPI</u>	<p>Em primeiro lugar, não existe “evergreening” em face do requisito da novidade. Não é possível patentear mais de uma vez invenção idêntica.</p> <p>O que chamam de “evergreening” são aprimoramentos realizados em uma invenção já existe e que, quando são novos e</p>

apresentam atividade inventiva, obtém uma patente. Esses aprimoramentos são chamados de “inovações incrementais”.

No entanto, é preciso diferenciar estes dois conceitos, na medida em que nem todas as inovações incrementais são apresentadas como fruto da prática de *evergreening*, nem vice-versa. Isso porque, podem ser desenvolvidas modificações incrementais às tecnologias já patenteadas que lhe conferem maior eficiência ou uma nova função, tornando legítima a obtenção de uma nova carta patente, mesmo que não haja qualquer grande alteração substancial.

Cabe ressaltar que uma invenção incremental tida como “simples” geralmente é decorrente de cerca de 6 a 8 anos de pesquisa e investimento financeiro para que então, possa entrar no mercado²⁰.

Já na prática do *evergreening*, as supostas inovações são (GURVITZ, GONZALEZ PENNA E DE SOUSA. **Inovações incrementais e evergreening na indústria farmacêutica**. 2021. Disponível em: <https://www.montaury.com.br/pt/artigos/425-inovacoes-incrementais-e-evergreening-na-industria-farmaceutica>

Ou seja, quando a patente para a invenção inicial expira, qualquer um pode explorá-la desde que sem o aprimoramento protegido em uma patente posterior. O problema é que aqueles que alegam “*evergreening*” sabem da relevância desse aprimoramento e querem explorar a invenção com ele. E por causa disso entendem que patentes para inovações incrementais seriam indevidas.

A argumentação de um “*evergreening*”, uma proteção “eterna” dos objetos protegidos por patente, ou do produto advindo dessa patente, como causa do backlog precisa ser corretamente endereçada e esclarecida. Na grande maioria das vezes, quando se usa essa expressão, não se está observando a robustez dos argumentos sob os quais ela se fundamenta.

É importante observar que essas inovações incrementais são criações independentes e cada uma delas deve gozar de seu período de proteção exclusiva.

Erika Lietzan, Professora do Departamento de Direito da Universidade de Missouri e que leciona as matérias de “Direito, Saúde e Políticas Públicas” e “Propriedade Intelectual”, com mais de vinte anos de experiência trabalhando com o setor de regulamentação de medicamentos, explica em detalhes porque o termo “*evergreening*” é erroneamente adotado na maioria das vezes e se funda em conceitos equivocados. Expõe-se abaixo parte de suas colocações que, apesar de se dirigirem para a política de propriedade intelectual e regulamentação de medicamento dos

Estados Unidos, são, em grande parte, absolutamente pertinentes para o entendimento do tema aqui no Brasil.

“The term “evergreening” is a metaphor, meant to remind audiences of evergreen trees, which have green foliage year-round. It implies that something has been extended, and users of the metaphor view this extension as improper or undesirable. When offering descriptions and examples of evergreening, they focus on drug companies continuing to innovate after first introducing a new molecule, and on the broader marketplace for medicines after subsequent innovations have been introduced to the market. **But proponents are frustratingly inconsistent and unclear about what, exactly, has been “extended” in these situations. A close look at the regulatory landscape in which continuing pharmaceutical innovation occurs shows that arguments for reform are grounded in myths, such as the myth that pharmaceutical companies continuing to innovate somehow “extend” their patents.**

(...)

(...) every new medicinal product requires premarket approval from the Food and Drug Administration. (...) A firm that wants to market a new drug must prove to the FDA that the drug is safe and effective. Generating this information takes years, beginning with work in the laboratory and on animals, and progressing through several rounds of “clinical” testing in humans. For new molecules, the clinical portion of this research and development program averages six years. **The process is also expensive: the Tufts Center for the Study of Drug Development now estimates the average cost of developing a new molecular entity at \$2.6 billion. That figure includes average out-of-pocket costs of \$1.4 billion and reflects the cost of unsuccessful projects. Most research and development programs fail.**

(...)

Although the term “evergreening” is a metaphor and signifies an extension of something, proponents of reform proposals do not agree on the particulars of the term’s use. Some say the company has evergreened its invention, its drug, or its product. Others say the company has evergreened the drug’s patent or patent life, or its exclusivity. Some say it has extended the drug’s patents, or the drug’s patent coverage or patent life, or the drug’s exclusivity period. Some say the company has evergreened the drug’s price, or its

		<p>own profits or monopoly, or the company has extended its market power. Many argue that through evergreening — whatever the term means — the innovator has improperly blocked other firms from competing with it. On this basis, they seek government intervention.</p> <p>(...)</p> <p>The circumstances that trigger the “evergreening” label occur at the intersection of several complex bodies of law: the federal framework requiring premarket approval of new medicines and their copies, federal intellectual property laws, federal and state laws governing promotion of medicines, and federal laws and practices and state laws relating to prescribing and dispensing medicines. Many who propose aggressive government intervention because of evergreening give short shrift to this landscape, which allows the perpetuation of three myths that distort policymaking discussions.</p> <p>(...)</p> <p>A single active ingredient associated with a single brand name might be the subject of a half dozen, dozen, or more discrete products. Suppose an active ingredient was formulated into tablets and the innovator sold six strengths. Suppose the innovator also formulated an injectable version, which it sold in two strengths. Suppose it also developed a disintegrating tablet for oral administration, which it sold in four strengths. This innovator would sell <i>12 discrete products</i> with the same active ingredient and probably (though not necessarily) the same brand name. And because a single product might incorporate many discrete inventions, the patents relevant to one product might differ from the patents relevant to another. Failure to realize this — and its regulatory significance — leads to three myths, as follows.</p> <p>(...)</p> <p><i>Myth of evergreening patents</i> / The first myth is that innovators extend their patents. This is legally impossible. In the United States, a patent expires 20 years after its application date. There are only two ways a patent’s expiration date can shift later in time: (1) When it issues a patent, the U.S. Patent and Trademark Office (PTO) adjusts the expiry date later to compensate for routine delays at the PTO. And (2), if the marketing application proposed a new active ingredient, then if the company asks the PTO for a patent term extension within 60 days of FDA approval, the PTO will use a statutory formula to</p>
--	--	---

		<p>extend one patent claiming the product to compensate partially for the lapse of patent life during premarket testing and regulatory review. There is no other mechanism by which a patent might be extended. In particular, a patent on one invention — no matter when it expires — does not extend the patent on another invention.</p> <p><i>Myth of blocked competitors</i> / The second myth is that when an innovator holds patents that expire after its active ingredient patent, or when it introduces newer products to market, it can prevent its competitors from bringing their copies to market. Instead, once the initial patent and (if applicable) statutory exclusivity on the innovator's active ingredient have expired, its competitors have substantial freedom to operate. (...)</p> <p><i>Myth that automatic substitution is critical</i> / The final myth of evergreening is that continuing innovation — especially when an innovator introduces a newer version of its product and stops selling its old version — precludes uptake of less expensive medicines by interfering with automatic pharmacy substitution under state pharmacy law. This myth reflects an assumption that competitors who file abbreviated applications <i>depend</i> on automatic pharmacy substitution — rather than the ordinary rough and tumble of a competitive marketplace — to obtain market share. The truth may be more complicated. (...)</p> <p>In short, when an innovator introduces a new product into the market, generic companies will be able to introduce copies of the innovator's first product and they may or may not enjoy sales depending on the choices they make and the choices made by others in the market. In this scenario, products compete for the business of rational payers based on their comparative benefits and cost. Substitution may play almost no true role, and whether the innovator still markets its older branded product may be irrelevant. (...)</p> <p>Many who argue for new regulation to address supposed evergreening perpetuate these three myths in their writing. Once these myths are laid bare, it becomes clear that the ultimate claim behind the metaphor — that <i>something</i> has been <i>extended</i> when an innovator introduces</p>
--	--	--

		<p>a newer product based on its continuing innovation with a particular active ingredient — cannot stand.</p> <p>Careful review of the examples offered by proponents of reform yields a key insight about what they really want to address. In these situations (1) an innovator markets a drug product that would not exist <i>but for</i> a separate discovery earlier in time, typically a novel active ingredient, and (2) because it lacks generic competition, this newer product can be sold at supra-competitive prices, even though the patent on the active ingredient has expired.</p> <p>On the one hand, there is nothing to dispute here. Empirical work supports the factual claim. Innovators introduce new products that result from continuing innovation over time, building on and incorporating earlier discoveries. The new products are generally protected by patents and exclusivity that expire later than the original protections on its active ingredient.</p> <p>On the other hand, to suggest this is an “extension” is puzzling. There is no basis in current law to state a usual or expected length of time during which a company should be permitted to market related products at supra-competitive prices. Patent law does not provide a basis. It provides a fixed term for discrete inventions claimed. That term is not meant to cover <i>other</i> inventions that would not exist absent earlier inventions. And there is no basis in patent law to deny protection for a discrete invention that meets the patenting standards simply because the inventor has already enjoyed a patent term on another invention. Nor does FDA law provide a basis for stating a usual or expected length of time.</p> <p>(...)</p> <p>Policymakers cannot make reasoned and well-informed decisions about law and policy in this area if normative claims are not clearly stated and justified. They will need to consider the many subsequent medical products traceable to a single initial innovation, the differing ways subsequent medical products may provide important benefits (clinical or otherwise) to patients, and whether and how medical product innovation would proceed without the incentives for continuing innovation that have been available historically. Policymakers must also consider the roles that payers, physicians, and patients play — and should play — in the marketplace for medical products. All of these issues deserve careful attention before policymakers move forward with proposals for</p>
--	--	---

		<p>aggressive government intervention in the marketplace.</p> <p>This is why the failure of reform proponents to grapple with the nuanced legal and factual context in which innovators and their competitors operate is so pernicious. Serious policy proposals should be based on rigorous evidence-based work that is careful and precise about the law and the facts. We would be better served if everyone acknowledged forthrightly that competitors may use abbreviated application pathways for comparatively inexpensive products containing the same active ingredient and may promote and sell those products in the marketplace to willing purchasers, subject to the same rules of truthful and non-misleading promotion as other sellers. Only by admitting these points can we discuss the real argument being made.</p> <p>In the end, use of the “evergreening” term is problematic. It is a sloppy metaphor that conceals not only descriptive failures but also a failure to own and defend a radical — and important — normative claim. Serious writers about this topic should avoid the shorthand and focus on what matters: an actual description of the law and facts in play and the real normative claim being made. The term’s meaninglessness makes it impossible for audiences to distinguish among situations that may be different, as a legal, theoretical, or normative matter, and that may call for differing policy solutions. Using the metaphor does a disservice to policymakers and the public. Grifos nossos.</p> <p>(LIETZAN, 2020) https://www.cato.org/regulation/fall-2020/evergreening-myth</p> <p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- Causa identificada no Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6 do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1199/2020), páginas 46-47 e reconhecida na decisão da ADI 5.529/DF, páginas 29-31 do Acórdão.</p> <p><u>ProGenéricos</u></p> <p>- Muitos depósitos de pedidos de patentes que não trazem novidade, atividade inventiva acabam entrando na fila do backlog e atrasam o exame de pedidos que merecem o privilégio. Em muitos casos o próprio depositante acaba desistindo do pedido após uma exigência formulada. Por exemplo o pedido BR 11 2017 011536 0 arquivado após exigência preliminar não respondida.</p>
--	--	---

		<p>Outros acabam sendo arquivados por falta de pagamento de anuidade como o BR112017026189.</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- “When looking at trends affecting patent quality it may also be pertinent to look at the incentives of the different stakeholders. Applicants may have strategic objectives when submitting some patent applications. They may not particularly wish a thorough, rapid, and efficient examination process. In which case they may submit applications that are themselves of dubious quality, with obfuscated claims and accompanied by tactics designed to delay (defer) actual examination for as long as possible” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 44).</p> <p>- “The proliferation of patents is particularly high and problematic in the pharmaceutical sector, where large companies actively seek to acquire broad portfolios of patents in order to extend patent protection beyond the expiry of the original patents on new compounds. These evergreening strategies allow them to keep generic producers out of the market and charge prices higher than those that would otherwise exist in a competitive scenario. For example, the basic patent for paroxetine, an antidepressant, expired in the late 1990s, whereas ‘secondary’ patents will extend up to 2018. One example of how large pharmaceutical manufacturers ‘push the bounds’ of the non-obviousness requirement is the patent obtained by Astra Zeneca on a purified s-isomer (esomeprazole) of its popular drug omeprazole (Prilosec). The patent was granted for what can be considered ‘an obvious subsequent development step..[and despite] the similar efficacy of these 2 molecules, the company used its marketing resources to promote the more expensive s-isomer when omeprazole, the original product, faced loss of its patent protection’. Over 800 patents were filed since the initial PCT application WO1994014436 to protect different aspects of ritonavir, an HIV/AIDS drug, and its methods of use. Evergreening strategies by one company often force others to follow the same pattern as a defensive approach. The proliferation of ‘secondary’ or ‘spurious’ patents can impose significant costs on patients and public health systems” (CORREA, 2014, p. 2-3).</p> <p>- “Despite that ‘secondary’ patents for pharmaceuticals are often found invalid by courts, in accordance with industry advisers it is still worthwhile to obtain and defend them: ‘Even where the final outcome of proceedings is that the patent is held invalid, the effect of the litigation will have been to delay the generics’ entry to the market. Fighting the litigation may also have ‘warned off’ other generic competition. In any event, for a successful product, the benefit of even a short time of additional proprietary sales may easily outweigh the costs of patent litigation’ (Michael Burdon and Kristie Sloper, ‘The Art of Using Secondary Patents to Improve Protection’, vol. 3,</p>
--	--	--

		International Journal of Medical Marketing, 2003, p. 228)” (CORREA, 2014, p. 11-12).
Natureza do sistema	O backlog em si causa atrasos	<p><u>ABAPI</u></p> <p>O Backlog não é a causa em si dos atrasos. A maior parte do tempo de exame se passa com os pedidos aguardando na fila para o seu início. O exame em si é rápido. O Backlog não é a causa em si dos atrasos. Ver Gráfico 3.</p> <p>- A maior parte do tempo de exame se passa com os pedidos aguardando na fila para o seu início. O exame em si é rápido. Ver Gráfico 3.</p> <p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- O Plano de Combate ao Backlog tem mostrado resultados dentro do seu cronograma e suas etapas. O número de exames pendentes por examinador tem sido reduzido, conforme apontado pelo INPI em 15/03/2021 no curso da ADI 5.529, “peça” 232, (Ofício SEI nº 40/2021P/INPI, de 19/03/2021). Entendemos que as causas para um exame excessivamente moroso mesmo com os avanços no combate ao backlog devem ser outras.</p>
	Aumento da complexidade e tamanho dos pedidos	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- Causa identificada no Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6 do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1199/2020), página 11.</p> <p>- Conclusão também presente no estudo da London Economics, encomendado pelo Escritório de Patentes do Reino Unido – UKIPO (LONDON ECONOMICS, Patent backlogs and mutual recognition. Reino Unido: Escritório de Propriedade Intelectual, 2010, p. 57. Disponível em: https://www.gov.uk/government/publications/patent-backlogs-and-mutual-recognition).</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- “The burden of applications on patent offices is determined not only by the number, but also the size and the complexity of patent applications. During the same period as the increase in applications, the size of applications also increased dramatically. At the EPO, for instance, the number of claims per filing to the EPO increased at 2.5% per annum between 1988 and 2003, while the number of pages increased at 5.3% per annum (van Zeebroeck et al., 2007). The reasons for this include increased technical complexity, the growth of emerging sectors (such as biotechnology and computer science), the ‘export’ of different drafting styles and patent strategies focusing on large, unfocused patents (EPO, 2007; van Zeebroeck et al., 2007). Further, there is evidence that different filing strategies are associated with different pendency periods (that is the time taken to grant a patent). Van Zeebroeck (2009) shows, using EPO data, that applications with more claims or with equivalent filings at the EPO have longer periods to decision. The largest applications in terms of claims, for instance, take up to two years more to be processed. Further, the estimates indicated that</p>

		<p>divisional applications took on average more than five years more to be processed than a normal application. Although this is a consequence of the nature of a divisional - i.e. a later filing receiving the same priority date, this indicates the potential that exists for applicants to use filing strategies to extend the time for their application. Notably also, van Zeebroeck (2009) finds that higher tech industries (biotechnology, IT, telecommunications) are characterised by longer pendency, and lower grant rates. Further, generally those applications with the highest number of claims – and hence longer pendency, also had lower grant rates, suggesting that these strategies may be associated with lower quality patents” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 39-40).</p>
	<p>Inexistência de estratégia para política de preços cobrados para o depósito de patentes (preços de retribuição baixos estimulam depósito de pedidos com baixa qualidade)</p>	<p><u>ProGenéricos</u></p> <p>- Questionável porque a autarquia tem se mostrado superavitária. Basta checar as últimas demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC) do INPI. O exercício de 2021 apresentou um aumento de 35,20% na geração líquida de caixa em relação ao exercício de 2020, conforme página 43 da DFC disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-informacao/demonstracoes-contabeis-arquivos/documentos/demonstracoes-contabeis-2021.pdf</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- “Picard and van Pottelsberghe (2013) theoretically study the relationship between governance of patent offices and the quality of patent systems. They present a model that describes the potential behavior of patent offices with respect to the setting of fees and the quality of their examination processes. They address the possibility that a self-funded patent office, having the tradeoff between softer examination and better credibility of the granted patents, can present a strategic choice regarding examination quality. They show that the demand for patent examination increases with smaller patent fees” (KIM; OH, 2017, p. 1006).</p> <p>- “Low standards of patentability encourage the filing of numerous ‘secondary’ patents. The incentive to do so increases if fees to obtain and maintain a patent are low and affordable to large companies, as is generally the case in developing countries. Patent examination and maintenance fees can be used as an instrument to avoid the proliferation of patents. Thus, a group of experts convened by the EPO has recommended the use of higher initial fees for examination to reduce ‘strategic behaviour’ and the number of claims and thereby improve ‘patent quality’, particularly with regard to patent ‘thickets’. Higher renewal fees were also recommended. Ecuador provides an example of this policy. Examination and registration fees, as well as maintenance fees for patents were drastically increased</p>

		<p>recently,136 elevating the cost of obtaining a patent to more than U\$S 100,000, except for certain categories of applicants (such as small companies and universities). These fees – probably the highest in the world – are likely to substantially reduce the number of patent applications” (CORREA, 2014, p. 21).</p> <p>- “Higher registration, assignment and maintenance fees, with exceptions for individuals, small companies and research or teaching institutions, is another measure that may be adopted to discourage strategic patenting policies by large companies” (CORREA, 2014, p. 23).</p>
	Aumento no nº de pedidos	<p><u>GTPI</u></p> <p>“Patent filings grew by 9.2 per cent in 2012, representing the fastest growth in the past 18 years. See WIPO, ‘World Intellectual Property Indicators – 2013 Edition’, 2013, available at http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/index.html” (CORREA, 2014, p. 1)</p> <p><u>ABAPI</u></p> <p>Essa afirmação encontra suporte se analisarmos os dados de depósitos entre os anos de 2011 a 2015. Posteriormente a esta data, e até como consequência do backlog e seu desincentivo à inovação, os dados mostram que novos depósitos de pedidos de patente estão caindo a cada ano. Em um levantamento baseado nos pedidos de registro de patentes efetuados junto ao INPI demonstrou que os depósitos de pedido de patente vêm diminuindo nos últimos anos. Os depósitos de 2016 a 2021 apontaram uma queda sensível com relação aos depósitos efetuados entre 2011 e 2015. Sobretudo se compararmos o decréscimo de 25.787 pedidos de patentes em 2012 para 19731 em 2021. Vide Gráfico 5.</p> <p><u>CNI</u></p> <p>A London Economics, por meio do estudo “Economic Study on Patent Backlogs and a System of Mutual Recognition” realizado para o Escritório de Propriedade Intelectual de Londres, trouxe importantes definições e dados relativos ao backlog.</p> <p>Uma das principais causas do <i>backlog</i> citadas pelo Estudo é o aumento do número de pedidos que o escritório tem que suportar. Entretanto, considerando os dados disponibilizados pelo INPI, o número de depósitos no Brasil vem caindo gradativamente desde 2013, ver tabelas 1 e 2. Portanto, o atraso no exame dos pedidos de patentes enfrentado pelo INPI possui outras causas.</p>
Padronização regulatória	Tentativa de imposição de uniformidade	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- Como exemplo indicativo de tal situação e do problema causado, o Tribunal de Contas da União (página 16 do Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6 - Acórdão nº 1199/2020) demonstrou que a inclusão da anterior participação da ANVISA no</p>

