

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MARIA CLARA ARAUJO DE PAULA

**A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COMO INSTRUMENTO PARA
APERFEIÇOAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO EXAME DE PATENTE DO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRO**

Rio de Janeiro

2024

Maria Clara Araujo de Paula

A cooperação internacional como instrumento para aperfeiçoar a operacionalização do exame de patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: Prof. Dr. Dirceu Yoshikazu Teruya

Rio de Janeiro

2024

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca de Propriedade Intelectual e Inovação – INPI
Bibliotecário responsável Evanildo Vieira dos Santos – CRB7-4861

P324 De Paula, Maria Clara Araujo.

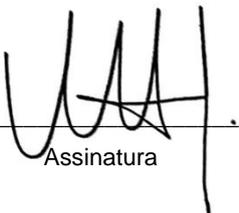
A cooperação internacional como instrumento para aperfeiçoar a operacionalização do exame de patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro. / Maria Clara Araujo de Paula. -- 2023.

114 f. ; figs.; gráfs. tabs. Inclui apêndice.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação. Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2024.

Orientador: Prof. Dr. Dirceu Yoshikazu Teruya.

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta Tese, desde que citada a fonte.


Assinatura

02 de fevereiro de 2024.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Maria Clara Araujo de Paula

A cooperação internacional como instrumento para aperfeiçoar a operacionalização do exame de patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, da Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em 02/02/2024.

Orientador: Prof. Dr. Dirceu Yoshikazu Teruya
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:

Prof. Dr. Edmilson de Jesus Costa Filho
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Prof. Dr. Leandro Miranda Malavota
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador, Prof. Dirceu, que muito além de ter orientado esta pesquisa, me trouxe confiança e me encorajou ao longo desta jornada.

Aos membros da banca, pela disponibilidade e atenção.

Ao Eduardo, por ser e ter sido meu maior professor nos estudos da Propriedade Intelectual. Agradeço também pela compreensão, confiança e apoio incondicionais estendidos a mim desde o primeiro momento.

Ao Helton, pela inesgotável paciência, ajuda inestimável e incentivo diário.

Aos meus colegas dos Departamentos de Patentes e Internacional da PB, pela paciência, pelo apoio e pelos essenciais momentos de descontração.

Aos meus amigos queridos.

Ao João Pedro e à Manuela, minhas maiores inspirações.

À minha irmã, Mariana.

Aos meus pais, por tudo, desde sempre.

RESUMO

DE PAULA, Maria Clara Araujo. **A cooperação internacional como instrumento para aperfeiçoar a operacionalização do exame de patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro**. 2024. Dissertação (Mestrado) em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2024.

O presente estudo tem por objetivo a análise da cooperação internacional em matéria de patentes no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro, em especial quanto às possibilidades de aperfeiçoamento do exame de patentes. Partindo-se das premissas basilares da cooperação e do compartilhamento de trabalhos, são analisadas questões relativas ao *Patent Prosecution Highway* (PPH), ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) e ao Plano de Combate ao *Backlog* sob a égide da cooperação internacional, com atenção especial ao impacto dos mecanismos de cooperação no exame de patentes, através de revisão bibliográfica e análise de dados documentais e estatísticos coletados nas bases públicas do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual brasileiro, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e do *Japan Patent Office*. Com relação ao PPH, o presente trabalho verificou a atuação do INPI enquanto Escritório de Exame Anterior (ou Escritório de Primeiro Depósito) e Escritório de Segundo Exame (ou Escritório de Exame Posterior), além do impacto do programa aos usuários e ao INPI. Quanto às questões operacionais trazidas pelo PCT, foram aventados pontos acerca da atuação do INPI enquanto Escritório Receptor, Autoridade de Busca Internacional e de Exame Preliminar Internacional, além dos efeitos do elevado número de pedidos em fases nacionais sob titularidade de depositantes não residentes. No Capítulo dedicado ao Plano de Combate ao *Backlog*, foram analisadas as vantagens e controvérsias iniciais do compartilhamento de buscas, bem como os notáveis resultados alcançados pelo programa até o momento e suas consequências, buscando compreender também os novos paradigmas possíveis num cenário pós *backlog*.

Palavras-chave: Exame de patentes. Cooperação internacional. INPI. Plano de combate ao *backlog*.

ABSTRACT

DE PAULA, Maria Clara Araujo. **International cooperation as a tool to enhance the efficiency of patent examination at the Brazilian National Institute of Industrial Property**. 2024. Dissertação (Mestrado) em Propriedade Intelectual e Inovação – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2024.

The purpose of this study is to examine international cooperation in the realm of patents, focusing on the activities of the Brazilian National Institute of Industrial Property. The specific focus is on ways to enhance the patent examination process. By considering the fundamental principles of cooperation and work-sharing, we delve into issues related to the Patent Prosecution Highway (PPH), the Patent Cooperation Treaty (PCT), and the Backlog Combat Plan within the framework of international cooperation. Special attention is given to understanding the impact of these cooperation mechanisms on patent examination through a review of literature and an analysis of documentary and statistical data obtained from public databases, including those of the Brazilian National Institute of Intellectual Property, the World Intellectual Property Organization, and the Japan Patent Office. Concerning the PPH, this study examines the performance of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) both as Office of Earlier Examination (or Office of First Filing) and Office of Second Examination (or Office of Later Examination). Additionally, it investigates the effects of the PPH program on users and the INPI. Addressing operational issues related to the PCT, the study explores the role of the INPI as a Receiving Office, International Searching Authority and International Preliminary Examination Authority. It also highlights the consequences of a high number of requests in national phases submitted by non-resident applicants. In the section dedicated to the Backlog Combat Plan, the study analyzes the advantages and controversies surrounding shared patent searches. It also examines the notable results achieved by the program this far and their implications. The study aims to understand the potential new paradigms in a post-backlog scenario.

Keywords: Patent. International cooperation. INPI. Backlog combat plan.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Modalidades de compartilhamento de trabalho no exame de patentes	35
Figura 2: Fluxograma do Paris-route PPH e do PCT-PPH	42
Figura 3: Casos em que são permitidos requerimentos de PPH-Mottainai	44
Figura 4: Resumo do PCT	62
Figura 5: Pedidos no PCT de acordo com a origem (2018)	70
Figura 6: Situação dos 149.912 pedidos de patente que, em 1º de agosto de 2019, atendiam as condições do art. 2º das Resoluções INPI/PR 240 e 241/2019 em 11 de setembro de 2019	96
Figura 7: Situação dos 149.912 pedidos de patente que, em 1º de agosto de 2019, atendiam as condições do art. 2º das Resoluções INPI/PR 240 e 241/2019 em 9 de novembro de 2023	96
Figura 8: Número de decisões por examinador por ano antes e depois do início do Plano de Combate ao Backlog	98

