



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE DIREITO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO

BRUNO DE BRITO GUIMARÃES

BACKLOG DE PATENTES:

**A DEMORA DO INPI NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO COMO
ENTRAVE AO DESENVOLVIMENTO**

Salvador
2018

BRUNO DE BRITO GUIMARÃES

BACKLOG DE PATENTES:

A DEMORA DO INPI NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO COMO
ENTRAVE AO DESENVOLVIMENTO

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em
Direito apresentado à Faculdade de Direito da
Universidade Federal da Bahia, como requisito
parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito.

Orientador: Prof. Dr. João Glicério de Oliveira Filho

Salvador

2018

BRUNO DE BRITO GUIMARÃES

O BACKLOG DE PATENTES NO BRASIL:

**A MOROSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO COMO
ENTRAVE AO DESENVOLVIMENTO**

Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Direito apresentado à Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito.

João Glicério de Oliveira Filho — Orientador _____
Doutor em Direito Privado pela Universidade Federal da Bahia

Marco Aurélio de Castro Júnior _____
Doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia

Técio Spínola Gomes _____
Doutor em Direito Civil pela Universidade Federal da Bahia

AGRADECIMENTOS

Tenho em mim a concepção de que o verdadeiro ato de formar não é o de subir a um palco, receber um diploma, se apresentar diante de todos. Para mim, o ato de formar é o ato de escrever e entregar um TCC. Apenas quando se escreve um TCC, quando se põe a caneta no papel, os dedos nas teclas, a cara nos livros, quando noites são viradas, canecas de café são consumidas, e crises de nervosismo praticam seus efeitos deletérios é que efetivamente se vive uma experiência que é culminância e amostra de todos os anos que lhe são precedentes. E essa experiência, a verdadeira experiência sórdida e sorrateira, é vivida longe dos palcos e do brilhantismo de uma noite de formatura. E é por isso que, para mim, os agradecimentos por todo o curso são aqueles que vêm com o TCC.

Por isso quero agradecer primeiramente a Hildete e Adhemir, meus pais, por todos esses anos de apoio, paciência, ajuda e carinho; e igualmente à minha irmã Bruna, com o adendo de agradecer por ter me aturado esse tempo todo. Também não quero deixar de agradecer nestas palavras aos tantos outros membros de minha família que me prestaram apoio desde a minha tenra infância: em especial às minhas saudosas avós e à minha madrinha, Amarílis.

Também dedico este trabalho àqueles que influenciaram diretamente na sua realização. Por isso, agradeço a Filipe Costa, meu eterno grande amigo, que me apresentou o universo de possibilidades dentro de mim mesmo, sem o qual eu não teria adquirido a confiança para escrever essas páginas. Obrigado por me ensinar que, não importam as dificuldades, mais fortes são os poderes da Resenha.

A Flávia Fortes, pelo seu sutil apoio, por ter ouvido minha ladainha diária, e por todas as conversas que me acalmaram quando o fardo pesava. A Misael Matos, pelos chás, pela hospitalidade, pela amizade inabalável e pelas dicas estratégicas. A Pedro Trindade, pela preocupação, pelos conselhos e pela perseverança. A Jady Cardoso, pelo cuidado e por ter me ajudado imensamente com os aspectos práticos deste trabalho. A Marcelo Pizzani, por ter ouvido meus desabafos, tirado minhas dúvidas, e pela falta de sentido que nos é necessária. A Guilherme Lamego, sem o qual não haveria um título minimamente decente para esta monografia.

Ainda, desejo agradecer ao meu orientador, professor João Glicério, por todos esses anos de presença em minha trajetória acadêmica, e por todas as oportunidades que suas iniciativas me abriram. E ao professor Helcônio Almeida, de quem fui pupilo por quatro semestres, e cujo senso de humor e ensinamentos não apenas sobre o direito, mas também sobre a vida, permearam boa parte do meu caminhar na Universidade.

Também quero agradecer a todos que me acompanharam ao longo desses cinco anos de curso. A Rafael Brasil, meu irmão que esteve lá o tempo todo, mesmo quando eu não estava lá. A Luna Corrêa, pela paciência e por ter sempre sido sincera comigo. À minha segunda família do NCI, e por tudo o que vocês me ensinaram. Ao pessoal do Almeida & São Paulo, mais uma vez, pelas oportunidades. À Defensoria Pública do Estado da Bahia e ao SAJU, pela experiência única e humanística que me proporcionaram. Aos meus amigos da Árvore, em especial, a Pedro Vieira — por ter me apoiado de Paris e pelos memes — e a Amanda Silveira.

E não menos importante, a Proust, cujo eco literário subsistiu no tempo e no espaço, tocando o coração de muitos; dentre eles, o meu.

“Life depends on change and renewal.”

The Second Doctor

GUIMARÃES, Bruno de Brito. **O Backlog de Patentes no Brasil: a morosidade do processo administrativo de concessão como entrave ao desenvolvimento.** 2018. 83 f. Monografia (Bacharelado) – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.

RESUMO

No Brasil, o titular de uma patente apenas pode gozar dos direitos que essas lhe concedem a partir de seu deferimento. Isso significa que aquele que realizou o depósito de patente e aguarda o seu deferimento deve esperar o fim do processo administrativo cabível para que possa usufruir de tais direitos. Contudo, no Brasil existe um imenso *backlog* de pedidos de patentes ainda não examinados perante o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), o que termina por fazer com que depositantes tenham de aguardar, em média, de 7 a 14 anos para verem seus processos finalizados. Tendo em vista que o direito de patente existe para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento científico, essa demora termina por trazer sérios problemas econômicos a toda a sociedade. Nesse ínterim, é necessário que se estudem as causas do *backlog* e seus efeitos. Ademais, também é preciso que sejam analisadas as medidas mais importantes para a solução ou atenuação do problema, marcadamente o sistema de prazo de patente variável instituído pela Lei 2.279 de 1996, a proposta de exame simplificado de patentes realizada pelo próprio INPI e a possibilidade de se firmarem mais acordos no modelo *Patent Prosecution Highway*.

Palavras-chaves: Propriedade Intelectual; Pedido de Patente; *Backlog*; Instituto Nacional da Propriedade Intelectual; Desenvolvimento Econômico e Tecnológico.

GUIMARÃES, Bruno de Brito. **The Patent Backlog in Brazil: the slowness of the administrative process for grant as a holdback to development.** 83 pg. Monograph (Bachelor) – Law Faculty, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.

ABSTRACT

In Brazil, the holder of a patent can only enjoy its rights from its grant onwards. This means that someone that deposits a patent request and waits for its grant must also wait until the appropriate administrative process is finished to enjoy such rights. However, there is an immense backlog of patent applications in Brazil that were not yet examined by the National Institute of Intellectual Property (INPI), what forces the applicants to wait 7 to 14 years, on average, to have their processes finished. Taking on account the fact that Patent Law exists in order to encourage research and scientific development, such delay results on grave economic problems against the whole society. Therewith, the causes of the backlog and its effects must be studied. Moreover, it is also mandatory to analyse the most important measures to solve or to mitigate the problem, especially the system of variable patent term instituted by Ordinary Law n° 2.279 of 1996, the proposal of implementation of a simplified examination for patents made by the INPI itself, and the possibility of the accession to more agreements following the Patent Prosecution Highway model.

Keywords: Intellectual Property; Patent Application; Backlog; National Institute of Intellectual Property; Economical and Scientific Development.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Estatísticas de pedidos de patentes no Brasil, 2006-2016.....	46
Figura 2 - Estoque de pedidos de patentes no INPI.....	47
Figura 3 - Tempo de pendência média dos pedidos de patente.....	48
Figura 4 - Número de examinadores do INPI.....	49
Figura 5 - Esquema de pedido de patente em três escritórios via PPH <i>Mottainai</i>	68
Figura 6 - Pedidos de patente de invenção por origem do depositante, 2007-2016.....	70

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABIFINA – pela Associação Brasileira de Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades

ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade

CNI – Confederação Nacional da Indústria

CUP – Convenção da União de Paris de 1883

DIRPA – Diretoria de Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Intelectual

JPO – Japan Patent Office

LPI – Lei de Propriedade Industrial

OEE – Office of Earlier Examination

OFF – Office of First Filing

OLE – Office of Later Examination

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

ONPI – Office National de la Propriété Industrielle

OSF – Office of Second Filing

PCT – Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

PLT – Tratado-Lei de Patentes

PPH – Patent Prosecution Highway

RPI – Revista da Propriedade Industrial

STJ – Superior Tribunal de Justiça

STF – Supremo Tribunal Federal

TRIPS – Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

UKIPO – United Kingdom Intellectual Property Office

USPTO – United States Patent and Trademark Office

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2 O TRATAMENTO JURÍDICO DA PATENTE	14
2.1 CONCEITOS BÁSICOS.....	14
2.2 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO	19
2.3 NATUREZA JURÍDICA DA PATENTE.....	31
3 O PROBLEMA DO BACKLOG DE PATENTES NO BRASIL.....	35
3.1 SISTEMÁTICA PARA A OBTENÇÃO DE CARTA-PATENTE	35
3.1.1 Depósito Nacional.....	35
3.1.2 Depósito Internacional via PCT.....	39
3.2 O BACKLOG E A DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE OBTENÇÃO DE PATENTES.....	42
3.2.1 O Backlog e seus efeitos	42
3.2.2 O caso do Brasil	45
3.3 TRATAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO DE PATENTE.....	50
4 POSSÍVEIS MEDIDAS PARA O BACKLOG.....	56
4.1 O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 40 DA LPI.....	56
4.2 A PROPOSTA DE REGIME SIMPLIFICADO DE DEFERIMENTO DE PATENTES ..	59
4.3 ACORDOS <i>PATENT PROSECUTION HIGHWAY</i>	66
5 CONCLUSÃO.....	72
REFERÊNCIAS	75

1 INTRODUÇÃO

O impulso do desenvolvimento da ciência e da tecnologia com o fim de promover o avanço econômico e o aumento do padrão de bem-estar mundial só pode ser associado, desde o começo dos tempos, à ação inventiva do ser humano. Contudo, sabe-se, o ser humano age pela intenção de seu próprio egoísmo. Nesse contexto, sabe-se, é preciso que haja uma recompensa para que os indivíduos se ponham a trabalhar e para que sejam azeitadas as engrenagens do progresso científico: sejam elas os louros de suas descobertas ou a perspectiva de lucrar com ela.

Foi assim que surgiu a ideia da patente. Primitivamente, como um sistema de monopólios na Grécia antiga e que teve uso durante a Europa medieval; depois, renascida na Veneza do século XV e aperfeiçoada na Inglaterra do século XVI, como uma tentativa de se obter uma balança comercial favorável; por último, consolidada durante o século XVIII e difundida mundialmente no século XIX, quando se iniciou o seu processo de internacionalização.

O fato é que a patente é um documento que concede um monopólio de exploração àquele que investiu horas de seu tempo e esforço de seu labor — e quiçá, pecúnia — para se chegar a um invento, uma inovação, uma solução prática e diferente do estado da arte anterior para um problema real da humanidade. Possui o objetivo primordial de, servindo como uma recompensa pelo trabalho e gênio criativo, incentivar o sobredito avanço e o desenvolvimento científico. Logo, é de extrema necessidade que os Estados possuam sólidos e eficientes sistemas de concessões de patentes, sob as duras penas de perderem em termos de tecnologia e de investimentos, além de sofrerem defasagem econômica.

Tendo isso em vista, o caso do Brasil alarma. Isto porque há um grave problema reinante no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), órgão tupiniquim responsável por analisar e processar os pedidos de patentes, ao final decidindo por emitir ou não a carta de concessão. Observando-se os dados colhidos ao longo dos últimos anos, nota-se que existe uma demora exorbitante entre a realização de um pedido de patente por um pretense inventor e a decisão final do Instituto, levando-se uma média de 7 a 14 anos. Esse tempo é muito superior ao tempo de processamento dos pedidos de patente no mundo, o que pode trazer graves prejuízos econômicos e até mesmo sociais ao Brasil, e gera o chamado *backlog* de patentes, fenômeno em que há uma vultosa quantidade de pedidos de patentes a serem analisadas. No

caso do Brasil, esta quantidade está bem além da capacidade de processamento de seu escritório de patentes, sendo este reconhecido como um dos mais lentos do mundo.

Assim sendo, é necessário que sejam tomadas ações urgentes para evitar o acúmulo cada vez mais crescentes de pedidos de patentes no âmbito do INPI, se buscando medidas efetivas para solucionar o *backlog* e, paralelamente, aliviar a curto prazo os efeitos pejorativos que um tempo de pendência absurdo inflige nos usuários do sistema patentário do país. Contudo, tais estratégias devem ser bem-pensadas, do contrário podem resultar em políticas públicas que apenas mascaram o problema, e que a longo prazo podem se desvirtuar e agravar o problema, ou gerar novos imbróglios.

É nesse âmbito que se insere a presente monografia, a qual se propõe a examinar as causas e consequências jurídicas e econômicas, além de analisar as soluções que têm sido propostas ou intentadas para tentar se chegar a um alívio do *backlog*, ou pelo menos à atenuação de seus efeitos. Para alcançar tal objetivo, dividiu-se o trabalho em três capítulos. O capítulo 2 caracteriza o instituto da patente, tanto a nível mundial quanto na legislação brasileira, trazendo os conceitos básicos pertinentes ao tema, o seu desenvolvimento histórico, e a natureza jurídica conferida à patente pelo Ordenamento Jurídico brasileiro.

O capítulo 3, por sua vez, visa desenvolver o problema do *backlog* de patentes no Brasil. Para isso, primeiramente apresenta a sistemática do processo administrativo para a obtenção de patentes no Brasil em suas duas modalidades: a ordinária, prevista na Lei 9.297 de 1996, e a implementada pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. Após, caracteriza o problema do *backlog* de patentes no mundo e também no Brasil, sublinhando sua gravidade e delineando seus impactos para a sociedade, tanto quanto para o depositante que tem de aguardar por muito tempo até a decisão final do INPI.

Por fim, no capítulo 4 serão abordadas as possíveis soluções ou remédios para os efeitos negativos do *backlog*, colhendo-se dados sobre a possibilidade de sua implementação, caso ainda não implementadas, ou discutindo-se os seus efeitos, caso já implementados. Para isso, foram selecionadas três soluções: o prazo variável de concessão de patentes, já previsto na Lei 9.279 de 1996, a proposta de implementação do exame simplificado de patentes feita pelo INPI através da consulta pública nº 02/2017, e a possibilidade de assinatura de mais acordos no modelo PPH, dos quais o Brasil já tem participação em alguns.

2 O TRATAMENTO JURÍDICO DA PATENTE

Para o desenvolvimento do presente tema proposto, é necessário, antes de tudo, se fazer uma análise dos conceitos básicos relacionados não só à carta-patente, mas também aos direitos da propriedade intelectual como um todo, conquanto o primeiro seja espécie dos últimos no Brasil. Ainda, conforme seja um instituto que tem desenvolvimento histórico de cunho internacionalista, é necessário traçar a sua origem na legislação nacional, a relacionando com os principais institutos internacionais sobre o tema. Por fim, apenas após estas ilações, é que se procederá à discussão de sua natureza jurídica.

2.1 CONCEITOS BÁSICOS

Nesse sentido, mister se faz, antes de mais nada, definir a diferença entre propriedade intelectual, propriedade industrial e patente. Quanto ao primeiro desses, mais apurado seria trazer conceito de Denis Borges Barbosa¹, o qual integra, de maneira simples e sucinta, o artigo 2º da Convenção para o Estabelecimento da Organização Mundial da Propriedade Intelectual de 1967, em acertada definição:

A Convenção da OMPI define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Os direitos da propriedade intelectual são, portanto, aqueles que advêm de um ato criativo de inventividade humana. Visam tutelar, *lato sensu*, criações do espírito humano, protegendo e assegurando ao criador uma gama de direitos que lhe são concedidos por ter concebido e reproduzido em suporte físico uma obra artística, uma invenção, uma marca, *etcetera*. De fato, sua característica primordial é a de que protegem, antes de tudo, bens

¹BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 10.

incorpóreos e imateriais, assegurando ao seu titular determinados direitos, em recompensa por ter exercido aquele ato único de pôr determinada criação no mundo.²

Por sua vez, os direitos da propriedade intelectual se dividem em dois ramos: o direito de autor, ou direito autoral, e o direito industrial. Essa divisão se observa, primordialmente, pela edição de leis.

Aquele cuida, antes, das manifestações artísticas e criativas, independente da sua aplicação industrial. Quanto ao segundo ramo, não basta que haja a criação de um invento do espírito, de uma obra original e intelectível, mas é preciso também que essa obra tenha aplicação na indústria, que possa ser manufaturada e comercializada; outrossim, que tenha um valor econômico não em razão da finalidade de apreciação e contemplação artística apenas, mas que sirva, primordialmente, à indústria e ao comércio, seja como produto, seja como meio de possibilitar, acelerar, modificar, alavancar a produção, *etcetera*. Em outras palavras, é necessária a sua aplicação industrial para que goze de proteção sob a égide dos direitos da propriedade industrial. É preciso reforçar que o termo “industrial” deve tomar a acepção mais ampla, de modo a se conformar ao texto do artigo 1, parágrafo 3, da Convenção da União de Paris³ (CUP) para abranger “não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais (...)”.

Em consonância, é correto dizer que “o direito autoral protege a obra em si, enquanto o direito de propriedade industrial protege uma técnica”⁴. Tal afirmação encontra respaldo na legislação de propriedade intelectual brasileira, conquanto a Lei 9.279 de 1996⁵, também conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI), ou preveja o requisito de industriabilidade para a proteção de certas categorias de propriedade industrial, ou estabeleça a atividade industrial como ínsita à natureza da categoria a que se refere, como por exemplo, a marca e a indicação geográfica.⁶ Ainda, encontra-se reforço a essa afirmação no fato de que os direitos

²Nesse sentido: “While there are a number of important differences between the various forms of intellectual property, one factor that they share in common is that they establish property protection over intangible things such as ideas, inventions, signs, and information.” (BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. **Intellectual Property Law**. 4 ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 375). Em tradução nossa: “Enquanto há um número de diferenças importantes entre as várias formas de propriedade intelectual, um fator que elas tem em comum é que elas estabelecem uma proteção proprietária sobre coisas intangíveis, como ideias, invenções, sinais e informação”.

³ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo (1967) (CUP)**, 14 de julho de 1967. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 13 maio 2018.

⁴RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito Empresarial**. 7 ed rev. e atual. São Paulo: Método, 2017, p. 148.

⁵BRASIL. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso: 13 maio 2018.

⁶Outrossim, também traz Newton Silveira diferenciação interessante: “Enquanto as obras protegidas pelo direito de autor têm como único requisito a originalidade, as criações do campo da propriedade industrial, tais como

autorais passam a existir a partir do momento de criação da obra, ao contrário dos direitos da propriedade industrial, que apenas produzem efeitos após o registro perante órgão competente. No caso do Brasil, o órgão encarregado de promover esse registro após processo administrativo para sua concessão é o INPI.

Em outro giro, o artigo 7º da Lei 9.610 de 1998 (Lei de Direitos Autorais) estabelece um rol tão-somente exemplificativo de categorias protegidas pelo direito de autor, bastando apenas que uma obra seja uma criação do espírito originais fixadas em um meio tangível.⁷ Ao contrário, o Direito Brasileiro estabeleceu rol taxativo para a classificação de obras protegidas pelo direito de propriedade industrial, que abrange, na lição de Santa Cruz Ramos⁸:

O direito de propriedade industrial compreende, pois, o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial, (i) protegendo as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade patenteados, e (ii) reprimindo as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal.

Tal rol está de acordo com o diploma internacional da CUP, que prevê em seu âmbito de proteção as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial, as indicações de procedência ou denominações de origem e a repressão da concorrência desleal.

Doravante, o direito de propriedade industrial se debruça apenas sobre aquelas espécies, conquanto contidas na Lei de Propriedade Industrial. Merece destaque, contudo, o fato de que um mesmo objeto pode estar acobertado e protegido, simultaneamente pelo direito autoral e pelo direito de propriedade industrial. Por exemplo, uma marca pode ser protegida tanto a título de seu registro e seu valor comercial enquanto marca, quanto pela expressão criativa de seu ator, gerando diversos feixes de relações jurídicas. O mesmo pode ocorrer, por exemplo, com um modelo de utilidade.

invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais, dependem do requisito da novidade, objetivamente considerado” (SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual**. 5 ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2014). Todavia, com a devida vênia ao doutrinador, tal conceito não parece adequado, conquanto não se reporte à industriabilidade inata às criações protegidas pelo direito da propriedade industrial.

⁷Esse rol exemplificativo e aberto, apesar do marcante desenvolvimento histórico internacional dos direitos da propriedade intelectual, não tem subsistência em países de tradição de *common law*, que adotaram o sistema de *copyright* para a defesa de direitos do autor. C.f. GOLDSTEIN, Paul. **International Copyright: Principles, Law and Practice**. Nova Iorque: Oxford University Press, 2001.

⁸RAMOS, op. Cit., p. 148.

Em outro giro, a carta-patente, ou patente, objeto do presente estudo, é espécie do gênero da propriedade industrial. Nesse sentido, sem exaurir o tema, tendo em vista que a análise da sua natureza jurídica será esmiuçada em seção posterior e apropriada deste trabalho, citamos resumido conceito dado pelo professor Denis Borges Barbosa⁹:

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.

Dessa definição depreende-se que a patente é um documento que consubstancia o referido direito exclusivo de exploração de uma tecnologia, podendo esse mesmo direito ser inclusive cedido ou licenciado negocialmente.¹⁰ É preciso pontuar, ainda, que a patente apenas protege dois tipos específicos de tecnologia, nos termos do artigo 6º da Lei de Propriedade Industrial: a invenção e o modelo de utilidade.

A invenção não possui definição conferida pela legislação brasileira, embora a doutrina a conceitue bem. Nesse sentido, Ricardo Negrão¹¹, em consonância com os requisitos para a concessão da patente correspondente, afirma que: “é possível conceituá-la como o ato humano de criação original, lícito, não compreendido no estado da técnica e suscetível de aplicação

⁹BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 295.

¹⁰A Convenção da União de Paris, por sua vez, não definiu o que seria uma patente. Conforme comentário ao artigo 1, parágrafo 2 (c) do Tratado: “Although paragraph (4) of the Article under consideration gives an enumeration of the different kinds of patents covered by the Convention. The said instrument does not contain any definition of what a "patent" is. On this question, as in the case of the other subjects (utility models, etc.) enumerated in the provision under consideration, the countries of the Union are free to define in their national legislation the subject indicated, to which the Convention will then apply. If, as has been observed above, under a given national law patents are granted also for varieties of plants the Convention will apply to these patents. (...) For this purpose, a patent can be described as an exclusive right to apply an industrial invention” (BODENHOUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide for the Application for the Protection of the Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967**. WIPO Publication, 1969, p. 21-22. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf. Acesso em: 13 maio 2018). Em tradução nossa: “Embora o parágrafo (4) do Artigo em consideração dá uma enumeração dos diferentes tipos de patentes protegidas pela Convenção, o sobredito instrumento não contém qualquer definição sobre o que seria uma ‘patente’. Sobre essa questão, como no caso de outros tipos (modelos de utilidade, etc.) enumerados na provisão sob consideração, os países da União são livres para definir em suas legislações nacionais o escopo indicado, para o qual a Convenção irá então ser aplicada. Se, conforme observado acima, sob uma determinada lei nacional patentes são também concedidas para variedades de plantas, a Convenção será aplicada a essas patentes. Para esse propósito, uma patente pode ser descrita como um direito exclusivo a ser aplicado a uma invenção industrial”.

¹¹NEGRÃO. **Curso de Direito Comercial e de Empresa: Teoria Geral da Empresa e do Direito Societário**. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 142.

industrial (...)”. Mais sorte teve a categoria do modelo de utilidade, que é, de acordo com o artigo 9º da Lei de Propriedade Industrial:

(...) o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Merece breve destaque, a título lúdico, que o modelo e utilidade é também chamado de pequena invenção¹².