<p>internacional</p>	<p>zação do sistema de PI para países subdesenvolvidos e em desenvolvimento</p>	<p>fluxo de exame de patentes no Brasil teve como motivação legislativa a tentativa de fornecer reforço técnico ao INPI diante da ampliação dos números de campos tecnológicos passíveis de patenteamento no país com o advento da LPI, sem correspondente incremento na infraestrutura e no quadro de examinadores do INPI.</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- “There is also an important trend for increased complexity of the subject matter of the patent application. In fast moving technical fields it may become increasingly costly for patent offices to maintain the resources needed for thorough search and examination. The resources include both the training of the examiners and the databases of prior art information that they can draw upon” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 44).</p> <p>- “A adequação ao Acordo TRIPS apresentou problemas sérios para a operação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que atua como escritório de patentes do Brasil desde 1970. O fato de o Brasil vir de um período de quase três décadas sem reconhecer a proteção patentária a produtos e processos farmacêuticos implicava em uma ausência de quadro interno de examinadores qualificados. Uma solução para essa deficiência foi a introdução, a partir da Lei no 10.196, de 2001, da anuência prévia, aproveitando o corpo técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), criada em 1999. Entretanto, em vez de um dispositivo transitório, enquanto o INPI se estruturasse para realizar suas competências de exame, a anuência prévia foi mantida na LPI. O volume de pedidos que inicialmente não foram analisados por falta de profissionais capacitados, somado ao fato de o exame técnico ser duplamente realizado — podendo, inclusive, haver conflito nas diretrizes das duas agências —, culminou em um elevado backlog do INPI” (MERCADANTE; HASENCLEVER; PARANHOS, 2017, p. 778)</p> <p>- “Com base em todos os elementos apresentados até aqui, apesar de se reconhecer a existência dos problemas institucionais apontados por outros autores, afirma-se que essa insuficiência não é exclusiva do Brasil e não deve ser considerada a causa primeira do fenômeno estudado. Na verdade, no âmbito do presente diagnóstico, foi possível inferir que as condições estruturais impostas pelo próprio sistema de propriedade intelectual vigente parecem se constituir como elementos centrais do problema do backlog no Brasil, fazendo com que esse fenômeno deva ser considerado desde uma perspectiva mais ampla e sistemática” (SILVA, 2019, p. 102).</p> <p>- On the other side of the equation, we must point out that the opportunity costs of establishing and running a strong PIPR system may be considerable in developing countries, given</p>
----------------------	---	--

		<p>their lack of technical, administrative, and legal human resources (more on this in the later subsection ‘The costs of TRIPS for the developing countries’). Also, given the weak anti-trust law and/or enforcement capability, developing countries may suffer from the ‘monopoly’ effect of patents more than do the more advanced countries. Moreover, when 97% of world patents are held by developed countries (UNDP, 1999, p. 68), the costs from paying the royalties may significantly outweigh the benefits from (the insignificant) additional knowledge that the system extracts from the nationals of the developing countries. When there is an international system like TRIPS that demands compliance (with some adjustment) with the international ‘norm’, the problems for the developing countries become even bigger — as will be seen in the next section (CHANG, 2001, p. 299).</p> <p>- “Third, I have already pointed out the high human resource costs of running a sophisticated IPR regime in developing countries (see subsection ‘Alternatives to the currently dominant IPR system’). Implementing the TRIPS Agreement will increase these costs even further. This is not only because the required technical and legal standards for the domestic IPR regimes will be made higher, but also because the disputes in the WTO will require lawyers and others with skills that are not easily available in developing countries” (CHANG, 2001, p. 302).</p>
	<p>Custo relativo para se manter um sistema de patentes em um país em desenvolvimento</p>	<p><u>GTPI</u></p> <p>- “Large increases in the number of applications can cause strain on the resources available to POs and may result in longer pendency and render the time and resources available for search and examination inadequate. There is also an important trend for increased complexity of the subject matter of the patent application. In fast moving technical fields it may become increasingly costly for patent offices to maintain the resources needed for thorough search and examination. The resources include both the training of the examiners and the databases of prior art information that they can draw upon” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 44).</p> <p>- “Com base em todos os elementos apresentados até aqui, apesar de se reconhecer a existência dos problemas institucionais apontados por outros autores, afirma-se que essa insuficiência não é exclusiva do Brasil e não deve ser considerada a causa primeira do fenômeno estudado. Na verdade, no âmbito do presente diagnóstico, foi possível inferir que as condições estruturais impostas pelo próprio sistema de propriedade intelectual vigente parecem se constituir como elementos centrais do problema do backlog no Brasil, fazendo com que esse fenômeno deva ser considerado desde uma perspectiva mais ampla e sistemática” (SILVA, 2019, p. 102).</p> <p>- On the other side of the equation, we must point out that the opportunity costs of establishing and running a strong PIPR</p>

	<p>system may be considerable in developing countries, given their lack of technical, administrative, and legal human resources (more on this in the later subsection ‘The costs of TRIPS for the developing countries’). Also, given the weak anti-trust law and/or enforcement capability, developing countries may suffer from the ‘monopoly’ effect of patents more than do the more advanced countries. Moreover, when 97% of world patents are held by developed countries (UNDP, 1999, p. 68), the costs from paying the royalties may significantly outweigh the benefits from (the insignificant) additional knowledge that the system extracts from the nationals of the developing countries. When there is an international system like TRIPS that demands compliance (with some adjustment) with the international ‘norm’, the problems for the developing countries become even bigger — as will be seen in the next section (CHANG, 2001, p. 299).</p> <p>- “Third, I have already pointed out the high human resource costs of running a sophisticated IPR regime in developing countries (see subsection ‘Alternatives to the currently dominant IPR system’). Implementing the TRIPS Agreement will increase these costs even further. This is not only because the required technical and legal standards for the domestic IPR regimes will be made higher, but also because the disputes in the WTO will require lawyers and others with skills that are not easily available in developing countries” (CHANG, 2001, p. 302).</p> <p>- “Essa demora é causada pelo fato de, em comparação com outros escritórios de patentes, o INPI ser disparado o que possui maior razão de pedidos pendentes por examinador. Considerando apenas a parte do backlog que corresponde a esses pedidos que já têm requerimento de exame técnico, mas o examinador ainda não fez a primeira manifestação, o Brasil tinha 137.175 pedidos para serem analisados por seus 307 examinadores em julho de 2020. Isso significa que cada examinador possuía 447 pedidos que já poderiam ser analisados, mas estavam em grande parte parados. Para estabelecer uma comparação internacional, podem ser considerados os cinco maiores escritórios de patente, conhecidos como IP5: China, Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul e o Escritório Europeu. Em 2017, a média dos países era de 112 pedidos pendentes por examinador nessas mesmas condições, quatro vezes menor que a razão brasileira” (MERCADANTE, 2021).</p>
--	---

Anexo 7 – Dados e fatos das consequências do problema

Conseq uências /Efeitos	Dados e exemplos que corroborem a afirmação
Insegur ança jurídica e incertez as para a socieda de	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demora excessiva para definição do conteúdo final das restrições à livre concorrência e aos direitos fundamentais de acesso. <p><u>GTPI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - “Backlogs also incur costs from the increased period during which a nonpatentable invention receives patent protection (while at ‘patent pending’ stage). This imposes costs on the consumer, impedes competition, and may (falsely) aid firms in negotiations with other market players (van Zeebroeck, 2009)” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 42). - “The bottom line is that patent delay means product delay. Pendency problems deny consumers access to lifesaving drugs and beneficial technology” (SCHULTZ; MADIGAN, 2016, p. 20). - “Such long pendency periods are particularly likely to affect product decisions and consumer welfare when they occur in life sciences fields” (SCHULTZ; MADIGAN, 2016, p. 17). <p><u>ABAPI</u></p> <p>A demora na concessão de patentes por parte do INPI afeta as empresas titulares. A indefinição quanto à propriedade da exclusiva, que só ocorre com a concessão da patente, causa incertezas nos seus detentores. Estes acabam por evitar ou atrasar decisões estratégicas como as de licenciamentos, parcerias e inserção de produtos no mercado. A demora na concessão causa, ainda, o atraso ou até a desistência de novas estratégias de inovação e pesquisa por parte das empresas titulares. Ademais, as incertezas e inseguranças na apropriação da patente pode fazer com que essas empresas busquem outras estratégias de proteção, como o segredo de negócio, esvaziando o sistema de patente e diminuindo o acesso à informação com relação a essas tecnologias</p> <p>Essas medidas que o titular é obrigado a adotar por conta desse cenário de dúvidas, em última instância, prejudicam também a sociedade como um todo e os concorrentes e consumidores, em especial. A incerteza do desenvolvimento de um produto e sua entrada no mercado e a desaceleração no investimento em P&D e em novas parcerias e projetos impedem a criação de novos empregos. A concorrência pode se ver privada do conteúdo da tecnologia e de seu uso a longo prazo, caso os titulares optem por outras formas de apropriação das suas criações em alternativa às patentes. A não transferência de tecnologia por meio de licenças ou sua demora afeta os consumidores, principalmente os de países que carecem daquele tipo de produto. Os consumidores saem igualmente prejudicados pelo atraso na entrada de um novo produto no mercado. Especialmente os produtos novos</p>

e capazes de resolver questões que assolam a sociedade, como doenças sem cura ou tratamento, por exemplo.

As ponderações acima são evidenciadas em diversos estudos e análises sobre o tema:

“Without this certainty, businesses may find it hard to make appropriate decisions over use of the invention, such as licensing or joint ventures or to protect their invention from infringement (Jensen et al., 2007). (...) This may particularly hurt smaller companies who may struggle to attract investment (e.g. from venture capital firms) without a confirmed patent, or those operating in industries with short product cycles (Pinkos, 2005). Further, given the delays in patent pendency, firms may increasingly turn away from the patent system and rely on other methods of appropriation discussed above, such as trade secrets. This in turn means a loss of the dissemination of knowledge that is achieved through patenting (Pinkos, 2005)” LONDON ECONOMICS (2010, p. 59). Grifos nossos.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328678/p-backlog-report.pdf

“It has been widely acknowledged that long patent examination delays cripple innovation, hinder economies, impede job creation and frustrate the launch of new products. Increased patent review times costs the global economy **\$10 billion annually**, and is particularly harmful for **small start-up firms**. **Every year of delay reduces the start-up’s employment growth by 21% and sales growth by 28% over the five years following the approval of the patent application.** No country should accept the delayed launch of innovative technology or life-saving treatments because its patent office is plagued by long examination timelines and backlogs.” Grifos nossos.

AZIZ (2022).

<https://catalyst.phrma.org/the-time-is-now-to-address-brazils-notorious-patent-backlog>

“(...) it is not until the patent office actually issues a patent that there is enough certainty for most businesses to make sound decisions on how the invention behind the patent will be used. Thus, the upward trend in pendency has had a negative impact on the ability of corporate decision makers to develop sound business strategies based on their intellectual property assets. Expressing this sentiment, Mark Adler of Rohm and Haas, who presented at the IIPi conference, stated: “Four or five years is too long for any industry, whether it’s biotechnology, high technology [or] whatever you want to call it. I can’t advise my business people with any degree of certainty what’s going to happen if it’s going to take four to five years [for a patent to issue].”

(...)

	<p>The uncertainty spawned by a long pendency can force companies to be more cautious than they need be. For instance, it could lead a company to delay the roll-out of a new product, limiting the ability of the company to secure value from its patent.</p> <p>(...)</p> <p>Further, the impact of long pendency times may disproportionately hurt small companies. As was pointed out by Jeff Draeger of Intel, unlike large companies that submit many patent applications every year, smaller firms rely on a handful of core patents to survive: “The Patent Office going to 40 months to first office action is going to have a significant effect and start-up small companies who really are doing some of this innovation are going to say, ‘What good does that do me?’” (LEHMAN, 2005, p. 9)</p> <p>https://www.iam-media.com/article/tackling-the-shadow-over-the-international-patent-system file:///C:/Users/pch/Downloads/ptackling-the-shadow-over-the-international-patent-systemp.pdf</p> <p>“We are concerned that a growing patent backlog may discourage innovation. For example, a large backlog may encourage increased use of “trade secret protections,” with a concurrent decline in the publication and sharing of useful discoveries. More practically, it may impede financing of new ideas and the release of new products. Further, a disproportionate backlog of unexamined patent applications contributes to legal uncertainty as competitors try to invent around un-issued patents” PINKOS (2005). Grifos nossos.</p> <p>https://govinfo.library.unt.edu/amc/commission_hearings/pdf/Statement_Pinkos.pdf</p>
<p>Judicialização para acelerar o exame (furar a fila) e/ou para buscar compensação de prazo</p>	<p><u>ProGenéricos</u></p> <p>A judicialização não pode ser vinculada à demora no exame uma vez que o titular possui mais de 15 modalidades para acelerar a concessão: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/modalidades-de-tramite-prioritario-de-patentes</p> <p>Atualmente a judicialização está associada ao pedido de aumento do monopólio e coloca como réu até a ANVISA que não é mais responsável pelo tramite. Por exemplo: INPI no 52402.004535/2022-44 Origem: 21a VARA FEDERAL CÍVEL DA SJDF (TRF1) Processo No: 1006097-47.2022.4.01.3400 AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM</p> <p>Autor: H. LUNDBECK A/S</p> <p>Réu(s): AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL Os abusos têm sido combatidos pelo Poder Judiciário, de forma bastante satisfatória, criando precedentes que devem, obrigatoriamente, ser seguidos pelos diversos níveis do Poder Judiciário.</p>

GTPI

“A reduction of patent quality, if this does result from patent backlogs can be costly for three main reasons (Hedlund, 2007). First, **if examiners are incorrectly granting applications, it may encourage firms to pursue patents for potentially infringing inventions because they know that there is a possibility of grants.** The backlog problem is then exacerbated, as more applications are attracted” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 42).

“In addition, **low quality patents almost inevitably lead to higher litigation costs** for companies, diverting resources from more productive activities” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 44).

“Ford et al (2007) make an estimate of the cost of low quality patents being granted by the USPTO. Since patent quality is very difficult to measure, the authors approximate it by the difference in grant rates at the EPO, JPO and USPTO, when applications overlap at the three offices. Their model assumes ‘bad patents’ impose cost because their presence reduces the value and therefore the equilibrium number of ‘good patents’. **They find that the economic losses resulting from the grant of substandard patents can reach \$21 billion per year (in the US alone) by deterring valid research and have an additional deadweight loss from litigation and administrative costs of \$4.5 billion annually.** Further, the authors note that these estimates may be viewed as conservative as they do not take into account other economic costs from low quality patents, such as consumer welfare losses from monopoly rents gained by patent holders who have unwarranted patent protection” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 44-45).

“Further, **we might expect increased litigation activity** if there is a reduction in patent quality or increased patent infringement (due to higher pendency)” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 60).

ABAPI

A demora no processo de exame de patentes faz com que os inovadores se socorram, de forma legítima, ao Judiciário, buscando:

(i) segurança para obrigar o INPI a proferir decisões num prazo razoável através de impetração de mandados de segurança (exemplos: processos nº 5037766-61.2022.4.02.5101, 5003784-66.2021.4.02.5109 e 5127693-72.2021.4.02.5101, que tramitaram na JFRJ); e

(ii) ajuste (e não extensão) no prazo de vigência de forma diretamente proporcionar à inércia/demora do INPI para assegurar a garantia constitucional de exploração exclusiva por prazo razoável. Essas ações ficaram conhecidas como “ações PTA”. Já são mais de 40.

Não se pode olvidar que as modalidades de exame prioritário estão longe de englobar a totalidade dos pedidos de patente e, portanto, muitos inovadores sofrem com a demora do INPI.

	Ademais, a existência de priorizar o exame não resolve o problema da demora por uma simples razão: se todo mundo se socorrer a priorização, o atraso continuará existindo, porém em uma fila diferente.
Atraso à entrada de competidores no mercado	<p><u>GTPI</u></p> <p>- “Backlogs also incur costs from the increased period during which a nonpatentable invention receives patent protection (while at “patent pending” stage). This imposes costs on the consumer, impedes competition, and may (falsely) aid firms in negotiations with other market players (van Zeebroeck, 2009)” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 42).</p> <p>- “Ford et al (2007) make an estimate of the cost of low quality patents being granted by the USPTO. Since patent quality is very difficult to measure, the authors approximate it by the difference in grant rates at the EPO, JPO and USPTO, when applications overlap at the three offices. Their model assumes ‘bad patents’ impose cost because their presence reduces the value and therefore the equilibrium number of ‘good patents’. They find that the economic losses resulting from the grant of substandard patents can reach \$21 billion per year (in the US alone) by deterring valid research and have an additional deadweight loss from litigation and administrative costs of \$4.5 billion annually. Further, the authors note that these estimates may be viewed as conservative as they do not take into account other economic costs from low quality patents, such as consumer welfare losses from monopoly rents gained by patent holders who have unwarranted patent protection” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 44-45).</p> <p>- “Additional pendency on applications that are not granted imposes costs because it gives ‘patent pending’ protection to inventions that do not merit it, and hence provides the applicant with monopoly power they would not otherwise have had. This may lead to higher prices for the respective products if competitors are deterred from entering the market” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 59).</p>
Desincentivo à inovação	<p><u>CNI</u></p> <p>“A atividade de inovação pode ser obstruída por diversos fatores. Pode haver razões para não se dar início às atividades de inovação, ou fatores que refreiam a atividade de inovação ou que têm um efeito negativo sobre os resultados esperados. Incluem-se fatores econômicos, como os custos altos ou a ausência de demanda, fatores empresariais, como a carência de pessoal qualificado ou de conhecimentos, e fatores legais, como as regulações e as regras tributárias.” (Manual de Oslo, 2005, p. 128-129)</p> <p>“A capacidade que as empresas possuem de se apropriar dos ganhos provenientes das atividades de inovação é um fator importante com efeitos sobre a inovação. Se, por exemplo, as empresas não estão aptas a proteger suas inovações da imitação dos concorrentes, elas terão menos incentivo para inovar. Por outro lado, se uma indústria funciona bem sem os métodos formais de proteção, a promoção desses métodos pode refrear o fluxo de conhecimentos e tecnologias e conduzir a preços maiores para os bens e serviços.</p> <p>As políticas atuam de forma central na concepção dos métodos legais de proteção às inovações. Os dados sobre quais tipos de métodos são usados e sua importância relativa podem ajudar a instruir as empresas para a</p>

maximização dos benefícios econômicos e sociais provenientes dos direitos de propriedade intelectual.” (Manual de Oslo, 2005, p. 129-131)

“Os dados de patentes, tanto as solicitações como as concessões, funcionam como um resultado intermediário da atividade de inovação e também fornecem informações sobre as capacitações inovadoras da empresa. (Manual de Oslo, 2005, p. 131)

“As patentes são métodos de proteção dos resultados da P&D. Os acordos confidenciais entre as empresas e outras organizações são também formulados para proteger o trabalho da P&D, enquanto permite que a empresa interaja com outras organizações nesse trabalho.” (Manual de Oslo, 2005, p. 132)

Referência: Manual de Oslo - Diretrizes para Coleta e Interpretação de dados sobre Inovação. Traduzido pela FINEP. Rio de Janeiro, 3a. Edição (2005).