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Pedidos de Patente de Origem Brasileira nos EUA v. Pedidos de Patente de Origem Brasileira no EPO	47
Gráfico 2: Requerimentos de PPH no INPI - Brasil de 2016 a 2022	52
Gráfico 3: Escritórios de Exame Anterior (OEE) utilizados no exame do INPI - Brasil de 2016 a 2022	53
Gráfico 4: Resultados dos exames técnicos de pedidos examinados com requerimento de PPH, de 2016 a 2023	55
Gráfico 5: Tempo médio (em dias) para cada etapa do pedido de patente com requerimento PPH (de 2016 a 2023).....	56
Gráfico 6: Número de pedidos PPH em outros países com o INPI (Brasil) como Escritórios de Exame Anterior (OEE)	58
Gráfico 7: Evolução de pedidos de patentes de não residentes por rota de depósito (1998-2021)	64
Gráfico 8: Distribuição de pedidos PCT por tipo de depositante em países de renda alta (2022).....	69
Gráfico 9: Distribuição de pedidos PCT por tipo de depositante em países de renda média (2022).....	69
Gráfico 10: Pedidos internacionais depositados no RO/BR de origem brasileira, de 1995 a 2022	73
Gráfico 11: Pedidos internacionais que elegeram o INPI-BR como ISA, de 2009 a 2022.....	74
Gráfico 12: Número de pedidos que elegeram o INPI como ISA de acordo com a origem, de 2009 a 2022	75
Gráfico 13: Quantidade de IPEAs publicados pelo INPI-BR como IPEA, de 2009 a 2022.....	76
Gráfico 14: Depósito de patentes de residentes e não residentes em 2021 nos 10 maiores Escritórios de Patentes	78
Gráfico 15: Percentagem de entradas da fase nacional do PCT no total de registros de não residentes para os 20 principais escritórios, 2021	78
Gráfico 16: Depósitos de Patentes no INPI por Origem (Residente ou Não-residente) – 2000 a 2019	79

Gráfico 17: Deferimentos de pedidos de patentes no Brasil: residentes, não residentes e total.....	79
Gráfico 18: Média de tempo, em meses, para publicação do primeiro relatório de exame técnico e decisão nos principais Escritórios de Patentes (2018).....	85
Gráfico 19: Número de examinadores por Escritório de Patentes (2021)	86
Gráfico 20: Número de pedidos de patente pendentes de decisão final no INPI (2009 a 2018).....	87
Gráfico 21: Tempo até a decisão técnica dos pedidos de patente no INPI a partir do depósito	98

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Comparação de tipos de cooperação internacional PPH e número de acordos para exame de patentes entre os países que compõem o Bloco dos IP5 e o Bloco dos BRICS (2014)	46
Tabela 2: Pedidos de PPH por OFF e OLE, 2021	57

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADIN	Ação Direta de Inconstitucionalidade
AECON	Assessoria de Assuntos Econômicos
CUP	Convenção da União de Paris
EPO	European Patent Office
INPI	Instituto Nacional da Propriedade industrial
IPEA	International Preliminary Examination Authority
IPER	International Preliminary Examination Report
ISA	International Searching Authority
JPO	Japan Patent Office
MOU	Memorandum of Understanding
OEE	Office of Earlier Examination
OFF	Office of First Filing
OLE	Office of Later Examination
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
OSF	Office of Second Filing
PCT	Patent Cooperation Treaty
PPH	Patent Prosecution Highway
USPTO	United States Patent and Trademark Office

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	13
OBJETIVOS.....	14
Objetivo Geral	14
Objetivos específicos	14
JUSTIFICATIVA.....	15
METODOLOGIA	15
1 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE PATENTES	18
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS	18
1.2 BREVE HISTÓRICO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS DE PATENTES.....	20
1.3 A HARMONIZAÇÃO DAS LEIS DE PATENTES NOS ACORDOS FIRMADOS PELO BRASIL.....	23
1.3.1 A harmonização internacional dos direitos de patentes.....	24
1.3.2 Convenção da União de Paris.....	25
1.3.3 Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)	27
1.3.4 Acordo TRIPS.....	30
1.3.5 <i>Patent Prosecution Highway (PPH)</i>	32
1.4 O COMPARTILHAMENTO DE TRABALHOS ENTRE ESCRITÓRIOS DE PATENTES.....	34
1.5 CONCLUSÕES FINAIS DE CAPÍTULO	36
2 O COMPARTILHAMENTO DE EXAMES ENTRE OS ESCRITÓRIOS DE PATENTES E A OPERACIONALIZAÇÃO DO <i>PATENT PROSECUTION HIGHWAY</i> NO BRASIL	39
2.1 HISTÓRICO GLOBAL DO <i>PATENT PROSECUTION HIGHWAY</i> (PPH).....	39
2.1.1 Modalidades de PPH	41
2.2 A IMPLANTAÇÃO DO PPH NO BRASIL	45
2.3 RESULTADOS DO PROJETO-PILOTO DO PPH NO BRASIL.....	51
2.4 CONCLUSÕES FINAIS DE CAPÍTULO	59

3	A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES (PCT) NO ÂMBITO DO INPI	61
3.1	A ADESÃO DO BRASIL AO TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES (PCT).....	61
3.1.1	Vantagens e limitações do PCT no contexto brasileiro	64
3.2	O DEPOSITANTE BRASILEIRO NO ÂMBITO DO PCT	68
3.3	O ESCRITÓRIO BRASILEIRO COMO AUTORIDADE DE PESQUISA (ISA) E AUTORIDADE DE EXAME PRELIMINAR (IPEA)	71
3.4	FASES NACIONAIS DO PCT NO BRASIL E SEUS IMPACTOS.....	77
3.5	CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO.....	80
4	UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL TÉCNICA PARA O PLANO DE COMBATE AO <i>BACKLOG</i> DE PATENTES NO BRASIL	83
4.1	O <i>BACKLOG</i> DE PATENTES NO BRASIL.....	84
4.2	O PLANO DE COMBATE AO <i>BACKLOG</i> DO INPI.....	87
4.2.1	Base normativa: Resolução INPI/PR 241/2019 e Portaria INPI/PR 412/2020	88
4.2.2	Procedimentos aplicados ao Plano de Combate ao <i>Backlog</i>	89
4.3	QUESTÕES ACERCA DO COMPARTILHAMENTO DE BUSCAS NO PLANO DE COMBATE AO <i>BACKLOG</i>	91
4.3.1	O Mandado de Segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ	92
4.4	RESULTADOS DO PLANO DE COMBATE AO <i>BACKLOG</i>	95
4.4.1	A inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996	99
4.5	CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO.....	102
	CONCLUSÕES FINAIS	104
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	107
	APÊNDICES	113

APÊNDICE 1 – NÚMERO DE RELATÓRIOS DE PESQUISA INTERNACIONAL (ISR) POR AUTORIDADE DE PESQUISA INTERNACIONAL (ISA), DE 2009 A AGOSTO DE 2023.....	113
APÊNDICE 2 – NÚMERO DE RELATÓRIOS DE EXAME PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPER) POR AUTORIDADE DE EXAME PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPEA), DE 2009 A AGOSTO DE 2023.....	114

INTRODUÇÃO

A colaboração entre os países, mais especificamente seus Escritórios de Patentes, tem se tornado assunto cada vez mais relevante para a sociedade. Tem-se percebido, ao longo das últimas décadas, crescente demanda pela proteção dos direitos de propriedade industrial, o que aumentou consideravelmente a carga de trabalho dos Escritórios de Patentes, que necessitam atender a demanda do usuário de forma eficiente e com qualidade.

O aumento da demanda fez com que os Escritórios de Patentes buscassem novos meios de enfrentar o grande número de exames técnicos que, por sua natureza, apresentam alta complexidade. Para além de soluções intuitivas como a contratação de novos examinadores, a cooperação internacional insurge como uma importante aliada na operacionalização do exame de patentes.

Nesse ínterim, importa saber como os tratados internacionais contribuem efetivamente para a colaboração entre os Estados quanto à proteção patentária e, por outro viés, como os órgãos internos de cada país tem se organizado, coletivamente, a fim de promover maior celeridade e eficiência nos processos de pedidos de patentes para, assim, otimizar a função econômico-social primordial da patente e garantir segurança jurídica à sociedade.

Diante do cenário apresentado, tem-se observado um movimento cada vez maior de colaboração entre Estados para não apenas acelerar os pedidos de exame, como também garantir sua qualidade. O INPI brasileiro, seguindo a tendência de grande parte dos países do mundo, vem aprimorando e ampliando a aplicação de mecanismos de cooperação para otimizar o exame de patentes através principalmente do compartilhamento de trabalho.