Denis Barbosa¹³, por sua vez, diferencia de modo mais marcante invento e invenção, sendo este último, espécie daquele gênero, sendo uma “criação industrial maior”. Assim, modelos de utilidade não seriam invenções, embora pertencessem ao gênero dos inventos. Também esclarece que a lei se limita a dar um conceito negativo de invento, ao definir o que não seria invento em seu artigo 10º.

Ainda, deve-se pontuar que o período de tempo para a exploração dos direitos advindos da patente no Brasil depende acerca de qual dessas categorias recaem os direitos consubstanciados no documento. Sobre as invenções, o tempo de proteção é de 20 (vinte) anos; sobre os modelos de utilidade, tal prazo é menor, de 15 (quinze anos). Ambos os prazos estão inscritos no artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, e são contados desde a data do protocolo do registro de patente perante o INPI.

Todavia, a letra da lei prevê que o titular apenas poderá gozar dos direitos advindos da patente a partir ato do deferimento da patente pelo INPI, que é ato final de um processo administrativo, cujas especificidades se logrará demonstrar. Prevendo a possibilidade de uma duração excessiva desse processo administrativo, e em uma vênua prévia concedida com o fito de impedir que uma longa espera possa reduzir o período de tempo que o titular de uma patente terá para exercer o monopólio sobre sua invenção ou modelo de utilidade, o legislador previu no parágrafo único do supracitado artigo 40 que “o prazo de vigência de uma patente não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade (...)”. Como se demonstrará, o tempo excessivo de duração do processo administrativo para concessão de patente tornam como que praticamente letra morta os prazos

¹²NEGRÃO, op. cit., p. 142.

¹³BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 296-297.

previstos no *caput*, fazendo com que sejam os períodos de duração estipulados no parágrafo único aqueles que, na realidade, dominam hegemonicamente a prática.

2.2 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO

É preciso ter em mente, antes de se realizar um estudo histórico do desenvolvimento das patentes no Brasil, que o direito de inventor remonta a uma gênese internacionalista, sendo a corrente do direito de propriedade intelectual altamente atrelada ao direito internacional, ainda mais se levando em conta que, atualmente, buscam-se cada vez mais mecanismos de harmonização das leis de diversas jurisdições¹⁴. Assim, é preciso iniciar o estudo proposto pela história da patente como surgiu no mundo, e, após, de sua introdução na legislação brasileira.

Há afirmações de que as primeiras formas de monopólios por patentes teriam se originado por volta de 500 A.C., em Síbaris, na Grécia, com a concessão de monopólios sobre a confecção de novas receitas culinárias pelo prazo de um ano. Algumas outras fontes apontam os romanos como responsáveis pelas primeiras formas, ainda que rudimentares, da concessão de monopólios sobre invenções humanas. O fato é que admite-se que não há consenso acerca da origem de tal noção na antiguidade¹⁵, sendo impossível afirmar, com exatidão, onde surgiu¹⁶.

Ao longo dos anos subsequentes, alguns monopólios sobre invenções e métodos foram concedidos a seus inventores durante a Europa medieval, mas se tratavam de poucos casos de concessões reais de privilégios, geralmente ligados à mineração ou à tecelagem¹⁷, e que não chegavam a constituir um sistema jurídico de patentes. A outro giro, também se assomava o sistema de guildas na Idade Média, o qual, todavia, eram mais monopólios coletivos sobre um ofício em determinada localidade que uma recompensa por qualquer espécie de inventividade de um criador individual.

¹⁴C.f., a propósito: BAECHTOLD, Philippe; HENNINGER, Thomas; MIYAMOTO, Tomoko. *International Patent Law: Principles, Major Instruments and Institutional Aspects*. In: GERVAIS, Daniel J (Org.). **International Intellectual Property: a Handbook of Contemporary Research**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2015; BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003.

¹⁵ADAMS, John N. *History of the Patent System*. In: TAKENAKA, Toshiko (Org.). **Patent Law and Theory: a Handbook of Contemporary Research**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2008, p. 101.

¹⁶FISHER, Matthew. **Fundamentals of Patent Law: Interpretation and Scope of Protection**. Oxford: Hart Publishing, 20017, p. 23.

¹⁷C.f. *ibid.*, op. cit.

De tal forma, foi apenas em 1474 que o mundo viu nascer uma verdadeira legislação patentária. Foi Veneza, à época uma república marítima que vivia à base do comércio e que estava prestes a entrar no auge do fenômeno cultural conhecido como a Renascença, que terminou por consagrar o Estatuto de Veneza. As principais características do sistema por ele instituído, na verdade, não se afastam muito do núcleo dos sistemas de patentes modernos:

The Venetian Statute contained all of the essential features of a modern patent law. It provided that the devices must be novel (new and ingenious, not previously made in the Commonwealth) and reduced to perfection. It gave a term of protection (10 years), provided for the licensing of the invention, and set out a procedure for determining infringement, providing a remedy in damages and calling for destruction of the infringing article. Furthermore, it reserved the right of the State to take and use the invention for itself, a condition mirrored in the Crown use provisions of the current United Kingdom Patents Act.¹⁹ In all aspects it evidences a modern approach to patents¹⁸.

De Veneza, o sistema de concessão de monopólios criado pelo Estatuto se expandiu para o resto da Europa. Contudo, a existência de uma lei escrita versando sobre o instituto permaneceu durante muitos anos restrita à República de Veneza. Foi apenas em 1623, e por razões econômicas, que sob o reinado de James I da Inglaterra, essa nação editou o *Statute of Monopolies*, se tornando assim o segundo Estado do mundo a ter uma legislação sobre patentes. As funções desse estatuto podem ser resumidas em duas: primeiramente, revogar sumariamente todas as patentes anteriormente concedidas¹⁹, quer fossem sobre atividades²⁰ ou sobre invenções; em segundo lugar, estabelecer um sistema de concessão de monopólios inteiramente novo. Sob este sistema, a invenção protegida deveria possuir novidade, gozaria de um tempo

¹⁸“O Estatuto de Veneza continha todos os elementos essenciais do direito patentário moderno. Ele previa que os dispositivos deveriam ser novéis (novos e engenhosos, jamais antes feitos na Comunidade) e aperfeiçoados. Ele concedia um termo de proteção (10 anos), previa a possibilidade de licenciamento da invenção, e estabelecia um procedimento para constatar a violação, prevendo uma restituição em danos e intimação para destruição do objeto da violação. Ademais, ele reservava o direito do Estado de utilizar a invenção para ele mesmo, uma condição refletida nas provisões de uso da Coroa do atual *United Kingdom Patents Act*. Em todos os aspectos, evidenciava uma visão moderna sobre patentes” (FISHER, op. cit., p. 26, tradução nossa).

¹⁹Embora patentes tenham sido concedidas na Inglaterra desde, ao que se sabe, 1449, não havia uma legislação precisa sobre o tema, sendo as patentes mais um ato de concessão real do que um direito reconhecido ao titular por leis pré-fixadas. Em verdade, o motivo principal para que o *Statute of Monopolies* tenha revogado todos os monopólios anteriores se dá ao fato de que estes terminaram por gerar uma série de abusos e fraudes que estavam minando a economia inglesa por volta do final do século XVI. C.f. COLSTON, Catherine; GALLOWAY, Jonathan. **Modern Intellectual Property Law**. 3 ed. Nova Iorque: Routledge, 2010; COUTURE, Marc; DUBÉ, Marcel; MALISSARD, Pierrick. **Propriété Intellectuelle et Université: entre la Libre Circulation des Idées et la Privatisation des Savoirs**. Presses de l’Université du Québec: Québec, 2010. Disponível em: <https://archipel.uqam.ca/3460/1/PI-univ.pdf>. Acesso em: 15 maio 2018; FISHER, op. cit.

²⁰Um dos principais problemas das cartas-patentes anteriores a 1623 na Inglaterra era o fato de que podiam recair sobre atividades comuns e já existentes, o que gerava os abusos referidos na nota anterior. Um dos mais famosos desses exemplos encontra-se refletido no caso *Darcy v Allin*, em que foi levado a julgamento o direito da Coroa de conceder monopólios sobre as vendas de baralhos de cartas (BENTLY; SHERMAN, op. cit., p. 376-377).

de proteção de 14 (quatorze) anos²¹, e seria de titularidade e exploração exclusiva de seu inventor:

Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (f): the same fourteen years to be accounted from the date of the first letters patents or grant of such privilege hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this act had never been made, and of none other²².

A esse ponto, deve-se notar que tanto o Estatuto de Veneza quanto o *Statute of Monopolies* trouxeram elementos que continuaram integrando a base do direito de propriedade industrial, como, por exemplo, a exigência de que o invento protegido possuísse novidade e aplicação industrial²³. Note-se que o estatuto versa que não se concederá monopólios sobre invenções nocivas à lei e ao estado, antevendo as cláusulas de proteção à moralidade e à Ordem Pública que seria inserida no acordo TRIPS, cerca de três séculos e meio depois.

O estatuto inglês possuiu um impacto tão colossal e duradouro que lançou as bases de um sistema patentário que posteriormente vieram a ser espalhadas para as suas colônias, mais notadamente os Estados Unidos da América, uma das nações mais importantes para o desenvolvimento do direito de patente no século XIX²⁴. Nesse ínterim entre o século XVII e o final do século XVIII, contudo, ocorreu a revolução industrial, evento que alterou

²¹Sobre a escolha dessa quantidade de anos para representar o tempo de proteção, lecionam Lionel Bently e Brad Sherman: “This period, which corresponds to two terms of apprenticeship, was based on the idea that in return for the monopoly, the patentee would teach the new ‘art’ to two sets of apprentices” (ibid., p. 377). Em tradução nossa: “Esse período, ao qual corresponde dois termos de aprendizagem, se baseou na ideia de que, em troca do monopólio, o titular ensinaria uma nova “arte” às duas gerações de aprendizes”.

²²“Estabelecido também, que qualquer declaração dantes mencionada não deve se estender para quaisquer Cartas-patente e concessões de privilégio pelo termo de quatorze anos ou menos, de agora em diante a serem feitas, do puro trabalho ou feitura de qualquer método ou novas manufaturas dentro deste reino ao verdadeiro e primeiro inventor ou inventores de tais manufatures, que outros ao tempo da feitura de tais cartas-patentes e concessões não devem utilizar, de tal forma também que elas não sejam contrárias à lei ou perniciosas ao estado por aumentar preços de bens na pátria, ou prejudicial ao comércio, ou geralmente inconveniente: os mesmos quatorze anos a serem contados da data da primeira carta-patente ou concessão de tal privilégio daqui em diante a ser feito, de forma que elas mesmas devem ser de tal valor que elas deveriam ter caso este ato nunca tivesse sido feito, e nada mais” (INGLATERRA. **Statute of Monopolies 1623**. Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/aep/Ja1/21/3>. Acesso em: 17 maio 2018, tradução nossa).

²³RAMOS, op. cit., p. 150.

²⁴C. f. HOVENKAMP, Herbert J. The Emergence of Classical American Patent Law. *Arizona Law Review*. v. 58, p. 263-306, 2016. Disponível em: https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1799/?utm_source=scholarship.law.upenn.edu%2Ffaculty_scholarship%2F1799&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. Acesso em: 22 maio 2018.

profundamente as raízes das economias de países europeus. Como resultado indireto, o século XVIII foi coroado com dois eventos de imenso porte: a Revolução Americana e a Revolução Francesa.

Foi após a Revolução Francesa, deflagrada em 1789, que foram aprovadas as leis de 7 de janeiro e de 25 de maio de 1791 pela Assembleia Constituinte da França, que instituíram um sistema de patentes, em oposição àquelas que haviam sido concedidas pela coroa até então, como uma reforma em oposição ao Antigo Regime. Todavia, tal sistema patentário possuía algumas singularidades. A primeira delas era que as patentes (em francês, *brevet*) deveriam ser concedidas após o simples pedido do requerente, sem qualquer exame prévio de sua novidade, seu valor, ou mesmo da existência da invenção. Em segundo lugar, eram concedidas àquele que primeiro realizasse o registro, pouco importando se este tivesse sido o inventor ou não. Em terceiro lugar, o tempo de proteção variava de acordo com a opção feita pelo requerente: no ato do registro do pedido, poderia ele escolher se desejava que a sua patente valesse por 5 (cinco), 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, sendo seu único ônus o fato de que deveria pagar uma taxa proporcionalmente maior por um período de proteção maior²⁵. Em quarto lugar, e talvez como fato mais curioso, as patentes não possuíam força jurídica vinculante por não terem passado por um exame prévio. Portanto, a validade jurídica de uma patente apenas seria posta em prova caso o seu titular movesse ação judicial contra um suposto violador de seu direito de exclusividade, ou um terceiro questionasse a validade da patente judicialmente; apenas nesta ação que seriam examinados os requisitos de validade de patente²⁶.

Ainda, era estabelecido ao requerente a obrigação de explorar economicamente a invenção dentro de dois anos, sob pena de invalidação do documento. As leis de 1791 também previam que qualquer invenção que obtivesse uma patente em país estrangeiro imediatamente perderia a proteção patentária em solo francês, embora admitissem as chamadas patentes de importação: ou seja, as patentes que fossem registradas primeiramente em país estrangeiro poderiam também gozar de proteção na França²⁷.

²⁵MARCHAL, Valérie. Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des Protections de Propriété Industrielle au XIXe Siècle en France. *Documents pour l'Histoire des Techniques*. n. 17, p. 106-116, 2009. Disponível em: <https://journals.openedition.org/dht/392#quotation>. Acesso em: 18 maio 2018.

²⁶ADAMS, op. cit., p. 127. Por esse mesmo motivo que toda carta-patente emitida possuía inscrito, em seu bojo, um aviso de que o governo não assegurava a sua validade por não ter passado por um exame prévio.

²⁷ibid., p. 128.

Em 5 de julho de 1844 foi publicada nova lei, a qual instituiu um novo sistema de patentes que, no entanto, trazia em seu bojo o espírito das leis de 1791. Sobre ele, e sua principal alteração:

L'essentiel tient certainement dans la définition même du droit de propriété accordé à l'inventeur envisagé comme « le droit exclusif d'exploiter à son profit » une découverte ou une invention nouvelle, là où les lois de 1791 lui accordaient une « jouissance entière et exclusive sur sa découverte » pour une durée déterminée. Seuls les « nouveaux produits industriels », les « nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel » peuvent être brevetés, à condition toutefois d'en indiquer les applications industrielles dans la demande de brevet²⁸.

Apenas a partir de 1901, com uma leve reestruturação do sistema de propriedade industrial e a criação do *Office National de la propriété Industrielle* (ONPI) para o controle de patentes concedidas. O controle, na verdade, era elaborado por um comitê consultivo integrante a este órgão. No que pese, contudo, a Lei de 1844 ainda viger, e ainda haver uma obrigação de que os exames realizados fossem meramente formais e não constituíssem um exame-prévio, se atendo apenas ao texto do pedido requerido, essa obrigação era poucas vezes respeitada pelos examinadores consultivos:

Pourtant les membres du Comité consultatif n'hésitent pas à aller au-delà des limites encore considérées comme légitimes à la toute fin du XIX^e siècle. Loin de se limiter à la lecture des intitulés, ils prétendent fonder leur examen sur le texte de la description et, éventuellement, des schémas joints. Mais, pour éviter toute contestation, les voilà obligés d'insister dans leurs rapports sur le caractère superficiel de leur lecture en y multipliant les citations et l'emploi de termes mettant en avant leur statut de simple lecteur²⁹.

A situação realmente apenas vem a mudar em 1968, muito depois da assinatura da Convenção de Paris de 1883, quando finalmente se impôs a obrigação de que o escritório de

²⁸“O essencial é certamente sobre a própria definição do direito de propriedade concedido ao inventor considerado como « o direito exclusivo do explorador sobre seu lucro » de uma descoberta ou uma invenção novel, onde as leis de 1791 lhe concederam uma « fruição integral e exclusiva sobre sua descoberta » por uma duração determinada. Apenas os « novos produtos industriais », os « novos meios ou a aplicação nova de meios conhecidos para a obtenção de um resultado ou de um produto industrial » poderiam ser patenteados, desde que sob a condição de se indicar as aplicações industriais do pedido de patente” (MARCHAL, op. cit., tradução nossa).

²⁹“Portanto os membros do Comitê consultivo não hesitavam em ultrapassar os limites ainda considerados como legítimos ao final do século XIX. Longe de se limitarem à leitura dos títulos, eles afirmavam fundamentar seus exames sobre o texto da descrição e, eventualmente, sobre os esquemas anexos. Porém, para evitar qualquer contestação, eles eram obrigados a insistir em seus pareceres no caráter superficial de sua leitura, multiplicando as citações e empregando termos destacando seu status de simples leitores” (GALVEZ-BEHAR, Gabriel. *Les Faux-Semblants du Droit de l'Inventeur ou l'Examen Clandestin des Brevets d'Invention dans la France de la Belle Époque. Documents pour l'Histoire des Techniques*. n. 17, p. 98-105, 2009. Disponível em: <https://journals.openedition.org/dht/380>. Acesso em: 19 maio 2018, tradução nossa).

patentes responsável (que à época havia sido renomeado para *Institut National de la Propriété Industrielle*) procedesse a um exame prévio. Contudo, no século XIX o modelo francês já havia sido importado para outros países, como a Bélgica, a Espanha e a Itália.

Em outro giro, um pouco antes dos franceses terem editado as leis de 1791, os americanos tinham passado também por sua revolução. Os Estados Unidos da América declaram sua independência da Inglaterra em 1776, resultando em uma sangrenta guerra de emancipação, a qual culminou na rendição das tropas inglesas após a Batalha de Yorktown, em 1781, deixando o mundo em reviravolta. Após a Independência, contudo, foi necessária a edição de novas leis que viessem a se enquadrar no panorama da nova realidade social, política e econômica dos Estados Unidos.

Com isso, o direito do inventor recebeu previsão na primeira e única Constituição Americana a existir até os dias de hoje, sendo uma das atribuições do Congresso “to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”³⁰.

Assim, para regular o instituto constitucional, foi aprovado o *Patent Act* de 1790. Trouxe como grande novidade ao direito patentário o requerimento de que o titular da patente poderia ser apenas e tão-somente o primeiro e verdadeiro inventor do objeto protegido³¹. Com isso, e também através do texto constitucional, que a política de concessão de monopólios sofria uma ruptura com o modelo anterior, visando não mais assegurar que as tecnologias fossem exclusivamente empregadas na economia nacional e em prol de uma balança comercial favorável, mas que de fato recompensassem o inventor e promovessem o progresso da ciência e da tecnologia.

O pedido de patente deveria ser requerido perante um painel formado pelo Secretário da Guerra, pelo Secretário de Estado e pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos. Este pedido

³⁰“Promover o Progresso da Ciência e das Artes Úteis, ao assegurar por Tempo limitado aos Autores e Inventores o Direito exclusivo sobre seus respectivos Escritos e Descobertas” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Constitution of the United States**. Disponível em: https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm. Acesso em: 20 maio 2018, tradução nossa).

³¹ Antes disso, as patentes eram reguladas por leis editadas pela autoridade independente das Colônias, e, após, pelas autoridades estaduais. Após 1790, os sistemas estaduais de patentes continuaram integralmente válidos e operantes, com as patentes estaduais sendo concedidas àqueles que importassem e pusessem em funcionamento invenções estrangeiras, ou que aprimorassem técnicas ou manufaturas já descobertas. A grande desvantagem desse sistema era que cada patentes apenas era válida em determinada circunscrição estadual. A exclusividade do Governo Federal para a concessão de patente apenas seria estabelecida nos anos 1960. C.f. ADAMS, op. cit., p. 127; KHAN, B. Zorina; SOKOLOFF, Kenneth L. History Lessons: The Early Development of Intellectual Property Institutions in the United States. *Journal of Economic Perspectives*. v. 15, n. 3, p. 233-246, 2001. Disponível em: <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.15.3.233>. Acesso em: 20 maio 2018; HOVENKAMP, op. cit.

poderia ser deferido por, ao menos, dois ocupantes desses cargos, os quais deveriam estabelecer o tempo de duração de uma patente, que não poderia ultrapassar o período de 14 (quatorze) anos, assim como no sistema inglês. Após o deferimento, o pedido passaria por novo exame pelo Procurador-Geral, que, caso o aprovasse, levaria a carta-patente para assinatura pessoal pelo Presidente dos Estados Unidos. Imediatamente após a concessão da patente, o titular deveria enviar um documento contendo as especificações do invento de maneira detalhada:

“(...) the grantee or grantees of each patent shall, at the time of granting the same, deliver to the Secretary of State a specification in writing, containing a description, accompanied with drafts or models, and explanations and models (if the nature of the invention or discovery will admit of a model) of the thing or things, by him or them invented or discovered, and described as aforesaid, in the said patents; which specification shall be so particular, and said models so exact, as not only to distinguish the invention or discovery from other things before known and used, but also to enable a workman or other person skilled in the art or manufacture, whereof it is a branch, or wherewith it may be nearest connected, to make, construct, or use the same, to the end that the public may have the full benefit thereof, after the expiration of the patent term (...)”³².

De tal forma, ao mesmo tempo que se estabeleceu que o objeto de uma patente deveria ser passível de reprodução por qualquer profissional da área, também se garantiu ao público o direito de conhecer de imediato o seu método de fabricação ou reprodução, assegurando-se o cumprimento da finalidade a que se presta o direito patentário.

Um dos principais problemas desse sistema, contudo, era o fato de que os exames de patentes se concentravam exclusivamente nas pessoas de três representantes do Estado com diversas outras atribuições políticas e que necessariamente não possuíam a expertise para analisar as nuances técnicas dos pedidos registrados. A lei também não obrigava o painel a proceder a um exame de novidade ou aplicação industrial do invento³³, bastando, para seu

³²“(...) o titular ou titulares de cada patente devam, no tempo da concessão daquela, entregar ao Secretário de Estado, uma especificação em escrito, contendo uma descrição, acompanhada com esboços ou modelos, e explicações e modelos (se a natureza da invenção ou descoberta admitir um modelo) do objeto ou objetos, por ele ou eles inventado ou descoberto, e descrito conforme sobredito, nas ditas patentes; que as especificações devam ser tão particulares, e os ditos modelos tão exatos, não apenas para distinguir a invenção ou descoberta dos outros objetos anteriormente conhecidos e utilizados, mas também para permitir um trabalhador ou outra pessoa com perícia na arte ou manufatura, da qual é um ramo, ou onde ela esteja o mais aproximadamente conectada com, para fazer, construir ou utilizar aquela, com o fim de que o público possa ter o seu benefício integral, após o fim do termo da patente” (ESTADOS UNIDOS. **Patent Act of 1790**. Disponível em: https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf. Acesso: 20 maio 2018, tradução nossa).

³³Embora fosse previsto no *Patent Act* que o invento deveria ser algo novo, na prática, não havia um verdadeiro exame acerca desses requisitos, conquanto a lei não esclarecesse o que se entendia por novidade: “The previous registration system, modeled on British practices, had left issues of novelty and validity or appropriate scope in patent applications to be resolved through civil actions, which proved to be an inefficient way of resolving competing claims” (KAHN; SOKOLOFF, p. cit., p. 236).

deferimento, que o painel devesse, conforme dita a lei: “deem the invention or discovery sufficiently useful and important³⁴”. Ou seja, o *Patent Act* não impunha, a essas autoridades, requisitos objetivos de julgamento de um pedido de patente, tornando o processo muito pessoal³⁵.

À medida que o Estados Unidos progredia economicamente ao longo do começo do século XIX, contudo, alterou-se a concepção do direito patentário como uma forma de restrição auto-imposta do Estado para a noção de um direito de propriedade titularizado pelo inventor³⁶. Essa concepção culminou na edição de um terceiro *Patent Act* em 1836³⁷, que sedimentou o sistema moderno de exame e concessão de patentes. A nova lei criou a figura do Escritório de Patentes, e estabeleceu um procedimento preciso onde o examinador deveria analisar se o objeto da patente era de fato um invento novo. O novo ato também introduzia o requisito de que a invenção deveria possuir “utilidade” para a concessão da patente³⁸.