Disponível em:

<https://drive.google.com/file/d/0B5IVmtmMNMNZTQ1b1pOZUVzQ0xfYTkzTXZKUHZ4VFk0c0tz/view?usp=sharing&resourcekey=0-pwSLTXQz-XlmyyAUUKOoPw>

“Grande problema do dia-a-dia de quem trabalha com inovação tecnológica é a grande morosidade no Brasil quanto ao registro de patentes no instituto nacional de propriedade intelectual. Nesse contexto, restou decidido pelo tribunal de contas da união que “Outra determinação sugerida pelos analistas e que merece comentários refere-se à auditoria operacional a ser realizada nos procedimentos de registro de patente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Compartilho integralmente a necessidade de a Corte de Contas efetuar trabalho nessa área, posto ser amplamente conhecida a dificuldade enfrentada por todos aqueles que pretendem resguardar seus direitos intelectuais e de propriedade de criação de soluções tecnológicas, mediante o competente registro das patentes. As deficiências operacionais do sistema comprometem as relações jurídicas de todos os agentes que são prejudicados com a morosidade do registro e são fator de desestímulo à inovação tecnológica industrial, comprometendo, em certa medida, o desenvolvimento da economia do país”. (VALE, 2018, p.426-427)

TCU, Plenário, TC-006.997/2005-6, Relator: Ministro **Valmir Campelo**, Ata 17/2006, Sessão 3/5/2006.

<https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/699720056.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520>

VALE, Horácio. Princípios Jurídicos da Inovação Tecnológica: aspectos constitucionais, administrativos, tributários e processuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

“As empresas são o ator principal da inovação. Mas em qualquer país, as empresas atuam no contexto de ecossistemas de inovação, com institutos de pesquisa, universidades, fornecedores e consumidores. Algumas empresas, grandes ou pequenas, lideram estes processos. Um número expressivo segue de perto a fronteira tecnológica. No Brasil, poucas empresas estão na fronteira tecnológica, quando comparadas com os países avançados e mesmo

com alguns países emergentes com características similares às do Brasil. A título de ilustração, em 2019, o Escritório Americano de Marcas e Patentes (USPTO, na sigla em inglês) concedeu 167.115 patentes originadas nos Estados Unidos, 53.542 originadas no Japão, 21.684 na Coreia do Sul, 19.209 na China, 18.293 na Alemanha, 5.378 na Índia, 1.119 em Singapura, 962 na Espanha, 662 na Rússia e apenas 425, originárias no Brasil. Alterar essa defasagem exige a construção de um ecossistema de inovação sólido, marcado por forte articulação público-privada.” (CNI, 2022, p. 25)

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/3b/b2/3bb26816-f457-4c2b-9615-bdb1c193b3a8/doc_2_-_inovacao_web.pdf

ABAPI

Um dos impactos mais notórios da demora na concessão de patentes é o desincentivo à inovação. Mediante as dúvidas com relação à concessão e à garantia do seu direito de propriedade, empresas deixam de investir em mais P&D, seja em pesquisas novas ou pesquisas para melhoramentos dessas tecnologias cujas patentes se encontram pendente de proteção

Long pendency may delay product roll-out and, to the extent future inventions are based on prior ones, deter future innovation (Lehman, 2006).)” LONDON ECONOMICS (2010, p. 59). Grifos nossos.

“Long pendencies can also have a stifling affect on innovation. Since new inventions are often based on prior ones, long pendency times could have an impact on the willingness of companies to invest in followon research and development activities. Speaking on behalf of Hewlett Packard at the conference, Bloor Redding commented that **the uncertainty spawned by the upward trend in pendency forced HP to “reduce the amount of money we can put into R&D”.**”

<https://www.iam-media.com/article/tackling-the-shadow-over-the-international-patent-system> (LEHMAN, 2005, p. 9)
<file:///C:/Users/pch/Downloads/ptackling-the-shadow-over-the-international-patent-systemp.pdf>

“Delays hurt innovators in a number of ways. A study by Joan FarreMensa et al. found that for each year a startup’s application is delayed before the patent body, the startup’s employment and sales growth are reduced by 21% and 28% respectively over the five years following the eventual approval. Resultantly, long delays at the patent office can disincentivize a company from innovating or patenting its technologies, stunting not only its individual progress but also the nation’s technological progress. As Mark Schultz and Kevin Madigan postulate, the patent office functions somewhat as a promise to the inventors it serves, a signpost by which a prospective inventor can buoy itself.” (ELLENBERGER, 2019)

<https://www.mcneillbaur.com/The%20Waiting%20is%20the%20Hardest%20Part.%20Does%20Longer%20Patent%20Pen>

	<p>dency%20Mean%20More%20Valuable%20Patents Michael%20Ellenberger.pdf</p> <p>“Importantly however, due to measurement difficulties, it excludes any cost associated with the fact that growing pendency leads to a longer period of uncertainty relating to the scope of patent rights. This uncertainty may deter investment in productive areas by third parties and was considered the most important cost of backlogs by several patent office representatives.” LONDON ECONOMICS (2010, p. 12).</p> <p>“PB results into legal uncertainty. Its counterproductive impact on innovation, economy and on rate of industrialisation will vary from nation to nation. It may impact generation of employment opportunities, distribution and redistribution of wealth within the nation. Absence of patent may mean no investment, no start of new activities and hence no business. No business means no opportunities to produce new articles, no new jobs, loss of opportunity to use newer technologies, loss of opportunity to use available resources in more economic manner. It is a drain on scarce resources. It is said that the undecided fate of applications may provide disincentive to inventors or applicants, diminishes incentive to innovation.”</p> <p>https://www.expresspharma.in/patent-backlog-a-qualitative-analysis/</p>
<p>Atraso na internalização de novas tecnologias</p>	<p><u>ABAPI</u></p> <p>Como observado anteriormente, as empresas evitam tomar maiores medidas para licenciar as suas tecnologias pendentes de proteção ou fazer parcerias com outras empresas:</p> <p>“Without this certainty, businesses may find it hard to make appropriate decisions over use of the invention, such as licensing or joint ventures or to protect their invention from infringement (Jensen et al., 2007).” LONDON ECONOMICS (2010, p. 59). Grifos nossos.</p> <p>https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328678/p-backlog-report.pdf</p>
<p>Efeitos negativos no orçamento do Estado e das famílias brasileiras</p>	<p><u>GTPI</u></p> <p>- “Backlogs also incur costs from the increased period during which a nonpatentable invention receives patent protection (while at “patent pending” stage). This imposes costs on the consumer, impedes competition, and may (falsely) aid firms in negotiations with other market players (van Zeebroeck, 2009)” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 42).</p> <p>- “Finally, if patents are granted incorrectly they effectively incur the costs of patent protection (the imposition of a monopoly with associated high</p>

	<p>prices), without the benefits of incentivising true innovation” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 43).</p> <p>- “Ford et al (2007) make an estimate of the cost of low quality patents being granted by the USPTO. Since patent quality is very difficult to measure, the authors approximate it by the difference in grant rates at the EPO, JPO and USPTO, when applications overlap at the three offices. Their model assumes ‘bad patents’ impose cost because their presence reduces the value and therefore the equilibrium number of ‘good patents’. They find that the economic losses resulting from the grant of substandard patents can reach \$21 billion per year (in the US alone) by deterring valid research and have an additional deadweight loss from litigation and administrative costs of \$4.5 billion annually. Further, the authors note that these estimates may be viewed as conservative as they do not take into account other economic costs from low quality patents, such as consumer welfare losses from monopoly rents gained by patent holders who have unwarranted patent protection” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 44-45).</p> <p>- “Additional pendency on applications that are not granted imposes costs because it gives ‘patent pending’ protection to inventions that do not merit it, and hence provides the applicant with monopoly power they would not otherwise have had. This may lead to higher prices for the respective products if competitors are deterred from entering the market” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 59).</p> <p><u>ABAPI</u></p> <p>É míope a discussão de preço de “produto inovador patenteado” e “produto cópia”. Míope porque deixa de lado os benefícios tanto econômicos quanto sociais trazidos pela inovação com o produto inovador.</p> <p>Por exemplo, graças ao progresso e medicamentos inovadores, a taxa de mortalidade de HIV/AIDS diminuiu em 85%⁶¹ e, portanto, HIV/AIDS é considerada uma condição gerenciável. O gráfico 1 ao final do documento mostra o impacto extremante positivo da indústria farmacêutica inovadora.</p>
<p>Diminuição no número de depósitos de patentes</p>	<p><u>ABAPI</u></p> <p>Esse cenário de incerteza e de atraso também desincentiva novos depósitos de patentes. As empresas nacionais e estrangeiras são desencorajadas a proteger por patente suas tecnologias no país. Em um levantamento baseado nos pedidos de registro de patentes efetuados junto ao INPI demonstrou que os depósitos de pedido de patente vêm diminuindo nos últimos anos. Os depósitos de 2016 a 2021 apontaram uma queda sensível com relação aos depósitos efetuados entre 2011 e 2015. Sobretudo se compararmos o decréscimo de 25.787 pedidos de patentes em 2012 para 19731 em 2021. Vide Gráfico 2.</p> <p><u>CNI</u></p> <p>Considerando os dados disponibilizados pelo INPI, o número de depósitos no Brasil vem caindo gradativamente desde 2013, ver tabelas 2 e 3 e gráfico 2.</p>

⁶¹ <https://phrma.org/patient-support/antiretroviral-treatments-and-ensuing-innovations-prevent-almost-900-000-premature-hiv-aids-deaths> - Acesso em 19.9.2022

	<p><u>GTPI</u></p> <p>“There may be other intermediate impacts of backlogs, as firms react strategically to longer pendency or reduced patent quality. For instance, firms with non-patentable inventions may be encouraged to apply, as they feel they will be able to benefit from a longer period of pending protection, or because they feel that their application may be incorrectly granted” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 60).</p>
<p>Redução do tempo de gozo da patente após a sua concessão</p>	<p><u>ABAPI</u></p> <p>A demora do INPI para conceder consome boa parte do prazo de vigência da patente, impedindo os inovadores de usufruir a garantia constitucional de exploração exclusiva por prazo razoável na medida em que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O privilégio constitucional de explorar exclusivamente um invento por prazo razoável é constitutivo e, portanto, nasce com a concessão da patente. “<i>Antes da concessão da patente, o que há é expectativa de direito, porque não reunidos ainda todos os elementos necessários a que o direito pleiteado integre o patrimônio da empresa</i>” (STF, AR. 1.182); e • O direito de pleitear indenização é distinto do direito de explorar um invento exclusivamente por um período razoável (art. 5º, inc. XXIX, da CRFB/1988) e não se presta a concretizar a garantia constitucional de explorar exclusivamente um invento por prazo razoável. <p>A propriedade de uma patente e seu privilégio constitucional de exploração exclusiva da tecnologia só são efetivamente outorgados com a concessão da patente. O direito de propriedade da invenção ou do modelo de utilidade é garantido ao seu autor mediante à obtenção da patente (art. 6 da LPI). Ela será concedida depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, devendo, após isso, ser expedida a carta-patente (art. 38 da LPI). Dessa forma, somente a patente validamente concedida confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto protegido pelo privilégio (Art. 42 LPI). Assim, antes da patente concedida, não existe ao titular nenhum direito de exercer o uso exclusivo de sua tecnologia a ser protegida, muito menos direito de propriedade sobre esse bem. O titular da patente, fica, assim, com uma expectativa de um direito que ele não sabe se o será concedido. A apercepção de que o titular de um pedido de patente já goza efetivamente dos direitos relativos a essa tecnologia é completamente equivocada. Sem a propriedade da patente, empresas enfrentam dificuldades para conseguir o investimento necessário para desenvolver o seu negócio, enfrentam incertezas na hora de atuar em um novo mercado sem essa garantia da exclusiva. Muitas vezes, desistindo ou postergando a colocação dos produtos naquele mercado.</p> <p>“While some companies may act on the belief that their patent applications will eventually yield patents, it is not until the patent office actually issues a patent that there is enough certainty for most businesses to make sound decisions on how the invention behind the patent will be used.” (LEHMAN, 2005, p. 9)</p>

<https://www.iam-media.com/article/tackling-the-shadow-over-the-international-patent-system>
<file:///C:/Users/pch/Downloads/ptackling-the-shadow-over-the-international-patent-systemp.pdf>

“Embora um inovador possa começar a vender um produto enquanto sua patente está pendente, a realidade é geralmente bem diferente. As startups geralmente têm dificuldade de garantir o investimento necessário para construir um negócio a menos ou até que uma patente seja concedida. Empresas ainda maiores hesitam em desenvolver um mercado até que saibam que obtiveram proteção de patente. Além disso, embora a lei brasileira permita processos por violação que ocorreram antes da concessão da patente, há um prazo de prescrição de 5 anos – menor do que o atraso médio de 8 anos.” (SHULTZ e STEVENS, 2022)

<https://geneva-network.com/research/criacao-de-um-sistema-de-patentes-previsivel-e-estavel-no-brazil/>

Prova do que se afirma, são os inúmeros pedidos de tutela antecipadas negados ao titular nas ações de violação de patente, sob o argumento de que o privilégio ainda não tinha sido concedido. Expomos abaixo duas decisões como exemplos:

Ação cominatória visando à abstenção de uso de patente, cumulada com pedido de índole indenizatória. Decisão de indeferimento de tutela de urgência. Agravo de instrumento. **Decisão que se mantém, na medida em que o autor apenas depositou patente no INPI, detendo, assim, mera expectativa de direito. Circunstâncias em que não pode, portanto, almejar todas as proteções previstas em prol do titular de patente pela Lei 9.279/96. Jurisprudência do STJ e das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em caso de posterior deferimento do registro de patente, cujos efeitos retroagirão à data de publicação do pedido, caberá eventual pedido de indenização, nos termos do art. 44 da lei em comento.** Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2298195-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 02/07/2021)

CAUTELAR INOMINADA. Agravantes que pretendem que a agravada seja compelida a preservar as informações referentes à comercialização do produto segredo dos cachos, para que, em eventual futura ação, para que se tenha a totalidade dos prejuízos causados. **Agravantes que apenas depositaram o pedido de patente, possuindo apenas expectativa de direito, não tendo exclusividade. Liminar em cautelar que, na verdade, é pedido de tutela antecipada, como referido na decisão recorrida. Não provimento.** Grifo nosso (TJSP; Agravo de Instrumento 2144275-23.2014.8.26.0000; Relator (a): Enio

Zuliani; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 44ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2014; Data de Registro: 01/10/2014)

Ademais, a demora na concessão da patente e a não obtenção de prestação jurisdicional a tempo, também frustra, muitas vezes, o ressarcimento retroativo garantido pelo art. 44 da LPI. Não raro, quando a concessão da patente ocorre, o titular não consegue efetivar a execução do valor a ser indenizado. Especialmente se a violação já deixou de ocorrer.

Além disso, embora a lei brasileira permita processos por violação que ocorreram antes da concessão da patente, há um prazo de prescrição de 5 anos – menor do que o atraso médio de 8 anos.” Grifo nossos. (SHULTZ e STEVENS, 2022) <https://geneva-network.com/research/criacao-de-um-sistema-de-patentes-previsivel-e-estavel-no-brazil/>

“(…) ainda que sofra prejuízos decorrentes de atos de reprodução não autorizados de sua invenção, o detentor do pedido de patente se encontra em situação peculiar. Afinal, a jurisprudência majoritária entende que ele goza somente de expectativa de direito, de modo que são limitadas as suas chances de ver acolhido o pleito por tutelas cominatórias/compensatórias. **E, para piorar, se por um lado, os danos ocasionados aos direitos patentários prescrevem em cinco anos, por interpretação extensiva ao art. 225 da LPI, por outro, o INPI ainda leva atualmente quase uma década para conceder uma patente, a despeito de todos os recentes esforços envidados pela autarquia para combater o já mencionado backlog. Ou seja, trata-se de período superior ao quinquênio prescricional. Dessa forma, a depender (i) do início da conduta violadora e (ii) da mora administrativa para a concessão do título, uma hermenêutica descuidada, adstrita ao enunciado do art. 225, poderia levar ao entendimento de que o proprietário da patente - recém-concedida e preteritamente infringida - estaria impossibilitado, mesmo ao ajuizar sua demanda compensatória nos cinco primeiros anos contados da data de concessão, de alcançar danos anteriores ao quinquênio que antecede o respectivo ajuizamento, o que, a bem dizer, representaria uma limitação à faculdade de "obter indenização (...) inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente", tal como previsto no art. 44, caput, da mesma LPI.** (RIEISS e SALOMÃO, 2022) <https://www.migalhas.com.br/depeso/362299/compensacao-por-infracao-de-patente-dos-efeitos-da-prescricao>

ProGenéricos

- Informação equivocada porque “gozo da patente” é, na prática, efetivo antes mesmo da concessão, pois o depositante, via de regra, faz uso de medidas protetivas caso haja intenção de terceiro usar a matéria cuja proteção pretenda. E caso haja necessidade de acelerar o exame, o INPI já dispõe de 18

	<p>modalidades de trâmite prioritário. https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/accelere-seu-exame</p> <p>- Não há evidências para essa afirmação. O conteúdo do direito de patente é de exclusão de terceiros das atividades de exploração comercial do produto/processo patenteado (“Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.”). Desde que autorizado por eventuais entidades regulatórias competentes, o titular pode explorar o objeto da patente desde o depósito. De outro lado, terceiros são constrangidos de tal exploração por força do artigo 44 (“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado 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 da patente. § 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração. § 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público. § 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.”). Além disso, o INPI oferece modalidades de trâmite prioritário de exame que incluem a hipótese específica de o objeto do pedido de patente estar sendo reproduzido por terceiros sem autorização (https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/tramite-prioritario/modalidades-de-tramite-prioritario-de-patentes).</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- GTPI considera que esse item não faz qualquer sentido. Tendo em vista a existência do art. 44, da LPI, essa não pode ser considerada uma consequência negativa do “problema” indicado.</p>
<p>Prejuízo à imagem do Brasil no exterior</p>	<p><u>ProGenéricos</u></p> <p>Informação equivocada. São mais de 20 países (incluindo Europa e EUA) que firmaram acordo de cooperação em exames colaborativos com o Brasil. https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pph/acordos-pph-assinados-pelo-inpi</p> <p><u>ABAPI</u></p> <p>O longo tempo para a concessão de uma patente no Brasil prejudica sensivelmente a imagem do país no exterior. Principalmente com investidores potenciais que acabam optando por buscar outros mercados.</p> <p>“As the Office of the U.S. Trade Representative notes in its recent 2022 Special 301 report, which identifies countries that deny adequate and</p>

effective intellectual property protection or fair and equitable market access to American innovators, **patent backlogs are a concern for the U.S. government with key trading partners, including Argentina, Brazil and Thailand. Indeed, the U.S. government flagged concerns with Brazil's patent backlog as early as 1999.**" <https://catalyst.phrma.org/the-time-is-now-to-address-brazils-notorious-patent-backlog>.

"Para crescer, o governo brasileiro há muito percebeu a necessidade de aumentar o potencial de inovação do Brasil. Foram tomadas várias medidas necessárias para melhorar o sistema de PI, **que ganhou uma infeliz reputação internacional de ineficiência, especificamente em relação ao exame de patentes.**" (SHULTZ e STEVENS, 2022) <https://geneva-network.com/research/criacao-de-um-sistema-de-patentes-previsivel-e-estavel-no-brasil/>

"By global standards, however, the offices of the IP5 comprise five of the seven fastest global offices to decision—a far cry from the ten and 10.1 years of pendency in Thailand and Brazil, respectively.

(...)

As such, **pendency can reciprocally harm patent offices in reputation and revenue**"(ELLENBERGER, 2019)

https://www.mcneillbaur.com/The%20Waiting%20is%20the%20Hardest%20Part.%20Does%20Longer%20Patent%20Pendency%20Mean%20More%20Valuable%20Patents_Michael%20Ellenberger.pdf

CNI

É preciso cautela nesse ponto. A imagem do Brasil no exterior leva em conta diversos fatores

"Em 2020, segundo o Banco Mundial, a economia brasileira respondia por 1,7% do produto mundial e ocupava a 12ª posição no ranking das maiores economias.

No entanto, no comércio mundial, a participação do Brasil está abaixo da estatura de sua economia. As exportações originárias do Brasil correspondem a 1,2% das exportações mundiais de bens, colocando o país na 26ª posição entre os maiores países exportadores. Em termos de importações, o Brasil ocupa a 29ª posição, respondendo por 0,9% do total das importações mundiais de bens.