O presente trabalho busca compreender, num primeiro momento, como se deu a internacionalização e harmonização dos direitos de patentes, como é pautada a cooperação internacional em matéria de patentes nos principais acordos internacionais assinados pelo Brasil, além de analisar como tais acordos respaldam a maneira como os mecanismos de cooperação são operacionalizados na atualidade.

A partir daí, será analisado com mais profundidade o *Patent Prosecution Highway* (PPH), as modalidades de instrumentalização deste importante mecanismo de cooperação, sua implementação Brasil – tendo sido iniciado como projeto-piloto oriundo de acordo bilateral com o USPTO em 2016, além das mudanças e adaptações

que foram necessárias para, finalmente, ser o PPH unificado em 2019. Também serão analisadas suas limitações e resultados.

Na sequência, o estudo abordará a operacionalização do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) no Brasil e como a uniformização de procedimentos oportunizada impacta a situação dos exames de patente no INPI, tanto pelas vantagens percebidas pelo usuário quanto pelo viés do próprio INPI enquanto Organismo Receptor, Autoridade de Busca Internacional (ISA) e Autoridade Internacional de Exame Preliminar (IPEA).

Por fim, o último Capítulo cuidará da análise do Plano de Combate ao *Backlog*, instituído no INPI no ano de 2019 e que se utiliza, em grande parte, da cooperação internacional na figura do compartilhamento de buscas. Serão analisadas as relações de causalidade entre a cooperação internacional operacionalizada pelo compartilhamento de trabalho e os notáveis resultados do INPI no combate ao *backlog*, além de serem avaliadas as limitações e o prognóstico para o quadro de exames no INPI.

Desta feita, o presente trabalho tem por escopo compreender como a cooperação internacional contribuiu para a atual situação de exame de patentes no Brasil, seja no estímulo à busca pela proteção da inovação pela patente, seja pelas sequentes tentativas do INPI para otimizar cada vez mais o exame de patentes, destacando-se o sucesso do recente Plano de Combate ao *Backlog*.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Compreender, a partir da análise dos principais acordos internacionais e das estatísticas reunidas, como instrumentos de cooperação internacional tem impactado a operacionalização dos exames de patentes no INPI brasileiro.

Objetivos específicos

- Discutir a importância da cooperação internacional em matéria de patentes para o Brasil, em especial quanto ao compartilhamento de trabalhos;
- Contextualizar a situação do *backlog* de patentes e a contribuição da cooperação internacional na busca pela diminuição das pendências; e
- Discutir os desafios da cooperação internacional para o Brasil, em termos operacionais.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente pesquisa, inicialmente, pela relevância social e teórica do estudo amplo da proteção da propriedade industrial em âmbito internacional. A patente, como concebida internacionalmente, tem como principal objetivo promover a pesquisa, a inovação e a atividade inventiva em sentido amplo. Há, em sua essência, o escopo prático de cooperação entre os setores público e privado, buscando equilibrar os interesses de ambos em prol dos objetivos sociais e do desenvolvimento econômico.

Em que pese a temática central apresentada seja alvo de inúmeros estudos e pesquisas extensivamente divulgados, a discussão acerca da cooperação internacional em matéria de patentes continua sendo de notável relevância por diversos motivos, dentre eles a constante expansão da propriedade intelectual, globalização dos mercados e os desafios enfrentados em decorrência destes.

Paralelamente, também se fazem necessários estudos acerca da realidade dos exames de pedidos de patentes no Brasil tendo em vista a importância estratégica de se patentear novas tecnologias. O Brasil, historicamente, apresentou um grave caso de *backlog* nos exames dos pedidos de patente - situação que, a despeito dos inúmeros esforços despendidos no passado, apenas recentemente pôde ser contornada por conta de programas adotados pelo INPI. É relevante, portanto, analisar-se a cooperação internacional para otimizar a operacionalização da recepção, análise e decisão dos pedidos de patentes no Brasil.

A pesquisa se justifica, assim, diante da importância de se compreender como estratégias de cooperação internacional (estas fundamentadas em acordos internacionais, a exemplo da Convenção da União de Paris (CUP) e do Acordo TRIPs) são utilizadas para otimizar o exame de patentes e como atuam como importantes aliadas ao combate ao *backlog* de patentes no Brasil e em outros países, evitando assim a perda de investimentos e reduzindo a insegurança jurídica que permeia exames de patentes excessivamente prolongados (GARCEZ JÚNIOR; MOREIRA, 2017).

METODOLOGIA

O presente trabalho se refere a estudo exploratório realizado sobre o processo de cooperação internacional em matéria de patente para aperfeiçoamento do exame de pedidos de patentes realizados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Inicialmente, utilizou as técnicas da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental. Na pesquisa bibliográfica, os objetivos ora propostos foram alcançados através de revisão teórica do tema em livros, artigos científicos, teses, dissertações e outros meios de informação, além da análise da legislação nacional e internacional pertinente.

Adicionalmente, a pesquisa documental sobre o processo de cooperação internacional em matéria de patente analisa qualitativa e quantitativa dados de primeira mão, coletados diretamente das bases de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial brasileiro e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e documentos de segunda mão, ou seja, dados relativos a cooperação em exame de patente que já passaram por tratamento analítico junto a órgãos pertinentes, como o INPI, a OMPI e demais Escritórios de Patentes que se mostraram relevantes ao longo da pesquisa.

A presente dissertação está dividida em quatro capítulos. O Capítulo 1 traz, através da revisão de literatura e da legislação internacional, considerações iniciais acerca da cooperação internacional em matéria de patentes e breve histórico da internacionalização dos direitos de patentes. Trata ainda da harmonização das leis de patentes nos acordos firmados pelo Brasil, com exceção do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) e do *Patent Prosecution Highway* (PPH), posto que estes serão tratados em Capítulo específico. Por fim, o Capítulo 1 introduz a questão do compartilhamento de trabalho entre Escritórios de Patentes nos exames de patentes através de revisão bibliográfica, análise documental e dos dados coletados no site oficial do *Japan Patent Office* (JPO).

O Capítulo 2 inicia as análises de questões de caráter mais operacional e prático embasadas em revisão bibliográfica, legislativa (em especial as Resoluções e Portarias publicadas pelo INPI) e análise documental, utilizando-se dados disponibilizados publicamente pelo INPI, pela OMPI e pelo JPO, cuidando do estudo do compartilhamento de exames entre Escritórios de Patentes desde seu surgimento no acordo bilateral entre USPTO e JPO, contando com informações coletadas nos canais oficiais do JPO, e as mudanças e adaptações ocorridas desde então, além da operacionalização do *Patent Prosecution Highway* no Brasil até o presente momento, seus resultados, a extensão da atuação do INPI tanto como OEE quanto como OLE e a eficácia do compartilhamento de exames e suas limitações.

O terceiro Capítulo tem como objetivo a análise da operacionalização do PCT no âmbito do INPI através, principalmente, de dados coletados nas bases públicas da OMPI e do INPI, além de estatísticas especialmente disponibilizadas pela AECON do INPI. A revisão bibliográfica e documental permite também a análise das vantagens e limitações para o usuário, para o Brasil enquanto Estado Contratante e país em desenvolvimento e para o INPI, enquanto Organismo Receptor, ISA e IPEA. Nesse ponto, foram utilizados dados do WIPO IP Statistics Data Center para elaboração dos gráficos, selecionando-se os indicadores específicos para cada item, conforme detalhadamente explanado em cada gráfico. Através dos dados públicos disponibilizados pela OMPI e pelo INPI, também foi possível verificar o impacto das fases nacionais do PCT no Brasil.