A história do direito patentário no Brasil começa, por sua vez, com a chegada da Família Real. Em maior precisão, a primeira lei de patentes do Brasil foi o Alvará de 28 de abril de 1809, assinado por D. João VI. Este alvará, na verdade, tratava mais de um planejamento econômico da colônia, que logo se tornaria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, do

³⁴“Considerar a invenção ou descoberta suficientemente útil e importante” (ESTADOS UNIDOS. **Patent Act of 1790**. Disponível em: https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf. Acesso: 20 maio 2018, tradução nossa).

³⁵Por esses motivos que, talvez, durante os três anos de vigência do *Patent Act 1790* apenas 57 patentes foram concedidas (FEDERICO, Pasquale Joseph. Operation of the Patent Act of 1790. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*. v.18, 1936, p. 244-246, *apud* HOVENKAMP, op. cit., p. 268).

³⁶HOVENKAMP, op. cit., p. 271.

³⁷Houve um segundo *Patent Act* em 1793, que trouxe algumas mudanças em relação ao primeiro, dentre elas, a simplificação do procedimento de exame e a definição do que seria o requisito da “novidade”. Contudo, retirou a necessidade de que a análise do pedido de patente se concentrasse apenas e tão-somente no que estava escrito no texto do pedido. Nesse sentido: “The statute gave the Secretary no authority to examine prior art or assess the proposed invention based on novelty usefulness, or any other factor outside of the application record” (ibid., p. 268-269).

³⁸ibid., p. 296.

The 1836 Patent Act attempted to address these problems by creating the modern Patent Office with an appointed commissioner who had the authority to appoint one or more “examining clerk[s]” to evaluate applications for patentability. This examiner looked at each “alleged new invention or discovery” to determine whether the thing described in the application “had been invented or discovered by any other person in this country prior to the alleged invention or discovery thereof by the applicant...”. In addition, the examiner ensured that the subject of the application had not been patented previously or described in a printed publication in either the United States or a foreign country, or had not been “in public use or on sale with the applicant’s consent or allowance prior to the application.” Once these conditions for patentability had been satisfied, “it shall be [the commissioner’s] duty to issue a patent...”. If the applicant believed the application should have been approved but the Commissioner disagreed, then the applicant could take the application to a review panel of “three disinterested persons, who shall be appointed for that purpose by the Secretary of State,” and one of whom was an expert in the relevant area. Final decisions of the panel could be challenged in court

que do monopólio concedido a inventores. Contudo, trazia em seu bojo os primeiros passos do direito patentário no Brasil. Assim dispunha o alvará:

Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilégio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da industria das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do sou novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento d'elle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publica-lo depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno outrosim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na fôrma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões³⁹.

Assim sendo, o sistema instituído por D. João VI se aproximava muito daquele estabelecido pelo *Statute of Monopolies*, concedendo patentes por um período de 14 (quatorze) anos. Também havia o aspecto de publicização do invento, que permeava o sistema americano, e a necessidade de que o titular da carta-patente colocasse em funcionamento sua invenção, para que esta fosse de pronto útil à Nação, sem contudo estabelecer prazo para fazê-lo.

Após a independência, e sob os auspícios do Império, editou-se a Lei de 28 de agosto de 1830. Estabeleceu que os introdutores de invenções estrangeiras no Brasil não receberiam uma patente, mas subsídios, embora tal regra nunca tenha entrado em prática, conforme nunca se tenha votado uma verba destinada a esses subsídios⁴⁰. Trouxe outras mudanças, como o estabelecimento do prazo de vigência entre cinco e vinte anos e a previsão de que o método de fabricação ou técnica de uma invenção só poderiam ser publicados pelo governo após o fim da vigência. Contudo, previa a possibilidade de compra de patente ou segredo industrial pelo próprio governo, hipótese em que a publicação estaria autorizada de imediato. Por fim, estabeleceu prazo de dois anos para que o titular explorasse seu invento, sob pena de perda do monopólio.

Tal diploma viveu em terras nacionais até 1882, quando foi editada a Lei 3.129. Um ano depois, entraria em vigor a CUP, que representou talvez o maior salto na história do direito da propriedade intelectual, e o primeiro passo na longa caminhada rumo à cada vez mais crescente

³⁹BRASIL. Alvará de 28 de Abril de 1809. In: IMPRENSA NACIONAL. **Colecção das Leis do Brazil de 1809**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/18321/collecao_leis_1809_parte1.pdf?sequence=1. Acesso em: 23 maio 2018.

⁴⁰BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 14.

internacionalização do direito de patente. Esta convenção trouxe, além de pressupostos básicos que deveriam ser adotados a nível legislativo por países signatários, instrumentos de cooperação que facilitaram imensamente a exportação e importação de patentes, incentivando a difusão de conhecimento. Cita-se, a título de exemplo, o instituto da prioridade unionista, e o princípio do tratamento nacional, que serão melhores versados em capítulo posterior do presente trabalho. Em contraponto, consagrou o princípio da territorialidade, segundo o qual cada brevê concedido por determinado estado apenas seria válido dentro de seu território, em consonância com sua Soberania Nacional no ato de concessão de patentes⁴¹. Posteriormente, a Convenção veio a sofrer seis revisões ao longo dos anos: em Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958), e a que estabeleceu seu texto atual, Estocolmo (1967).

Mister apontar que o Brasil foi um dos quatorze países que “fundaram” a Convenção de Paris, tendo participado das discussões e negociações que levaram ao texto final do tratado, e sido um dos signatários originais⁴². Contudo, não foram necessárias modificações legislativas para se adaptar ao texto da Convenção, haja vista que a sobredita Lei 3.129 de 1882 já seguia as tendências internacionais do direito de patente⁴³.

Após uma série de leis editadas após 1882, todas realizando modificações de pouca monta na Lei 3.129, o Brasil criou a Diretoria Geral de Propriedade Intelectual em 1923, órgão responsável por fazer as vezes de escritório de patentes, que, contudo, foi extinto em 1931. Em 1933 foi criada a Diretoria Geral de Propriedade Intelectual, exercendo as mesmas funções do seu antecessor, porém com um significativo aumento em suas atribuições. Concomitantemente,

⁴¹G. H. C. Bodenhousen ilustra de maneira clara e sucinta de que modo operava-se esse princípio: “In the field of patents, for example, the Convention leaves the member States entirely free to establish the criteria for patentability, to decide whether patent applications should or should not be examined in order to determine, before a patent is granted, whether these criteria have been met, whether the patent should be granted to the first inventor or to the first applicant for a patent, or whether patents should be granted for products only, for processes only, or for both, and in which fields of industry and for what term” (BODENHOUSEN, op. cit., p. 15). Em tradução nossa: “no campo das patentes, por exemplo, a Convenção deixa os Estados-membros totalmente livres para estabelecerem os critérios para patenteabilidade, para decidirem se os pedidos de patentes devem ou não devem serem examinados para poder se determinar, antes da concessão da patente, se esses critérios foram preenchidos, se a patente deve ser concedida ao primeiro inventor ou ao primeiro depositário de um pedido de patente, ou se as patentes devem ser concedidas apenas a produtos, apenas a processos, ou para ambos, e em qual campo da indústria ou por qual prazo”.

⁴²Tendo, inclusive, assinado imediatamente todas as revisões, com exceção da de Estocolmo, que só foi assinada em 1990 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (ABAPI). **Propriedade Industrial no Brasil: 50 Anos de História**. São Paulo: ABAPI, 1998, p. 24. Disponível em: <http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>. Acesso: 24 maio 2018).

⁴³BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 14.

criou-se a Revista da Propriedade Industrial (RPI), que era publicada como um anexo ao Diário Oficial da União⁴⁴.

O Brasil logrou o seu primeiro Código de Propriedade Industrial em 1945, o Decreto-Lei 7.903, sobre o qual Denis Barbosa⁴⁵ afirma ser “uma excelente peça legislativa” com disposições penais que apenas foram revogados em 1996. Foi substituído pelos Códigos de 1967, 1969, ambos também instituídos por Decreto-Lei, até a elaboração do Código de 1971.

É preciso, no entanto, salientar que a década de 1970 foi crucial para o desenvolvimento da propriedade industrial. Foi nesse ano que se criou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) através da Convenção de Estocolmo de 1967. Assim, foi fundada uma agência especializada da Organização das Nações Unidas cujo objetivo primordial se traduziria em estimular o desenvolvimento internacional de mecanismos de cooperação em matéria de propriedade intelectual⁴⁶. Atualmente, além de ser o depositário e gestor de tratados internacionais de propriedade intelectual, também promove a difusão do conhecimento sobre o tema, realiza estudos e coleta dados relacionados à propriedade intelectual, participa de discussões e negociações na seara, dentre outras atividades.

No mesmo ano, no Brasil, foi criado o INPI, objeto deste estudo, através da Lei 5.648, e em 1971 foi editada nova Lei da Propriedade Industrial (Lei 5.772). Em 1972 foi reformulado o formato da RPI para o de revista autônoma, impressa e vendida com assinatura.

Entre 1971 e a edição da atual lei vigente, em 1996, assinalam-se diversas mudanças no cenário político e econômico nacional e global. A principal talvez seja o processo de redemocratização, iniciado em 1988, e de reestruturação econômica que se procedeu durante a década de 90 no país. Foi com a Constituição Federal de 1988 que se estabeleceu cláusula constitucional de proteção à Propriedade Intelectual⁴⁷:

Art. 5º. *Omissis*

(...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas,

⁴⁴Organização das Nações Unidas (ONU). OMPI. **ONU Brasil**. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/>. Acesso em 24 maio 2018. Tal definição, de fato, encontra-se de acordo com o disposto no artigo 3º da Convenção de Estocolmo.

⁴⁵BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 15.

⁴⁶ONU. OMPI. **ONU Brasil**. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/>. Acesso em 24 maio 2018. Tal definição, de fato, encontra-se de acordo com o disposto no artigo 3º da Convenção de Estocolmo.

⁴⁷BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Planalto**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 6 jul. 2018.

aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Nesse meio tempo, o Código atual foi antecedido pelas negociações da chamada Rodada Uruguaí do Acordo de Tarifas e Comércio (GATT), que terminou por influenciar no projeto final da LPI atual⁴⁸. Tais negociações culminaram, no ano de 1994, em uma série de tratados internacionais, mais notadamente no Acordo de Marrakesh, que criou a Organização Mundial do Comércio (OMC) e no Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS).

Uma das principais disposições do TRIPS é a sua remissão direta à CUP, e a imposição da Obrigação, a seus membros, de cumprirem-no, ao menos no que diz respeito às provisões de caráter substancial sobre direitos da propriedade intelectual⁴⁹. Sua maior inovação, no entanto, foi a previsão de que patentes deveriam ser concedidas a medicamentos, tema cuja discussão afetou o Brasil na edição da nova lei. Também trouxe, em seu bojo, uma cláusula de exclusão de patentes que agredissem a moralidade e a ordem pública⁵⁰, e uma cláusula que regula e limita o licenciamento compulsório. Também criou um sistema de resolução de controvérsias sobre sua interpretação, cujos julgamentos são proferidos pela própria OMC. De maneira geral, conquanto se afirma que quase não tenha surtido tanto efeitos nas legislações de países mais industrializados, o TRIPS gerou modificações mais marcantes em países em desenvolvimento⁵¹.

Assim foi que o Brasil, influenciado pela Rodada Uruguaí, mas já antevendo a necessidade de reforma, promulgou um conjunto de novas leis sobre a matéria da propriedade intelectual, dentre elas, a Lei 9.610 de 1998 (Lei de Direitos Autorais), a Lei 9.609 de 1998 (Lei de Programas de computador) e a Lei 9.279 de 1998, que é objeto do presente trabalho, e que será mais detalhada logo à frente.

⁴⁸BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 17.

⁴⁹ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). **Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio**, 15 de abril de 1994. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 25 maio 2018.

⁵⁰Cláusula que, contudo, deixou margem para que os signatários conformassem o que seria contrário à moralidade e à ordem pública, conquanto estes conceitos seriam variáveis e apenas apreensíveis dentro de determinada realidade histórica, sociológica e geográfica. C. f. CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement**. Oxford: Oxford University Press, 2007; NEGRÃO, op. cit.

⁵¹BENTLY; SHERMAN, op. cit., p. 398.

Também merece destaque o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)⁵². Sua relevância se destaca devido ao fato de que previu a possibilidade de um sistema alternativo de depósito internacional, onde o depositário que opte por este sistema se utiliza da própria OMPI ou de um escritório nacional filiado ao PCT, para a realização de uma fase internacional de exame prévio do pedido. Suas nuances serão melhores esclarecidas em tópico apropriado, no curso deste trabalho.

Outrossim, após o acordo TRIPS, o direito internacional não permaneceu estático em termos de desenvolvimento na área do direito da propriedade industrial. Novas convenções e tratados saíram das negociações para a assinatura durante as últimas duas décadas, denotando uma intensa aproximação da chamada harmonização do direito industrial, e uma caminhada em direção à lendária patente internacional. Apontam-se, como exemplo, o Tratado-Lei de Patentes (PLT) de 2000, assinada mas ainda não ratificada pelo Brasil.

2.3 NATUREZA JURÍDICA DA PATENTE

É preciso ter em mente, antes da análise da natureza jurídica da patente, que, além do seu regramento convencional dado pela LPI, também é assegurada pela Constituição Federal de 1988 (CF) em seu artigo 5º, inciso XXIX. Outrossim, ainda são vigentes no Brasil tratados internacionais sobre o direito patentário, conforme delineado no tópico anterior. De tal forma, o Brasil assinou e ratificou os seguintes: a Convenção da União de Paris, o Acordo de Neuchatel, a Convenção da OMPI, o Acordo TRIPS e o PCT. Também, conforme já indicado, é signatário do PLT, sem que o tenha ratificado.

Nesse sentido, é preciso especificar que a aplicabilidade dos tratados ratificados à ordem jurídico-normativa é imediata, passando a ter imediatamente caráter supralegal, revogando disposições anteriores contrárias a eles, e (embora o tema seja controverso na doutrina) obstando a edição de leis posteriores que venham a contrariá-lo⁵³. Acerca do PLT, por não ter

⁵²OMPI. **Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes**, 19 de junho de 1970, modificado em 28 de setembro de 1979, em 3 de fevereiro de 1984 e em 3 de outubro de 2001. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>. Acesso em: 26 maio 2018.

⁵³Essa é a opinião de Valério Mazzuoli, com a qual concordamos, embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha criado uma jurisprudência segunda a qual tratados internacionais teriam a eficácia de leis ordinárias, podendo ser derogados com a edição de lei nacional posterior. C. f. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. **Curso de Direito Internacional Público**. 5 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

sido ainda ratificado, não faz parte de modo integral do ordenamento jurídico brasileiro, não possuindo suas regras exigência de cumprimento; todavia, uma norma de Direito Internacional Público insculpida no artigo 18 da Convenção de Viena do Direito dos Tratados de 1969, obriga o Estado brasileiro a não praticar atos que viriam a frustrar o objeto e a finalidade daquele⁵⁴.

Estabelecidas as fontes do direito de patente, juntamente com a LPI, está delineado o quadro do qual decorre sua natureza jurídica. Nesse ínterim, é mais significativo analisar a natureza jurídica dos direitos da propriedade intelectual como um todo, conquanto guardem extrema semelhança na forma como se manifestam.

É incontestável, sobre sua natureza, que o direito da propriedade industrial ocupa a alçada do direito privado, e, sem dúvidas, são direitos subjetivos, conquanto se enquadrem perfeitamente na definição destes, que, na lição de Cristiano Chaves e Nelson Rosendal⁵⁵: “dizem respeito ao poder de exigir ou pretender de alguém um comportamento específico”. É incontestável também que estes se dividem em três categorias: o direito obrigacional, os direitos reais e os direitos da personalidade. A partir desse ponto, surge-se a dúvida, muito difundida, sobre a qual dessas áreas eles conformar-se-iam.

De plano, deve-se excluir a hipótese de que direitos da propriedade industrial integrem os direitos obrigacionais, uma vez que a principal característica dos direitos pessoais é o fato de que “consiste num complexo de normas que regem relações jurídicas de ordem patrimonial, que têm por objeto prestações de um sujeito em proveito de outro”⁵⁶. Os direitos concedidos pela propriedade industrial, pelo contrário, decorrem de um monopólio reconhecido pelo estado que gera uma obrigação negativa para todos os demais indivíduos de não explorarem aquele invento, modelo de utilidade, marca, indicação geográfica, etcétera. De tal forma, possuem uma forte característica de obrigação *erga omnes*, não podendo integrar o ramo dos direitos pessoais.

Resta, portanto, definir se integrariam o ramo dos direitos reais ou da personalidade. Dessa forma que Ricardo Negrão⁵⁷ chama a atenção para a existência de três correntes acerca do tema:

⁵⁴ONU. **Convenção de Viena do Direito dos Tratados**, 23 de maio de 1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm. Acesso em: 28 maio 2018.

⁵⁵FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil**, v. 1. 11 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivum, 2013, p. 33.

⁵⁶GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro, Volume 2: Teoria Geral das Obrigações**. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18.

⁵⁷NEGRÃO, op. cit, p. 141.

Muito se discute na doutrina acerca da natureza jurídica dos direitos da propriedade industrial. Há quem sustente tratar-se de um direito pessoal equivalente à proteção que se dá aos atributos da personalidade de qualquer pessoa, natural ou jurídica. Outros entendem tratar-se de bem imaterial, de caráter patrimonial, tão somente. Uma terceira corrente concebe a propriedade industrial como dualista, compreendendo, de um lado, elementos pessoais – porque o ato criativo é emanção da personalidade de quem o concebeu –, e, de outro, elementos patrimoniais, que podem ser explorados economicamente.

Também chega a citar Pupo Correia⁵⁸ para criticar a primeira doutrina, afirmando que, após o ato registro de um objeto da propriedade industrial, o direito “autonomiza-se da pessoa do seu criador, não podendo, por isso, ser-lhe atribuída uma natureza que se confunda ou permaneça ligada à personalidade deste”. Entende, portanto, que a LPI consagrou a propriedade industrial como um bem móvel de caráter incorpóreo.

Newton Silveira⁵⁹ entende, por sua vez, que a propriedade intelectual tutelaria dois tipos de bens imateriais: os sinais distintivos, afeitos às empresas (o que poderíamos exemplificar como as marcas e as localizações geográficas) e as criações intelectuais, afeitos a seus criadores (como as obras protegidas pelo direito de autor e as patentes). Sobre esta última categoria, que nos interessa, o professor atribuiu às criações do direito de autor a proteção pelo direito civil, enquanto às criações do direito da propriedade industrial restariam tuteladas por normas de caráter comercial. Contudo, faz uma ressalva a essa divisão:

No entanto, a divisão da propriedade intelectual sobre as criações do espírito em duas áreas do direito privado tornou-se inadequada no mundo contemporâneo. Enquanto a obra artística não for publicada e os planos de uma invenção estiverem guardados na gaveta do inventor, ambos (autor e inventor) encontram guarida no direito civil, até porque, estando na esfera da privacidade, a obra e a invenção são, nessa fase, objeto de direitos de personalidade.

Obviamente, o doutrinador compara esse direito do inventor ao direito moral do autor ao ineditismo de sua obra⁶⁰. Ao apontar tal fato, Silveira parece tocar no ponto nevrálgico da crítica feita por Correia e Negrão. Contudo é preciso ter em mente que a exceção fornecida por aquele é proveniente do art. 195 da LPI, que tutela a proteção contra a concorrência desleal e o segredo industrial, e não se aplica ao caso do direito patentário, conquanto este apenas passe a

⁵⁸CORREIA, Miguel J. A. PUPO. **Direito Comercial**. 6 ed. Lisboa: Ediforum, 1999, p. 291 *apud* NEGRÃO, op. cit., p. 141.

⁵⁹SILVEIRA, op. cit., p. 77-78.

⁶⁰Nessa esteira, Rodrigo Moraes defende que os direitos morais do autor integram a categoria dos direitos da personalidade natos. MORAES, Rodrigo. **Os Direitos Morais do Autor: Repersonalizando o Direito Autoral**. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2008, p. 10-11. Disponível em: http://www.rodrigomoraes.com.br/arquivos/downloads/Os_Direitos_Morais_do_Autor___Rodrigo_Moraes.pdf. Acesso em: 29 maio 2018.

entrar em contato e tutelar a invenção a partir do momento que o inventor entra em contato com os órgãos administrativos de recebimento de pedidos de patente. Ainda, sobre a questão, Denis Barbosa⁶¹ se manifesta da seguinte forma:

Ora, se é conceptível estender a noção de “propriedade”, das coisas tangíveis, às concepções intelectuais, é difícil fazê-lo à atividade empresarial, sem assemelhar tal “propriedade” às exclusividades legais de prática empresarial; aos monopólios, enfim. É certo que o autor de uma invenção tem seu direito personalíssimo de ver tutelada a autoria. Mas tal tutela não esgota o campo da propriedade industrial.

(...)

Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas são direitos absolutos, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas à figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são a atividades humanas, os direitos reais serão paradigma dos direitos de propriedade industrial.

De tal forma, deve-se ter em mente que a busca por uma natureza jurídica no direito de patente apenas pode ter azo dentro de uma concepção juspositiva de direito, uma vez que a patente é um monopólio artificial que foi criado pelo Estado com o fulcro de, inicialmente, proteger a balança comercial nacional, e, em anos mais recentes, estimular o desenvolvimento da ciência e tecnologia⁶². Nesse sentido, “não se concebe a propriedade intelectual – especialmente no âmbito patrimonial – como um direito natural, posto que proveniente de uma ficção, de um artifício criado e mantido pelo Estado”⁶³. Pelos motivos acima inscritos, portanto, o presente trabalho adota a tese apoiada por Barbosa, Correia e Negrão, enquadrando a patente como um bem patrimonial móvel de caráter incorpóreo, próxima dos direitos reais.

⁶¹BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 78.

⁶²É assim que Denis Barbosa a qualifica: “A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos naturais e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais funcional, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade” (ibid., p. 27).

⁶³NUNES BARBOSA, Pedro Marcos. **Direito Civil da Propriedade Intelectual: o Caso da Usucapião de Patentes**. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2012, p. 40. Nesse sentido, ainda, c. f. BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003.

3 O PROBLEMA DO BACKLOG DE PATENTES NO BRASIL

Para caracterizar o problema da demora do processo administrativo para obtenção de carta-patente no Brasil, este trabalho se propõe a, primeiramente, estabelecer qual a sistemática para a sua obtenção perante o INPI, desnudando a tramitação do processo administrativo. Após, estudar-se-á o problema do *backlog* de patentes, que está intimamente ligado com o problema do tempo de pendência. Nessa oportunidade, o termo *backlog* e suas implicações econômicas serão analisados, focando-se no tamanho do problema no caso do Brasil. Ainda, se estudará a natureza jurídica do pedido de patente, aprofundando-se em quais os direitos possui o depositante enquanto aguarda decisão pelo INPI.

3.1 SISTEMÁTICA PARA A OBTENÇÃO DE CARTA-PATENTE

Para se obter a carta-patente, o inventor pode utilizar-se do sistema comum de obtenção de patentes, instituído pela LPI e processado inteiramente perante o INPI. Nesse sentido, será eles descrito ao longo deste tópico. Contudo, também é mister que seja analisado outra via que o depositante possui: o depósito por meio do PCT. No Brasil, também estão vigentes os acordos *Patent Prosecution Highway*. Contudo, devido à relativa novidade de tais acordos e seu uso como meio de combate ao *Backlog* de patentes, esse tema será abordado no próximo capítulo deste trabalho.

3.1.1 Depósito Nacional

O processo para a obtenção da carta patente, no Brasil, é longo e tortuoso, possuindo uma série de passos e um período mínimo de duração. Todavia impende realizar um breve relato sobre seus aspectos básicos, não se reportando, por motivos de extensão do presente trabalho, a minúcias acentuadas sobre o aludido procedimento. Estas serão tratadas na medida em que se demonstrem, na prática, um empecilho à celeridade de processamento do pedido de patente, conquanto seja isto pertinente ao tema abordado.