A Indústria de transformação brasileira é a 14ª do mundo, com 1,3% do valor adicionado mundial em 2020, segundo a United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). A Indústria brasileira chegou a se manter entre as 10 maiores até meados dos anos 2010, mas vem perdendo posição desde meados dos anos 1990. O país perdeu 1,38 pontos percentuais (p.p.) entre os anos 1994-2020. Em 2020, o Brasil foi ultrapassado pela Rússia e, se comparado com 2014 – ano em que esteve entre os 10 maiores – o país perdeu quatro posições no ranking mundial.

	<p>No que diz respeito ao comércio exterior, a participação do Brasil nas exportações mundiais de bens da Indústria de transformação foi de 0,83% em 2019, o que o situa na 30ª colocação no ranking dos maiores exportadores de bens da indústria de transformação. Segundo estimativas da CNI, em 2020, a participação deve ter caído para 0,78%, e o Brasil deve ter sido ultrapassado pela Indonésia, caindo para a 31ª colocação.”</p> <p>Quando nos deparamos com os dados disponibilizado pela OMPI em relação ao número de depósitos no Brasil, nota-se que a quantidade de depósitos de não residentes é o que contribuiu para a queda no total, enquanto o número de depósitos de residentes permaneceu estável, ver gráfico 3.</p>
<p>Redução da atratividade de novos investimentos no país</p>	<p><u>ABAPI</u></p> <p>As incertezas geradas pela longa espera na concessão das patentes desincentiva os investimentos no país. Pequenas empresas deixam de receber investimentos e patrocínio, porque não detêm uma patente concedida. Os investidores alegam falta de credibilidade. Grandes empresas deixam de expandir seus negócios para o país. As que aqui já estão, diminuem seus investimentos em pesquisa e atrasam a inserção de novos produtos no mercado. Empregos deixam de ser gerados.</p> <p>(...)a longa espera para o registro de patentes pode prejudicar a competitividade da economia nacional. Investimentos e patentes estrangeiras perdem o interesse de entrar no Brasil. Projetos que poderiam gerar mais riqueza, mais empregos e até mesmo uma maior contribuição ao Fisco brasileiro são pausados simplesmente porque não existe uma viabilidade de propriedade intelectual no Brasil para se operar com segurança jurídica”. LACERDA. Diário do Comércio. 2022.</p> <p>“Even more important for present purposes, the study found that delays in obtaining a startup’s first patent impair its performance. Every year of delay reduces the startup’s employment and sales growth over the five years following its eventual approval by 21% and 28%, respectively. Delays also hurt a startup’s ability to innovate, reducing the number and quality of its subsequent patents. Furthermore, for each year of delay, the startup’s chances of going public are reduced by half.” (SCHULTZ e MADIGAN,, 2016) https://sls.gmu.edu/cpip/wp-content/uploads/sites/31/2016/10/Schultz-Madigan-The-Long-Wait-for-Innovation-The-Global-Patent-Pendency-Problem.pdf</p> <p>“Absence of patent may mean no investment, no start of new activities and hence no business. No business means no opportunities to produce new articles, no new jobs, loss of opportunity to use newer technologies, loss of opportunity to use available resources in more economic manner. It is a drain on scarce resources. It is said that the undecided fate of applications may provide disincentive to inventors or applicants, diminishes incentive to innovation.”</p>

	<p>https://www.expresspharma.in/patent-backlog-a-qualitative-analysis/</p> <p>“Startups rely on outside investment, and investors typically want to see patents to secure their investments. Research shows that every year of delay reducing start ups’ sales, employment levels and the likelihood of going public with a stock offering.” https://geneva-network.com/research/building-a-predictable-stable-patent-system-in-brazil</p>
<p>Sobrecarga de trabalho dos examinadores de patentes</p>	<p><u>Grupo FarmaBrasil</u></p> <p>- O número de pedidos pendentes por examinador no Brasil ainda se mostra acima da média de países cuja comparação é considerada adequada, mas esse número vem sendo reduzido consideravelmente com o avanço do Plano de Combate ao Backlog (conforme apontado pelo INPI em 15/03/2021 no curso da ADI 5.529, “peça” 232 – Ofício SEI nº 40/2021P/INPI, de 19/03/2021).</p> <p><u>ProGenéricos</u></p> <p>- A sobrecarga se dá quando o titular divide seu pedido de patente de forma a tentar ampliar o monopólio. Por exemplo: A patente PI0212733 (vigente até 02/10/2022) com 2 pedidos divididos BR 122012 009534 e BR 12 2012 023120 7 que estão sendo questionados judicialmente.</p> <p><u>GTPI</u></p> <p>- “Patent backlogs may also impose costs through lowering the quality of the patents granted as examiners strive to process applications more quickly in the face of rising workloads. As patent offices seek to hire more staff rapidly in response to rising numbers of applications, the proportion of senior staff decreases, and those staff spend more time training the new hires (Pinkos, 2005)” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 42).</p>
<p>Diminuição da qualidade do exame de patentes</p>	<p><u>GTPI</u></p> <p>- “Patent backlogs may also impose costs through lowering the quality of the patents granted as examiners strive to process applications more quickly in the face of rising workloads. As patent offices seek to hire more staff rapidly in response to rising numbers of applications, the proportion of senior staff decreases, and those staff spend more time training the new hires (Pinkos, 2005)” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 42).</p> <p>- “A reduction of patent quality, if this does result from patent backlogs can be costly for three main reasons (Hedlund, 2007). First, if examiners are incorrectly granting applications, it may encourage firms to pursue patents for potentially infringing inventions because they know that there is a possibility of grants. The backlog problem is then exacerbated, as more applications are attracted. Second, a low quality patent system creates an environment where infringement and litigation are more likely, as the validity of patents is questionable. Again, this may create an incentive to file more low quality patent applications to take advantage of this. Finally, if patents are granted incorrectly they effectively incur the costs of patent protection (the imposition of a monopoly with</p>

associated high prices), without the benefits of incentivising true innovation” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 42-43).

- **“Large increases in the number of applications can cause strain on the resources available to POs and may result in longer pendency and render the time and resources available for search and examination inadequate.** There is also an important trend for increased complexity of the subject matter of the patent application. In fast moving technical fields it may become increasingly costly for patent offices to maintain the resources needed for thorough search and examination. The resources include both the training of the examiners and the databases of prior art information that they can draw upon” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 44).

- “Ford et al (2007) make an estimate of the cost of low quality patents being granted by the USPTO. Since patent quality is very difficult to measure, the authors approximate it by the difference in grant rates at the EPO, JPO and USPTO, when applications overlap at the three offices. Their model assumes ‘bad patents’ impose cost because their presence reduces the value and therefore the equilibrium number of ‘good patents’. **They find that the economic losses resulting from the grant of substandard patents can reach \$21 billion per year (in the US alone) by deterring valid research and have an additional deadweight loss from litigation and administrative costs of \$4.5 billion annually.** Further, the authors note that these estimates may be viewed as conservative as they do not take into account other economic costs from low quality patents, such as consumer welfare losses from monopoly rents gained by patent holders who have unwarranted patent protection” (LONDON ECONOMICS, 2010, p. 44-45).

- “Growing patent backlogs may have broad costs beyond the impact on patent offices. As examiner workload grows, patent examination and issuance may be delayed leading to longer pendency periods. Alternatively, patent offices may respond to backlogs by expecting examiners to spend less time on each examination, **leading to a higher probability of making errors (such as failing to identify relevant prior art)**”(LONDON ECONOMICS, 2010, p. 58).

- “Using novel micro-level data, **we provide the first empirical evidence that examiner decisions are systematically biased as workload increases, with examiners being more likely to grant a patent than to reject it.** The regression results also indicate that the quality of examinations decreases as workload increases. In appeal trials, the likelihood of grant decision reversal significantly increases as workload increases, while the likelihood of the revocation of a refusal decision exhibits statistically significant negative relationship with increased workloads. These results imply that an examiner who lacks sufficient time for a prior art search tends to grant a patent and, consequently, a large workload decreases the quality of examinations by resulting in unqualified patents” (KIM; OH, 2017, p. 1005).

Anexo 8 – Indicadores de Tempo de Exame de Patentes

Indicadores DIRPA

Janeiro/2023

Lista de Siglas

- DIRPA – Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados
- DIPAT - Divisão de Patentes
- DIPAT I (DITEX) – Divisão de Patentes de Têxteis e Correlatos
- DIPAT II (DIFAR I) – Divisão de Patentes de Farmácia I
- DIPAT III (DIFAR II) – Divisão de Patentes de Farmácia II
- DIPAT IV (DINOR) – Divisão de Patentes de Química Inorgânica
- DIPAT V (DIPOL) – Divisão de Patentes de Polímeros e Correlatos
- DIPAT VI (DIPAE) – Divisão de Patentes de Agricultura e Elementos de Engenharia
- DIPAT VII (DIALP) – Divisão de Patentes de Alimentos, Plantas e Correlatos
- DIPAT VIII (DIBIO) – Divisão de Patentes de Bioquímica e Correlatos
- DIPAT IX (DIMOL) – Divisão de Patentes de Biologia Molecular e Correlatos
- DIPAT X (DIPAQ) – Divisão de Patentes de Agroquímicos e Correlatos
- DIPAT XI (DICEL) – Divisão de Patentes de Computação e Eletrônica
- DIPAT XII (DIFEL) – Divisão de Patentes de Física e Eletricidade
- DIPAT XIII (DICIV) – Divisão de Patentes de Engenharia Civil
- DIPAT XIV (DITEL) – Divisão de Patentes de Telecomunicações
- DIPAT XV (DIPEQ) – Divisão de Patentes de Petróleo e Engenharia Química
- DIPAT XVI (DIMUT) – Divisão de Patentes de Modelo de Utilidade
- DIPAT XVII (DIMAT) – Divisão de Patentes de Metalurgia e Materiais
- DIPAT XVIII (DIMEC) – Divisão de Patentes de mecânica
- DIPAT XIX (DITEM) – Divisão de Patentes de Tecnologia em Embalagem
- DIPAT XX (DINEC) – Divisão de Patentes de Necessidades Humanas

Indicadores DIRPA

Este documento apresenta os Indicadores DIRPA, obtidos com base no “Sistema de Acompanhamento de Produção da Diretoria de Patentes” (SISCAP), podendo ser observadas pequenas diferenças em relação aos indicadores de tempo das metas institucionais.

Para fins de cálculo, são considerados como “Primeiro Exame Técnico” os pareceres de Ciência e de Exigência (despachos 7.1 e 6.1, respectivamente). Os pareceres técnicos relativos a deferimentos, indeferimentos e arquivamento administrativo (despachos 9.1, 9.2 e 11.2, respectivamente) são considerados como “Decisão Técnica”.

O indicador “Tempo de Primeiro Exame Técnico” se refere à média do tempo entre o depósito/requerimento de exame e a publicação do primeiro parecer técnico, considerando os dados relativos aos últimos três meses.

O indicador “Tempo de Decisão Técnica” se refere à média do tempo entre o depósito/requerimento de exame e a publicação da decisão técnica, considerando os dados relativos aos últimos três meses.

O indicador “Ano Médio de Depósito dos Pedidos Decididos” se refere à média do ano do depósito dos pedidos decididos nos últimos três meses.

Coordenaç... Divisão
Todos Todos

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)

6,2

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)

3,3

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)

6,4

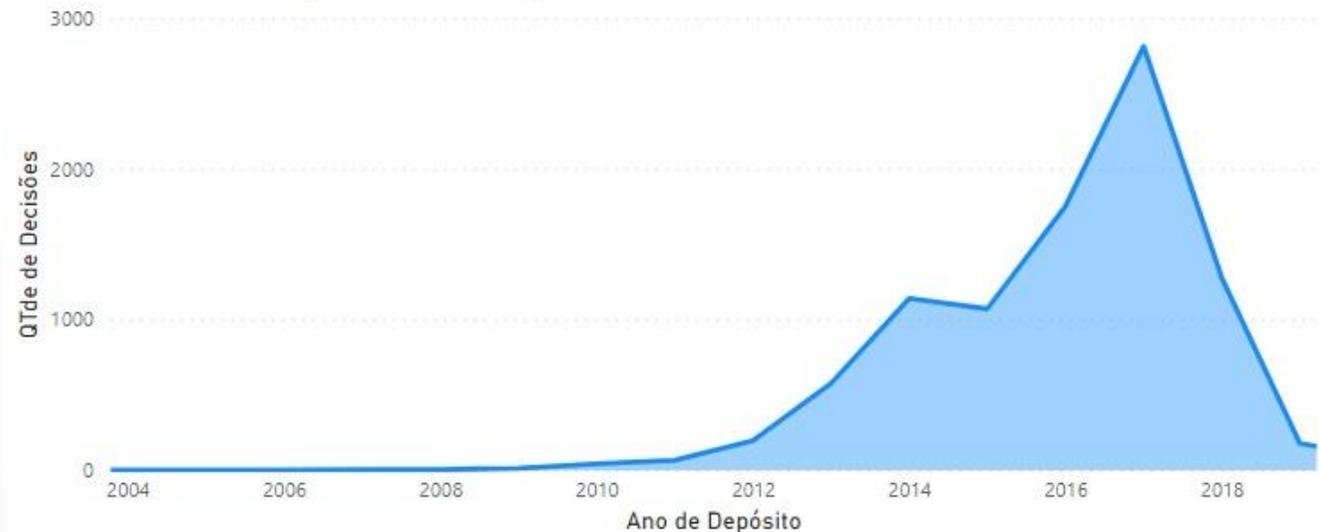
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)

3,5

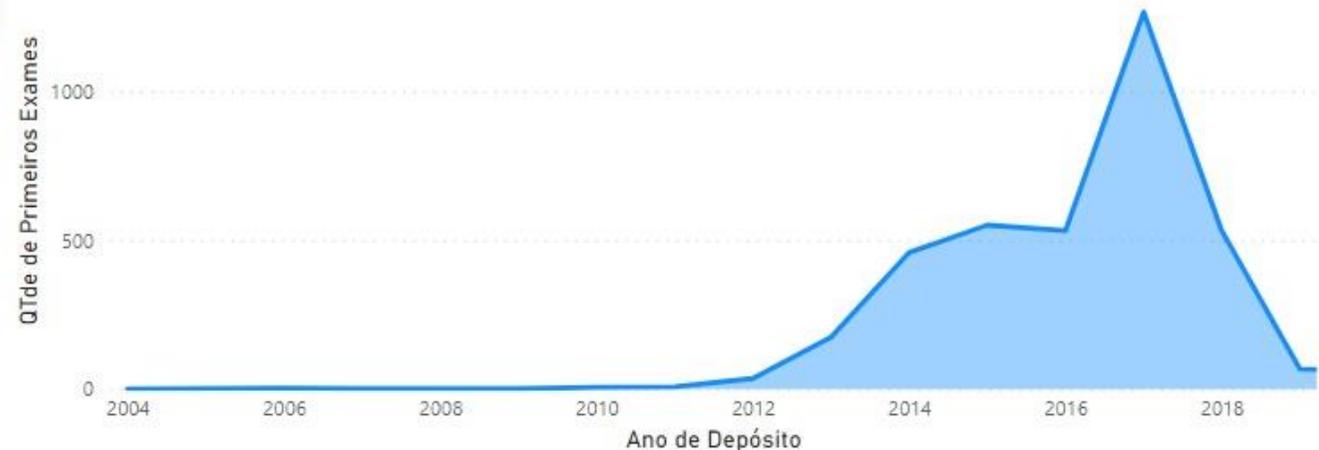
Ano médio de depósito dos pedidos decididos

2016

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

Backlog DIRPA

Coordenação

Todos

Divisão

Todos

ESTADO

PP01-Pedido publicado, aguardando pedido de exame	26910	25,54%
ET02-Pedido em exame técnico	28949	27,48%
ET01-Pedido aguardando exame técnico	39491	37,48%
EP01-Pedido PCT recebido, aguardando exame de admissibilidade	2541	2,41%
EF04-Pedido aceito, aguardando publicação	6407	6,08%
EF03-Pedido em exigência formal	260	0,25%
EF02-Pedido recebido, aguardando exame formal	315	0,30%
EF01-Pedido protocolado	481	0,46%

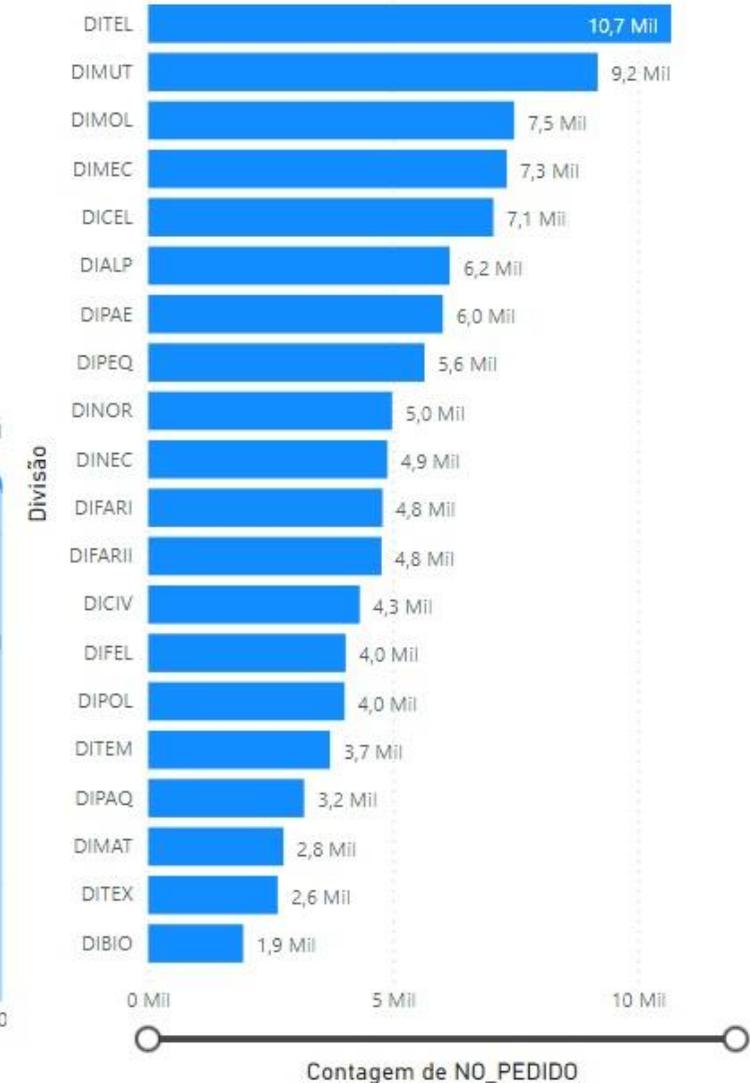
Total

Contagem de NO_PEDIDO

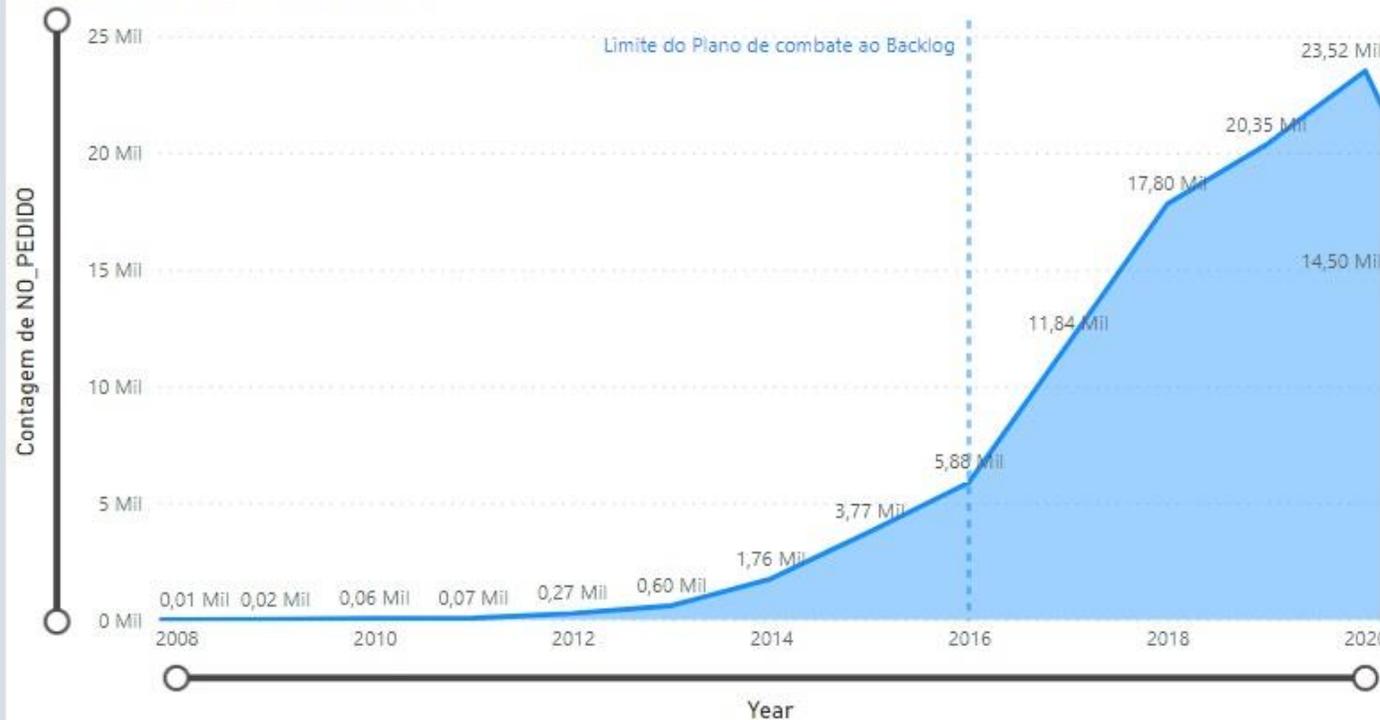
%GT Contagem de NO_PEDIDO

105354	100,00%
---------------	----------------

Contagem de NO_PEDIDO por Divisão



Contagem de NO_PEDIDO por Year



DIPAT I

Coordenaç... Divisão
CGPAT I DITEX

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro
Exame Técnico (do
depósito)