Por fim, o Capítulo 4 traz questões atinentes ao Plano de Combate ao *Backlog* e o uso de instrumentos de cooperação internacional para redução substantiva da fila de exames de patentes no Brasil. Para traçar um panorama geral da situação do *backlog*, foram utilizados dados públicos disponibilizados pelo INPI e pela OMPI, além de revisão bibliográfica e documental. Também foram utilizadas normativas específicas, como a Resolução INPI/PR 241/2019, a Portaria INPI/PR 412/2020 e a Norma de Execução SEI nº 7/2019/DIRPA/PR. Adiante, são vislumbradas as principais consequências do Plano, cuja análise foi embasada principalmente por dados públicos disponibilizados pelo INPI (o chamado “*backlogômetro*”), pelas informações do Mandado de Segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, disponível integralmente através do sistema EPROC e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5.529, disponível no canal oficial do Supremo Tribunal Federal.

1 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE PATENTES

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em sentido amplo, a cooperação entre Estados impulsiona os investimentos e o desenvolvimento econômico entre os países, promovendo, muitas vezes, a abertura de mercados, a troca de conhecimentos e a transferência de tecnologia, o que pode resultar em novas oportunidades e aumento da produtividade. Além disso, permite o intercâmbio de conhecimentos, experiências e boas práticas entre os países: reduzem-se custos de transação, promovendo maior eficiência e fazendo com que os países complementem suas práticas e conhecimentos entre si.

A cooperação internacional, conforme será abordada na presente pesquisa, é essencialmente caracterizada por uma política entre Estados que visa o fornecimento de um bem público internacional a seus cidadãos – no caso, o direito de patentes (STACK, 2011) -, sendo caracterizada por ações de reciprocidade entre os Estados interessados em buscar a otimização de proteção a um determinado bem ou direito de interesse coletivo.

Nesse sentido, a cooperação internacional em sentido amplo consiste em uma relação de benefícios mútuos, implicando em “horizontalidade e maior participação e controle local dos recursos” (IPEA, 2014, p.12) e constitui importante instrumento de ascensão do desenvolvimento tecnológico e científico.

Para compreender a cooperação internacional especificamente em matéria de patentes, faz-se necessário trazer, antes de adentrar aos pormenores da questão, o conceito clássico de patente definido por Denis Borges Barbosa (2017, p.1099):

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade de 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 do direito.

As patentes são, portanto, primordiais no incentivo à inovação, seja como estímulo econômico ao detentor do direito, seja pelo encorajamento de novas pesquisas através da publicação compulsória dos documentos de patentes. O fim maior, como estaca Wolfeld (1983), é o benefício resultante da competição tecnológica que deverá, primordialmente, retornar em prol da sociedade.

De acordo com Chun (2011), a legislação internacional, especificamente com relação às patentes, foi historicamente difusa em virtude de três razões principais: o centenário princípio da territorialidade; o uso das patentes, pelos governos, como ferramenta de crescimento econômico; e fatores culturais, que devem contribuir para que cada sistema de patentes seja específico para atender as necessidades de cada país.

É imperioso mencionar, contudo, que as leis de patentes são cada vez mais convergentes entre os países, e os detentores dos direitos a ela relacionados precisam, cada vez mais, buscar proteção em vários países para comercializar suas invenções. É o processo de harmonização dessas leis, em conjunto com os mecanismos de cooperação, que garante que os padrões de proteção de propriedade intelectual sejam aplicados de forma consistente em todo o mundo, promovendo a inovação e o desenvolvimento econômico.

Assim, a cooperação internacional em patentes faz referência a um conjunto de acordos e mecanismos que permitem que pessoas jurídicas em sentido amplo, inclusive universidades e instituições de pesquisa, e pessoas físicas de diferentes países colaborem em questões relacionadas a patentes. Essa cooperação pode assumir várias formas, incluindo a criação de regimes de patentes internacionais, a facilitação da troca de informações entre Escritórios de Patentes e a harmonização de procedimentos de exame de patentes - sendo estas últimas o principal escopo do presente trabalho.

Wolfeld (1983) destaca que o tema da cooperação internacional em propriedade intelectual, mais especificamente quanto às patentes, veio galgando mais importância com a expansão internacional dos mercados. Conforme os mercados visados pelos detentores das patentes se expandem, mais se faz necessário garantir a proteção desses bens em vários países e, portanto, preconiza-se mais segurança jurídica e eficiência na proteção.

Do mesmo modo, a cooperação internacional em patentes, além de oferecer os benefícios abordados acima, também permite o acesso a informações técnicas valiosas contidas nos documentos de patentes de outros países, evitando a duplicação de esforços e acelerando a tramitação dos procedimentos. Reduzem-se a burocracia e os custos inerentes aos sistemas de patentes, permitindo inclusive maior agilidade e exatidão na tomada de decisão dos agentes envolvidos.

Os instrumentos de cooperação internacional, assim, apenas podem existir a partir de um certo grau de harmonização das leis, das normas e dos procedimentos. O processo de harmonização se iniciou em consequência ao gradual processo de internacionalização dos direitos de propriedade industrial, dando origem ao que hoje se conhece como o Sistema Internacional de Propriedade Intelectual.

1.2 BREVE HISTÓRICO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS DE PATENTES

Remonta-se que a primeira tentativa bem-sucedida de internacionalização dos direitos de propriedade industrial surgiu em 1883 com a Convenção de Paris pela Proteção da Propriedade Industrial (CUP). Antes disso, conforme destaca Wolfeld (1983), a massiva maioria dos países contava com leis e normas sobre a proteção das patentes, porém estas limitadas ao território nacional.

Peter Drahos (1998, p. 5) se refere a esse período como *período territorial*, que é assim definido:

O período territorial é dominado pelo princípio da territorialidade, o princípio de que os direitos de propriedade intelectual não se estendem além do território do soberano que concedeu os direitos em primeiro lugar. O princípio é o produto das íntimas conexões que se encontram entre soberania, direitos de propriedade e território. (*tradução livre*)¹

De acordo com Stack (2011), as principais discrepâncias entre as legislações domésticas de cada país se tratava da matéria que poderia ser patenteável, sobre que tipo de documento configuraria estado da técnica para fins de análise dos requisitos de patenteabilidade e também sobre a validade do privilégio, algumas vezes fazendo-se distinção entre residentes e não residentes.

A proteção limitada ao território e baseada primordialmente em interesses domésticos rapidamente deixou de atender às necessidades de um ambiente industrial cada vez mais globalizado, de modo que o interesse de determinadas empresas em proteger suas invenções em outros territórios tornou crescentes os esforços em busca de mitigar as incertezas do mercado internacional através de mecanismos de cooperação (STACK, 2011).

¹ No original: “*The territorial period is dominated by the principle of territoriality, the principle that intellectual property rights do not extend beyond the territory of the sovereign which has granted the rights in the first place. The principle is the product of the intimate connections to be found between sovereignty, property rights and territory.*”

As primeiras tentativas de internacionalização dos direitos de propriedade industrial ocorreram através de acordos bilaterais, sendo estes importantes instrumentos na medida em que contribuíram para o reconhecimento de um quadro internacional para a regulamentação da propriedade intelectual a ser concebido, levando finalmente à Convenção Unionista de Paris, de 1883, e a Convenção de Berna, de 1886 (DRAHOS, 1998).

Esse período de acordos bilaterais e posteriormente multilaterais é chamado por Peter Drahos (1998) como *período internacional* – e, em que pese tenha havido um notável avanço da internacionalização dos direitos de propriedade industrial, ainda haveria muitas barreiras a serem ultrapassadas em virtude da grande diversidade de tratados e normativas.