O processo administrativo para a obtenção de patentes começa, naturalmente, com o depósito do pedido de patente perante o INPI, pelo legitimado a depositá-lo, que será, nos termos do art. 6º, §2º da LPI, o próprio inventor, seus herdeiros, o cessionário, ou “aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”⁶⁴. O art. 7º manda que, caso a invenção tenha sido criada por dois autores de modo independente, será a patente concedida ao que primeiro realizar o pedido, de tal forma consagrando o sistema *first-to-file*⁶⁵, semelhante ao recentemente implantado nos Estados Unidos⁶⁶.

O pedido de patente depositado deve estar munido, necessariamente, de um requerimento, de relatório descritivo, de reivindicações⁶⁷, de desenhos (se for o caso), de resumo⁶⁸ e do comprovante de pagamento referente ao valor do depósito.

No caso do relatório, deve “descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução”⁶⁹. Já sobre as reivindicações:

As reivindicações, que traçam o escopo jurídico da exclusividade, deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção⁷⁰.

⁶⁴Desde 20/03/2013, o depósito pode ser realizado através da plataforma e-patentes do INPI, conforme a Resolução INPI nº 62 de 2013.

⁶⁵Primeiro a requerer (tradução nossa).

⁶⁶BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 359; RAMOS, op. cit., p. 174.

⁶⁷Sobre as reivindicações, estas devem determinar a extensão da matéria requerida no pedido. Assim, “a reivindicação é a base legal da proteção patentária, de modo que seus termos e estruturação definem os limites da proteção conferida por uma patente, evidenciando possíveis infrações dos direitos por terceiros” (GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral. **A evolução de pedidos de patente com análise pendente no INPI : construindo alternativas para proteção do depositante e diminuição do backlog**. 2015. 109 f. Dissertação (Mestrado em Outros) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015, p. 26).

⁶⁸Segundo o Manual do Depositante de Patente, fornecido pelo próprio INPI, o resumo é: “Descrição sumária do objeto do pedido de patente devendo ser iniciado pelo título, ressaltando de forma clara a matéria objeto de proteção (...). Deve englobar as características técnicas, a solução para o problema descrito e seus principais usos, tendo como finalidade principal facilitar a busca do pesquisador nos Bancos de Patentes” (Diretoria de Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (DIRPA). **Manual para o Depositante de Patentes**. INPI, 2015, p. 19-20. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2018).

⁶⁹LPI, art. 24, *caput*. O parágrafo único traz especificidade para o caso de depósito de material biológico: “No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional”.

⁷⁰BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 379.

Após a o depósito do pedido, seguindo o art. 20 da LPI, o pedido passa por exame preliminar formal, que pode ser realizado apenas pelo Serviço de Exame Formal Preliminar da Diretoria de Patentes do INPI (DIRPA)⁷¹. Este exame preliminar visará averiguar se este está devidamente instruído, sendo protocolado, caso afirmativo. Contudo, caso não esteja instruído com os documentos legalmente exigidos, o INPI notificará o depositante para que este complemente o pedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento ou devolução do pedido.

Após, o pedido permanecerá em período de sigilo durante 18 (dezoito meses), contados a partir da data de depósito ou da prioridade mais antiga, sendo, ao final, publicado na Revista de Propriedade Intelectual (RPI), através do qual o público terá acesso à invenção⁷². Admite-se que o depositante possa requerer que a publicação seja adiantada. A publicação no periódico não conterà todos os dados do pedido de patente, mas apenas dados identificadores do pedido, segundo o art. 30, §2º da LPI. Todos os demais documentos pertinentes, no entanto, devem estar ao alcance do público no próprio INPI⁷³. É com a publicação que, além de haver a revelação do invento à sociedade, possibilitar-se-á que os terceiros interessados tomem conhecimento do pedido e possam se manifestar e interferir no procedimento.

Depois de 60 (sessenta) dias da publicação, o depositante ou um interessado podem requerer o exame técnico do pedido. Mencione-se que, ultrapassado o prazo de 36 (trinta e seis) meses da data do depósito do pedido ou de sua anterioridade, caso não seja requerido o exame, há o arquivamento, podendo haver o desarquivamento se paga uma retribuição no prazo de 60 (sessenta dias). Durante qualquer momento até o requerimento do exame, o depositante pode realizar alterações em seu pedido, desde que adstritas à matéria inicialmente depositada. O art. 34 ainda autoriza que o INPI exija a apresentação, em 60 (sessenta) de documentos que julgue necessários, sob pena de arquivamento.

Sobre a necessidade de impulso do próprio requerente para realização do exame, Santa Cruz Ramos⁷⁴ esclarece que se trata de uma disposição acertada e com uma justificativa econômica:

⁷¹DIRPA. **Manual para o Depositante de Patentes**. INPI, 2015, p. 27. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf> . Acesso em: 24 jun. 2018.

⁷²A partir da Resolução do INPI nº 117 de 2005, a RPI deixou de ser veiculada em papel, sendo publicada exclusivamente em sítio on-line (INPI. **Está no ar a nova RPI**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/revista-da-propriedade-industrial-faz-84-anos-e-ganha-novo-formato>. Acesso em: 11 jun. 2018).

⁷³Atualmente, a consulta a todos esses documentos também pode ser feita on-line, através do site do INPI.

⁷⁴RAMOS, op. cit., p. 180.

É que muitas vezes os pedidos de patentes, após o depósito, perdem o objeto, provocando desinteresse dos próprios inventores. Isso ocorre porque a velocidade do desenvolvimento tecnológico e científico atingiu um grau tão espetacular que, não raro, uma invenção é superada por outra em curtíssimo espaço de tempo, tornando-se obsoleta.

Durante o exame, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo à patenteabilidade do pedido, sua adaptação à natureza reivindicada, à reformulação ou à necessidade de complementação de exigências técnicas, segundo o art. 35 da LPI. Deve-se rememorar que os requisitos para a patenteabilidade estão descritos no artigo 8º da LPI: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O artigo 10 estabelece hipóteses de não-patenteabilidade, enquanto o artigo 9º ainda estabelece um quarto requisito: a licitude⁷⁵.

Na hipótese de entendimento pela patenteabilidade do pedido, de seu enquadramento à natureza reivindicada, ou da necessidade de cumprimento de exigências (em suma, caso o parecer opine pela não-concessão da patente naquele determinado momento), será o requerente intimado a se manifestar em 90 (noventa) dias. Caso haja novas exigências, e estas não forem cumpridas, o pedido será arquivado definitivamente, sem direito a recurso.

Concluindo-se o exame técnico, haverá a decisão final pelo INPI, concedendo ou negando a patente. Em caso de negativa, pode haver a interposição de recurso ao presidente do INPI no prazo de 60 (sessenta) dias, com efeitos devolutivo e suspensivo, conforme art. 212 da LPI. Após a interposição de recurso, pode haver a intimação dos interessados para a oposição de contrarrazões, e também intimação para complementação de exigências, caso o INPI entenda; cada uma destas no mesmo prazo disposto para o recurso. A decisão do presidente é irrecorrível administrativamente, nos termos do art. 215 da LPI, cabendo sua revisão apenas mediante processo de nulidade de patente ou do uso do Poder Judiciário, como sugere Santa Cruz Ramos⁷⁶.

A partir do deferimento, tem o depositante o prazo de 60 (sessenta) dias para pagar a retribuição devida, e mais um prazo suplementar de 30 (trinta) dias, ao final do qual, se não houver adimplência, o pedido será definitivamente arquivado. Havendo o pagamento da retribuição, haverá em seguida a publicação do ato de concessão da patente, finalizando-se o procedimento.

⁷⁵Assim pensa Ricardo Negrão, com o qual concordamos. C.f. NEGRÃO, op. cit.

⁷⁶RAMOS, op. cit., p. 181.

Após o deferimento, o titular gozará da carta-patente, juntamente com todos os seus efeitos. Seu direito primordial é aquele garantido pelo artigo 42, o qual lhe confere “o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos” o produto consubstanciado na patente, ou processo ou produto oriundo do processo protegido pela patente. A infração da patente garante ao titular o direito de exigir indenização por perdas e danos contra aquele que explorou o seu objeto da patente, inclusive durante o período em que a patente ainda não havia sido concedida. É preciso mencionar que a LPI, em seu artigo 45, protege o usuário anterior de boa-fé, que chegou a produzir e explorar o objeto da patente por meios próprios, sem que tivesse obtido o conhecimento daquele invento por meio da publicação ou do titular. Nesse caso, este artigo apenas vem a se coadunar com o sistema do *first-to-file* implementado pelo artigo 7º.

Por fim, mister se faz apontar que o prazo de vigência da patente de invenção será de 20 anos, enquanto o prazo de vigência da patente de modelo de utilidade será de 15 anos, contados a partir do depósito. Porém, para casos em que o processo dure demasiado tempo, previu-se a regra do artigo 40, parágrafo único, segundo a qual o tempo de vigência de uma patente de invenção não será inferior a 10 (dez) anos, e do modelo de utilidade não será inferior a 7 (sete) anos, ambos contados a partir da concessão. Nesse caso, buscou-se assegurar um período de tempo mínimo para que o titular usufrua integralmente dos direitos consubstanciados na patente. Sobre esse tema, mais se discutirá em capítulo apropriado.

3.1.2 Depósito Internacional via PCT

É preciso, contudo, trazer a lume que o processo descrito acima não é o único possível para que o inventor obtenha uma patente no Brasil. Conquanto o presente Estado, conforme já dito em capítulo anterior, tenha assinado, ratificado e operacionalizado o PCT, é possível que se opte por utilizar o seu método de depósito internacional para se obter uma patente perante o Brasil.

O PCT trata-se, em verdade, de um instrumento internacional criado com o fito de facilitar e promover a cooperação de seus Estados-membros em prol do estímulo e da facilitação de obtenção de patentes. É assim que ele prevê um depósito internacional de patentes, realizado pelo depositante perante a Secretaria Internacional da OMPI ou um dos Organismos Receptores

(que são autoridades internacionais em Busca e Exame Preliminar de Patentes) junto ao PCT, e que terá efeitos nos diversos territórios nacionais onde o usuário poderá requerer a patente, após esse depósito. É, portanto, um tratado de matéria eminentemente procedimental⁷⁷.

Ao estabelecer um procedimento alternativo para a obtenção de cartas-patentes ao redor do globo, ele termina por se dividir em duas fases: a primeira, internacional, e a segunda, nacional.

Na fase internacional, o requerente deve primeiro depositar o seu pedido junto à Secretaria Internacional da OMPI ou a um dos Organismos Receptores. Nesse mesmo organismo, será realizada uma pesquisa internacional para verificar se o objeto do requerimento já é protegido como patente. De tal forma, verifica-se o seu requisito de novidade. A seguir, o pedido será publicado necessariamente pela Secretaria Internacional.

Por fim, é facultado ao depositante uma última etapa da fase internacional: o exame preliminar internacional sobre a patenteabilidade, que deve necessariamente ser conduzido pelo escritório do país de origem do depositante. Ao final, concluídas essas etapas, e havendo-se passado 30 (trinta) meses contados a partir da data de depósito internacional ou do pedido de prioridade sem que tenha havido oposição de terceiro, pode o depositante dar início à fase nacional.

A fase nacional se processará territorialmente, dentro da jurisdição de cada país onde o depositante deseje obter uma carta patente. Assim sendo, após a fase internacional, o depositante deve procurar cada um dos órgãos destes países e apresentar a documentação produzida anteriormente, devidamente traduzida para um idioma com que trabalha aquele órgão. A partir desse momento, cada um daqueles escritórios de patentes conduzirá o procedimento de acordo com suas leis nacionais, ao final concedendo uma carta-patente válida apenas para aquela jurisdição. De tal forma, o PCT se aproxima de criar um procedimento internacional unificado para a concessão de patente, sem, contudo, criar a lendária figura da patente internacional, ao mesmo tempo em que dá efetividade ao princípio da territorialidade encartado no artigo 4^{bis} da CUP.

⁷⁷OTHON, Adriano de Oliveira. O Sistema Internacional de Patentes e sua Instrumentalização. Revista Direito e Liberdade. v. 7, n. 3, p. 15-44, 2016, p. 22. Disponível em: http://www.esmarn.tjrj.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/view/75/67. Acesso: 13 jun. 2018.

Dentre suas principais vantagens, apresenta um processo único e simples de depósito e publicação do pedido de patente, sendo extremamente vantajoso para quem deseja ver seu invento protegido em diversos países. Melhor explicam Bently e Sherman⁷⁸ suas vantagens:

The centralized procedure is particularly useful for countries in which the patent office is not capable of carrying out its own examination. The patent cooperation system is attractive because it reduces the fees payable, and because of the lengthy period between the initial application and to the international office and the time when that application is forwarded to the relevant national offices. The extra time, which varies between eight months and 18 months give applicants time in which to decide whether the invention is likely to be successful enough to warrant the translation costs that arise when the application is transferred to the national offices.

Em termos de celeridade na tramitação de uma patente, e do ponto de vista de um inventor que almeje obter a carta-patente o mais cedo possível, a opção do sistema do PCT em detrimento do depósito e processamento do pedido inteiramente nacional só valerá à pena caso o sobretempo do PCT seja inferior ao tempo que o escritório nacional de patentes gastaria com os procedimentos acobertados pelo tratado. Deve-se levar em conta também, em se considerando qual dos sistemas optar, o número de nacionalidades onde o inventor deseja ver seu invento protegido e os custos envolvendo cada depósito nacional.

Ainda, o PCT garante a realização de um exame prévio de busca de patentes, e quanto aos requisitos de patenteabilidade, coisa que não foi recepcionado pela LPI, que, conforme dito, apenas prevê um exame formal quando do recebimento do pedido. Nesse sentido, Denis Barbosa⁷⁹ aponta:

Parece evidente que um sistema de exame prévio resulta numa patente de caráter mais substantivo. Com a opção de questionar a patente já concedida em juízo, a dificuldade dos eventuais terceiros interessados aumenta na proporção em que lhes caberá, em princípio, provar que a patente não é válida. Já no exame prévio, cabe ao demandante do privilégio dar provas de que os requisitos da lei estão satisfeitos.

⁷⁸“O procedimento centralizado é particularmente útil para países nos quais o escritório de patentes não é capaz de realizar seus próprios exames. O sistema de cooperação de patentes é atraente porque reduz as taxas a pagar, e por causa do longo período entre o pedido inicial e ao escritório internacional e a data em que esse pedido é passado aos escritórios nacionais relevantes. O tempo extra, que varia entre oito meses e 18 meses dá aos depositantes tempo para decidir se a invenção tem chances de ter sucesso o suficiente para compensar os custos de tradução que surgem quando o pedido é transferido aos escritórios nacionais” (BENTLY; SHERMAN, op. cit., p. 389, tradução nossa).

⁷⁹BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 390.

O Brasil é um membro do PCT, e o INPI é uma das Autoridades de Busca e Exame Preliminar desde 2007⁸⁰.

3.2 O BACKLOG E A DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE OBTENÇÃO DE PATENTES

A fim de se estudar o *backlog* de patentes no Brasil, busca-se, primeiramente, definir o conceito de *backlog*, além de se averiguar os principais prejuízos econômicos que este traz em uma escala macroeconômica. A seguir, foca-se o estudo do problema no âmbito específico do cenário brasileiro, caracterizando-o e apontando suas causas.

3.2.1 O Backlog e seus efeitos

Backlog é, antes de tudo, palavra proveniente da língua inglesa que significa acúmulo de trabalho, de assuntos ou coisas com os quais se deve lidar⁸¹. Possui como sinônimos palavras como *stockpile*, *excess*, *reservoir*⁸², dentre outras⁸³. Quando se fala do termo aplicado à situação dos pedidos pendentes perante escritórios patentários, porém, não se tem uma definição consensuada na doutrina⁸⁴.

⁸⁰INPI. **INPI é Autoridade Internacional de Busca e Exame por mais de Dez Anos**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-autoridade-internacional-de-busca-e-exame-por-mais-dez-anos>. Acesso em: 15 jun. 2018.

⁸¹ENGLISH OXFORD DICTIONARIES. **Backlog**. Disponível em: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/backlog>. Acesso em: 18 jun. 2018; CAMBRIDGE DICTIONARY. **Backlog**. Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/backlog>. Acesso em: 18 jun. 2018.

⁸²Estoque, excesso, reserva (tradução nossa).

⁸³THESAURUS. **Backlog**. Disponível em: <http://www.thesaurus.com/browse/backlog?s=t>. Acesso em: 18 jun. 2018.

⁸⁴GARCEZ JUNIOR, Sílvio Sobral; SILVEIRA MOREIRA, Jane de Jesus da. O backlog de patentes no Brasil: o direito à razoável duração do procedimento administrativo. *Revista Direito GV*. v. 13, n. 1, p. 171-213, 2017, p. 172; LONDON ECONOMICS. **Economic Study on Patent Backlogs and a System of Mutual Recognition**. United Kingdom's Intellectual Property Office, 2014. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/patent-backlogs-and-mutual-recognition>. Acesso em: 26 abr. 2018; MITRA-KAHN, Benjamin; MARCO, Alan; CARLEY, Michael; D'AGOSTINO, Paul; EVANS, Peter; FREY, Carl; SULTAN, Nadiya. **Patent backlogs, inventories and pendency: An international framework**. United Kingdom's Intellectual Property Office, 2013, p. 9. Disponível em: <https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1854>. Acesso em: 23 jun. 2018.

Um estudo realizado a pedido do USPTO e do UKIPO conjuntamente, ao fazer análise global, conclui que “to some it refers to all unexamined applications, to some all pending applications, and to some ‘excess’ applications beyond office capacity”⁸⁵. Antonio Abrantes⁸⁶ o define, em um contexto brasileiro, como sendo o “tempo médio para decisão de uma patente perante o INPI”.

Um estudo da London Economics, feito a pedido do UKIPO⁸⁷, realizou extensa revisão de literatura e análise de dados⁸⁸, tecendo as seguintes definições acerca do conceito de *backlog*:

In fact, to actually define a backlog, we might consider the level of applications that, due to a lack of examiner action (rather than, for instance, applicant delay) have been pending for longer than target pendency times. However, this information is not available, and so instead we consider measures of patent office workload over time. This accounts for the fact that pending applications are an inherent part of the patent process, and allows for comparison over time and across offices⁸⁹.

O estudo ainda concluiu que os impactos negativos que um *backlog* de patentes pode causar não se limitam aos altos custos relacionados com a duração do processo:

However, this view overlooks the uncertainty that looms over a patent application before grant. 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). Long pendency may delay product roll-out and, to the extent future inventions are based on prior ones, deter future innovation (Lehman, 2006). This may particularly hurt smaller companies who may struggle to attract investment (e.g. from venture capital firms) without a

⁸⁵“para alguns, se refere a todos os pedidos não examinados, para alguns, todos os pedidos pendentes, e para alguns, pedidos “em excesso” além da capacidade do escritório” (MITRA-KAHN *et al*, op. cit., p. 1, tradução nossa).

⁸⁶ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. **Introdução ao Sistema de Patentes**. *Lumen Juris*, 2012, p. 117 *apud* BARBOSA, Denis. A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Denis Borges Barbosa, ago. 2013, p. 2. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf. Acesso em: 18 jun. 2018.

⁸⁷Este estudo foi realizado a nível global, debruçando-se sobre os principais escritórios de patente do mundo: da Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá, Alemanha, Reino Unido, China, Índia e Coreia do Sul. C.f. LONDON ECONOMICS, op. cit.

⁸⁸A importância dada este estudo no presente trabalho decorre, além da qualidade do escrito, do imenso reconhecimento que recebeu. A título de exemplo, Denis Barbosa o classifica como “o estudo econômico mais relevante” (BARBOSA, Denis. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**. Denis Borges Barbosa, ago. 2013, p. 2. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf. Acesso em: 18 jun. 2018).

⁸⁹“Na verdade, para realmente definir um *backlog*, nós devemos considerar a quantidade de pedidos que, devido a uma falta de ação do examinador (ao invés de, por exemplo, um atraso por parte do depositante), tem estado pendente por mais tempo do que o tempo de pendência esperado. Contudo, tal informação não está disponível, e por isso em seu lugar nós consideramos as medidas da carga de trabalho de escritório de patentes sobre o tempo. Isso se deve ao fato de que pedidos pendentes são uma parte inerente do processo patentário, e permite uma comparação sobre o tempo e entre escritórios” (LONDON ECONOMICS, op. cit., tradução nossa).

confirmed patent, or those operating in industries with short product cycles (Pinkos, 2005)⁹⁰.

Com isso, segundo o estudo, torna-se mais atraente aos inventores e às empresas buscar a proteção do seu invento através do segredo industrial, o que é sem dúvidas prejudicial a toda a sociedade, que não goza do benefício da revelação do *know how* para se chegar à reprodução da técnica ou produto protegido. O estudo também aponta que um *backlog* muito grande pode fazer com que a qualidade dos exames seja baixa, uma vez que os examinadores provavelmente estariam mais ocupados em agilizar o ritmo de processamento de pedidos. Além disso, “pedidos de patentes pendentes inibem o lançamento de novos produtos segundo a patente, principalmente em setores muito competitivos como o farmacêutico (...)”⁹¹.

A nível econômico, concluiu a London Economics, o *backlog* global de patentes traz custos através de cinco fatores: a redução do valor da proteção de patente para os depositantes; a redução no incentivo à inovação e à pesquisa; a concessão de um poder de monopólios indiretos a pedidos não-patenteáveis durante o período de pendência; o desencorajamento do uso do sistema de patentes; e o desvio de recursos que poderiam ser empregados em atividades realmente produtivas. Assim, a título de impacto, estimou que “An additional year of pendency at the three Trilateral offices⁹² is estimated to impose costs of £7.6 billion per annum on the global economy”⁹³.

A questão do *backlog* de patentes não é exclusivamente brasileira, porém mundial. O problema, no entanto, parece estar-se resolvendo mundialmente. É que o mais recente relatório anual da WIPO, publicado no ano de 2017, divulgou que o número total de pedidos de patentes pendentes ao redor do globo decaiu de 5,6 milhões para 5 milhões entre 2009 e 2016⁹⁴. O mesmo relatório reconheceu que o ano de 2016 bateu um recorde, com mais de 3 milhões de pedidos de patente realizados no mundo todo, sendo que tal número era inferior a 2 milhões em

⁹⁰“No entanto, essa visão ignora a incerteza que paira sobre um pedido de patente antes de sua concessão. Sem essa certeza, empresas podem ter dificuldade em tomar decisões apropriadas sobre o uso da invenção, como licenciamento ou *joint ventures* ou proteger sua invenção de violações (...). Uma pendência muito grande pode atrasar o lançamento do produto e, na medida em que investimentos futuros são baseados em anteriores, avacalhar inovações futuras (...). Isso pode prejudicar especialmente companhias menores que podem ter dificuldade para atrair investimentos (e.g. de firmas de *venture capital*) sem uma patente confirmada, ou aquelas operando em indústrias com ciclos produtivos curtos (...)” (LONDON ECONOMICS, op. cit., tradução nossa).

⁹¹NEHMI DE OLIVEIRA, Sabina. Concessão de Patentes e Educação Universitária. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual.n. 140, p. 62-64, 2016, p. 63.

⁹²Tratam-se dos escritórios de patentes dos Estados Unidos, Japão e da União Europeia, que juntos processam a maioria dos pedidos de patentes do mundo.

⁹³“Um ano adicional de pendência nos três escritórios Trilaterais é estimado em impor custos de £ 7,6 bilhões por ano à economia global” (LONDON ECONOMICS, op. cit., tradução nossa).

⁹⁴OMPI. **World Intellectual Property Indicators 2017**. OMPI, 2017, p. 38. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf. Acesso em: 26. Abr. 2018.

2006⁹⁵. Conjectura-se que tal crescimento possa ter advindo tanto dos diversos acordos PPH que vem sendo firmados desde 2006, quanto do uso mais frequente do sistema PCT para a realização dos pedidos, que vem crescendo desde 2011⁹⁶.

3.2.2 O caso do Brasil

Contudo, deve-se reconhecer que o *backlog* de patentes no Brasil é virtualmente mais prejudicial que o resto do mundo⁹⁷. Abrantes reconhece que o *backlog* do INPI é mais severo que o dos demais escritórios de patentes⁹⁸.