5,3

Tempo de primeiro
Exame Técnico (do
Pedido de exame)

2,6

Tempo de Decisão
Técnica (do depósito)

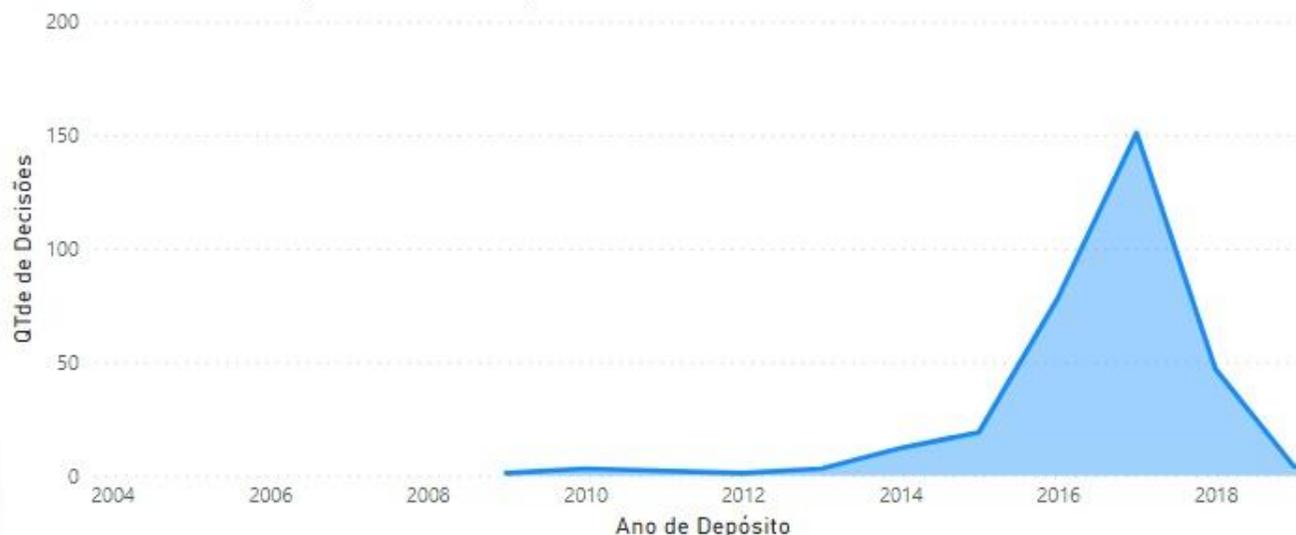
5,7

Tempo de Decisão
Técnica (do pedido
de exame)

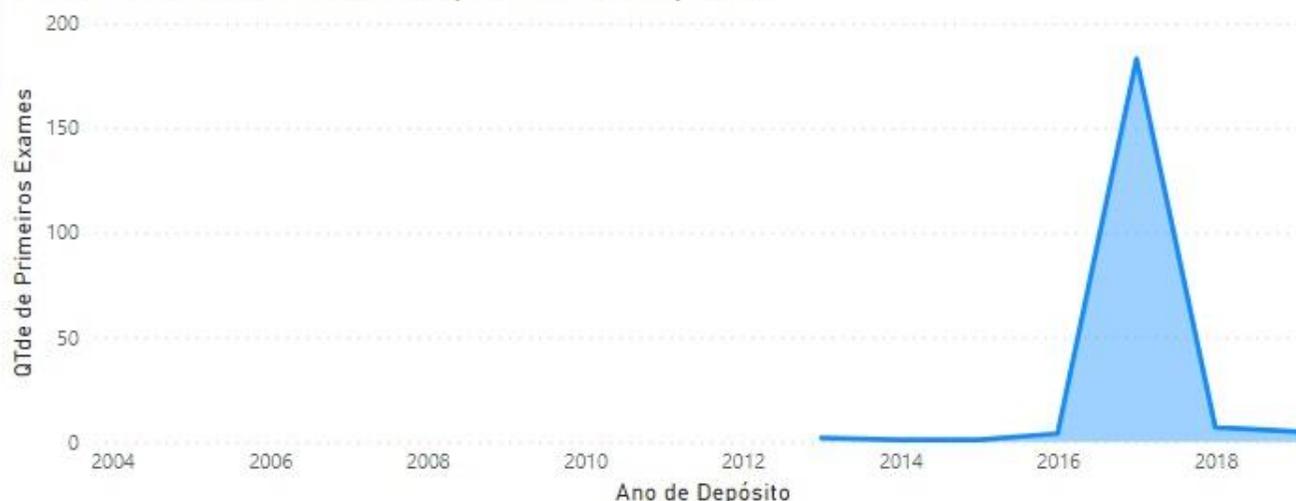
3,0

Ano médio de
depósito dos pedidos
decididos
2017

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT II

Coordenaç... Divisão
CGPAT I DIFARI

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)

8,1

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)

4,7

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)

7,8

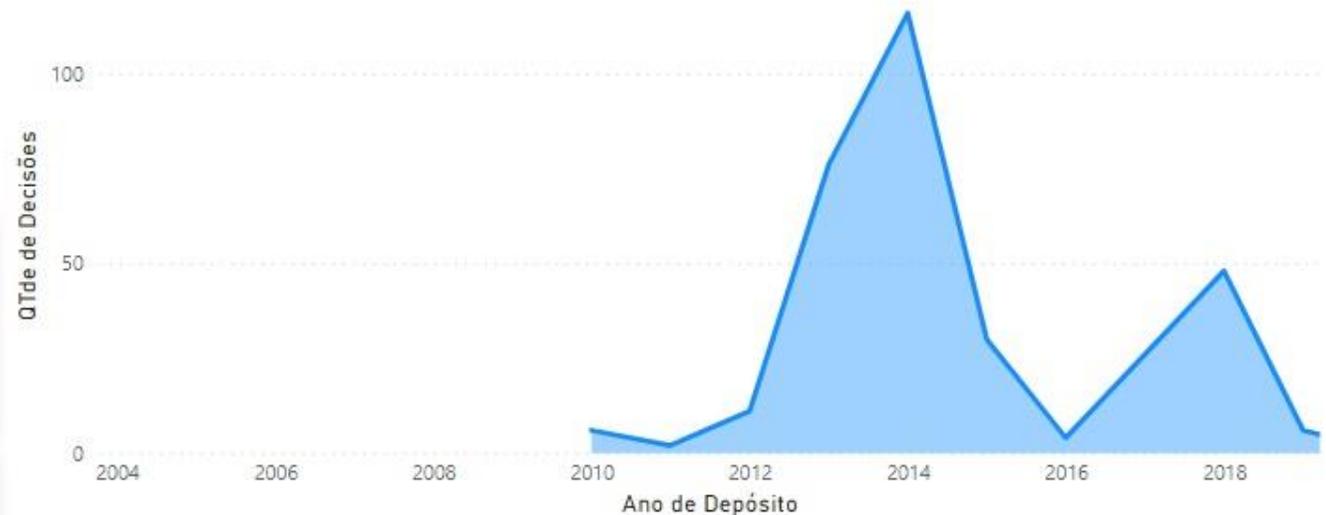
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)

4,6

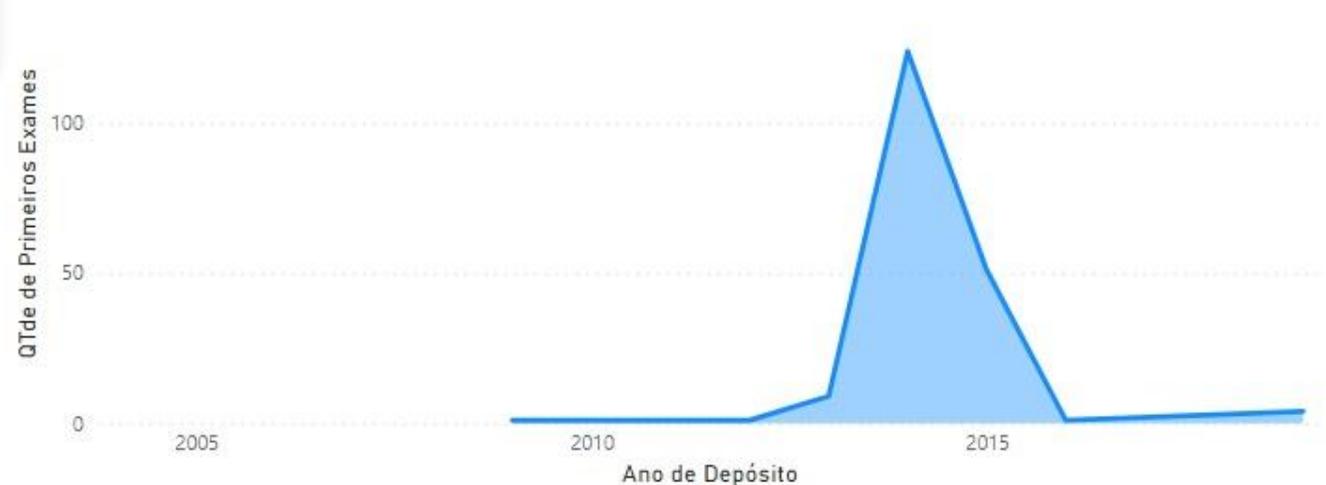
Ano médio de depósito dos pedidos decididos

2015

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT III

Coordenaç... Divisão
Todos DIFARII

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)

7,3

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)

3,9

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)

7,7

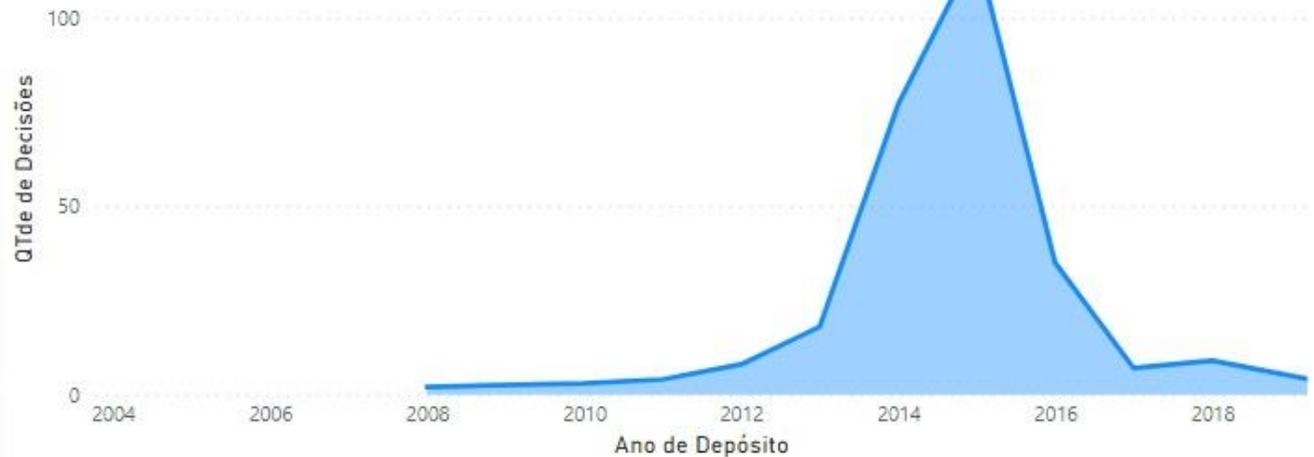
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)

4,2

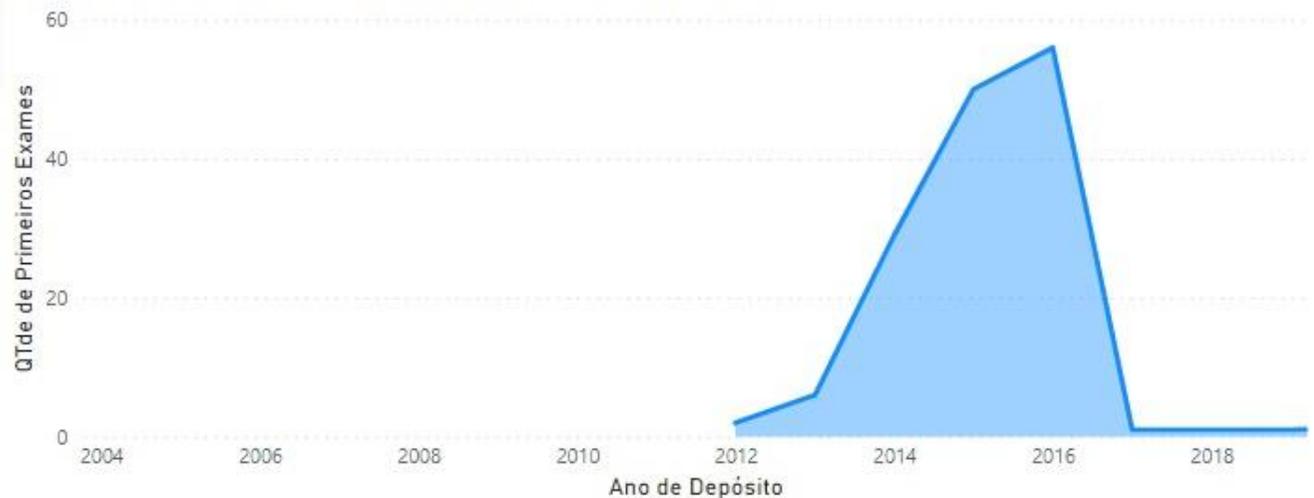
Ano médio de depósito dos pedidos decididos

2015

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT IV

Coordenaç... Divisão

Date Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)
5,3

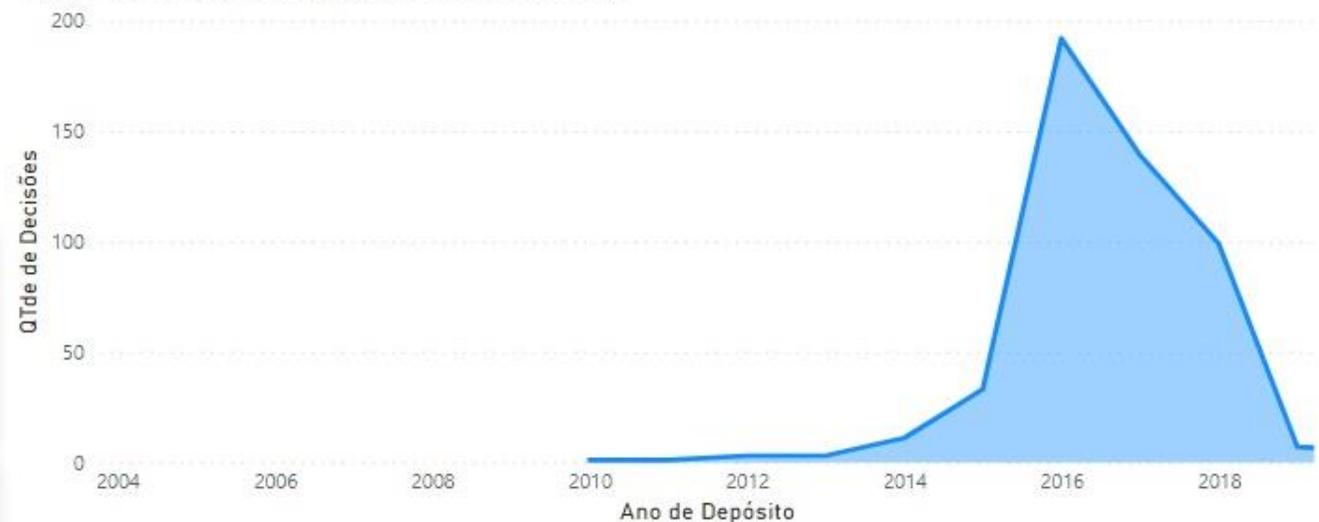
Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)
2,7

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)
5,7

Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)
2,9

Ano médio de depósito dos pedidos decididos
2017

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT V

Coordenaç... Divisão

Date Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)
5,0

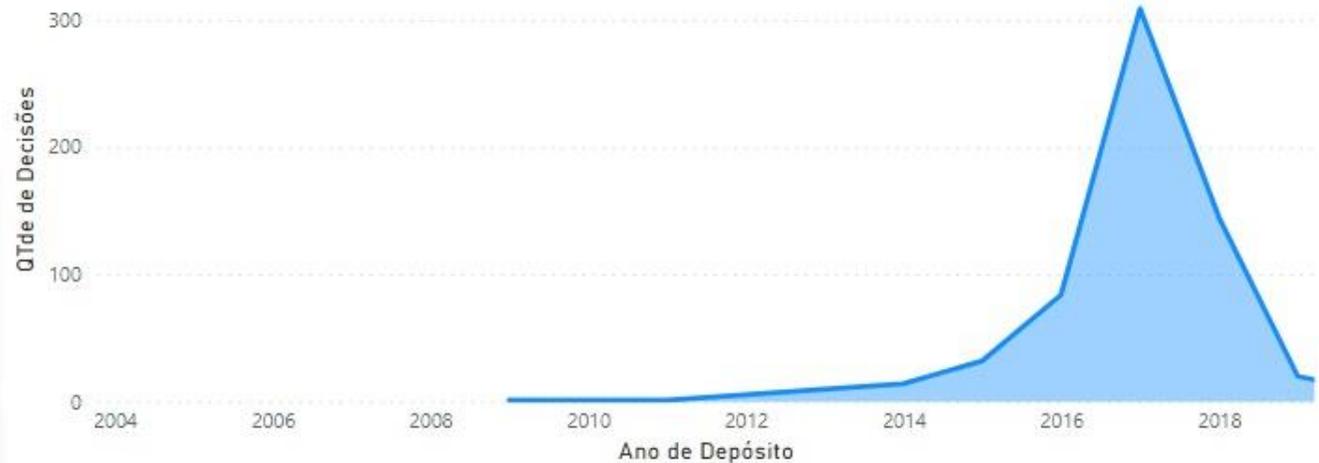
Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)
2,3