Com o surgimento da Convenção Unionista de Paris e da Convenção de Berna adveio também a criação de uma nova organização denominada *Bureaux Internationaux Réunis pour La Protection de La Propriété Intellectuelle* (BIRPI), que veio a ser responsável pelas atividades administrativas de ambas as Uniões, sendo o BIRPI a primeira organização internacional dedicada exclusivamente ao tema da propriedade intelectual (CARDOZO, 2020).

Especificamente quanto a questões da instrumentalização da crescente cooperação internacional, em 1970 surge o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). O PCT, que será oportunamente abordado em Capítulo específico, não se destina a unificar as leis de propriedade industrial, mas sim a simplificar os procedimentos para se obter a proteção patentária internacionalmente (WOLFELD, 1983). Brevemente, destacam-se as vantagens da facilitação através de um único depósito internacional inicial e da “extensão” do prazo de prioridade.

Em 1971, o BIRPI foi substituído por uma nova organização, a chamada Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) que, em 1974, tornou-se parte do sistema da Organização das Nações Unidas, passando a ser uma das suas agências especializadas (DRAHOS, 1998).

Em 1986, iniciou-se a Rodada Uruguai de negociações comerciais, onde a propriedade intelectual foi incluída como questão negocial e, em 1994, a Rodada Uruguai foi concluída contando com a assinatura da Ata Final por mais de 100 países. Dentre os acordos assinados estavam o acordo que instituiu a Organização Mundial do Comércio e o Acordo TRIPS, que se faz parte do processo de adesão para todos os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) – ou seja, não havia como

um Estado que desejasse se tornar ou permanecer membro do regime multilateral de comércio sem aderir também ao Acordo TRIPS (DRAHOS, 1998).

Ainda segundo Peter Drahos (1998), o Acordo TRIPS marca a transição do período internacional para o *período global* da proteção ao direito da propriedade intelectual. O Acordo TRIPS ainda está pautado nos princípios da territorialidade e do tratamento nacional, porém há menos espaço para discricionariedade dos países signatários para determinar as regras internas de proteção da propriedade intelectual como, por exemplo, matérias passíveis ou não de proteção patentária.

Apesar de não constituir especificamente o escopo do presente trabalho, é importante salientar, ainda que brevemente, a tendência expansionista da propriedade intelectual e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE). A OCDE vem cada vez mais intensificando seus projetos e programas na área da propriedade intelectual, conforme destaca Polido (2013, p.154):

Em sua linha de trabalho predominante, a OCDE tem influenciado a difusão de concepção consistente com a abordagem predominantemente corporativa dos direitos de propriedade intelectual, buscando endossar as tendências expansionistas da proteção dos bens da informação a partir de estudos relacionando inovação, investimentos, estatísticas de P&D e os padrões ótimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual supostamente alcançados pelo TRIPS/OMC, tratados bilaterais de investimentos e acordos de livre-comércio.

Os esforços da OCDE na expansão do escopo dos direitos de proteção à propriedade intelectual colaboram para intensificação da cooperação internacional ao passo que apresentam informações que visam fortalecer as estruturas normativas da propriedade intelectual internacionalmente (POLIDO, 2013), o que, invariavelmente, contribui para a intensificação dos mecanismos de cooperação.

É indiscutível que a Era Pós-OMC apresenta traços de crescente harmonização substantiva nas normas de propriedade intelectual em busca da criação de sistemas globais de proteção (POLIDO, 2013) que adotam obrigações mútuas e padrões mínimos de proteção. A partir daí, portanto, sucederam-se os esforços internos de cada país para padronizar suas normas internas àquelas obrigações advindas do tratado. Ao fim dos períodos de transição previstos pelo próprio tratado, as leis de propriedade industrial ao redor do globo se tornaram essencialmente uníssonas.

Um outro ponto foi o aumento de acordos bilaterais relacionado a expansão das relações comerciais com o aumento do escopo dos direitos de propriedade intelectual além do que previsto no TRIPS, denominado de TRIPS Plus – termo este

utilizado pela doutrina especializada para se referir a acordos geralmente impostos por nações mais poderosas sobre aquelas em desenvolvimento, conferindo direitos mais abrangentes aos direitos de propriedade intelectual do que os definidos pelo TRIPS (CARDOZO, 2020).

Assim, diante da convergência das tendências internacionais no sentido da uniformização das leis de propriedade intelectual, os direitos referentes às patentes se tornaram cada vez mais harmônicos – possibilitando, assim, efetividade nos instrumentos de cooperação internacional, conforme se verificará adiante.

1.3 A HARMONIZAÇÃO DAS LEIS DE PATENTES NOS ACORDOS FIRMADOS PELO BRASIL

Segundo as considerações inicialmente tecidas nos itens anteriores, a harmonização das normas, aliada aos mecanismos de cooperação, assegura a aplicação uniforme dos padrões de proteção de propriedade intelectual globalmente, impulsionando, assim, a inovação e o progresso econômico.

Conforme explana Chun (2011), projetos visando a unificação ou harmonização das leis em geral têm sido perseguidos desde meados do século XIX. Nessa época, o termo "harmonização" era comumente usado no contexto de conflitos legais, referindo-se a uma forma de uniformização dos textos legais. O termo "harmonização" comporta interpretações tanto amplas quanto mais estritas. Chagas *et al* (2016) explicam que, em seu sentido amplo, a harmonização refere-se à aplicação de ações que visam reduzir ou eliminar as diferenças entre normas internas, possibilitando a convivência harmoniosa de sistemas autônomos e independentes. Em sentido estrito, abrange as medidas direcionadas à resolução de conflitos entre as normas de diferentes sistemas nacionais, facilitando a coexistência de regras com o mesmo propósito.

Assim, o termo harmonização, quando referido à propriedade intelectual, se refere meios de solucionar conflitos entre normas, princípios e instituições, contribuindo, dessa maneira, para a consecução de um direito internacional mais unificado e que reflita de forma mais eficaz a integração sistêmica (CHAGAS *et al*, 2016).

Nessa esteira, Sobrinho (2016, p. 90) retoma o conceito de harmonização no cenário da Propriedade Intelectual:

Inicialmente, vale retomar o conceito de Harmonização em sua percepção afeita ao cenário da Propriedade Intelectual e dos Regimes Interacionais. O processo de harmonização que se observa ao se estudar as normativas interacionais sobre o tema dizem respeito a construção de um arcabouço nominativo capaz de unificar os preceitos da temática sobre uma única égide e aplicar tais preceitos a todos os membros do regime. Tal harmonização não necessariamente é dada de forma harmônica, ou seja, mutuamente desejada na mesma intensidade por todos os envolvidos.

Conforme o trecho em destaque, acima, os processos de harmonização nem sempre acontecem de maneira simétrica, onde todos os membros de um regime pretendem os mesmos alinhamentos e na mesma intensidade – como é o exemplo das negociações do Acordo TRIPS, como se verá adiante.

1.3.1 A harmonização internacional dos direitos de patentes

Conforme anteriormente abordado, a proteção das patentes, quando discutida em âmbito internacional, traz inegáveis traços de cooperação e harmonização entre Estados. Nesse ínterim, faz-se necessário compreender que a cooperação e a harmonização não ocupam, necessariamente, posições convergentes ou mesmo complementares.

A cooperação entre Estados não apresenta qualquer mitigação da independência ou da soberania de cada ator – ao contrário do que se verifica nos processos de harmonização, onde cada Estado, voluntariamente, renúncia parte de sua autonomia em prol de um objetivo comum -, estando todos adstritos tão somente a colaborar bilateralmente ou multilateralmente com aquilo que tem de melhor (SILVA, 2007).

Nesse ínterim, destaca-se brevemente o fato de que o processo de harmonização, no âmbito do Acordo TRIPS – em que pese seja um acordo celebrado em comum acordo entre seus signatários -, pode trazer desvantagens aos países em desenvolvimento por reduzirem significativamente sua liberdade (FIANI, 2007), o que pode vir a ser compreendido como posição antagônica à cooperação.