De fato, analisando-se os dados dos relatórios anuais conduzidos pelo INPI, observa-se que o processo administrativo para a obtenção de patente no Brasil pode durar de 7 a 14 anos, contados desde o depósito do pedido, segundo dados coletados em 2017⁹⁹. Isto representa mais do que o dobro do tempo de espera dos escritórios de patentes mais eficientes do mundo no ano de 2016, a exemplo da Coreia do Sul, da Espanha e do Japão, que tiveram um tempo médio de pendência médio de, respectivamente, 16,2 meses, 11,2 meses e 15 meses. Como consequência, o Brasil vem ficando em último lugar no ranking de tempo de pendência médio para concessão de uma patente¹⁰⁰.

Analisando-se o site WIPO *IP Statistics Data Center*¹⁰¹, fonte on-line administrada e disponibilizada pela OMPI através de base de dados coletada ao longo dos anos junto aos escritórios de patentes ao redor do globo, pode-se chegar a uma conclusão dos resultados do INPI ao longo dos últimos anos, bem como do real tamanho do *backlog* de patentes no Brasil. Segundo a plataforma, o número de novos pedidos de patentes no Brasil, incluindo os requeridos via sistema nacional e via PCT, cresceu de 28.649 em 2011 para 30.884 em 2013,

⁹⁵ibid., p. 29.

⁹⁶ibid., p. 39.

⁹⁷Schultz e Madigan, realizando estudo sobre o *backlog* de patentes no mundo, alarmaram o tempo de pendência excessivo do Brasil e da Tailândia em relação a outros países (SCHULTZ, Mark; MADIGAN, Kevin. **The Long Wait for Innovation: The Global Patent Pendancy Problem**. Arlington: Center for the Protection of Intellectual Property, 2016, p. 2).

⁹⁸ABRANTES *apud* BARBOSA, BARBOSA, Denis. A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Denis Borges Barbosa, ago. 2013, p. 4.

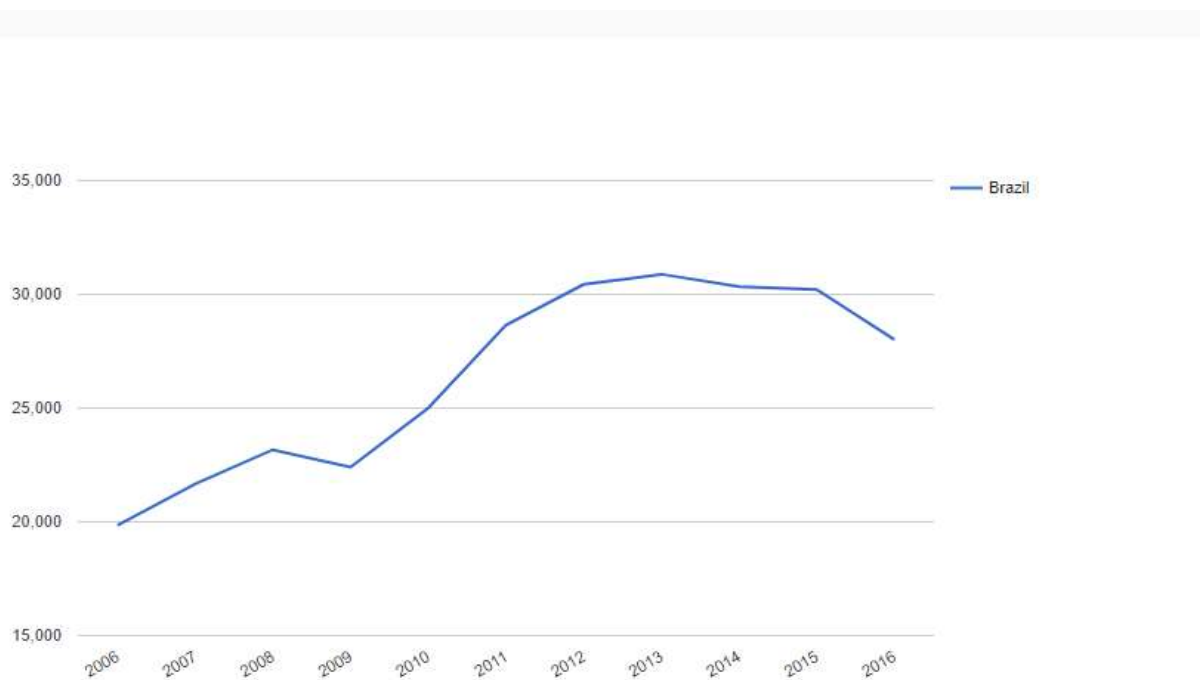
⁹⁹INPI. **Relatório de Atividades 2017**. INPI, 2018. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-relatorio-de-atividades-de-2017/RelatriodeAtividades2017.pdf>. Acesso em: 26 Abr. 2018.

¹⁰⁰OMPI. **World Intellectual Property Indicators 2017**. OMPI, 2017, p. 18-19. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf. Acesso em: 26. Abr. 2018

¹⁰¹Plataforma disponível em: <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm>.

decaindo para 28.010 em 2016, registrando um aumento de aproximadamente 7,7% no total do referido período. O número de aplicações perante o INPI durante o período apontado foi de 178.539 novos pedidos para o Brasil (média de 35.707 ao ano). Abaixo, gráfico indicando o crescimento dos pedidos de patentes ao longos dos anos:

Figura 1 — Estatísticas de pedidos de patentes no Brasil, 2006-2016.

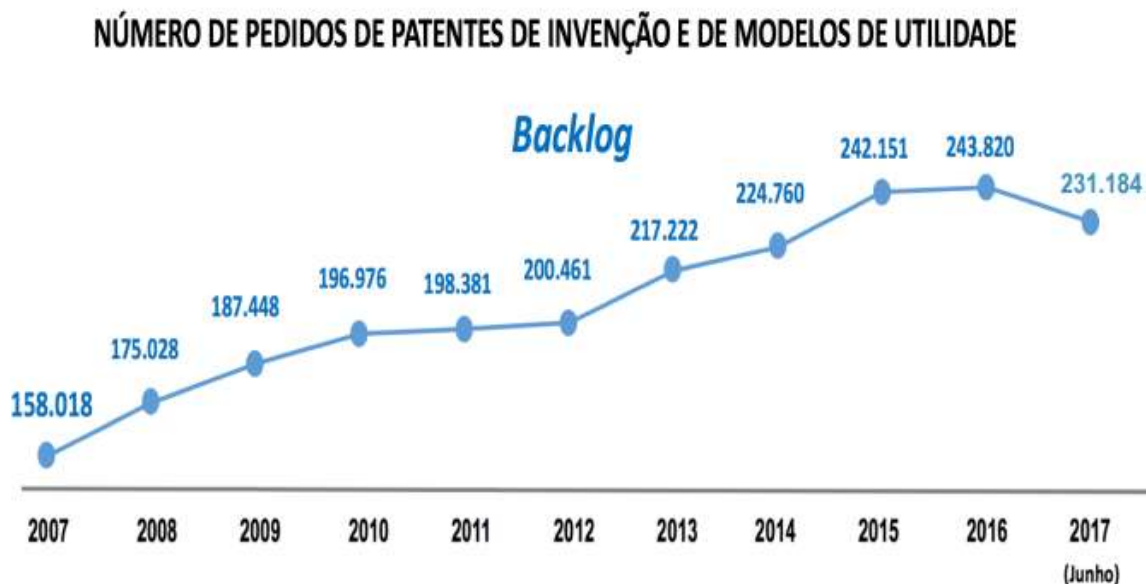


Fonte: WIPO Statistics (2018).

O estoque de pedidos, que no gráfico abaixo, fornecido pelo próprio INPI, encontra-se denominado como *backlog* (em desacordo com o conceito abordado pela London Economics, que parece-nos o mais razoável) era de 198.381 pedidos pendentes em 2011, tendo crescido para 243.820 até 2016, representando um aumento de 22,9%. Entre 2016 e julho de 2017 houve um decréscimo do estoque para 231.184, o que representa uma ligeira melhora¹⁰². Contudo, isso ainda é pouco, levando em conta que houve um aumento de 7,7% no número de pedidos de patentes, enquanto o estoque aumentou em cerca de 22,9%, demonstrando a incapacidade clara do INPI de alcançar o ritmo de incremento no número de pedidos, o que só tende a agravar ainda mais o *backlog* ao longo dos próximos anos.

¹⁰²PIMENTEL, Luiz Otávio. **Proposta de Norma para a Redução do Backlog de Pantes**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/arquivos/INPI_CNIMEI_07082017_Presidente.pdf. Acesso em: 24 jul. 2018.

Figura 2 — Estoque de pedidos de patentes no INPI.



Fonte: INPI (2017).

Ainda, nesse sentido, Júlio Moreira¹⁰³:

Em qualquer ação a ser tomada com relação ao backlog de patentes, deve-se ter em consideração que o número de depósitos anuais supera a capacidade administrativa de processamento. Hoje são cerca de 30.000 depósitos ao ano contra um número de decisões técnicas esperadas de 11.000. Considerando-se o número aproximado de 17.000 arquivamentos na área administrativa (dados de 2016), isto totalizaria cerca de 28.000 pedidos processados, contra um número de depósito esperado de 30.000, deixando cerca de 2.000 pedidos sem exame substantivo, o que causaria novo backlog de forma quase que imediata, mesmo sem contar com a análise dos pedidos que não serão objeto da ação especificada.

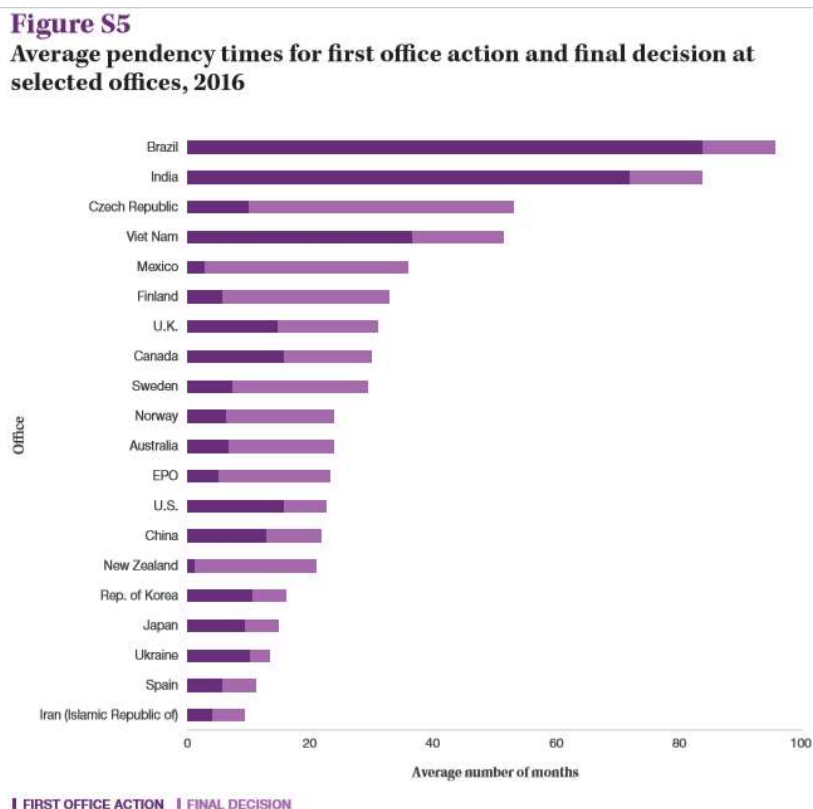
É, portanto, extremamente preocupante o panorama do Brasil em relação ao seu *backlog* de patentes.

Uma das causas, e notadamente, a principal, é a demora que se tem entre a realização do pedido e o efetivo início da atuação do INPI. O relatório da OMPI de 2017 aponta que o

¹⁰³MOREIRA, Júlio. Solução Sustentável para o processamento de patentes no Brasil. *Radar*, v. 54, 2017. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8196/1/Radar_n54_solu%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 24 jun. 2018.

tempo extremo de pendência no Brasil se deve à inércia do INPI em realizar o primeiro ato a ele cabível no processo patentário, conforme denota a figura abaixo¹⁰⁴. Observe-se que o tempo de pendência entre o primeiro ato do INPI e a decisão final é menor do que de boa parte dos escritórios de outras nações, indicando que seu trabalho segue um ritmo normal após aquele.

Figura 3 — Tempo de pendência média dos pedidos de patente.



Fonte: OMPI (2017).

Tal fato foi reconhecido pelo próprio Instituto em 2015, na pessoa de seu diretor de Patentes:

Segundo o diretor de Patente do INPI, Júlio César Moreira, o problema é gerado pela falta de examinadores: “O processo não é lento. A demora entre o início de exame e a decisão final se situa em torno de 1 ano. Este tempo é mais do que adequado. O problema não está no exame dos pedidos, mas no tempo que se leva para iniciar o

¹⁰⁴OMPI. **World Intellectual Property Indicators 2017**. OMPI, 2017, p. 19. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf. Acesso em: 26. Abr. 2018.

exame. O número de examinadores hoje é de 192 para um backlog de 210.000 pedidos aguardando na fila¹⁰⁵.

Pode-se atribuir essa demora extrema ao fato de que o INPI, na verdade, sofre um desfalque em termos de equipe, possuindo uma sobrecarga muito grande de trabalho para um número muito pequeno de examinadores¹⁰⁶. O gráfico abaixo demonstra o número de examinadores lotados da DIRPA entre 1998 e 2015¹⁰⁷:

Figura 4 — Número de examinadores do INPI.

NÚMERO DE EXAMINADORES (1998 - 2015)

PATENTES	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1. Total de Pesquisadores no INPI	121	119	132	132	157	155	171	165	267	322	314	361	358	356	346	362	344	322	
2. Total de Pesquisadores lotados na DIRPA	90	89	98	97	122	98	113	111	200	253	248	244	287	271	262	278	265	237	
3. Total de Pesquisadores lotados nas divisões técnicas	81	79	90	89	87	87	102	101	190	242	238	234	278	257	248	260	247	219	
3.1 Examinadores em cargo de chefia	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	20	20	20	20	20	
3.2 Grupo de Trabalho - COESI																			6
4. Total de Examinadores ([3] - [3.1] - [3.2])	75	73	84	83	81	81	96	95	184	236	232	228	272	237	228	240	227	193	

Fonte: INPI (2016).

Outrossim, utilizando-se os dados acima, e tomando como exemplo o período de 2010 a 2015, observa-se que, em média, há aproximadamente 912 pedidos de patentes por examinador lotado na DIRPA¹⁰⁸. Utilizando-se como base comparativa apenas os novos pedidos, em 2016 houve um ingresso de 114 depósitos por examinador no Brasil, enquanto no USPTO esse número foi de 64 por examinador¹⁰⁹. Leve-se em conta que, segundo o *WIPO Statistics*, o número de pedidos novos perante o INPI em 2016 foi de 28.010, enquanto perante o USPTO foi de 605.871. Ainda, nesse sentido:

A despeito da dedicação de seu quadro técnico, o INPI sofre de várias deficiências no terreno de pessoal e esse problema é, provavelmente, o principal componente do crescimento do backlog. Essa deficiência decorre de uma baixa atratividade da carreira em termos salariais, o que implica em altas taxas de rotatividade de

¹⁰⁵GRAEL, Fernanda. **Demora na aprovação de patentes é obstáculo para a inovação no Brasil**. Agência Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia e la Tecnología, 2015. Disponível em: <http://www.dicyt.com/noticia/demora-na-aprovacao-de-patentes-e-obstaculo-para-a-inovacao-no-brasil>. Acesso em: 24 jun. 2018.

¹⁰⁶Nesse sentido pensa MIRANDA, op. cit., p. 130.

¹⁰⁷INPI. **Número de Examinadores (1998-2015)**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/arquivos/INPI_CNIMEI_07082017_Presidente.pdf. Acesso em: 24 jun. 2018.

¹⁰⁸Para este cálculo, levou-se em conta apenas o número de examinadores que efetivamente participavam da fase de exame técnico, subtraindo-se os números da linha 3.1 dos números da linha 3 da tabela apresentada.

¹⁰⁹GUIMARÃES, Reinaldo. Para onde vai o Inpi? *Revista Facto*, n. 53, p. 8-10, 2017. Disponível em: <http://www.abifina.org.br/arquivos/revistas/facto53.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2017.

examinadores recém-admitidos. (...) Acresce a deficiência quantitativa os handicaps qualitativos provocados pela demissão de recém-treinados examinadores, decorrentes da baixa atratividade salarial da carreira¹¹⁰.

Tendo-se em mente o aumento constante do número de novos pedidos e do estoque, não é preciso muito esforço para perceber que a situação apenas se torna cada vez mais insustentável, e que vem se transformando, ao longo dos anos, em um ciclo no qual o problema se retroalimenta.

Como última nota, deve-se mencionar que o atraso na concessão de patentes, no caso específico do Brasil traz uma consequência criada pelo artigo 40 da LPI: a possibilidade de uma patente continuar vigente muito além dos períodos de 20 (vinte) e 15 (quinze) anos a partir de seu depósito. Mencione-se que, com isso, resta prejudicada a concorrência e o consumidor, principalmente no ramo de medicamentos, onde a existência de patentes válidas impede a entrada de genéricos no mercado. Estima-se que estes genéricos, caso pudessem ser produzidos, seriam pelo menos 35% mais baratos que os não-genéricos¹¹¹.

3.3 TRATAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO DE PATENTE

Resta, ainda neste capítulo, abordar a questão da natureza jurídica e dos direitos que um pedido de patente que ainda não foi completamente processado imprime ao seu depositante, inclusive com o escrutínio dos efeitos que uma eventual concessão ou indeferimento podem gerar. A caracterização de tal regime jurídico se afigura importante, após os estudos dos prejuízos macroeconômicos do *backlog*, para demonstrar na prática os malefícios que um tempo anormal de pendência pode acarretar ao depositante individual.

Deve-se ter em mente, de plano, que a dicção do artigo 40 da LPI é clara ao estabelecer que a patente apenas vigorará a partir de sua concessão. O artigo 42 também explicita que a provocação do Poder Judiciário para punir infratores do direito consubstanciado na cartapatente, meio por excelência de repressão à contrafação, deve ser exercido pelo titular. Portanto,

¹¹⁰id. Propriedade Intelectual no Brasil: Uma Política em Apuros. *Revista Facto*. n. 44, p. 8-10, 2015. Disponível em: http://www.abifina.org.br/revista_facto_materia.php?id=566. Acesso em: 2 jul. 2018.

¹¹¹JANUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães. Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos no Brasil? *Cadernos de Saúde Pública*. v. 33, n. 8, 2017. Disponível em: https://www.scielo.org/scielo.php?pid=S0102-311X2017001006001&script=sci_abstract&tlng=e. Acesso em: 24 jun. 2018.

aquele que realizou pedido de patente e tem o seu invento explorado por terceiros não-autorizados durante o período de pendência nada pode fazer enquanto o INPI não proferir uma decisão final, uma vez que ainda não é titular da patente.

Tal dicção é corroborada pelo artigo 44 da LPI, que pune a exploração não autorizada por terceiros durante uma parte do tempo de pendência, assim tutelando, de certa forma, o período anterior à concessão:

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.

O *caput* do artigo deixa claro que trata-se de uma regra retroativa. Em suma, mesmo que tutele período anterior à concessão, apenas pode ser ativada após este, pelo efetivo titular da patente, assim reconhecido ou pelo INPI, ou pelo Poder Judiciário (caso o depositante tenha de recorrer a este para ter seu direito a uma patente reconhecido).

Logo, torna-se cediço que o depositante de um pedido de patente nada pode fazer para excluir terceiros que realizem a reprodução desautorizada de seu invento até a concessão da patente. Assim também pensa Denis Barbosa¹¹², que faz magnífica síntese sobre o artigo 44 da LPI:

A proteção se limita à esfera civil e começa a partir da publicação do pedido, dando acesso geral ao conhecimento da nova tecnologia. Mas o exercício retroativo do direito na esfera civil, assim como a pretensão penal, esperará a concessão - o que não impede o depositante do pedido de notificar o eventual infrator do futuro privilégio, num mecanismo de dissuasão que pode ser muito eficiente caso os investimentos para a exploração do invento sejam significativos. Note-se além disso que o art. 44 § 1º prevê que o efeito pré-concessão pode ir mesmo antes da publicação se o violador

¹¹²BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 413-414.

teve acesso ao conteúdo da patente, ou seja, ainda que preservando o inventor independente, punindo o que infringe o direito ao sigilo¹¹³.

Igualmente pensa Fábio Ulhoa Coelho, que afirma que “nasce o direito à exploração exclusivo do objeto da patente ou do registro a partir do ato concessivo correspondente”, reputando que não pode haver exploração exclusiva antes dele¹¹⁴. Sônia Regina Federman¹¹⁵, por sua vez, traz a seguinte noção:

Enquanto o pedido de patente não é decidido (concedida a patente após o exame técnico), o depositante tem apenas uma expectativa de um direito, ou seja, apenas uma ‘esperança’ de que seu pedido de patente pode se transformar, futuramente, em uma patente (direito concedido).

Essa noção de que a natureza do pedido de patente é mera expectativa de direito, em verdade, tem prevalecido na jurisprudência de forma hegemônica, entendendo-se que o mero pedido não gera nenhum direito ao seu titular enquanto restar pendente sua apreciação final e irrecorrível pelo INPI. Citem-se alguns acórdãos. Nesse sentido, entendeu o TJ-RS:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PATENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. (...) 2.A autora postulou registro de patente de invenção junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), sob o sob o nº PI 10037-60-8 A2, o qual, todavia, não foi analisado, segundo consulta ao site do instituto. 3.O art. 44 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que, para pleitear a proteção que confere a lei, o interessado deve ser titular da patente. Antes disso, detém o titular do depósito do pedido mera expectativa de direito, consoante entendimento da melhor doutrina e jurisprudência sobre o tema em análise. (...)¹¹⁶

Ratifica igualmente o TJ-SP:

Propriedade Industrial — Pedido de Privilégio de invenção junto ao INPI — Patente ainda não concedida — Mera expectativa de direito que não autoriza o interessado a impedir a exploração por terceiros, muito embora assegure ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida, entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente nos termos da Lei nº 9.279 de 14.05.96. Nesse sentido caminha a doutrina e a jurisprudência. Recurso desprovido.¹¹⁷

¹¹³ibid., p. 414.

¹¹⁴COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 85.

¹¹⁵FEDERMAN, Sônia Regina. **Patentes: desvendando seus mistérios**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006, p. 46 *apud* SACCO, Fábila dos Santos; DA ROCHA, Lara Bonemer Azevedo da. A Proteção do Depositante do Pedido de Registro de Marcas e Patentes Perante o INPI. *Ciências Sociais Aplicadas em Revista*. v. 14, n. 27, p. 126-147, 2014, p. 142. Disponível em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista/article/view/15208>. Acesso em: 27 jun. 2018.

¹¹⁶TJ-RS, Apelação Cível: AC 70054524202, Relator (a): Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 11/09/2013, publicado em Dj 13/09/2013.

¹¹⁷TJ-SP, Apelação 110.236-4/9-00, Relator (a): Des. Julio Vidal, julgado em 06/12/2000.

Para demonstrar a coerência desse entendimento e sua difusão na jurisprudência pátria, traz-se também citação de acórdão exarado em bojo do TJ-PE, como exemplo:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O simples depósito do pedido de patente, dirigido ao INPI, não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, sendo que, apenas após a concessão da patente, advirá o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado, podendo, inclusive, pleitear indenização face à eventual exploração indevida, ex vi da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96¹¹⁸.

A outro giro, o único remédio do qual se vale o depositante contra a exploração desautorizada do invento enquanto pendente o pedido de patente pode apenas ser utilizado após a concessão da carta-patente, quando aquele então se torna titular e ganha legitimidade para ingressar no judiciário, sob os auspícios do supracitado artigo 44 da LPI. Sobre este, algumas considerações, no entanto, devem ser feitas.