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)
5,3

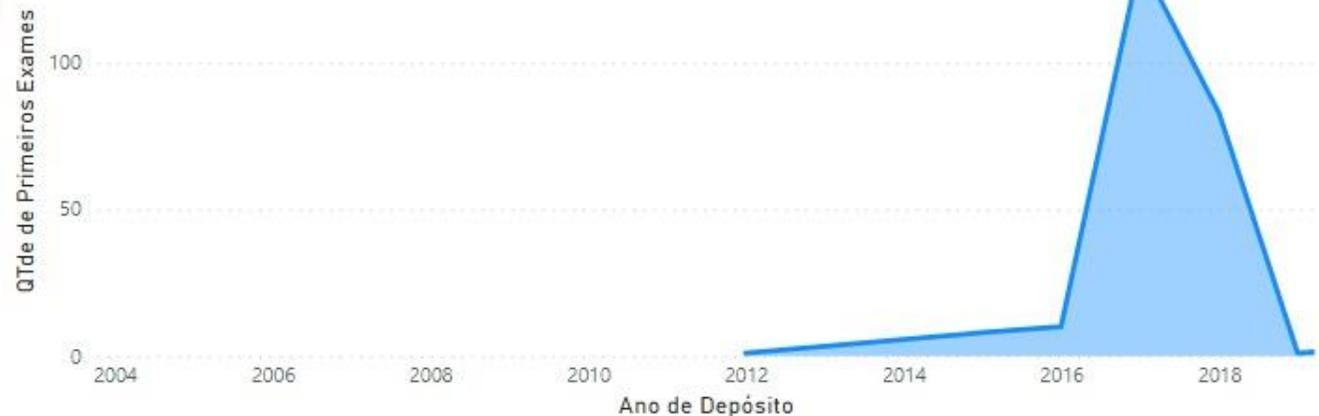
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)
2,6

Ano médio de depósito dos pedidos decididos
2017

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT VI

Coordenaç... Divisão

Date Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)
4,8

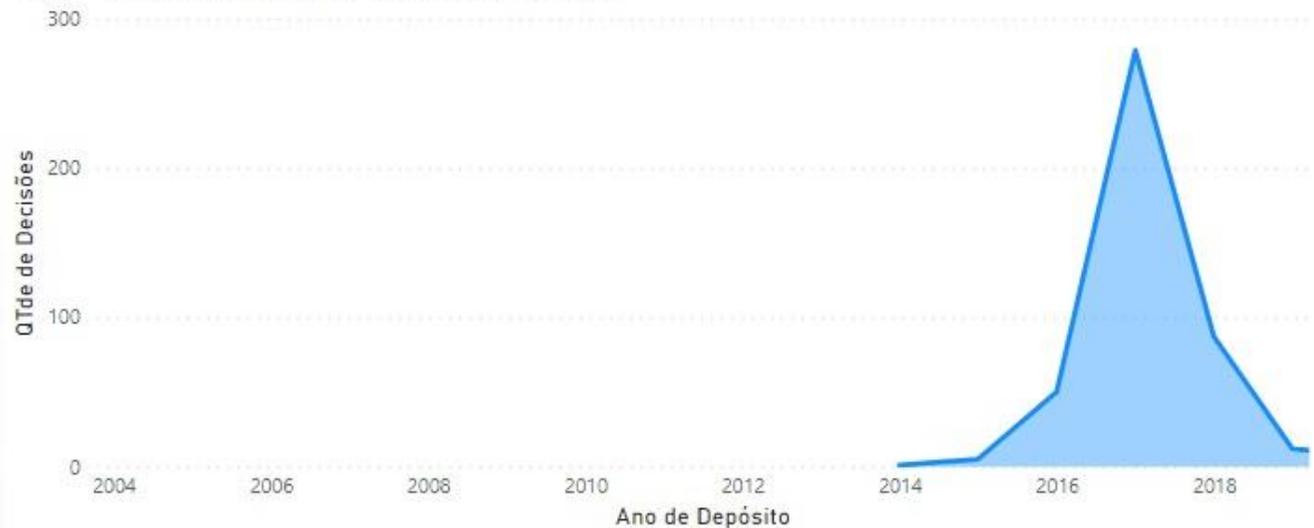
Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)
2,2

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)
5,2

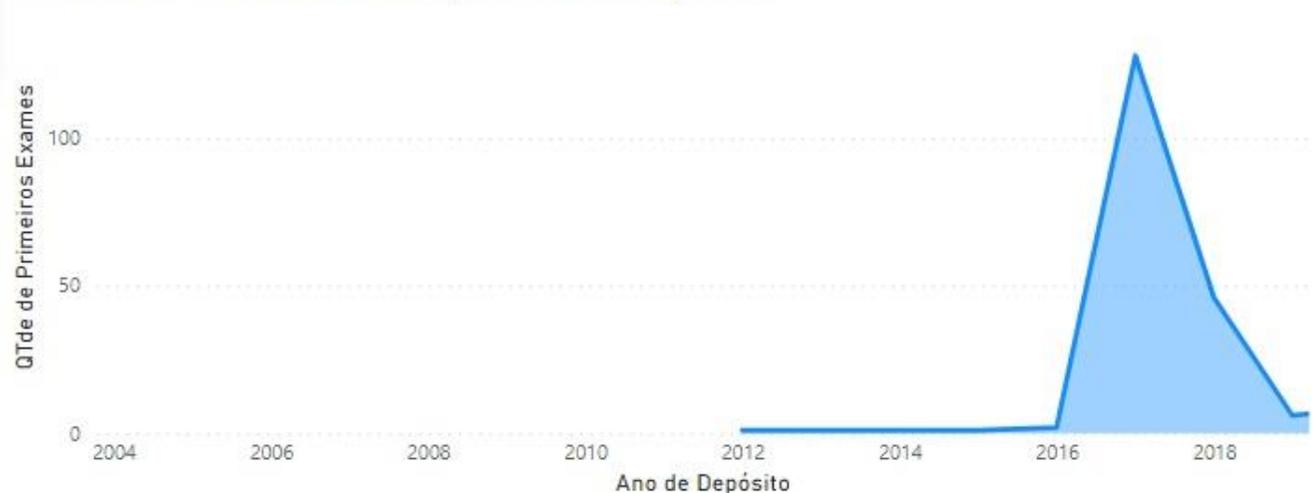
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)
2,5

Ano médio de depósito dos pedidos decididos
2017

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT VII

Coordenaç... Divisão
CGPAT II DIALP

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro
Exame Técnico (do
depósito)

7,5

Tempo de primeiro
Exame Técnico (do
Pedido de exame)

4,3

Tempo de Decisão
Técnica (do depósito)

8,3

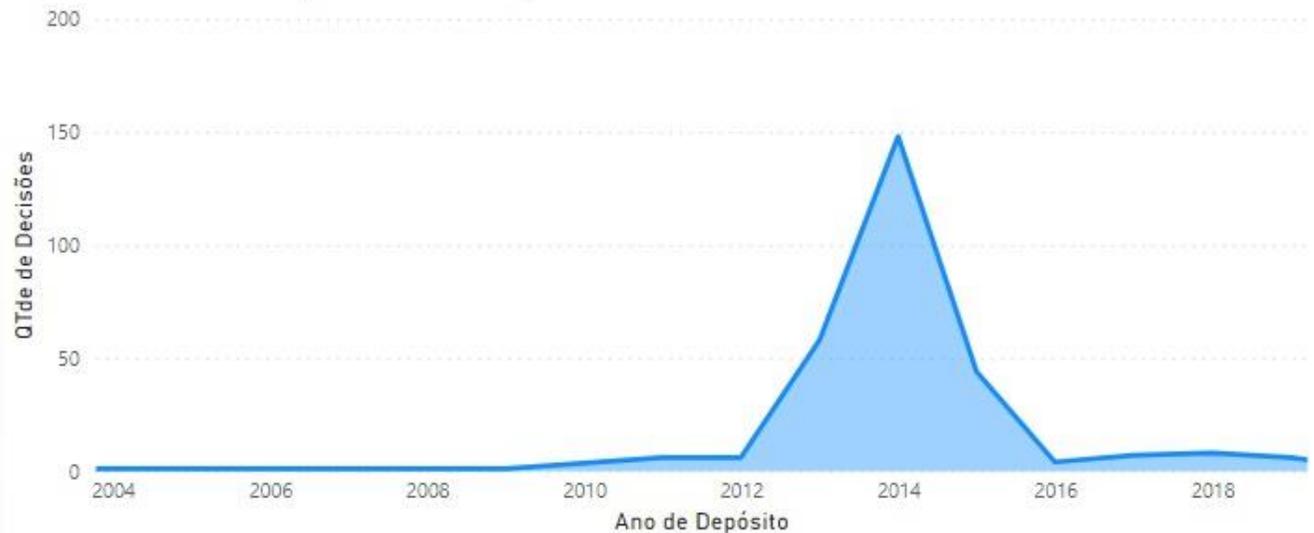
Tempo de Decisão
Técnica (do pedido
de exame)

4,8

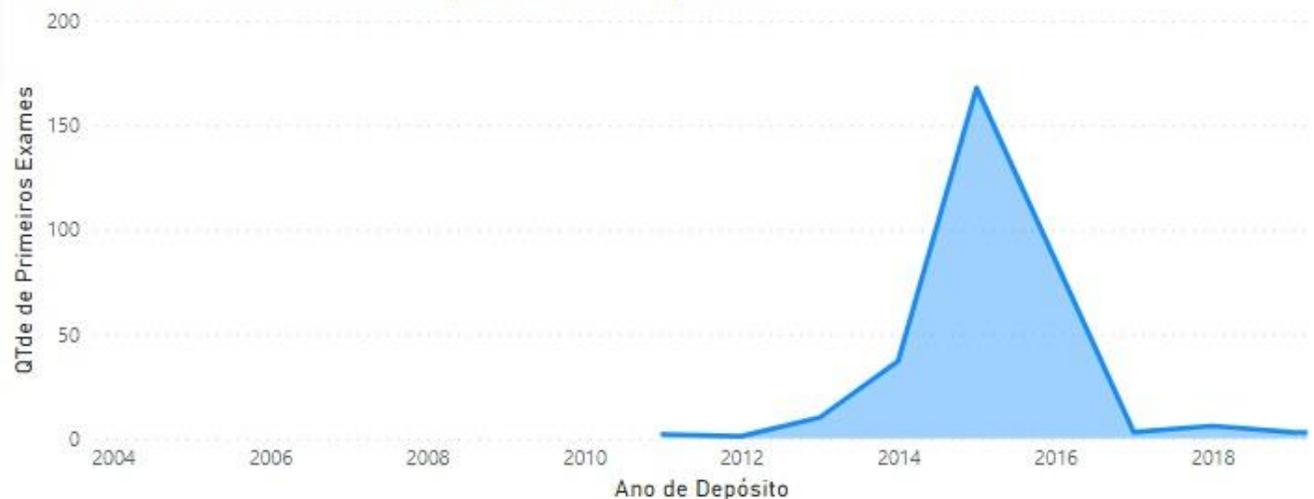
Ano médio de
depósito dos pedidos
decididos

2014

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT VIII

Coordenaç... Divisão

Date

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)
4,7

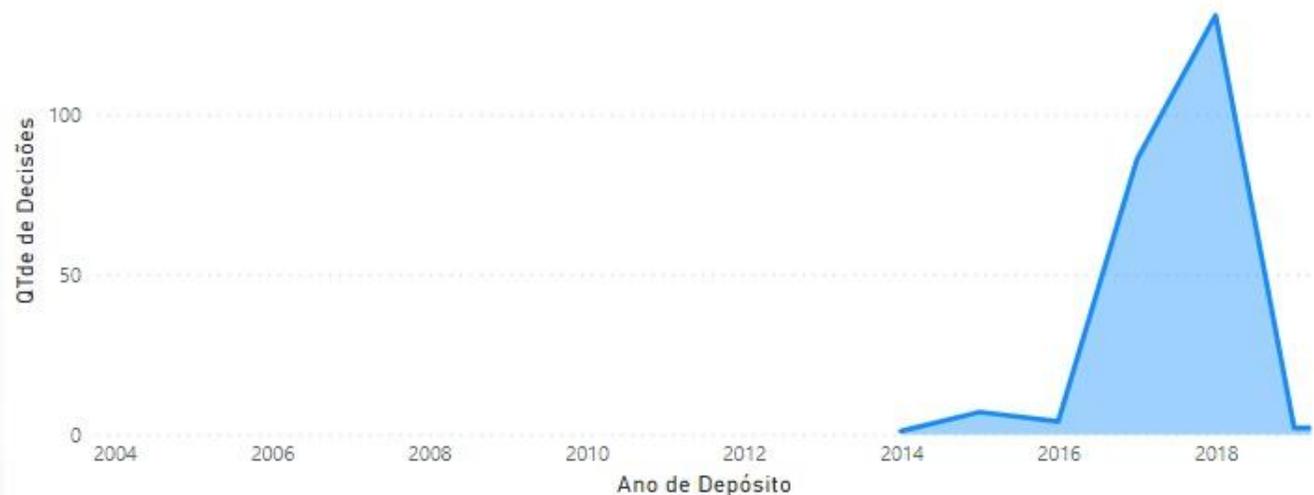
Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)
1,9

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)
4,8

Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)
2,1

Ano médio de depósito dos pedidos decididos
2017

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT IX

Coordenaç... Divisão
CGPAT II DIMOL

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)

9,0

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)

5,2

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)

9,5

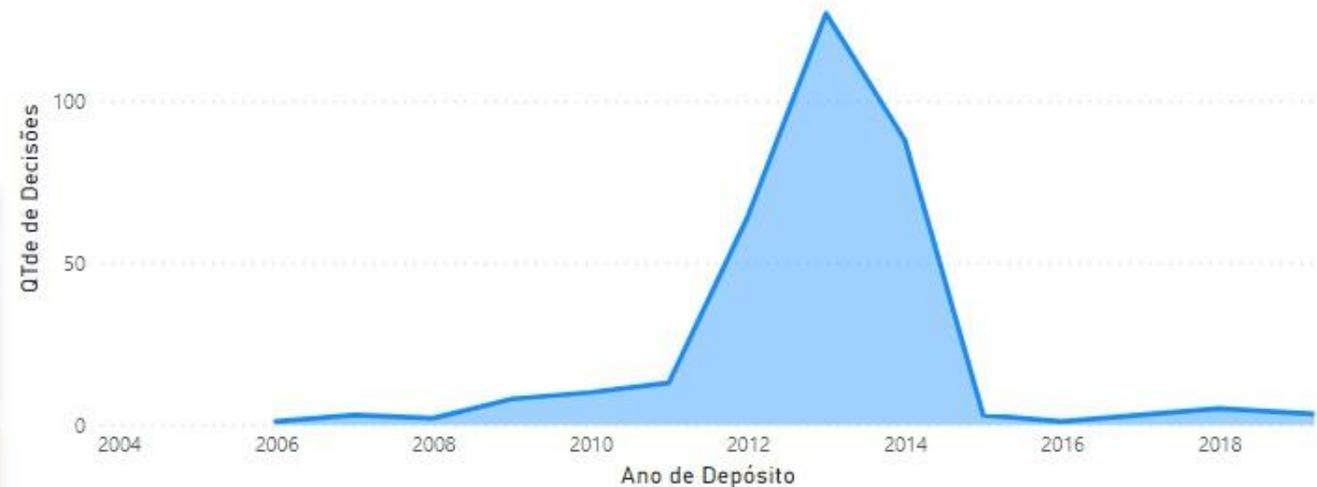
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)

5,5

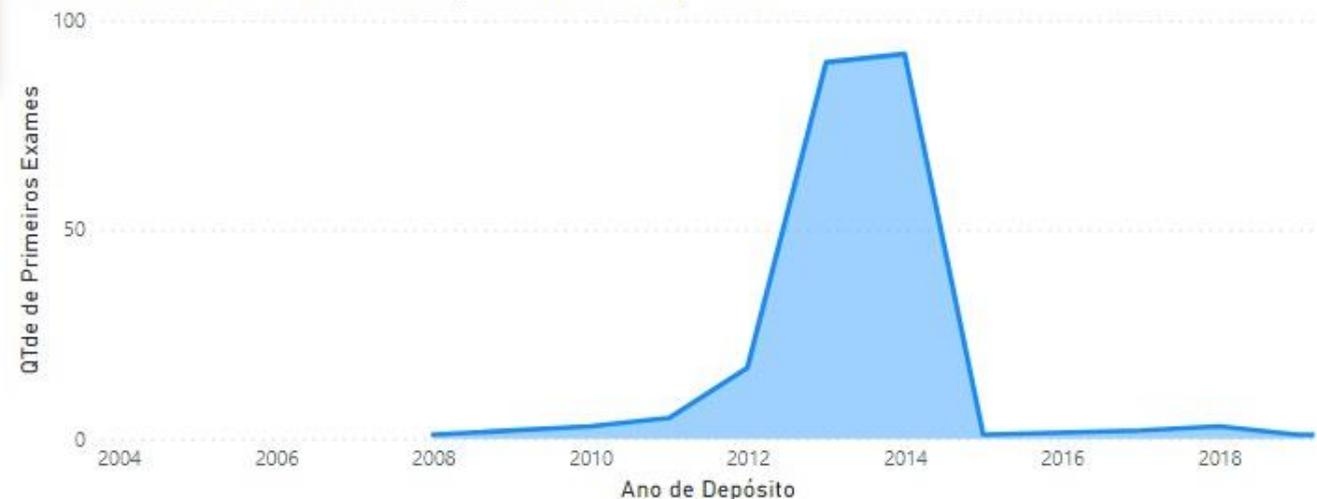
Ano médio de depósito dos pedidos decididos

2013

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT X

Coordenaç... Divisão
CGPAT II DIPAQ

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)
5,0

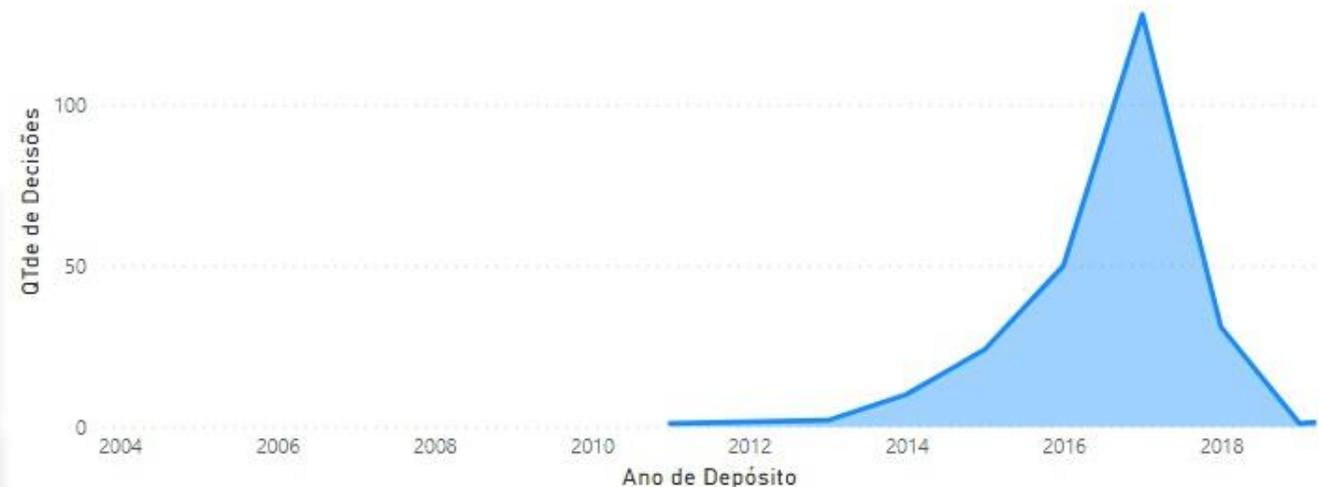
Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)
1,9