Além de separar a cooperação internacional do processo de harmonização, Wolfeld (1983) diferencia o processo de harmonização do processo de unificação das leis. Segundo o autor, a harmonização possibilita que os Estados membros mantenham grande parte de sua soberania, enquanto a unificação reflete o compromisso dos Estados com uma verdadeira padronização internacional do direito de patentes em busca de minimizar assimetrias tanto no processo de pré concessão da patente quanto no *enforcement* do direito.

A harmonização, na perspectiva de Wolfeld (1983), significa que as diferentes leis coexistem consonantemente, sem contrariar umas às outras, ao passo que a unificação presume a existência de uma única legislação de patentes, idêntica, aplicável a todos os territórios. Chun (2011), contudo, defende que a harmonização internacional da patente significa essencialmente a criação de leis de patentes uniformes ao redor do mundo, sendo a harmonização e a unificação, aqui, tratadas como sinônimos.

Quanto à busca pelo “sonho da harmonização” dos direitos de patentes, Chun (2011, p. 138) enuncia:

A maioria da comunidade internacional de patentes tem apoiado a ideia de uniformização, reconhecendo o valor de criar uma lei de patentes uniforme em escala global. Países membros da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO) e da Organização Mundial do Comércio (OMC) têm uma série de tratados e acordos em vigor que articulam o conceito de harmonização internacional das leis de patentes [...]. No entanto, embora admitindo que a harmonização de leis de patentes fragmentadas pode resolver muitos problemas na era da globalização, o progresso em direção à harmonização é lento, caro e turbulento (*tradução livre*)².

É imperioso destacar, aqui, conforme aduz Miranda (2017), que a utilização de mecanismos de cooperação entre nações - a exemplo do PPH -, apenas é plausível se houver leis substancialmente harmônicas que possibilitem a coexistência daquele direito nos países envolvidos simultaneamente.

Nessa esteira, Chun (2011) preconiza que a harmonização deve, essencialmente, ter foco procedimental – onde os Escritórios de Patentes fornecem ao depositante as mesmas rotas e procedimentos - e substancial, no qual seguem-se regras idênticas quanto a determinados critérios de patenteabilidade, tais como o nível de informações reveladas no pedido, a novidade, a caracterização de avanço técnico na análise de atividade inventiva, dentre outros.

1.3.2 Convenção da União de Paris

Conforme anteriormente aventado, a Convenção da União de Paris (CUP) foi concluída em 1883 e assinada por quatorze Estados - cabe ressaltar, aqui, que o

² No original (p. 138): “The majority of the international patent community is and has been supportive of the idea of uniformity, recognizing the value of creating a uniform patent law on a global scale.” Participating countries in the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the World Trade Organization (WTO) have a number of treaties and agreements in place that articulate the concept of international harmonization of patent laws [...] However, while admitting that the harmonization of fragmented patent laws can solve many problems in the age of globalization, progress toward harmonization is slow, costly and noisy.”

Brasil foi um dos quatorze signatários originais da Convenção da União de Paris em meio a outros países com forte ascensão industrial -, e conta atualmente com cento e oitenta Estados contratantes. Teve como objetivo principal, conforme destaca Othon (2009), corrigir as incongruências das leis e normas de vários países no tratamento dispensado a pedidos de patente de não residentes. A CUP, portanto, não se destaca como um instrumento especialmente disruptivo quando à harmonização da regulamentação internacional dos direitos de patentes, mas possibilitou que diferentes arcabouços legais coexistissem pacificamente, preservando as prerrogativas internas de cada Estado para que tratassem da matéria de acordo com interesses domésticos.

A Convenção da União de Paris foi estabelecida como um instrumento em que os países industrializados tiveram a maior influência em sua elaboração e, por essa razão, o tratado favoreceu mais os interesses desses países e suas empresas, resultando em algumas assimetrias. Uma das incongruências de maior destaque foi a exigência de igualdade de tratamento para os proprietários de patentes em todos os países signatários (“tratamento nacional”), sem levar em consideração as diferentes características, necessidades e estágios de desenvolvimento desses países (CARDOZO, 2020).

Essa igualdade de tratamento entre desiguais gerou vantagens significativas para os países mais avançados, onde estão localizadas as empresas mais dinâmicas e os grupos detentores de patentes de maior relevância econômica. O chamado tratamento nacional, que conforme acima mencionado, foi uma das mais importantes novidades trazidas pela Convenção, é disposto em seus artigos 2º e 3º:

Artigo 2

1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial.

3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigida pelas leis de propriedade industrial.

Artigo 3

São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países não participantes da União domiciliados ou que possuam estabelecimentos

industriais ou comerciais efetivos e reais no território de um dos países da União (BRASIL, 2017).

Outra importante inovação trazida pela CUP é o chamado direito de prioridade unionista, previsto em seu art. 4º:

Artigo 4

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenhos ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

[...]

C. 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para as invenções e modelos de utilidade e de sei meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio (BRASIL, 2017)

A prioridade unionista é uma das maiores conquistas dos titulares de direitos de prioridade industrial. É através do direito de prioridade que se assegura àquele que tenha depositado seu pedido de patente em um dos países contratantes um prazo para depositar o pedido em outros países sem que isso comprometa a novidade da tecnologia (GONTIJO, 2005). O direito à prioridade traz notável contribuição para o processo de concessão das patentes em outros países designados pelo titular, uma vez que concede ao titular mais tempo para a tomada de decisões estratégicas e para direcionar os investimentos necessários.

Em que pese a CUP não tenha trazido previsões expressas sobre a cooperação internacional, é a partir dela que se originou o chamado Sistema Internacional de Propriedade Industrial. É, portanto, com base nos princípios originados na CUP que os tratados internacionais ulteriores puderam disciplinar as questões relativas à harmonização legislativa e à cooperação.

1.3.3 Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (do inglês *Patent Cooperation Treaty* - PCT), que será amplamente discutido em Capítulo específico, foi assinado em 1970 e entrou em vigor em 1978. Suas disposições estão de acordo com os princípios sistematizados pela CUP e, conforme dispõe seu artigo 1º, não poderão ser interpretadas como uma restrição aos direitos previstos pela CUP em benefício de qualquer nacional ou residente de qualquer Estado membro.

Em 1970, o PCT contava com dezoito Estados membros, incluindo o Brasil³, e, atualmente, são cento e cinquenta e sete os países signatários do Tratado. Sobre a massiva adesão ao PCT, Erstling *et al* (2005, p. 1585) destacam:

As conquistas do PCT, no entanto, não se limitam apenas a números. O PCT não só passou a simbolizar o sistema internacional de patentes, como também serviu para aumentar a conscientização sobre a importância da proteção da propriedade intelectual, representa um modelo de cooperação internacional entre países e organizações intergovernamentais, e sua coleção de literatura sobre patentes incorpora uma riqueza de informações científicas e técnicas. Em seu sucesso, o PCT superou as expectativas até mesmo de seus fundadores mais ambiciosos. (*tradução livre*)⁴

O PCT é um dos acordos internacionais que mais operacionalizaram a proteção das patentes por trazer regras e instrumentos de ordem prática e procedimental. Nessa esteira, Othon (2009, p. 22) enfatiza:

Ao contrário da CUP, o PCT é norma eminentemente de direito procedimental. Contudo, também terá como destinatário ora o Estado, como sujeito das obrigações contidas no acordo multilateral na esfera internacional, ora os indivíduos nacionais ou domiciliados no país contratante, como titulares de direitos e obrigações em âmbito interno. Ademais, o PCT aplica-se às repartições nacionais de exame e concessão de patentes, que devem adequar-se às particularidades do procedimento administrativo dos pedidos feitos de acordo com o Tratado e desempenhar as funções nele estipuladas.