Primeiramente, segundo Denis Barbosa¹¹⁹, a dicção do artigo 44 autoriza não apenas o titular, mas também os licenciados por este, a intentar a referida ação. Ainda, a lei esclarece que é devida a indenização pela exploração cometida no período entre a data da publicação (por regra geral) do invento na RPI e o trânsito em julgado da decisão que concedeu a carta-patente. Esta conclusão, inclusive, não decorre tão-somente da letra fria da lei, mas também do próprio fato de que, a partir da concessão da patente, o titular teria o direito consagrado pelo artigo 42 da LPI de impedir que terceiros explorem a patente, em oposição ao direito de exigir indenização consubstanciado no artigo 44. Ou seja, enquanto aquele concede um *munus* ao titular de tutelar uma violação atual, este fornece uma exigibilidade retroativa em relação a um período de tempo em que o atual titular nada podia fazer para impedir a exploração indevida. É de tal forma que o legislador tenta contrabalançar a impossibilidade do inventor de se defender durante o tempo de pendência.

¹¹⁸TJ-PE, Agravo AGV 201463 PE 02014635, Relator (a): Leopoldo de Arruda Raposo, julgado em 27/01/2010. No mesmo sentido, vide, ainda: TJ-RS, Apelação 70021145685, Relator (a): Des. Paulo Sergio Scarparo, julgado em 29/06/2007; TJ-RJ, Apelação 2006.001.06623, Relator (a): Des. Rudi Loewekron, julgado em 09/02/2006; TJ-ES, Apelação APL 00015511220078080021, Relator (a): José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 11/05/2010, publicado em 29/06/2010.

¹¹⁹BARBOSA, Denis. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**. Denis Borges Barbosa, ago. 2013, p. 36-38. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf. Acesso em: 18 jun. 2018.

O artigo 225 da LPI estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para requerer-se indenização a título de violações de direitos da propriedade intelectual. Resta a dúvida: o prazo prescricional para exercer o direito do artigo 44 inicia-se a partir da exploração da invenção, do fim da exploração, ou quando da concessão da patente? Philipp e Takeishi¹²⁰ defendem esta última hipótese. Justificam com o fato de que o prazo prescricional apenas começaria a fluir a partir do nascimento da pretensão¹²¹. Como a pretensão do direito à indenização prevista no artigo 44 apenas nasceria com a concessão da carta-patente, a prescrição apenas começaria a correr desta data.

Ainda, o § 1º do artigo 44 reputa que pode ser indevida a exploração por terceiro desautorizado antes da publicação, desde que esse tenha ciência do conteúdo do pedido depositado. É englobado nesse parágrafo aquele que teve tal ciência por qualquer meio. Merece também citação o §2º, que trata do material biológico devido à suas condições singulares de depósito e publicação. Abordar esse tema, no entanto, seria demasiado moroso para os objetivos deste trabalho.

Por fim, resta-nos saber qual a natureza da indenização pretendida, e como a quantificar. Nesse sentido, Denis Barbosa afirma que a indenização tem natureza daquela devida a título de enriquecimento sem causa, pois “a lei assegura ao titular uma situação econômica equivalente à posição em que estaria se - à altura do uso passado - ele pudesse exercitar seu poder de interdição”¹²².

Contudo, essa indenização é de difícil quantificação, uma vez que não há como medir, objetivamente, qual teria sido a situação econômica ou o lucro perdido caso o titular possuísse aquela patente. Isto porque o prejuízo sofrido pelo titular não se adstringe apenas à perda de lucro, mas também à erosão que o valor da patente em si perde no mercado em decorrência de seu uso anterior, dentre outros fatores econômicos. Por isso mesmo é que o sistema de tutela retroativo do artigo 44 não serve como meio de compensar o *backlog* tornando-o atrativo ao

¹²⁰PHILIPP, Fernando Eid; TAKEISHI, Guilherme Toshihiro. Consequências Jurídicas Decorrentes do Backlog de Patentes. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. n. 114, p. 35-44, 2011, p. 42.

¹²¹Nesse sentido, o Enunciado 14 da I Jornada de Direito Civil interpreta que “o início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo.” (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **I Jornada de Direito Civil**. Conselho da Justiça Federal, 2002. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/Jornada%20de%20Direito%20Civil%201.pdf/view>. Acesso em: 27 jun. 2018.

¹²²BARBOSA, Denis. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**. Denis Borges Barbosa, ago. 2013, p. 36-38. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf. Acesso em: 18 jun. 2018.

inventor. Nesse sentido, Philipp e Takeishi¹²³ melhor sintetizam o problema nas seguintes linhas:

Especificamente nos casos de patente de invenção, quanto mais inovador for o objeto do pedido de patente, maior será o valor a ele atribuído pelo mercado. A exploração do objeto do pedido de patente por terceiros desautorizados ocasiona a diluição gradual do poder atrativo da invenção, fazendo com que o legítimo titular muitas vezes tenha perdas imensuráveis. Como provar que o valor da invenção está muito aquém do que verdadeiramente seria em virtude da sua banalização do uso desautorizado por terceiros? É muito difícil obter essa prova, sobretudo diante da atual dinâmica do mercado. Ainda que se consiga obter essa prova, o Titular dificilmente conseguirá receber o valor integral dos danos causados pela exploração indevida do objeto do seu pedido de patente, quer seja pela morosidade do processo judicial, quer seja pela dificuldade de liquidação dos danos.

Merece também destaque o fato de que o depositante de um pedido de patentes cujo objeto está sofrendo a exploração não-autorizada pode requerer o exame prioritário, conforme definido na Resolução INPI n° 151/2015¹²⁴.

Por fim, conclui-se que, enquanto pendente o pedido perante o INPI, o titular não tem nada mais que uma expectativa de direito, ficando de mãos atadas em relação a exploradores desautorizados dos seus inventos. Mesmo que engenhoso, deve-se reconhecer que o artigo 44 da LPI não consegue compensar o longo tempo de espera ao qual o inventor deve se sujeitar, em função do *backlog*.

¹²³PHILIPP; TAKEISHI, op. cit., p. 41.

¹²⁴INPI. **Resolução n° 151/2015**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/exame-prioritario>. Acesso em: 8 jul. 2018.

4 POSSÍVEIS MEDIDAS PARA O BACKLOG

Ao ter estabelecido as características do *backlog* de patentes no capítulo anterior, buscase, no presente capítulo, um estudo das principais alternativas para a redução deste problema, sejam elas soluções já implementadas, soluções propostas, ou até mesmo soluções que este mesmo estudo pretende. Para isso, primeiramente se analisará a norma do artigo 40 da LPI, implementada quando da sua feitura, abordando-se suas consequências e a recente discussão de sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF). Após, será analisada a recente proposta do INPI de um regime simplificado de concessão de patente e sua viabilidade. Também se discutirá a possibilidade de revalidação de decisões de concessão de cartas-patentes de outros escritórios. Por fim, serão analisados os chamados *Patent Prosecution Highway*, enquanto potenciais solução para o problema em tela.

4.1 O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 40 DA LPI

Primeiramente, cumpre discutir uma possível solução não para o *backlog* em si, mas sim para tentar atenuar os efeitos da longa duração do processo administrativo: trata-se do parágrafo único do artigo 40 da LPI, já trazido neste trabalho, o qual estipula um prazo mínimo para que o titular de uma patente goze dos direitos adquiridos a partir da data de deferimento. De acordo com o próprio artigo:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Em que pese se tratar de uma solução que já está implementada desde a publicação da LPI em 1996, debates mais recentes, como o questionamento de sua constitucionalidade perante o STF reacendem os debates sobre a sua eficácia e outras questões, tornando-a suscetível a críticas. Portanto, torna-se imperiosa a sua análise.

O parágrafo único do aludido dispositivo, em verdade, veio a surgir apenas com a LPI de 1996, embora houvessem disposições semelhantes em códigos anteriores¹²⁵, numa óbvia tentativa de se compensar uma possível longa espera pela concessão da patente.

Todavia, não vem sem problemas tal tentativa de compensação.

Isto porque, primeiramente, o atraso na avaliação do pedido de patente cumulado com o dispositivo pode gerar situações em que a validade da patente expiraria apenas muito tempo depois do depósito. Tomemos como exemplo o caso de uma patente que dure 14 (quatorze) anos para ser analisada, tempo médio máximo para a concessão. Ora, quando concedida, o titular deverá gozar de, necessariamente, mais dez anos de proteção. Portanto, a patente apenas expirará em cerca de 24 (vinte e quatro) anos após o depósito de seu pedido. Considerando-se o fato de que o Brasil consagrou dispositivo que garante ao titular reaver perdas e danos pela exploração desautorizada do objeto da patente entre a publicação e a concessão (conforme exposto no capítulo anterior), criam-se períodos aberrantes de monopólios, e situações em que se concedem um período de proteção efetiva muito longo aos titulares de patentes.

A esse respeito, Denis Barbosa¹²⁶ subentende ser prejudicial a combinação do prazo variável do artigo 40 com a retroação prevista no artigo 44 da LPI. Segundo ele:

(...) a compensação do atraso não leva em conta que a lei brasileira já defere a retroação. O eventual retardo de um poder de interdição (que só surge com a concessão) não parece proporcional ao acréscimo do poder de haver indenização, esse sim, prospectivo e retrospectivo.

Não obstante, existe doutrina que defende que o referido artigo trata, na verdade de uma medida que “visa sanar apenas problemas decorrentes de uma demora injustificada no exame no INPI”¹²⁷, e o qualificam como uma inovação positiva da Lei de 1996.

Ademais, um estudo¹²⁸ publicado pelo *Massachusetts Institute of Technology* concluiu que, embora tendam a incentivar o desenvolvimento através do oferecimento da recompensa de

¹²⁵BARBOSA, Denis. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**. Denis Borges Barbosa, ago. 2013, p. 19. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf. Acesso em: 18 jun. 2018.

¹²⁶ibid., p. 43.

¹²⁷INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Comentários à Lei da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 78-79 *apud* PHILIPP; TAKEISHI, op. cit., p. 40.

¹²⁸BARROT, Jean-Noel; COLINO, David. **Patent Duration and Cumulative Innovation: Evidence from a Quasi-natural Experiment**. MIT, 2017. Disponível em: <https://economics.mit.edu/files/12937>. Acesso em: 8 jul. 2018.

seus benefícios, a ameaça do poder de monopólio patentário tende a tolher avanços referentes ao objeto de uma patente após o seu processamento. Nesse sentido, o estudo conclui que estabelecer termos muito longos para patentes pode ser prejudicial ao desenvolvimento científico. Além disso, longos termos de patentes retardam o momento em que tecnologias cairão em domínio público. Esse caso se torna duplamente perigoso quando se tem em mente a sobredita combinação de artigos da LPI.

Ainda, merece destaque o fato de que o artigo 40 teve sua constitucionalidade questionada perante o STF em 2013, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.061, proposta pela Associação Brasileira de Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA). Não obstante, foi esta extinta sem análise de mérito, conquanto o Min. Luiz Fux, em decisão monocrática, tenha entendido pela ilegitimidade da ABIFINA para propor ação declaratória de inconstitucionalidade¹²⁹, decisão que foi recentemente reforçada em Agravo Regimental¹³⁰, impedindo assim a análise do mérito da medida.

Por outro lado, em 2016, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, propôs a ADI 5.529 com o fito de ver declarada a inconstitucionalidade do mesmo artigo, e com base em representação igualmente recebida da ABIFINA, utilizando como base os mesmos documentos do processo anterior. Em síntese, a peça inicial apontou como dispositivos constitucionais violados pelo referido artigo 40 os seguintes:

O art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, ao prever hipótese de vigência diferida para patentes cujo processo administrativo ultrapasse o prazo de oito anos, para modelo de utilidade, e dez anos, para invenção, afrontou postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (CR, art. 5º, caput), a defesa do consumidor (CR, arts. 5º, XXXII, e 170, V),³ a liberdade de concorrência (CR, art. 170, IV), a segurança jurídica (CR, art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do estado (CR, art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CR, art. 37, caput) e o princípio da duração razoável do processo (CR, art. 5º, LXXVIII)¹³¹.

Foram reiterados os mesmos argumentos de que o período prolongado de monopólio da patente provocado pelo artigo 40, combinado com o artigo 44 da LPI e com o *backlog* do Brasil, que é uma situação fática, gera o absurdo de períodos monopolísticos bem superiores à Lei,

¹²⁹STF, ADI 5061, Relator (a): Min. Luiz Fux, Decisão Monocrática, Julgado em 31/10/2017, DJ 08/11/2017.

¹³⁰STF, AI em ADI 5061, Relator (a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Julgado em 29/06/2018.

¹³¹PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. **Petição Inicial em ADI 5.529**. STF, 2016. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5529&processo=5529>. Acesso em: 6 jul. 2018.

causando assim uma inibição do desenvolvimento à pesquisa e à inovação. Com isso, viola-se o princípio da função social da propriedade, que deve também estar imiscuído em matéria patentária¹³².

Além das questões econômicas que possuem respaldo na ADI, merece destaque a possível violação do artigo 40 ao artigo 37, §6º da Constituição Federal, que versa que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”¹³³. Afirma-se que se transferiria a responsabilidade do Estado pelo *backlog* e pelo tempo de pendência absurdo para toda a sociedade, que restaria prejudicada.

Em que pese o presente trabalho se proponha a discutir as possíveis soluções para o problema do *backlog*, analisar e estudar pormenorizadamente cada um dos argumentos para a constitucionalidade ou não do artigo 40 da LPI fugiria muito do seu escopo, fazendo-se perder seu propósito. Contudo, atém-se à constatação de que a situação jurídica de prazo variável para gozo de uma patente criada pelo dispositivo é extremamente deletéria a toda a sociedade, precisando ser excluído com urgência do ordenamento jurídico, seja pela via da sua inconstitucionalidade, ou, não sendo esta possível, através de revogação de iniciativa do Poder Legislativo.

4.2 A PROPOSTA DE REGIME SIMPLIFICADO DE DEFERIMENTO DE PATENTES

Em 27 de julho de 2017, o INPI lançou consulta pública *on-line* para debater proposta da implementação do chamado procedimento simplificado de deferimento de patentes¹³⁴. A proposta foi apoiada e endossada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços¹³⁵,

¹³²ibid.

¹³³BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Planalto**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 6 jul. 2018.

¹³⁴INPI. **Consultas Públicas**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas>. Acesso em: 1 jul. 2018.

¹³⁵CELIDONIO, Ana. **Medidas propostas para redução do backlog de patentes no Brasil**. Migalhas, 2017. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI267754,61044-Medidas+propostas+para+reducao+do+backlog+de+patentes+no+Brasil>. Acesso em: 1 jul. 2018.

pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)¹³⁶ e foi defendida veementemente pelo seu presidente, Luiz Otávio Pimentel, em palestra pública realizada no dia 12 de março de 2018¹³⁷. A consulta encerrou-se em 31 de agosto de 2018, e logo após os seus resultados passaram a deliberação interna do INPI. Ainda não se tem notícia da implementação da proposta¹³⁸.

O chamado procedimento simplificado para deferimento de patentes consiste basicamente em um mecanismo que visa reduzir imensamente o *backlog* de patentes. Seria implementado através de norma do INPI, e seu método e sistemática consiste basicamente no que se segue, de acordo com a proposta de norma anexada à Consulta Pública nº 02/2017¹³⁹.

Primeiramente, os depósitos passíveis de ingressarem no procedimento simplificado devem atender aos requisitos dispostos no artigo 2º da proposta de norma:

I – Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento de entrada na fase nacional realizado até a data da publicação da [NORMA];

II – Pedidos publicados ou com requerimento de publicação antecipada até trinta dias da data de publicação desta [NORMA];

III - Requerimento de exame do pedido de patente até trinta dias da data de publicação desta [NORMA];

IV – Pagamento das retribuições anuais em dia;

V – Não houver publicação de parecer de exame técnico, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.279, de 1996.

Disso, depreende-se que ela visa gerar efeitos sobre os pedidos já realizados e acumulados até a entrada de sua data em vigor, não afetando pedidos realizados após a sua publicação. O procedimento também não se aplicaria a “requerimentos de certificado de adição, aos pedidos divididos e aos pedidos relativos a produtos e processos farmacêuticos”. Ainda, não ingressariam no procedimento os pedidos nos quais há subsídios de terceiros interessados.

Todo e qualquer pedido que se enquadrasse nos requisitos acima delineados, portanto, automaticamente ingressaria no procedimento simplificado quando da publicação da norma que o implementasse. Após, a admissão destes pedidos no processo simplificado seria notificado

¹³⁶GALVÃO, Fábio. **CNI apoia deferimento simplificado de patentes**. CNI, 2017. Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/08/cni-apoia-deferimento-simplificado-de-patentes/>. Acesso em: 1 jul. 2018.

¹³⁷INPI. **INPI discute proposta de procedimento simplificado de deferimento de patentes**. INPI, 2018. Disponível em: [INPI discute proposta de procedimento simplificado de deferimento de patentes](http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/norma.pdf). Acesso em: 1 jul. 2018.

¹³⁸Conforme pesquisa realizada no diretório de notícias do website do INPI, o último evento relativo à proposta foi a palestra dada pelo presidente do órgão.

¹³⁹INPI. **Proposta de norma da consulta pública nº 02/2017**. INPI, 2017. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/norma.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2017.

através de publicação no RPI, quando se abriria prazo de 90 (noventa) dias para que o depositante ofereça oposição ao ingresso do pedido nessa sistemática, ou para que o terceiro interessado que ainda não ofereceu subsídios contra o pedido, o faça, o que tem o mesmo efeito.

Não é preciso muito esforço para disso concluir que, a proposta, ao recair sobre os pedidos que se acumulam após a publicação (e conseqüentemente, após o exame formal preliminar realizado antes desta), visa um método de concessão sumária de cartas-patentes, adotando um modelo de concessão que apenas garante a regularidade formal da patente, não perpassando por um exame substantivo. Esta prática é, em realidade, adotada por poucos países no mundo¹⁴⁰.

O INPI tenciona adotá-la como uma medida paliativa para zerar o *backlog*, e ele mesmo não a considera “uma medida confortável”, e delinea seu caráter de excepcionalidade¹⁴¹. Muito não se precisa pensar para se chegar à conclusão de que se trata de apenas um paliativo à situação calamitosa, conforme inclusive a própria CNI já atestou¹⁴². A alternativa possível, segundo o instituto, e que seria capaz de encerrar de vez o problema do *backlog*, seria a contratação de 687 novos examinadores, através da qual solucionar-se-ia o imbróglio em cerca de 8 anos. Todavia, o INPI considera que esta última hipótese seria ineficaz e infactível com base no seguinte argumento¹⁴³:

Todavia, considerando-se que a estrutura de quadros de examinadores do INPI exige, hoje, para atendimento da demanda corrente, um total de 489 servidores, a solução anterior, além de ter um custo fiscal da ordem de R\$ 1 bilhão de reais no período, implicaria ainda, a partir do 9º ano, na ociosidade de mais de 500 servidores, bem como os seus respectivos custeios ao longo de suas vidas funcionais.

O óbice decorrente da ociosidade ulterior dos examinadores poderia ser facilmente resolvido através de terceirizações. No entanto, tal hipótese já foi descartada quando do

¹⁴⁰GUIMARÃES, Reinaldo. Para onde vai o Inpi? *Revista Facto*. n. 53, p. 8-10, 2017. Disponível em: <<http://www.abifina.org.br/arquivos/revistas/facto53.pdf>>. Acesso em: 1 jul. 2017.

¹⁴¹INPI. **Justificativa**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/INPI_consulta_publica_JUSTIFICATIVA_proposta_reduzir_backlog_patentes_27072017_final.pdf. Acesso em: 1 jul. 2018.

¹⁴²GALVÃO, Fábio. **CNI apoia deferimento simplificado de patentes**. CNI, 2017. Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/08/cni-apoia-deferimento-simplificado-de-patentes/>. Acesso em: 1 jul. 2018.

¹⁴³INPI. **Justificativa**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/INPI_consulta_publica_JUSTIFICATIVA_proposta_reduzir_backlog_patentes_27072017_final.pdf. Acesso em: 1 jul. 2018.

juízo da ADI 2.125, na qual o STF declarou, por unanimidade, inconstitucional qualquer tentativa de terceirizar a realização do exame técnico em sede do INPI:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO CAUTELAR. REGULAMENTAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PELA MEDIDA PROVISÓRIA nº 2.014-4/00. CARGOS TÍPICOS DE CARREIRA. INCONSTITUCIONALIDADE. PREENCHIMENTO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO (CF, ARTIGO 37, II). 1. As modificações introduzidas no artigo 37 da Constituição Federal pela EC 19/98 mantiveram inalterada a redação do inciso IX, que cuida de contratação de pessoal por tempo determinado na Administração Pública. Inconstitucionalidade formal inexistente. 1.2 Ato legislativo consubstanciado em medida provisória pode, em princípio, regulamentá-lo, desde que não tenha sofrido essa disposição nenhuma alteração por emenda constitucional a partir de 1995 (CF, artigo 246). 2. A regulamentação, contudo, não pode autorizar contratação por tempo determinado, de forma genérica e abrangente de servidores, sem o devido concurso público (CF, artigo 37, II), para cargos típicos de carreira, tais como aqueles relativos à área jurídica. Medida cautelar deferida até julgamento final da ação¹⁴⁴.

O voto do relator, o Ministro Maurício Corrêa, ainda concluiu que “o exercício de tarefas dessa grandeza só pode e deve ser permitido a técnicos das carreiras pertencente ao quadro da autarquia, admitidos por meio de concurso público”. A ADI declarou a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.006 de 2002, que visava alterar a LPI e, dentre outras providências, autorizar que o INPI realizasse contratação temporária de funcionários por doze meses.

Retornando-se à proposta, esta, além de não ser uma solução definitiva, ainda vai de encontro a normas de natureza hierárquica superior. Isto porque a LPI estabelece um sistema próprio de concessão de patentes, já descrito acima, na qual deve haver necessariamente a verificação dos requisitos de patenteabilidade estabelecidos no artigo 8º. Ainda, o artigo 6º fala de um direito de concessão de carta-patente que obriga que sejam seguidos os procedimentos descritos na LPI. Portanto, não pode o INPI estabelecer, por meio de norma ou portaria própria, uma sistemática que fuja ou contrarie o disposto na Lei.

Outrossim, a única forma de implementação da sobredita mudança seria com a edição de uma espécie legal do mesmo grau hierárquico que a LPI, já que aquela viria a ser posterior a esta, e a reger uma situação específica daqueles pedidos de patentes que cumprissem os requisitos do exame simplificado. De tal forma, entrariam em ação os princípios solucionadores

¹⁴⁴STF, ADI 2125 MC, Relator (a): Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, Julgado em 06/04/2000, DJ 29/09/2000 PP-00069 EMENT VOL-02006-01 PP-00051.

das antinomias jurídicas, encorpados nos adágios latinos *lex posterior derogat legi priori*¹⁴⁵ e *lex specialis derogat legi generalis*¹⁴⁶.

Contudo, ainda que fosse editada espécie legislativa de mesmo teor hierárquico que a LPI, apto a criar um regime especial para a concessão de patentes face ao regime já aplicado para a implementação da proposta, seria esta passível de ter sua constitucionalidade posta à prova:

(...) A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 5º, inciso XXIII, ao determinar a proteção da propriedade e, por conseguinte, da propriedade industrial, estabelece que esta deverá atender à sua função social.

Ao criar um monopólio, excepciona a regra geral da livre concorrência, trazida como fundamento da nossa ordem econômica pelo Artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal. Caso as condições necessárias à concessão do monopólio não sejam inteiramente satisfeitas, este não poderá ser concedido sem incorrer em ilegalidade¹⁴⁷.

Nesse sentido, é preciso, mais do que tudo, se ter em mente que a titularidade de uma carta-patente é um ato que concede um poder econômico imenso ao seu sujeito, lhe garantindo um verdadeiro monopólio. Dênis Barbosa traz uma discussão sobre o assunto¹⁴⁸, inclusive, preceituando que a existência da propriedade intelectual no Brasil exerce uma imensa tensão com o direito constitucional à livre concorrência¹⁴⁹. Em análise, afirma que deve ser feito um cuidadoso juízo de razoabilidade para se equilibrar aquelas cláusulas, e, à luz disso, sobre a edição de lei ordinária sobre propriedade intelectual, que “o primeiro elemento a se considerar como fim prático da lei – é a geração de criações novas e originais”¹⁵⁰. Ainda:

Dessas manifestações da regra de balanceamento de interesses se pode depreender que a lei de patentes ou de direitos autorais não é um estatuto de proteção ao investimento – e nem dos criadores e inventores 191; não é um mecanismo de

¹⁴⁵Lei posterior derroga lei anterior (tradução nossa).