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)
5,8

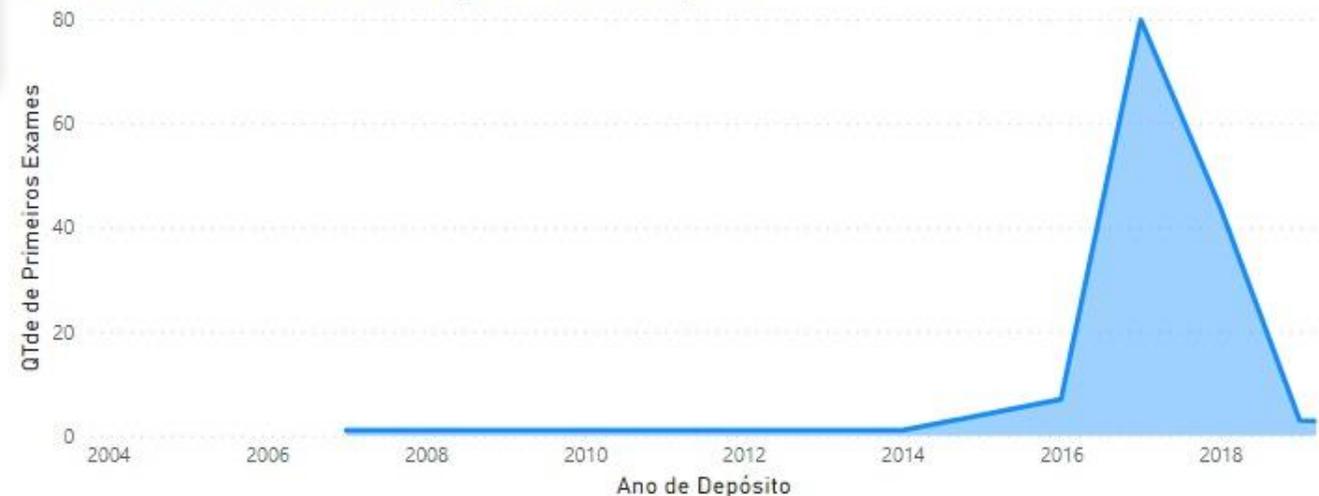
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)
2,7

Ano médio de depósito dos pedidos decididos
2017

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT XI

Coordenaç... Divisão
CGPAT III DICEL

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)

7,7

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)

4,4

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)

8,1

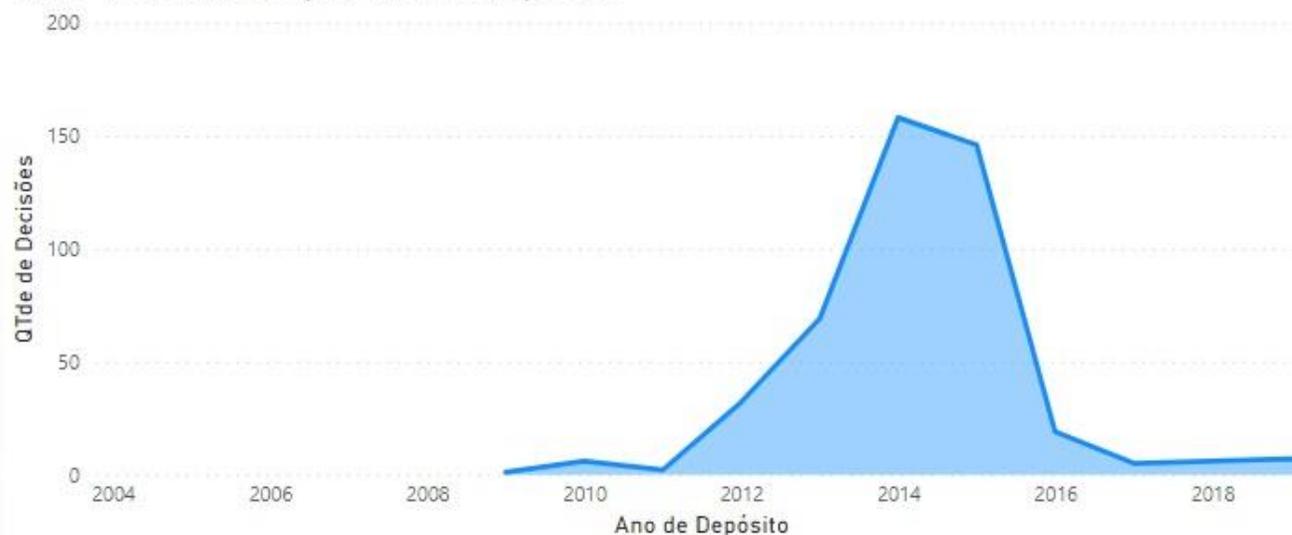
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)

4,7

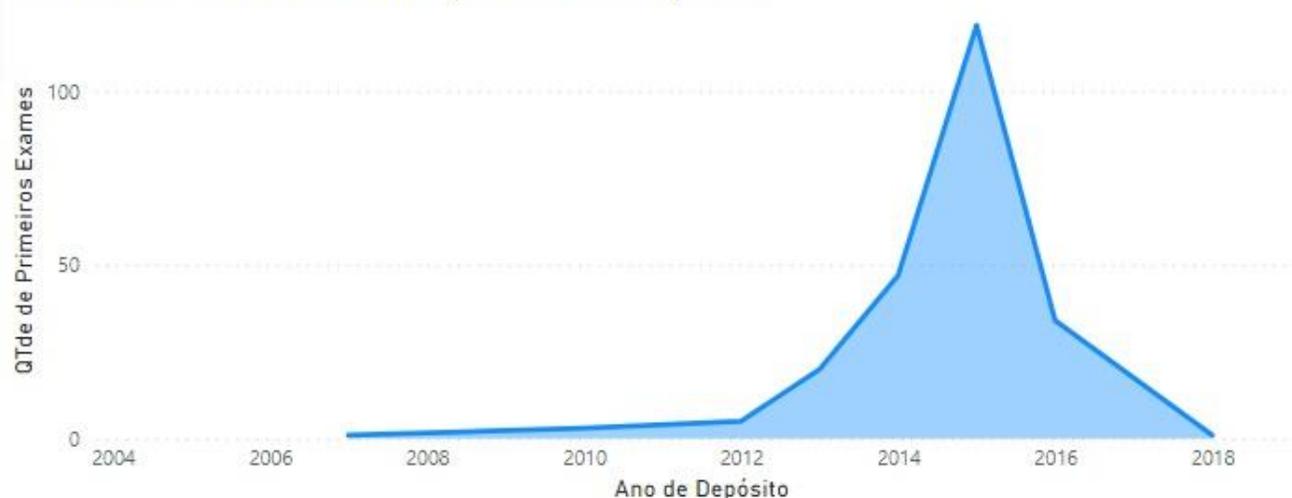
Ano médio de depósito dos pedidos decididos

2015

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT XII

Coordenaç... Divisão

Date Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)

6,1

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)

3,6

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)

6,3

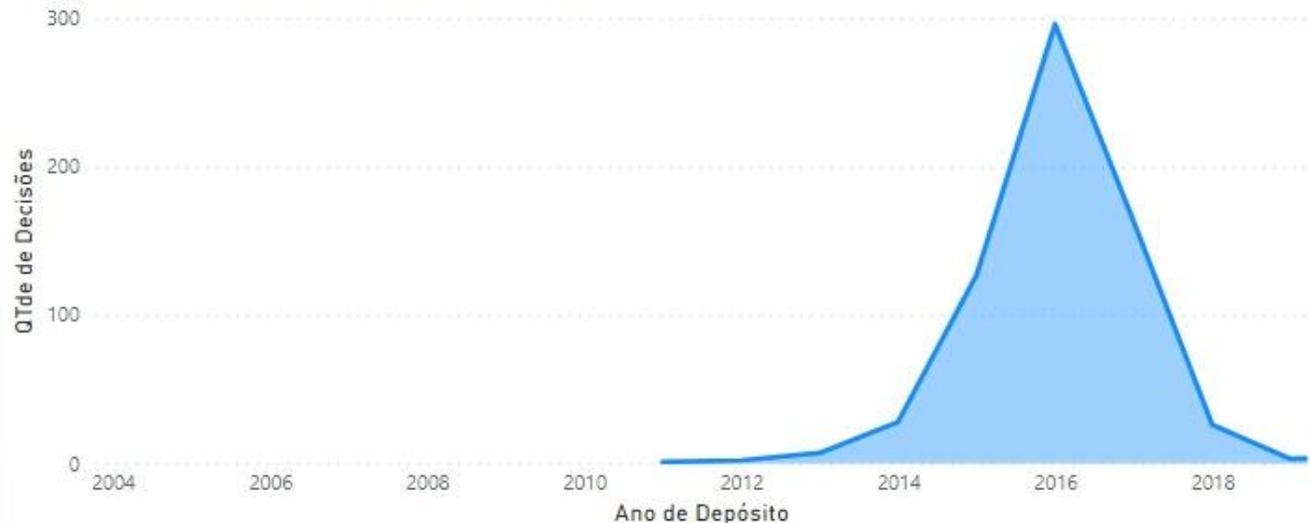
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)

3,9

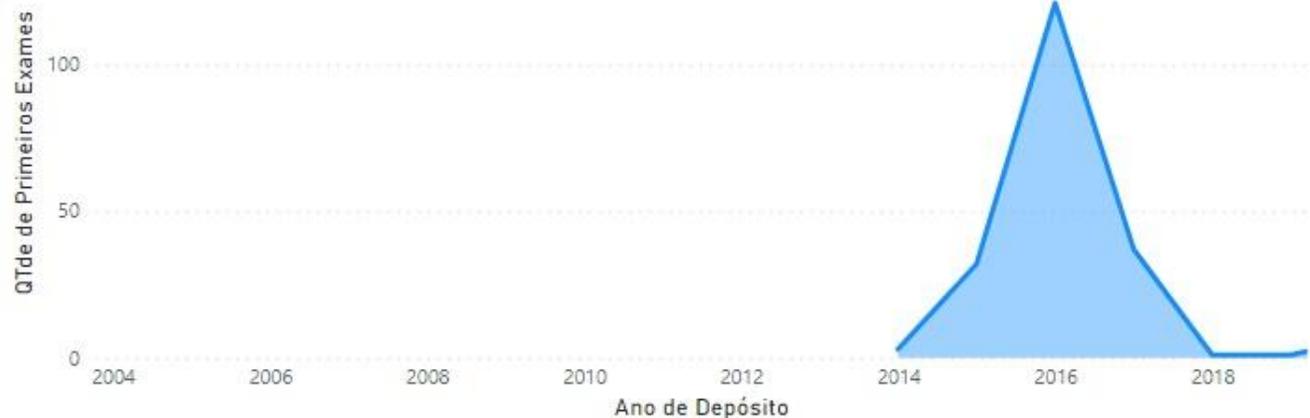
Ano médio de depósito dos pedidos decididos

2016

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT XIII

Coordenaç... Divisão
CGPAT III DICIV

Date
Último 3 Meses (Calendário)
01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)

5,5

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)

3,0

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)

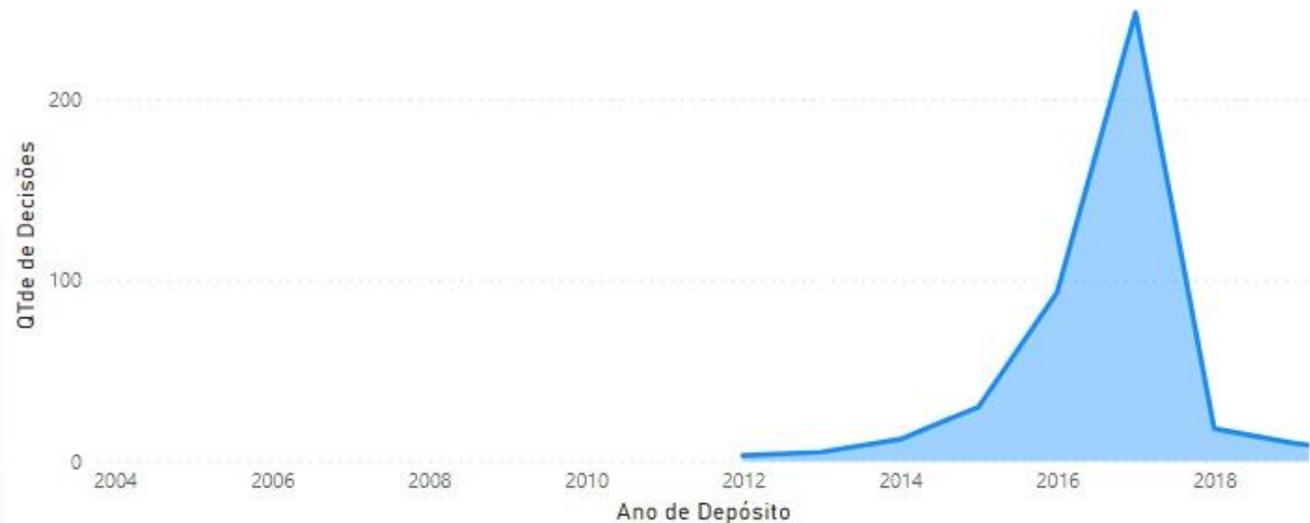
5,7

Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)

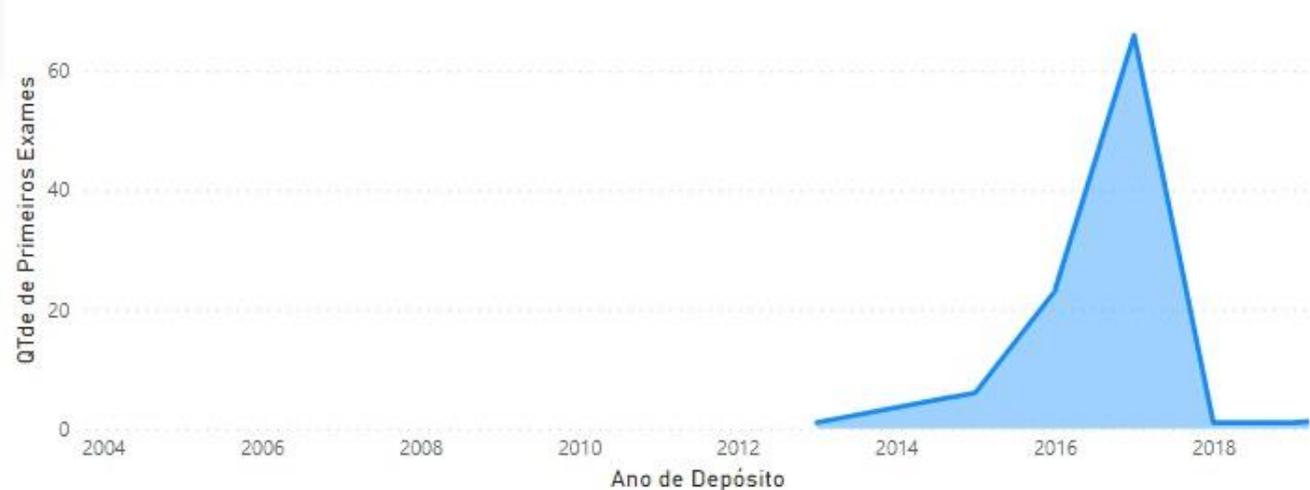
3,0

Ano médio de depósito dos pedidos decididos
2017

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT XIV

Coordenaç... Divisão
CGPAT III DITEL

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)

7,6

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)

4,5

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)

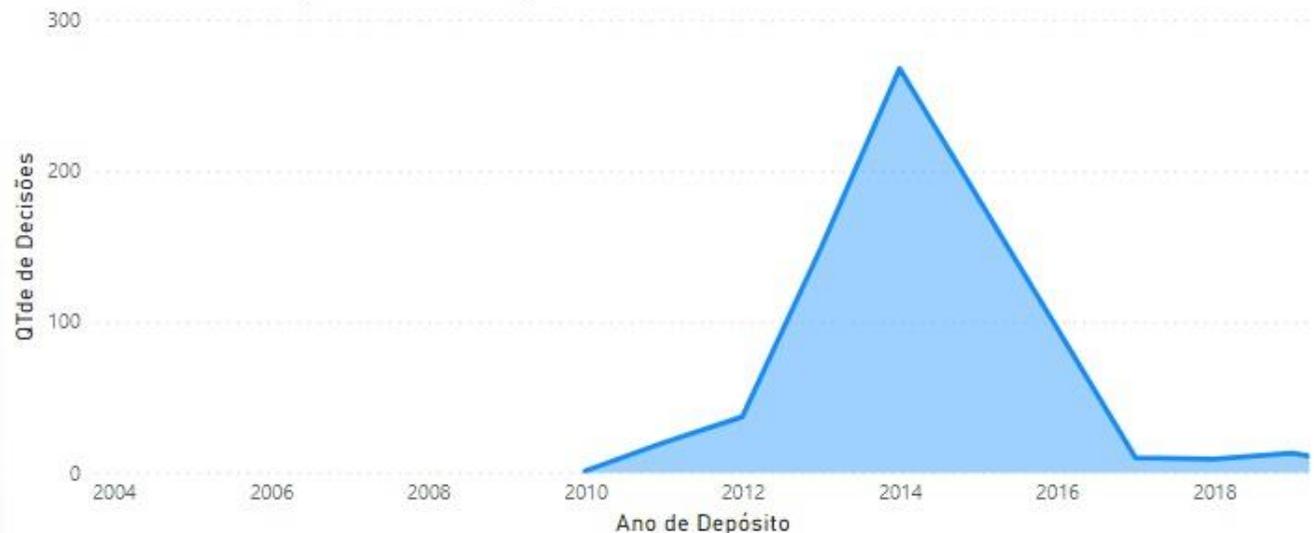
8,6

Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)

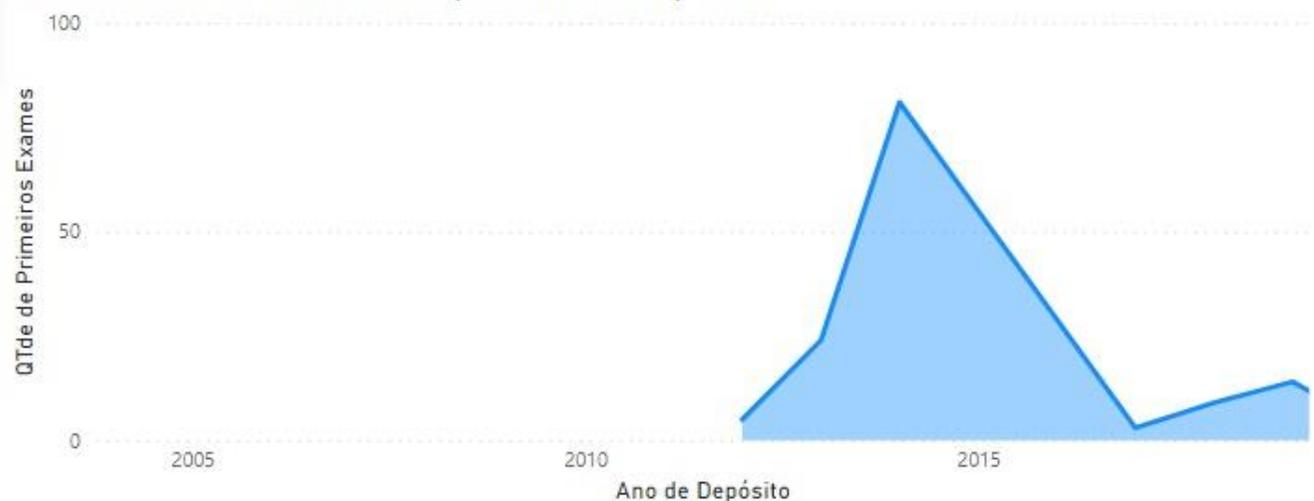
5,3

Ano médio de depósito dos pedidos decididos
2014

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT XV

Coordenaç... Divisão

Date Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)

5,8

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)

3,0

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)