A partir do pedido internacional depositado nos termos do PCT, o requerente receberá um Relatório de Busca Internacional e uma Opinião Escrita da Autoridade Internacional. Esses documentos, conforme destacam Mendes *et al* (2015), indicam a provável disposição dos Escritórios nacionais, o que reduz a assimetria de informações entre estes e o depositante e, portanto, ajuda a reduzir os custos relacionados à proteção.

Assim, na prática, se os resultados das buscas forem negativos, o depositante pode desistir das fases nacionais – assim evitando elevados custos -, e, se forem positivos, o depositante pode continuar no processo e, se for o caso, apresentar alteração no pedido para aumentar as chances de deferimento dos Escritórios nacionais. Estes, por sua vez, procederão ao exame de patenteabilidade do pedido –

³ O Brasil foi membro constituinte do PCT.

⁴ No original: “*The achievements of the PCT are not limited to numbers alone, however. Not only has the PCT come to symbolize the international patent system, it has served to raise awareness about the importance of intellectual property protection, it represents a model of international cooperation among countries and intergovernmental organizations, and its collection of patent literature embodies a wealth of scientific and technical information. In its success, the PCT has surpassed the expectations of even its most ambitious founders.*”

que, destaque-se, não é necessariamente vinculado às buscas e exame da fase internacional -, e poderão ou não o deferir. O resultado, então, pode ser de várias proteções de patente paralelas, cada uma limitada a territórios nacionais específicos (SMOSCH, 1999).

Devido à sua relativa simplicidade procedimental e à possibilidade de se prolongar os prazos antes de entrar com o pedido em fase nacional, o uso do PCT por depositantes dos países signatários está se tornando cada vez mais comum (MENDES *et al*, 2015).

Conforme aborda Smosch (1999), outras vantagens de utilizar-se o instrumento do PCT se referem, primeiramente, ao “resgate” da data de prioridade – uma vez que muitos depositantes decidem estender sua expectativa de direito apenas pouco antes do final do ano prioritário, o que significaria não ter tempo hábil para traduzir e adaptar o pedido de patente à legislação local. O adiamento da entrada nas fases nacionais ou regionais, então, é uma vantagem decisiva para que se tenha tempo suficiente para avaliar se uma determinada tecnologia terá sucesso em um mercado externo específico.

A via do PCT possibilita que o depósito internacional seja depositado em um só idioma, desde que este seja uma das “línguas de publicação” (OMPI, 2022). Assim, os custos com traduções poderão ser postergados para o momento das fases nacionais ou regionais, além de evitar-se o desperdício de recursos com traduções e formalizações caso o depositante desista do pedido por haver recebido um parecer negativo sobre a patenteabilidade ou qualquer outro motivo.

Outra vantagem importante destacada pela OMPI (2022) é que a publicação internacional servirá para informar o mundo todo sobre a existência de seu pedido de patente, além de haver a possibilidade de informar, via sistema, que o depositante tem interesse em firmar acordos de licenciamento com eventuais interessados.

Deve-se destacar, por fim, que os resultados das buscas e do exame realizados no âmbito do PCT podem ser utilizados como mecanismo para requerimento de tramitação acelerada nas fases nacionais ou regionais através de Acordos PPH (YAMASAKI, 2012). Esta opção, no Brasil, apenas começou a ser vislumbrada a partir da fase III do projeto-piloto PPH, instituída em 2021 e iniciada no ano de 2022 e tem apresentado resultados positivos, conforme será explanado em Capítulo apartado.

1.3.4 Acordo TRIPS

Conforme brevemente abordado em item anterior, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês) faz parte do acordo internacional negociado na Rodada Uruguai de negociações comerciais da Organização Mundial do Comércio (OMC). Entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995 e é, até os dias de hoje, o principal acordo internacional que regula a proteção e a aplicação dos direitos de propriedade intelectual em escala global.

Conforme menciona Othon (2009), o Acordo TRIPS tem como origem o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), que já tratava de questões de propriedade intelectual, porém de forma precária. O autor chama a atenção, ainda, para o fato de que, ao contrário dos acordos tradicionais do sistema GATT, que tinham como objetivo a integração negativa – ou seja, impedindo ou limitando os Estados de adotar medidas e políticas consideradas restritivas ao comércio -, o Acordo TRIPS segue uma abordagem de integração positiva, vez que os Estados membros da OMC são compelidos a adotar novos regimes internos de regulação em uma área agora vinculada à política comercial.

Contrastando também com os preceitos da CUP, o Acordo TRIPS veio atender aos apelos estadunidenses por reforços aos mecanismos de proteção dos direitos dos titulares (GONTIJO, 2005). A proposta continha três principais pilares: o estabelecimento de padrões mínimos de proteção, a introdução de mecanismos de aplicação de procedimentos administrativos e judiciais e criação de um forte sistema internacional de solução de controvérsias.

De acordo com os estudiosos do tema, o Acordo TRIPS não foi especialmente atraente aos países em desenvolvimento. Conforme destaca Peter Drahos (2002), quando das negociações do Acordo entre 1989 e 1990, já não havia mais espaço para barganha para que os países em desenvolvimento pudessem defender seus interesses.

Inicialmente, os países menos desenvolvidos resistiram à incorporação de novos padrões mínimos de proteção e aplicação de direitos de propriedade intelectual. Entretanto, conforme preleciona Yu (2017), estes perceberam que se tratava de uma “batalha perdida” e adotaram a estratégia de defender a necessária ligação entre a

proteção da propriedade intelectual e o desenvolvimento social, econômico e tecnológico.

As principais preocupações dos países em desenvolvimento eram a possibilidade de a proteção, nos termos das negociações, conceder poder em demasia aos detentores de títulos e limitar o acesso e a transferência de tecnologia para seus países. Temiam, ainda, que seus interesses fossem subjugados e que os novos padrões de proteção pudessem resultar em distorções ou obstáculos ao comércio de bens legítimos desprotegidos pela propriedade intelectual (YU, 2017).

O artigo 7 do Acordo TRIPS dispõe de seus objetivos, quais sejam:

Artigo 7

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações (OMC, 1994)

São os objetivos do Acordo TRIPS, assim, a inovação tecnológica e a transferência e difusão de tecnologia – inicialmente pensadas, conforme destacou Yu (2017), como propulsão tecnológica aos países desenvolvidos -, desde que se mantenham alinhadas ao bem-estar social e econômico e que estejam em situação de direitos e obrigações.

De acordo com Chun (2011), o Acordo TRIPS tem como uma de suas principais características a eliminação de limitações nacionais à proteção pelas patentes, permitindo que estas possam ser concedidas em todos os campos da tecnologia, desde que atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Apesar disso, o Acordo TRIPS permite variações e abordagens nacionais, e estabelece que os membros podem ser livres para determinar o método adequado de implementação das disposições do Acordo dentro de seus próprios sistemas e práticas legais.

Nesse ínterim, em busca de sanar as possíveis assimetrias trazidas pela harmonização, o Artigo 27(2) do Acordo TRIPS permite que os países criem exceções de patenteabilidade necessárias para proteger a ordem pública, a moralidade ou a cultura particular de um país ou região.

Outro mecanismo de correção de possíveis desequilíbrios em busca da efetiva cooperação entre países diz respeito à cooperação e assistência técnicas. O Acordo

TRIPS prevê a criação de programas de cooperação técnica e assistência entre países, especialmente os países em desenvolvimento, para ajudá-los a desenvolver e implementar suas próprias leis e regulamentos de propriedade intelectual. Também o mecanismo de solução de controvérsias estabelecido pelo TRIPS é um importante organismo para resolver disputas entre os países membros da OMC sobre a interpretação e aplicação das regras do Acordo.