¹⁴⁶Lei especial derroga lei geral (tradução nossa).

¹⁴⁷DOS SANTOS, Oseias Cerqueira dos; REIS SOARES, Gabriella; FONSECA, Felipe de Carvalho Borges; VILLARDI, Pedro Marques. O Procedimento Simplificado de Concessão de Pedidos de Patentes e sua Consequência para o Regime de Propriedade Intelectual no Brasil. *Revista Radar*. N. 54, 2017. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/radar/temas/politicas-publicas/688-o-procedimento-simplificado-de-concessao-de-pedidos-de-patentes-e-sua-consequencia-para-o-regime-de-propriedade-intelectual-no-brasil>. Acesso em: 2 jul. 2018.

¹⁴⁸C. f. BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 90-110.

¹⁴⁹Ele também elenca outros pontos de tensão, a saber: a colisão entre a proteção dos interesses do investidor e do criador e o princípio do uso social das propriedades; a cláusula finalística da propriedade industrial; os parâmetros constitucionais de proteção à tecnologia, a autonomia tecnológica e à cultura; as liberdades constitucionais de criação artística e de expressão e a tensão de interesses entre a economia nacional e o capital estrangeiro. (BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003, p. 94).

¹⁵⁰ibid., p. 105.

internacionalização do nosso direito nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um instrumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio e assim interpretado. E no que desmesurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconstitucional¹⁵¹.

Assim sendo, não se pode sustar a fase de exame técnico do pedido de patente, uma vez que se corre o imenso risco de se estar concedendo um monopólio de mercado sobre um invento que não demonstra nenhum daqueles requisitos. Isto viria a desvirtuar todo o propósito do próprio sistema de direitos da propriedade intelectual do Brasil, malferir sua eficácia, e atentar contra o direito constitucional à livre concorrência consubstanciado no artigo 170 da Constituição Federal de 1988.

Este risco pode, inclusive, afetar o mercado de medicamentos no país, setor bastante sensível, ainda que as patentes medicamentosas estejam afastadas do ingresso no pretenso exame simplificado. Como adverte Reinaldo Guimarães¹⁵²:

(1) a cadeia produtiva de medicamentos é complexa e há muitos pedidos depositados fora desta categoria que poderão fazer parte dela. Não será trivial identificar esses pedidos a partir do exame dos seus quadros reivindicatórios – a ABIFINA também registrou esse problema em suas manifestações;

(2) interesses da indústria farmacêutica que importa medicamentos acabados certamente pressionarão para que qualquer excepcionalidade seja retirada da versão final da portaria ou decreto a ser assinado e sancionado.

Nesse sentido, ainda, Flávia Piovesan afirma que:

(...) à luz dos direitos humanos, o direito à propriedade intelectual cumpre uma função social, que não pode ser obstada em virtude de uma concepção privatista deste direito que eleja a preponderância incondicional dos direitos do autor em detrimento da implementação dos direitos sociais, como o são, por exemplo, à saúde, à educação e à alimentação. Observe-se ainda que, via de regra, o conflito não envolve os direitos do autor versus os direitos sociais de toda uma coletividade; mas, sim, o conflito entre os direitos de exploração comercial (por vezes abusiva) e os direitos sociais da coletividade¹⁵³.

¹⁵¹ibid., p. 105.

¹⁵²GUIMARÃES, Reinaldo. Para onde vai o Inpi? *Revista Facto*, n. 53, p. 8-10, 2017. Disponível em: <<http://www.abifina.org.br/arquivos/revistas/facto53.pdf>>. Acesso em: 1 jul. 2017.

¹⁵³PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e propriedade intelectual**. FGV, 2009, p. 22. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2665/CL01%20-%20Flavia%20Piovesan%20-Direitoshumanosepropriedadeintelectual.pdf?sequence=3>. Acesso em: 6 jul. 2018.

Pelo exposto, torna-se clara a violação que a referida proposta representaria uma violação aos direitos da coletividade, conquanto pudesse privilegiar depositantes que não fariam jus aos pedidos de patentes em detrimento de toda a sociedade.

Além das questões de inconveniência e inconstitucionalidade da media, cabe também discussão sobre seus efeitos práticos. Nesse âmbito, Batabyal e Nijkamp¹⁵⁴ apontam, em estudo realizado acerca do USPTO, que existe um *tradeoff* entre o tempo de pendência médio de uma patente e a taxa de erros durante os exames técnicos realizados. Por evidente, quando não se gasta nenhum tempo com o exame técnico de uma quantidade tão grande de pedidos — conforme se propõe — essa taxa de erro naturalmente assumirá proporções absurdas. King¹⁵⁵ aponta diversos problemas na existência de exames técnicos de baixa qualidade:

This is an area of some importance, because uncertain intellectual property rights impose several kinds of costs on the economy. Subsequent legal effort to determine the validity or proper scope of a patent is necessary when examination quality is lower. Legal costs are especially high when patent disputes result in litigation. To the extent that the enforcement costs of patent protection undermine incentives to innovate, low examination quality reduces the amount of innovation in society. Also, when the patent examination process fails to reject patent applications with serious flaws, patent monopolies for inventions with little benefit to society impose additional welfare costs. These costs are more likely to accrue as a greater number of patents are issued each year, underscoring the importance of examination quality in the patent system.

Logo, conclui-se também que a aludida proposta é economicamente inviável em longo prazo, uma vez que, no que pese ter a capacidade de desafogar o INPI, resultaria em terríveis perdas econômicas e terminaria por impossibilitar o próprio objetivo de uma redução do *backlog*, o qual seria a promoção do sistema de patentes brasileiros com o incentivo ao progresso e à inovação. Portanto, desaconselha-se que tal proposta seja efetivada.

¹⁵⁴BATABYAL, Amitrajeet A.; NIJKAMP Peter. **Is There a Tradeoff between Average Patent Pendency and Examination Errors?** SSRN, 2006. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=908579>. Acesso em: 3 jul. 2018.

¹⁵⁵“Esta é uma área que possui alguma importância, uma vez que direitos da propriedade intelectual incertos impõem diversos tipos de custos à economia. Um esforço jurídico subsequente para determinar a validade ou o escopo apropriado de uma patente é necessário quando a qualidade do exame é inferior. Custos legais são especialmente altos quando disputas de patentes resultam em litígio. Enquanto os custos de ações legais para fazer valer a proteção patentária desgastam os incentivos à inovação, a baixa qualidade dos exames reduz a quantidade de inovação em uma sociedade. Também quando o exame de patentes falha em rejeitar pedidos de patentes com sérias falhas, os monopólios de patentes para invenções que dão poucos benefícios à sociedade impõem custos adicionais de bem-estar. Esses custos são propensos a se acumularem na medida em que um maior número de patentes são concedidos a cada ano, diminuindo a importância da qualidade do exame no sistema de patentes” (KING, John L. **Patent examination procedures and patent quality**. In: COHEN, W. M.; MERRILL, S. A. (Eds). *Patents in Knowledge-Based Economy*. Washington: National Academies Press, 2003, p. 54-56. Disponível em: <https://www.nap.edu/read/10770/chapter/4#55>. Acesso em: 3 jul. 2018, tradução nossa).

4.3 ACORDOS *PATENT PROSECUTION HIGHWAY*

Por fim, é preciso também notar que existe como via para enfrentamento do problema de *Backlogs* a adoção dos chamados *Patent Prosecution Highway* (PPH). Estes são acordos bilaterais firmados entre escritórios de patentes de nacionalidades distintas, que visam criar uma via alternativa e mais célere para o exame de patentes. Nesse sentido:

Atualmente, de forma mais precisa, o PPH é um acordo internacional o qual permite ao depositante de um pedido de patente cujo pelo menos uma reivindicação tenha sido considerada patenteável em um Primeiro Escritório de Patentes, se restringirem o quadro reivindicatório do pedido “correspondente” a essa matéria patenteável em um Segundo Escritório que tenha assinado o acordo com o primeiro, solicitar o exame antecipado neste Segundo Escritório. Ou seja, o programa “estimula” os depositantes a contribuir com o *work-sharing*, concedendo o benefício do exame antecipado àqueles pedidos em que o requerente contribuir da maneira mais efetiva conhecida para o *work-sharing* – uma vez que é estipulada a matéria considerada patenteável em um escritório (que fez o exame primeiro), o requerente aceita restringir o quadro reivindicatório dos pedidos “correspondentes” a ela em outros escritórios em que queira antecipar o exame¹⁵⁶.

O modelo PPH foi pela primeira vez introduzido por proposta do Escritório de Patentes do Japão (JPO) em 2006, ao firmar acordo com o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), como objetivo de reduzir o *backlog* de patentes naqueles escritórios¹⁵⁷. Esse objetivo é alcançado através da promoção de eficiência através do chamado *work-sharing*, uma vez que o segundo escritório utiliza-se do exame e busca realizados no primeiro escritório, evitando uma duplicação de esforços desnecessária¹⁵⁸.

Ao contrário do caso da proposta de exame simplificado, não se trata de uma possível solução ainda não aplicada para mitigar o *backlog* de patentes do INPI ou seus efeitos, uma vez que já existem acordos desse tipo em vigência no país. Todavia, não se trata também de uma solução já totalmente implementada, como o caso do artigo 40 da LPI, uma vez que, por se tratar de um modelo de instrumento internacional, há sempre espaço para que o Brasil firme mais acordos do tipo.

¹⁵⁶MUSSKOPF, Diego Boschetti; TANAKA, Yoshitoshi; BRAGA JUNIOR, Edi de Oliveira; ANTUNES, Adelaide Maria S.; PEÇANHA, Rockfeller Maciel. Como Funciona o Patent Prosecution Highway. *Revista Economia & Tecnologia*, v. 10, n. 3, p. 55-79, 2014, p. 59-60.

¹⁵⁷United States Patent and Trademark Office (USPTO). **U.S. and Japan for Pilot Patent Prosecution Highway**. Disponível em: <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-and-japan-fo-pilot-patent-prosecution-highway>. Acesso em: 6 jul. 2018.

¹⁵⁸GARCEZ JÚNIOR, op. cit., p. 68-69; MIRANDA, Luiz. Brazil’s New Path to Meaningful Intellectual Property Protection. *University of Miami Inter-American Law Review*, v. 48, n. 2, p. 122-152, 2017, p. 134-135.

Até 2015, o Brasil não possuía quaisquer acordos PPH com outros escritórios de patente¹⁵⁹. Daquele ano para a atualidade, contudo (ou seja, em cerca de três anos), firmou acordos com cinco escritórios de patentes: USPTO, JPO, Instituto de Patentes do PROSUL, Instituto Europeu de Patentes e o Instituto Estatal de Patentes da República Popular da China. Todos esses acordos, com exceção do firmado com o PROSUL, limitam-se tão-só a determinada matéria patenteável (por exemplo, petróleo e gás, tecnologia da informação, etcetera)¹⁶⁰.

Atualmente existem quatro variações desses modelos: o PPH *Paris Route*, o PCT-PPH, o PPH-Mottainai e o PPH Global¹⁶¹.

O PPH *Paris Route* é a mais simples das variações. Nele, o depositante escolhe um escritório para realizar o primeiro depósito, denominado *Office of First Filing*¹⁶² (OFF). A seguir, poderá depositar pedidos correspondentes perante escritórios parceiros, sendo cada um destes considerados *Offices of Second Filing*¹⁶³ (OSF). Se após busca no OFF, este opinar pela patenteabilidade de ao menos uma das reivindicações, o depositante pode requisitar o uso do sistema PPH no OSF para obter um exame acelerado, que se aproveitará do relatório produzido no OFF¹⁶⁴. Nesses casos, “não é necessário ter a patente concedida, nem que o parecer do escritório (a ação oficial) seja pela concessão da patente, para que o pedido seja qualificado para requisitar o programa PPH nos OSFs”¹⁶⁵.

O modelo PCT-PPH, por sua vez, possui extrema semelhança com o *Paris Route*. Nele, contudo, o depositante deve realizar o seu depósito perante um dos Organismos Receptores do PCT, devendo aguardar que o processamento ocorra de acordo com as regras da fase internacional do Tratado. Caso seja realizado um exame preliminar de patenteabilidade positivo, o depositante poderá utilizá-lo para acelerar seu exame de patente nas fases nacionais dos pedidos que surgirem a partir do depósito internacional¹⁶⁶. Evidentemente, esse processo

¹⁵⁹GARCEZ JÚNIOR, op. cit., p. 69.

¹⁶⁰INPI. **Projeto Piloto Patent Prosecution Highway**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/projeto-piloto-pph>. Acesso em: 16 jun. 2018.

¹⁶¹MUSSKOPF *et al*, op. cit., p. 60.

¹⁶²Escritório do Primeiro Depósito (tradução nossa).

¹⁶³Escritório do Segundo Depósito (tradução nossa).

¹⁶⁴C.f. Japan Patent Office (JPO). **An Introduction to The Patent Prosecution Highway**. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/booklet/PPHbookletukipo.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2018; **Managing Intellectual Property. A Practical Guide to the Patent Prosecution Highway**. Disponível em: <http://www.managingip.com/Article/2167622/A-practical-guide-to-the-pa>. Acesso em: 7 jul. 2018; MUSSKOPF *et al*, op. cit.

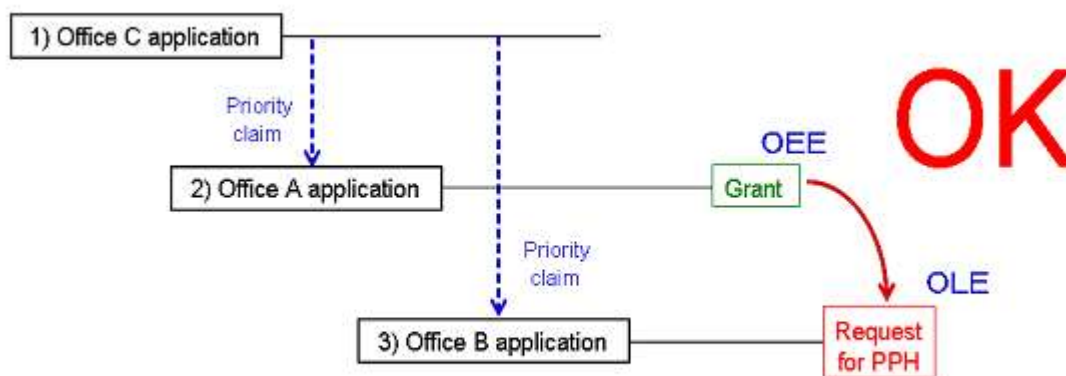
¹⁶⁵MUSSKOPF *et al*, op. cit., p. 61.

¹⁶⁶C.f. Japan Patent Office (JPO). **An Introduction to The Patent Prosecution Highway**. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/booklet/PPHbookletukipo.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2018; Finnish Patent and

segue o modelo do PPH *Paris Route*, sendo o Organismo Receptor da fase internacional o OFF, e os demais escritórios os OSF. Por óbvio, o Organismo Receptor deve ter acordos desse tipo com os OSFs.

Ainda, foi lançado em 2011 o modelo de PPH *Mottainai* pelo JPO, como um programa de cooperação mundial. Este modelo, por sua vez, visa facilitar ainda mais o *work-sharing* internacional. Sua criação decorreu do fato de que, no modelo *Paris Route*, o depositante precisa esperar que o pedido seja examinado primeiro no escritório em que depositou em primeiro lugar (OSF) para que apenas então possa requerer o exame acelerado no OSF. Ocorre que é comum que o exame acabe ocorrendo primeiramente no OSF, o que invalidaria o propósito do PPH. No caso de haver um acordo *Mottainai* entre os escritórios, no entanto, é possível que se utilize os resultados do primeiro escritório a realizar o exame (*Office of Earlier Examination*¹⁶⁷ — OEE) para acelerar o exame no escritório em que este ainda não ocorreu (*Office of Later Examination*¹⁶⁸ — OLE)¹⁶⁹. O quadro abaixo, fornecido pelo JPO, explica de forma didática a situação, caso o pedido se processe entre mais de dois escritórios parceiros:

Figura 5 — Esquema de pedido de patente em três escritórios via PPH *Mottainai*.



Fonte: JPO.

Registration Office. **Types of PPH Agreement.** Disponível em: <https://www.prh.fi/en/patentit/applyforapatentoutsidefinland/patentprosecutionhighwaypph/typesofpphagreemnts.html>. Acesso em: 8 jul. 2018.

¹⁶⁷Escritório de Exame Anterior (tradução nossa).

¹⁶⁸Escritório de Exame Posterior (tradução nossa).

¹⁶⁹JPO. **PPH MOTTAINAI Pilot Set to Launch.** Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/pph-portal/mottainai.htm>. Acesso em: 8 jul. 2018.

Ainda existe o PPH Global, projeto piloto também encabeçado pelo JPO e lançado em 2014. Contando com a participação de 25 (vinte e cinco) escritórios de patentes do mundo todo¹⁷⁰, e engloba até mesmo pedidos requeridos pelo sistema PCT cujos Organismos Receptores sejam escritórios parceiros. Através dele, é possível utilizar o exame de patenteabilidade de um OEE nos demais OLEs, havendo o requisito de que o exame substantivo ainda não tenha se iniciado no OLE. Assim como no *Paris Route*, o OEE deve identificar a patenteabilidade em relação a pelo menos uma das reivindicações do pedido¹⁷¹. Em verdade, assemelha-se muito ao PPH *Mottanai*, embora se diferencie por montar uma rede mundial para *work-sharing*.

Os programas PPH têm-se mostrado extremamente eficientes e benéficos nos países onde têm sido aplicados. Primeiramente representa um imenso benefício ao depositante, uma vez que garante que a primeira ação do escritório de patentes ocorra mais rapidamente, com o pedido de exame acelerado. Também tem se mostrado extremamente vantajoso aos escritórios de patentes, conforme reconheceu o USPTO em 2014¹⁷²:

The reuse of search and examination results is carried out while respecting the national sovereignty of the participating Offices, since a search and examination of the application continues to be performed by each Office according to its national laws, and no deference is given to the patentability determinations reached by other Offices. Some of the proven benefits of the PPH include: accelerated examination, a significantly higher allowance rate, a decreased cost of prosecution resulting from the fact that PPH cases generally have fewer actions prior to allowance, and reduced pendency.

¹⁷⁰Incluindo escritórios como o USPTO e o UKIPO. A lista completa pode ser encontrada no site da JPO: JPO. **Annex A: Global Patent Prosecution Highway System Participating Offices**. Disponível em: https://www.jpo.go.jp/pph-portal/Annex_A.pdf. Acesso em: 8 jul. 2018.

¹⁷¹JPO. **Annex B Global PPH Pilot Criteria**. Disponível em: https://www.jpo.go.jp/pph-portal/Annex_B.pdf. Acesso em: 8 jul. 2018; German Patent and Trade Mark Office. **Procedures to File a Request to the DPMA for Participation in the Global Patent Prosecution Highway Pilot Programme**. Disponível em: https://www.dpma.de/docs/english/formulare/patent_eng/pph1029_1.pdf. Acesso em: 8 jul. 2018.

¹⁷²“O reaproveitamento dos resultados de pesquisa e exame ocorre enquanto se respeita a soberania nacional dos Escritórios participantes, uma vez que a pesquisa e exame do pedido continua a ser executado por cada Escritório de acordo com suas leis nacionais, e nenhuma deferência é dada às determinações sobre a patenteabilidade assim concluídas por outros Escritórios. Alguns dos benefícios comprovados do PPH incluem: exame acelerado, uma taxa de concessão significativamente mais alta, uma diminuição nos custos de ações judiciais, a qual resulta do fato de que os casos calcados em PPH geralmente possuem menos ações judiciais anteriores à concessão, e tempo de pendência reduzido” (USPTO. **Formal Integration of the Patent Prosecution Highway into the PCT**. OMPI, 2014. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_21/pct_mia_21_9.pdf. Acesso em: 9 jul. 2018, tradução nossa).

No mesmo documento, apresentou dados nos quais declarou que o processamento de patentes via *Paris Route* e PCT-PPH durava, entre 5,6 e 5,8 meses até a primeira decisão, e entre 9,9 e 11,4 meses até a decisão final do escritório, em oposição à média de 18,8 e 30,7 meses, respectivamente, para os procedimentos de patentes em geral do escritório.

Além disso, outra grande vantagem do PPH em suas diversas modalidades consiste no aumento da qualidade de patentes efetivamente concedidas, devido ao “benefício gerado pelo controle mútuo de qualidade dos exames e, conseqüentemente, dos examinadores, os quais estariam sujeitos à interação com profissionais de outros escritórios mundo à fora”¹⁷³. O USPTO comunga desta opinião: “since every Office participating in the PPH carries out a search and examination according to its national laws, the quality of the granted patents is at least as high as that of the patents granted in those Offices outside of the PPH”¹⁷⁴.

No caso do Brasil, até o momento há apenas a participação do INPI em modelos de PPH *Paris Route*.

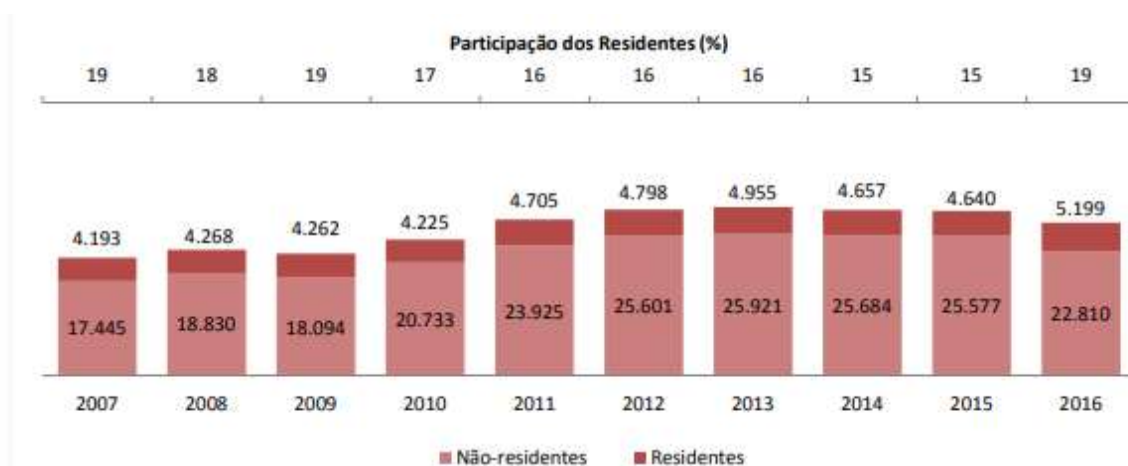
Contudo, deve-se ter em mente que os pedidos de patentes realizados perante o INPI se constituem, maciçamente, de pedidos realizados por estrangeiros. O relatório de Indicadores de Propriedade Intelectual de 2017 do INPI revelou que, entre os anos de 2007 e 2016, o número de pedidos de patentes de invenção realizados por residentes nunca ultrapassou os 19%¹⁷⁵. Assim sendo, conclui-se que o número de patentes que compõe o *backlog* atualmente vieram de fora do país:

Figura 6 — Pedidos de patente de invenção por origem do depositante, 2007-2016.

¹⁷³FOSENCA MENDES, Dany Rafael; PINHEIRO, Adalberto Amorim; OLIVERIA, Michel Angelo Constatino de; CORRÊA, Cecília Barbosa Macêdo. A Integração Formal do Patent Prosecution Highway (PPH) no Âmbito do Patent Cooperation Treaty (PCT): Uma Análise Juseconômica. Revista de Informação Legislativa. n. 206, p. 317-335, 2015, p. 331.

¹⁷⁴USPTO. **Formal Integration of the Patent Prosecution Highway into the PCT**. OMPI, 2014. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_21/pct_mia_21_9.pdf. Acesso em: 9 jul. 2018.