6,1

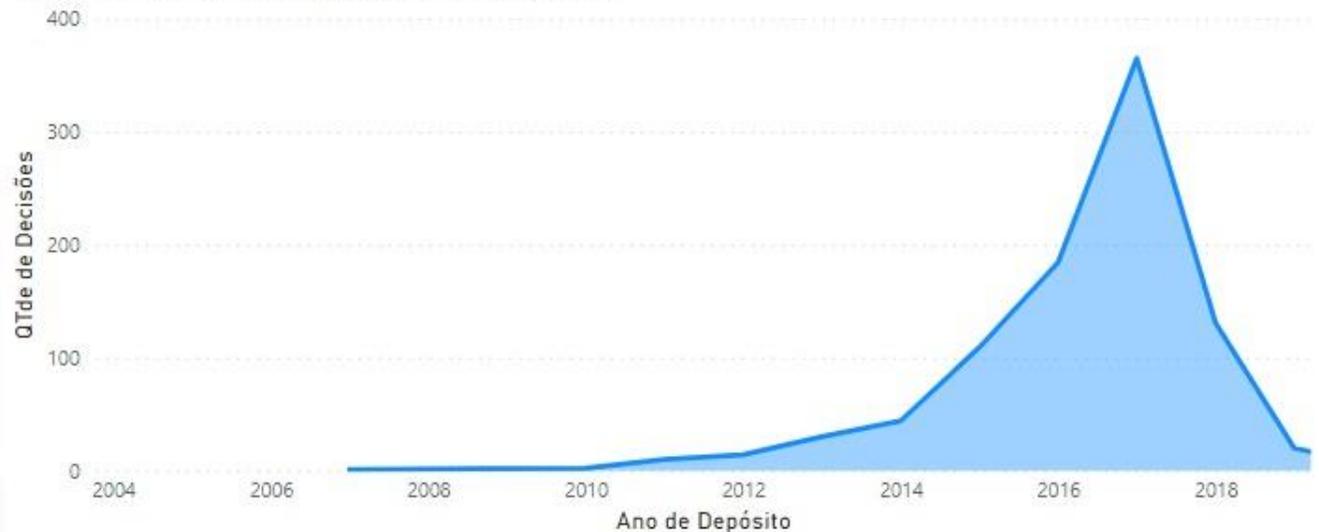
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)

3,3

Ano médio de depósito dos pedidos decididos

2016

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT XVI

Coordenaç... Divisão
CGPAT IV DIMUT

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro
Exame Técnico (do
depósito)

4,6

Tempo de primeiro
Exame Técnico (do
Pedido de exame)

2,5

Tempo de Decisão
Técnica (do depósito)

4,8

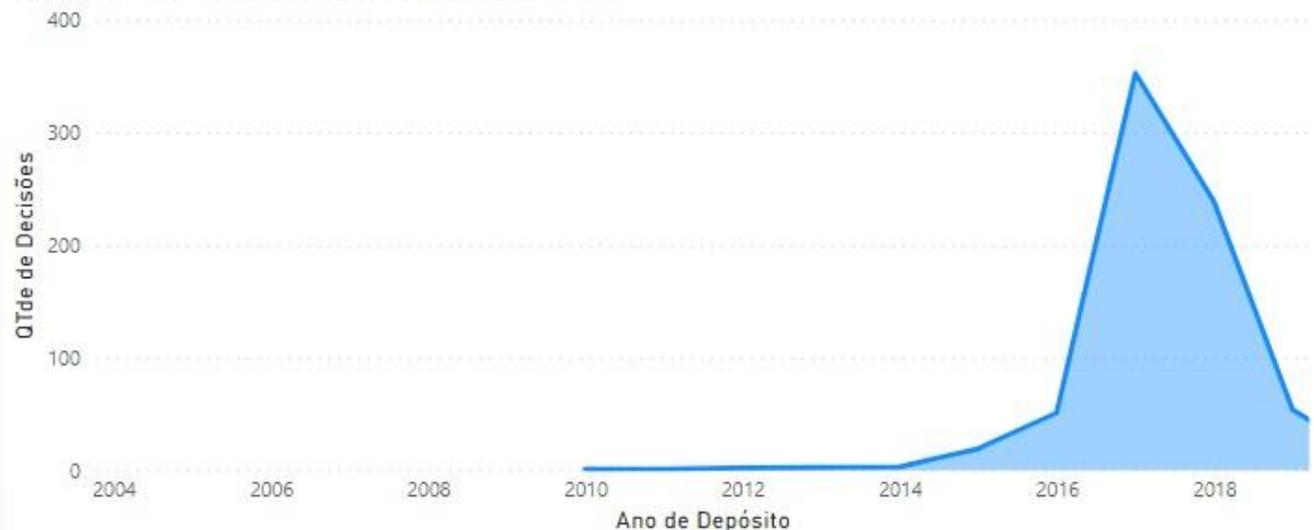
Tempo de Decisão
Técnica (do pedido
de exame)

2,6

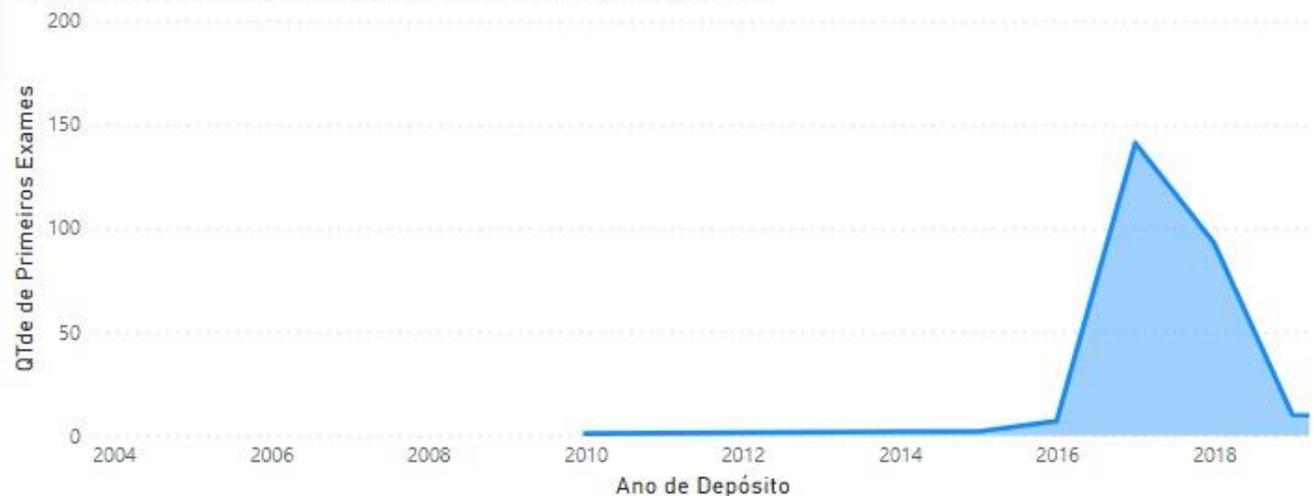
Ano médio de
depósito dos pedidos
decididos

2018

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT XVII

Coordenaç... Divisão
CGPAT IV DIMAT

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro
Exame Técnico (do
depósito)

4,8

Tempo de primeiro
Exame Técnico (do
Pedido de exame)

2,1

Tempo de Decisão
Técnica (do depósito)

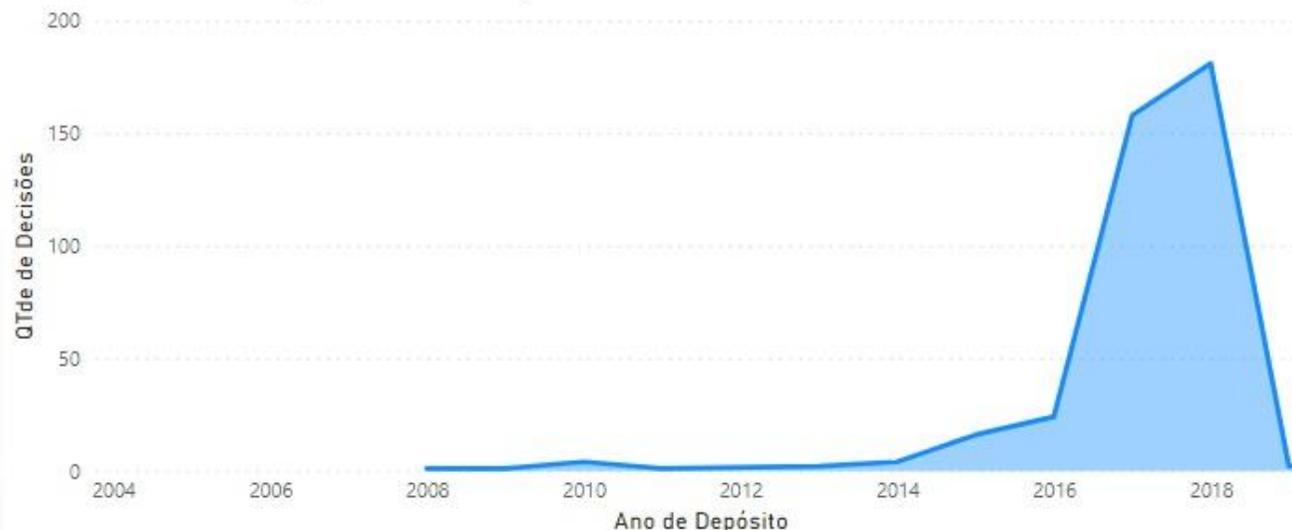
5,2

Tempo de Decisão
Técnica (do pedido
de exame)

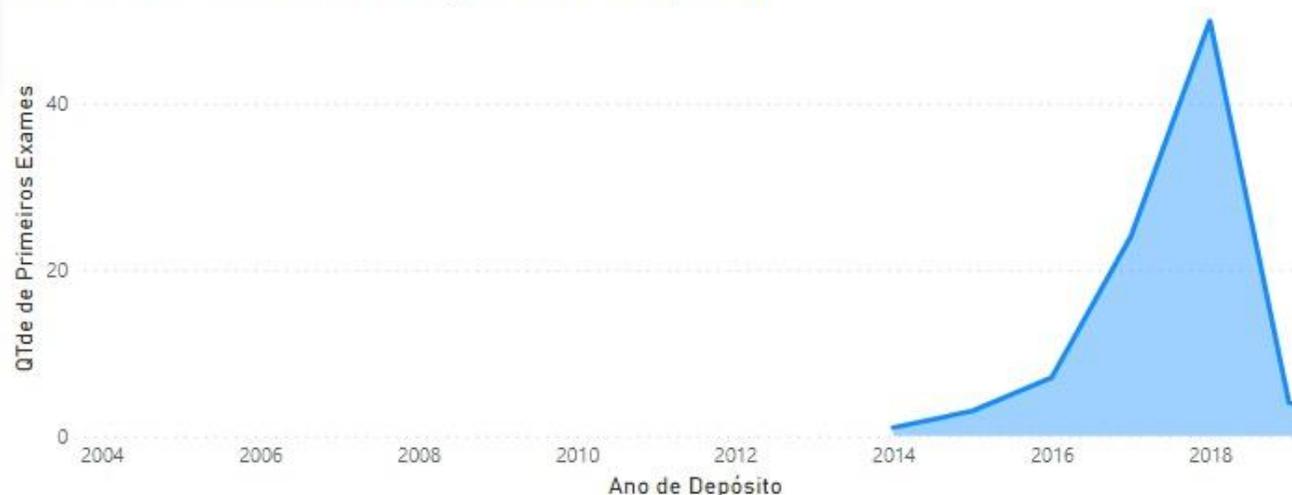
2,7

Ano médio de
depósito dos pedidos
decididos
2017

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT XVIII

Coordenaç... Divisão
CGPAT IV DIMEC

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)

6,7

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)

4,2

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)

6,9

Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)

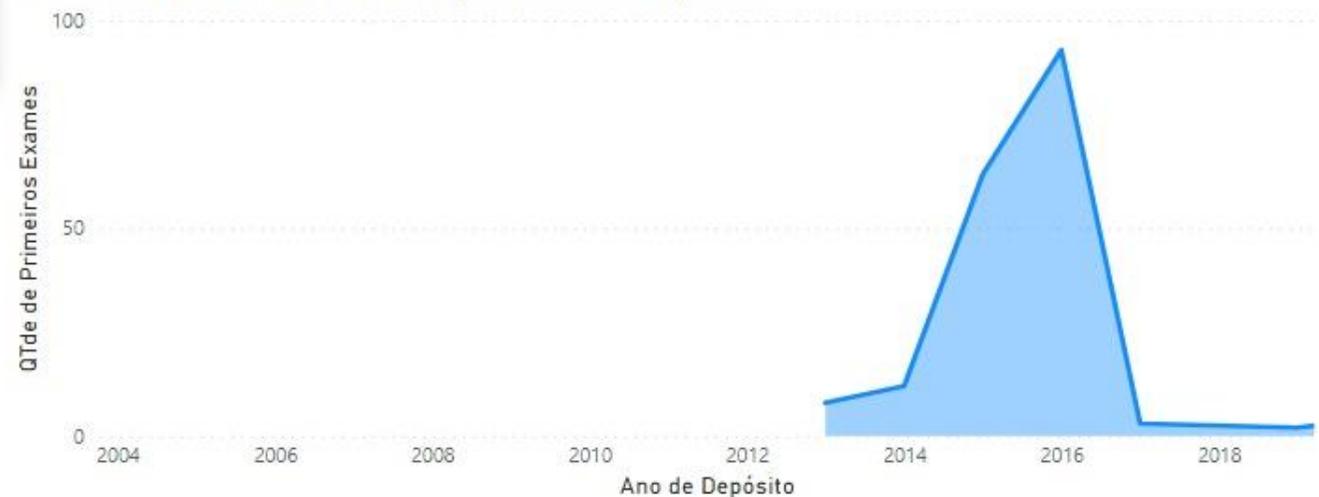
4,4

Ano médio de depósito dos pedidos decididos
2015

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT XIX

Coordenaç... Divisão
CGPAT IV DITEM

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)

5,3

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)

2,5

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)

5,5

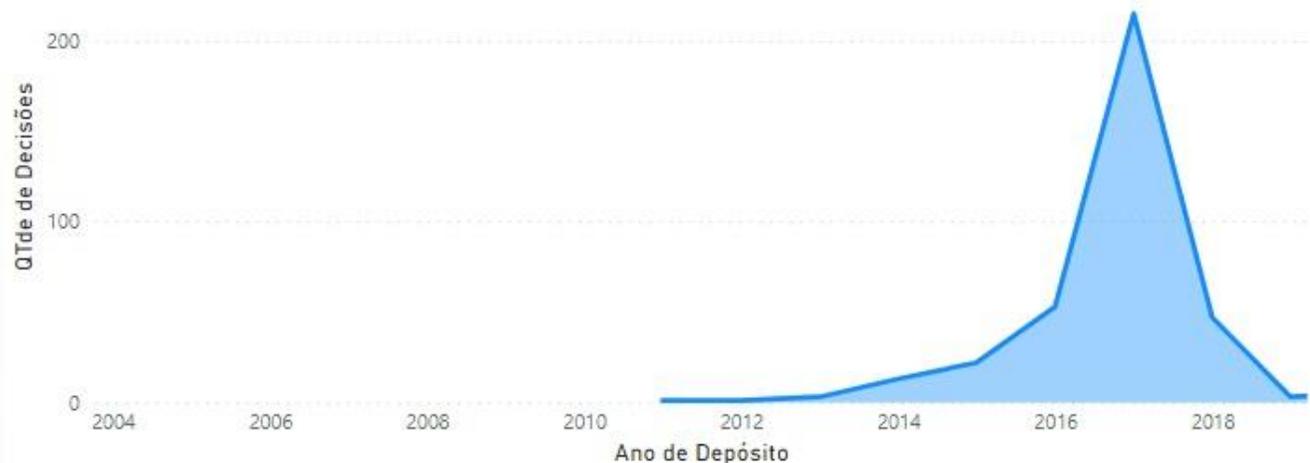
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)

2,9

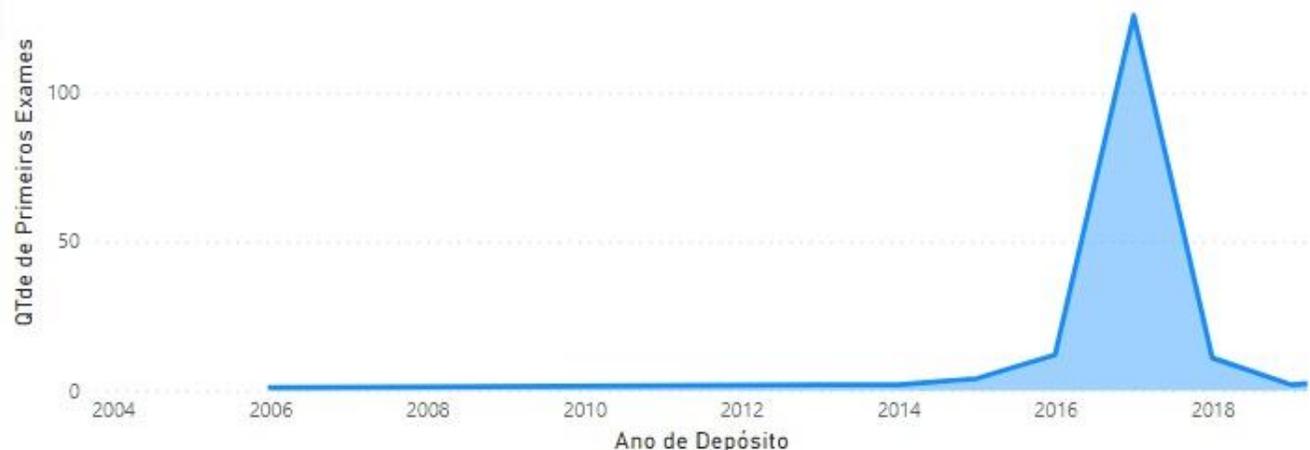
Ano médio de depósito dos pedidos decididos

2017

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

DIPAT XX

Coordenaç... Divisão
CGPAT IV DINEC

Date
Último 3 Meses (Calendário)

01/10/2022 - 31/12/2022

Tempo de primeiro Exame Técnico (do depósito)
6,0

Tempo de primeiro Exame Técnico (do Pedido de exame)
3,1

Tempo de Decisão Técnica (do depósito)
6,3

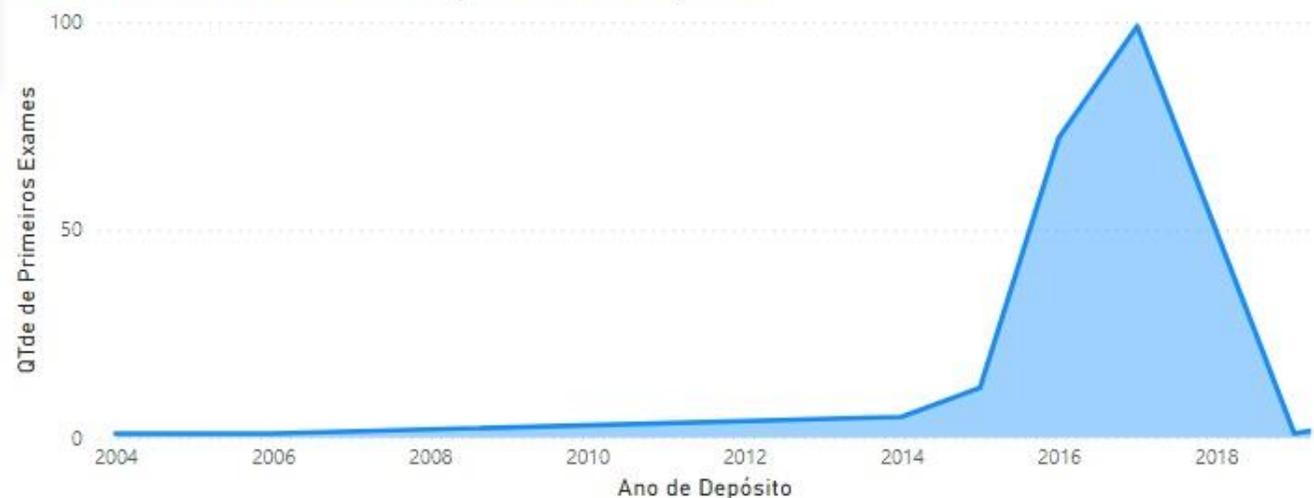
Tempo de Decisão Técnica (do pedido de exame)
3,4

Ano médio de depósito dos pedidos decididos
2016

QTde de Decisões por ano de depósito



QTde de Primeiros exames por ano de depósito



Nota: A contagem de tempos acima é somente ilustrativa e refere-se somente à ações decorrentes do exame técnico registradas no sistema SISCAP, podendo haver diferença de cálculo entre os indicadores de tempo das metas institucionais. São considerados como primeiros exames, pareceres de ciência e exigência e como decisões, pareceres de deferimento, indeferimento, 9.2 e 11.2 (administrativos)

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

dirpa@inpi.gov.br
www.gov.br/INPI/pt-br