¹⁷⁵INPI. **Indicadores de Propriedade Industrial 2017: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil**. INPI, 2017, p. 16. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal.pdf. Acesso em: 8 jul. 2018.



Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v4.0 (2017).

Levando em conta esses dados e todos os pontos levantados em relação aos diferentes tipos de acordos PPH, percebe-se que o INPI se encontra muito defasado em matéria de cooperação e *work-sharing* internacionais. Isto porque apenas adentrou essa seara no ano de 2015, e até agora firmou acordos de cooperação com poucos escritórios, em searas da tecnologia e inovação limitadas, e apenas se utilizando do mais básico dos modelos de acordo PPH. Um país que possui um *backlog* tão grande de pedidos de patente não pode se dar ao luxo de não lançar mão de todas as armas necessárias para combater esse problema.

5 CONCLUSÃO

Ao longo do proposto trabalho, pode-se observar que todo o desenvolvimento histórico do direito patentário culminou em um instituto altamente internacionalizado e com desenvolvimento legislativo comparado próximo nas diversas nações. Em outra seara, a patente se aproxima maciçamente de um direito real, possuindo o caráter plenamente patrimonial, e sendo, portanto, um direito subjetivo do seu titular.

Por outro lado, provou-se um direito que apenas pode ser efetivado, na prática, após o seu reconhecimento pelo Estado, que no caso do Brasil se dá através do INPI; antes desse ato, antes de um processo administrativo que dê publicidade ao seu objeto, e que investigue se atende aos devidos requisitos não pode haver patente. E foi observado que, munido apenas de um pedido de patente, o inventor nada pode fazer contra aqueles que venham a explorar desautorizadamente o seu invento, uma vez que só terá a expectativa de direito.

Contudo, o que se observa no Brasil é um completo atraso em matéria de processamento de patentes, quando comparado em relação ao resto do mundo. Com um *bakclog* imenso e tempos de pendência de pedidos de patentes exorbitantes, a situação torna-se cada vez mais insustentável. E as consequências, conforme analisado, são desvantajosas: além de prejuízos econômicos decorrentes do medo de investidores de aplicarem fundos em pesquisa e desenvolvimento industrial, existe também o desestímulo para que inventores procurem patentear seus inventos, e um crescimento do uso de formas alternativas de proteção de propriedade intelectual, como o segredo industrial, o que pode provocar um prejuízo para toda a sociedade. Não apenas isso, mas também a existência da possibilidade de indenização retroativa estabelecida pelo artigo 44 da LPI termina por criar situações em que possíveis agentes econômicos deixem de entrar no mercado e fazer concorrência a depositantes pelo temor de terem de arcar com perdas e danos, mesmo que ao final do processo administrativo se verifique que não se atendem os requisitos para a concessão de carta-patente, o que termina por prejudicar indiretamente o consumidor.

Conforme foi observado, a principal causa deste problema no Brasil se deve ao desfalque de pessoal com o qual sofre o INPI, e é imprescindível que haja mais mão-de-obra qualificada para a realização dos exames técnicos, fase na qual se concentra toda a dificuldade do órgão em proceder ao andamento correto e célere do processo administrativo para a concessão de patente. Todavia, tendo em vista que o INPI se encontra vetado de realizar a

contratação de profissionais temporários para sanar o projeto, a única saída definitiva seria o investimento maciço do governo em admissão de novos cargos técnicos — investimento que poderá acontecer nos próximos anos.

Nesse cenário, preciso que se venha a lume medidas alternativas para a diminuição do *backlog* de patentes do INPI, ou pelo menos que venham a atenuar seus efeitos. Outrossim, dentre tais medidas não se pode admitir a provisão do artigo 40 da LPI, já que, conforme abordado, ao combinar-se com o artigo 44 da mesma Lei termina por criar a burlesca situação de um prazo de monopólio muito alongado e desvantajoso para a sociedade. É preciso, portanto, que tal artigo seja extirpado de nosso Ordenamento jurídico. Também é insubsistente a proposta de um exame simplificado de pedidos de patentes, que foi realizada através da consulta pública nº 02/2017. Isto porque tal exame, embora viesse a quase zerar o *backlog*, não resolveria o problema a longo prazo, além de injetar diversas patentes de qualidade duvidosa no mercado, gerando instabilidade e transferindo parte do problema para o nosso já tão atribulado Poder Judiciário.

Na verdade, conforme dito acima, a saída ideal para o problema seria a contratação de pessoal e uma melhoria da perspectiva de carreira para examinadores do INPI. Contudo, diante do cenário atual em que o INPI se encontra, com dificuldades financeiras e sem perspectivas de investimentos, seria mais realista a busca de outras alternativas. Nesse sentido, esse trabalho conclui que é imperioso que o Brasil firme mais acordos de cooperação internacional, majoritariamente no modelo PPH, conquanto tenha dado mostras de sua funcionalidade ao redor do mundo, e sua natureza internacionalizada se encaixe nos padrões do público de depositantes de pedidos do INPI, que é composto em sua maioria de não-residentes no país. Assim, ao se aproveitar do trabalho realizado por outros escritórios, termina-se por se garantir, no mínimo, um controle do crescimento do *backlog*.

Outrossim, para se aproximar cada vez mais dessa cooperação internacional, a primeira medida que o Brasil precisa tomar é ampliar o escopo dos acordos PPH já firmados com outros escritórios. Conforme se observou, os acordos firmados pelo Brasil se limitam a áreas limitadas do conhecimento e da inovação, não tendo uma abrangência maior. Além disso, é preciso também que se busquem parcerias com mais escritórios, além dos já conhecidos; de preferência, que se adote o modelo PPH *mottainai* com os atuais e futuros escritórios parceiros, e que se busque integrar o PPH global próximo passo dentro do grande esquema para a harmonização patentária no âmbito internacional.

Assim sendo, em uma época em que os escritórios de patentes ao redor do mundo tendem a se modernizar e colaborar cada vez mais com o *work-sharing*, e em que se caminha para uma harmonização internacional da propriedade intelectual, não pode o INPI se manter isolado, contando apenas com poucos acordos de cooperação. É preciso que ele se internacionalize para ter uma chance de sanar o crescimento galopante do seu maior problema.

REFERÊNCIAS

ABAPI. **Propriedade Industrial no Brasil: 50 Anos de História**. São Paulo: ABAPI, 1998. Disponível em: <http://www.abapi.org.br/abapi2014/livros/abapi50anos0.pdf>. Acesso: 24 mai. 2018.

ADAMS, John N. History of the Patent System. In: TAKENAKA, Toshiko (Org.). **Patent Law and Theory: a Handbook of Contemporary Research**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2008.

BAECHTOLD, Philippe; HENNINGER, Thomas; MIYAMOTO, Tomoko. International Patent Law: Principles, Major Instruments and Institutional Aspects. In: GERVAIS, Daniel J (Org.). **International Intellectual Property: a Handbook of Contemporary Research**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2015.

BARBOSA, Denis. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**. Denis Borges Barbosa, ago. 2013. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf. Acesso em: 18 jun. 2018.

_____. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2 Ed. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2003.

BARROT, Jean-Noel; COLINO, David. **Patent Duration and Cumulative Innovation: Evidence from a Quasi-natural Experiment**. MIT, 2017. Disponível em: <https://economics.mit.edu/files/12937>. Acesso em: 8 jul. 2018.

BENTLY, Lionel; SHERMAN, Brad. **Intellectual Property Law**. 4 ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.

BATABYAL, Amitrajeet A.; NIJKAMP Peter. **Is There a Tradeoff between Average Patent Pendency and Examination Errors?** SSRN, 2006. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=908579>. Acesso em: 3 jul. 2018.

BRASIL. Alvará de 28 de Abril de 1809. In: IMPRENSA NACIONAL. **Coleccção das Leis do Brazil de 1809**. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/18321/collecao_leis_1809_parte1.pdf?sequence=1. Acesso em: 23 mai. 2018.

_____. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Planalto**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 6 jul. 2018.

_____. Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. **Planalto**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso: 13 mai. 2018.

BODENHOUSEN, Georg Hendrik Christiaan. **Guide for the Application for the Protection of the Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967**. WIPO Publication, 1969. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf. Acesso em: 13 mai. 2018.

CAMBRIDGE DICTIONARY. **Backlog**. Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/backlog>. Acesso em: 18 jun. 2018.

CELIDONIO, Ana. **Medidas propostas para redução do backlog de patentes no Brasil**. Migalhas, 2017. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI267754,61044-Medidas+propostas+para+reducao+do+backlog+de+patentes+no+Brasil>. Acesso em: 1 jul. 2018.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Manual de Direito Comercial**. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

COLSTON, Catherine; GALLOWAY, Jonathan. **Modern Intellectual Property Law**. 3 ed. Nova Iorque: Routledge, 2010.

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **I Jornada de Direito Civil**. Conselho da Justiça Federal, 2002. Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/jornadas-cej/Jornada%20de%20Direito%20Civil%201.pdf/view>. Acesso em: 27 jun. 2018.

CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement**. Oxford: Oxford University Press, 2007.

COUTURE, Marc; DUBÉ, Marcel; MALISSARD, Pierrick. **Propriété Intellectuelle et Université: entre la Libre Circulation des Idées et la Privatisation des Savoirs**. Presses de l'Université du Québec: Québec, 2010. Disponível em: <https://archipel.uqam.ca/3460/1/PI-univ.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2018.

DIRPA. **Manual para o Depositante de Patentes**. INPI, 2015. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/manual-para-o-depositante-de-patentes.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2018.

DOS SANTOS, Oseias Cerqueira dos; REIS SOARES, Gabriella; FONSECA, Felipe de Carvalho Borges; VILLARDI, Pedro Marques. O Procedimento Simplificado de Concessão de Pedidos de Patentes e sua Consequência para o Regime de Propriedade Intelectual no Brasil. *Revista Radar*. N. 54, 2017. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/radar/temas/politicas-publicas/688-o-procedimento-simplificado-de-concessao-de-pedidos-de-patentes-e-sua-consequencia-para-o-regime-de-propriedade-intelectual-no-brasil>. Acesso em: 2 jul. 2018.

ENGLISH OXFORD DICTIONARIES. **Backlog**. Disponível em: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/backlog>. Acesso em: 18 jun. 2018.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Constitution of the United States**. Disponível em: https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm. Acesso em: 20 mai. 2018.

_____. **Patent Act of 1790**. Disponível em: https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf. Acesso: 20 mai. 2018.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de Direito Civil, v. 1**. 11 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivum, 2013.

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE. **Types of PPH Agreement**. Disponível em: <https://www.prh.fi/en/patentit/applyforapatentoutsidefinland/patentprosecutionhighwaypph/typesofpphagreements.html>. Acesso em: 8 jul. 2018.

FISHER, Matthew. **Fundamentals of Patent Law: Interpretation and Scope of Protection**. Oxford: Hart Publishing, 2017.

FOSENCA MENDES, Dany Rafael; PINHEIRO, Adalberto Amorim; OLIVERIA, Michel Angelo Constatino de; CORRÊA, Cecília Barbosa Macêdo. A Integração Formal do Patent Prosecution Highway (PPH) no Âmbito do Patent Cooperation Treaty (PCT): Uma Análise Juseconômica. *Revista de Informação Legislativa*. n. 206, p. 317-335, 2015.

GALVÃO, Fábio. **CNI apoia deferimento simplificado de patentes**. CNI, 2017. Disponível em: <http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/08/cni-apoia-deferimento-simplificado-de-patentes/>. Acesso em: 1 jul. 2018.

GALVEZ-BEHAR, Gabriel. Les Faux-Semblants du Droit de l'Inventeur ou l'Examen Clandestin des Brevets d'Invention dans la France de la Belle Époque. *Documents pour l'Histoire des Techniques*. n. 17, p. 98-105, 2009. Disponível em: <https://journals.openedition.org/dht/380>. Acesso em: 19 mai. 2018.

GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral. **A evolução de pedidos de patente com análise pendente no INPI : construindo alternativas para proteção do depositante e diminuição do backlog.** 2015. 109 f. Dissertação (Mestrado em Outros) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015.

GARCEZ JUNIOR, Silvio Sobral; SILVEIRA MOREIRA, Jane de Jesus da. O backlog de patentes no Brasil: o direito à razoável duração do procedimento administrativo. Revista Direito GV. v. 13, n. 1, p. 171-213, 2017.

GERMAN PATENT AND TRADE MARK OFFICE. **Procedures to File a Request to the DPMA for Participation in the Global Patent Prosecution Highway Pilot Programme.** Disponível em: https://www.dpma.de/docs/english/formulare/patent_eng/pph1029_1.pdf. Acesso em: 8 jul. 2018.

GOLDSTEIN, Paul. **International Copyright: Principles, Law and Practice.** Nova Iorque: Oxford University Press, 2001.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro, Volume 2: Teoria Geral das Obrigações.** 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

GRAEL, Fernanda. **Demora na aprovação de patentes é obstáculo para a inovação no Brasil.** Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia e la Tecnología, 2015. Disponível em: <http://www.dicyt.com/noticia/demora-na-aprovacao-de-patentes-e-obstaculo-para-a-inovacao-no-brasil>. Acesso em: 24 jun. 2018.

GUIMARÃES, Reinaldo. Para onde vai o Inpi? Revista Facto. n. 53, p. 8-10, 2017. Disponível em: <<http://www.abifina.org.br/arquivos/revistas/facto53.pdf>>. Acesso em: 1 jul. 2017.

_____. Propriedade Intelectual no Brasil: Uma Política em Apuros. Revista Facto. n. 44, p. 8-10, 2015. Disponível em: http://www.abifina.org.br/revista_facto_materia.php?id=566. Acesso em: 2 jul. 2018.

HOVENKAMP, Herbert J. The Emergence of Classical American Patent Law. Arizona Law Review. v. 58, p. 263-306, 2016. Disponível em: https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1799/?utm_source=scholarship.law.upenn.edu%2Ffaculty_scholarship%2F1799&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. Acesso em: 22 mai. 2018.

INGLATERRA. **Statute of Monopolies 1623.** Disponível em: <http://www.legislation.gov.uk/aep/Ja1/21/3>. Acesso em: 17 mai. 2018.

INPI. **Consultas Públicas.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas>. Acesso em: 1 jul. 2018.

_____. **Indicadores de Propriedade Industrial 2017: O uso do sistema de propriedade industrial no Brasil.** INPI, 2017, p. 16. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017_versao_portal.pdf. Acesso em: 8 jul. 2018.

_____. **INPI é Autoridade Internacional de Busca e Exame por mais de Dez Anos.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-autoridade-internacional-de-busca-e-exame-por-mais-dez-anos>. Acesso em: 15 jun. 2018.

_____. **INPI discute proposta de procedimento simplificado de deferimento de patentes.** INPI, 2018. Disponível em: [INPI discute proposta de procedimento simplificado de deferimento de patentes](#). Acesso em: 1 jul. 2018.

_____. **Justificativa.** Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/INPI_consulta_publica_JUSTIFICATIVA_proposta_reduzir_backlog_patentes_27072017_final.pdf. Acesso em: 1 jul. 2018.

_____. **Número de Examinadores (1998-2015).** Disponível em: http://www.inpi.gov.br/arquivos/INPI_CNIMEI_07082017_Presidente.pdf. Acesso em: 24 jun. 2018.

_____. **Projeto Piloto Patent Prosecution Highway.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/projeto-piloto-pph>. Acesso em: 16 jun. 2018.

_____. **Proposta de norma da consulta pública nº 02/2017.** INPI, 2017. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas/arquivos/norma.pdf>. Acesso em: 1 jul. 2017.

_____. **Relatório de Atividades 2017.** INPI, 2018. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-relatorio-de-atividades-de-2017/RelatriodeAtividades2017.pdf>. Acesso em: 26 Abr. 2018.

_____. **Resolução nº 151/2015.** Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/exame-prioritario>. Acesso em: 8 jul. 2018.

JANUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães. Quanto custa o atraso na concessão de patentes de medicamentos no Brasil? *Cadernos de Saúde Pública*. v. 33, n. 8, 2017. Disponível em: https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X2017001006001&script=sci_abstract&tlng=e. Acesso em: 24 jun. 2018.

JPO. **An Introduction to The Patent Prosecution Highway.** Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/booklet/PPHbookletukipo.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2018.

_____. **Annex A: Global Patent Prosecution Highway System Participating Offices.** Disponível em: https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/Annex_A.pdf. Acesso em: 8 jul. 2018.

_____. **Annex B Global PPH Pilot Criteria.** Disponível em: https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/Annex_B.pdf. Acesso em: 8 jul. 2018.

_____. **PPH MOTTAINAI Pilot Set to Launch.** Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/mottainai.htm>. Acesso em: 8 jul. 2018.

KHAN, B. Zorina; SOKOLOFF, Kenneth L. History Lessons: The Early Development of Intellectual Property Institutions in the United States. *Journal of Economic Perspectives*. v. 15, n. 3, p. 233-246, 2001. Disponível em: <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.15.3.233>. Acesso em: 20 mai. 2018.

KING, John L. **Patent examination procedures and patent quality.** In: COHEN, W. M.; MERRILL, S. A. (Eds). *Patents in Knowledge-Based Economy*. Washington: National Academies Press, 2003. Disponível em: <https://www.nap.edu/read/10770/chapter/4#55>. Acesso em: 3 jul. 2018.

LONDON ECONOMICS. **Economic Study on Patent Backlogs and a System of Mutual Recognition.** United Kingdom's Intellectual Property Office, 2014. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/patent-backlogs-and-mutual-recognition>. Acesso em: 26 abr. 2018.

MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY. **A Practical Guide to the Patent Prosecution Highway.** Disponível em: <http://www.managingip.com/Article/2167622/A-practical-guide-to-the-pa>. Acesso em: 7 jul. 2018.

MARCHAL, Valérie. Brevets, marques, dessins et modèles. Évolution des Protections de Propriété Industrielle au XIXe Siècle en France. *Documents pour l'Histoire des Techniques*. n. 17, p. 106-116, 2009. Disponível em: <https://journals.openedition.org/dht/392#quotation>. Acesso em: 18 mai. 2018.

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. **Curso de Direito Internacional Público.** 5 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

MIRANDA, Luiz. Brazil's New Path to Meaningful Intellectual Property Protection. *University of Miami Inter-American Law Review*. v. 48, n. 2, p. 122-152, 2017.

MITRA-KAHN, Benjamin; MARCO, Alan; CARLEY, Michael; D'AGOSTINO, Paul; EVANS, Peter; FREY, Carl; SULTAN, Nadiya. **Patent backlogs, inventories and pendency: An international framework**. United Kingdom's Intellectual Property Office, 2013. Disponível em: <https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1854>. Acesso em: 23 jun. 2018.

MORAES, Rodrigo. **Os Direitos Morais do Autor: Repersonalizando o Direito Autoral**. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2008. Disponível em: http://www.rodrigomoraes.com.br/arquivos/downloads/Os_Direitos_Morais_do_Autor___Rodrigo_Moraes.pdf. Acesso em: 29 mai. 2018.

MOREIRA, Júlio. Solução Sustentável para o processamento de patentes no Brasil. *Radar*. v. 54, 2017. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8196/1/Radar_n54_soluc%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 24 jun. 2018.

MUSSKOPF, Diego Boschetti; TANAKA, Yoshitoshi; BRAGA JUNIOR, Edi de Oliveira; ANTUNES, Adelaide Maria S.; PEÇANHA, Rockfeller Maciel. Como Funciona o Patent Prosecution Highway. *Revista Economia & Tecnologia*. v. 10, n. 3, p. 55-79, 2014.

NEGRÃO, Ricardo. **Curso de Direito Comercial e de Empresa: Teoria Geral da Empresa e do Direito Societário**. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

NEHMI DE OLIVEIRA, Sabina. Concessão de Patentes e Educação Universitária. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual*. n. 140, p. 62-64, 2016.

NUNES BARBOSA, Pedro Marcos. **Direito Civil da Propriedade Intelectual: o Caso da Usucapião de Patentes**. Rio de Janeiro: *Lumen Juris*, 2012.

OMC. **Acordo sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio**, 15 de abril de 1994. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2018.

OMPI. **Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo (1967) (CUP)**, 14 de julho de 1967. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 13 mai. 2018.

_____. **Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes**, 19 de junho de 1970, modificado em 28 de setembro de 1979, em 3 de fevereiro de 1984 e em 3 de outubro de 2001. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2018.

_____. **World Intellectual Property Indicators 2017**. OMPI, 2017. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf. Acesso em: 26. Abr. 2018.

ONU. **Convenção de Viena do Direito dos Tratados**, 23 de maio de 1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm. Acesso em: 28 mai. 2018.

_____. OMPI. **ONU Brasil**. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/>. Acesso em 24 mai. 2018.

OTHON, Adriano de Oliveira. O Sistema Internacional de Patentes e sua Instrumentalização. Revista Direito e Liberdade. v. 7, n. 3, p. 15-44, 2016. Disponível em: http://www.esmarn.tjrj.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/view/75/67. Acesso: 13 jun. 2018.

PHILIPP, Fernando Eid; TAKEISHI, Guilherme Toshihiro. Consequências Jurídicas Decorrentes do Backlog de Patentes. Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. n. 114, p. 35-44, 2011.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Proposta de Norma para a Redução do Backlog de Pantes**. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/arquivos/INPI_CNIMEI_07082017_Presidente.pdf. Acesso em: 24 jul. 2018.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos humanos e propriedade intelectual**. FGV, 2009. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2665/CL01%20-%20Flavia%20Piovesan%20-Direitoshumanosepropriedadeintelectual.pdf?sequence=3>. Acesso em: 6 jul. 2018.

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. **Petição Inicial em ADI 5.529**. STF, 2016. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=5529&proceso=5529>. Acesso em: 6 jul. 2018.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito Empresarial**. 7 ed rev. e atual. São Paulo: Método, 2017.

SACCO, Fábila dos Santos; DA ROCHA, Lara Bonemer Azevedo da. A Proteção do Depositante do Pedido de Registro de Marcas e Patentes Perante o INPI. Ciências Sociais Aplicadas em Revista. v. 14, n. 27, p. 126-147, 2014.

SILVEIRA, Newton. **Propriedade Intelectual**. 5 ed. rev. e ampl. Barueri: Manole, 2014.

SCHULTZ, Mark; MADIGAN, Kevin. **The Long Wait for Innovation: The Global Patent Pendency Problem**. Arlington: Center for the Protection of Intellectual Property, 2016.

STF, **ADI 2125 MC**, Relator (a): Min. Mauricio Corrêa, Tribunal Pleno, Julgado em 06/04/2000, DJ 29/09/2000 PP-00069 EMENT VOL-02006-01 PP-00051.

_____, **ADI 5061**, Relator (a): Min. Luiz Fux, Decisão Monocrática, Julgado em 31/10/2017, DJ 08/11/2017.

_____, **AI em ADI 5061**, Relator (a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Julgado em 29/06/2018.

THESAURUS. **Backlog**. Disponível em: <http://www.thesaurus.com/browse/backlog?s=t>. Acesso em: 18 jun. 2018.

TJ-ES, **Apelação APL 00015511220078080021**, Relator (a): José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 11/05/2010, publicado em 29/06/2010.

TJ-PE, **Agravo AGV 201463 PE 02014635**, Relator (a): Leopoldo de Arruda Raposo, julgado em 27/01/2010.

TJ-RJ, **Apelação 2006.001.06623**, Relator (a): Des. Rudi Loewekron, julgado em 09/02/2006.

TJ-RS, **Apelação Cível AC 70054524202**, Relator (a): Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 11/09/2013, publicado em Dj 13/09/2013.

_____, **Apelação 70021145685**, Relator (a): Des. Paulo Sergio Scarparo, julgado em 29/06/2007.

TJ-SP, **Apelação 110.236-4/9-00**, Relator (a): Des. Julio Vidal, julgado em 06/12/2000.

USPTO. **Formal Integration of the Patent Prosecution Highway into the PCT**. OMPI, 2014. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_mia_21/pct_mia_21_9.pdf. Acesso em: 9 jul. 2018.

_____. **U.S. and Japan for Pilot Patent Prosecution Highway**. Disponível em: <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/us-and-japan-fo-pilot-patent-prosecution-highway>. Acesso em: 6 jul. 2018.