1.3.5 Patent Prosecution Highway (PPH)

Os acordos PPH (do inglês "*Patent Prosecution Highway*") são acordos de cooperação em patentes entre dois ou mais Escritórios de Patentes que permitem uma tramitação mais rápida dos pedidos de patentes em outros países, desde que satisfeitos alguns requisitos e condições.

Musskopf *et al* (2014, p. 58 e 59) assim definem o PPH:

O Patent Prosecution Highway (PPH) une os benefícios do work-sharing e do exame antecipado. A ideia central é que o Escritório que faça o exame primeiro forneça os dados do exame para os demais e que o requerente seja 'estimulado' a colaborar na divisão do trabalho dos escritórios através do benefício do exame antecipado nos demais escritórios. Então, para participar do PPH, o requerente precisa apresentar o escopo do quadro reivindicatório igual (ou semelhante) ou mais restrito ao do determinado como patenteável e admissíveis na ação mais recente do escritório que examinou primeiro (exceto para as diferenças devido à tradução e formato).

Tais acordos surgem como um passo adiante no sentido do aumento da eficiência dos processos de pedidos de patentes e no aumento da cooperação internacional entre Escritórios (PITTS; KIM; 2009) não se limitando, por certo, a uma consequência dos processos de harmonização e cooperação internacional, consistindo num importante passo histórico adiante na intensificação desses instrumentos como estratégia dos escritórios de propriedade intelectual.

Desde o primeiro programa PPH lançado em julho de 2006 entre o Escritório de Patentes do Japão (JPO) e o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO), os adeptos do PPH tem se expandido significativamente. Conforme destacado por Toshinao Yamasaki (2012), com essa expansão, mais usuários estão se familiarizando com os benefícios do PPH, resultando em um aumento rápido no número de solicitações de entrada no programa ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, os Escritórios participantes têm trabalhado para aprimorar os trâmites e procedimentos relacionados ao PPH, tornando-o mais amigável e útil para o desenvolvimento de estratégias de depósito de pedidos de patente em escala global.

É imperioso destacar, contudo, que a decisão de conceder ou não uma patente deve respeitar as leis de cada país e deve-se respeitar a soberania de cada Escritório de Patentes, não estando estes restritos, sob qualquer hipótese, a acatarem decisões que contrariam suas próprias conclusões ao examinar o pedido de patente.

Os acordos PPH envolvem um procedimento acelerado para exame de patentes, aproveitando os resultados obtidos em outros Escritórios de Patentes envolvidos no acordo. Em outras palavras, nas situações em que um depositante tenha apresentado um pedido da mesma invenção em mais de um país e teve o pedido deferido no chamado “Escritório de Primeiro Depósito” - OFF (no inglês, *Office of First Filing*), este depositante poderá participar do programa PPH de um segundo país, chamado de “Escritório de Segundo Depósito” – OSF (no inglês, *Office of Second Filing*).

Para se requerer o PPH ao OSF, o requerente se obriga a apresentar documentos relativos ao exame realizado no OFF e a alterar o quadro reivindicatório do respectivo pedido de forma que este corresponda suficientemente àquele aprovado no OFF. Verificadas tais condições, o depositante fica então habilitado a ter seu pedido examinado mais rapidamente (destacando-se, mais uma vez, que isso não significa a concessão do pedido junto ao OSF).

Sob esses procedimentos, um depositante é capaz de obter direitos de patente mais rapidamente, a um custo menor, pois geralmente são necessárias menos respostas a exigências ou parecer negativos, além do fato de que os pedidos incluídos no programa PPH contam com um índice de deferimento mais alto com relação aos demais pedidos de patente (YAMASAKI, 2012).

Outra rota de acesso possível ao exame acelerado do PPH é através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), no qual o Escritório de Patentes utilizará os resultados do trabalho no âmbito do PCT, como a opinião escrita elaborada pelas Autoridades Internacionais de Pesquisa – ISA (no inglês, *International Searching Authority*) ou por Autoridades Internacionais de Exame Preliminar – IPEA (no inglês, *International Preliminary Examining Authority*) – incluindo-se o relatório de exame preliminar - nos quais as reivindicações são identificadas como contendo os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Assim, conforme destaca Yamasaki (2012), o depositante poderá requerer a participação no PPH antes mesmo de receber os resultados de um pedido na fase nacional, e permite inclusive

que os resultados do exame realizado no âmbito do PCT sejam mais bem aproveitados.

Os acordos PPH são, portanto, uma forma de cooperação internacional em patentes e são uma maneira eficaz de facilitar o processo de proteção de patentes em vários países, reduzindo os custos e os prazos de tramitação, e sua instrumentalização no Brasil será objeto de Capítulo específico.

1.4 O COMPARTILHAMENTO DE TRABALHOS ENTRE ESCRITÓRIOS DE PATENTES

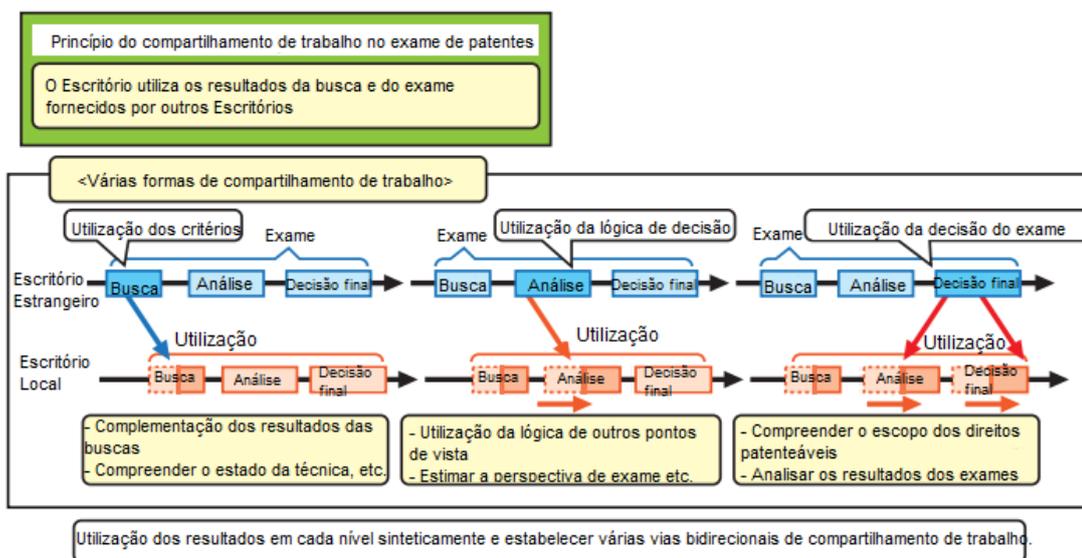
No âmbito das patentes, o compartilhamento de trabalho entre Escritórios é assim definido pelo *Japan Patent Office* (2011, p. 52):

O princípio do compartilhamento de trabalho, em termos do processo de exame de patentes, consiste no uso dos resultados das pesquisas e exames divulgados por outros escritórios. Isso permite não apenas promover a eficiência do processo de exame, mas também tornar os resultados de exame mais adequados para cada escritório, considerando a validade das pesquisas e exames realizados por outros escritórios, eliminando o trabalho duplicado nas partes válidas e realizando pesquisas e exames complementares nas partes inválidas.⁵ (*tradução livre*)

Nesses termos, o compartilhamento de trabalhos entre Escritórios de Patentes pode tratar de compartilhamento de buscas, compartilhamento da lógica de análise de patenteamento e compartilhamento da decisão final, conforme demonstra o fluxograma elaborado pelo JPO (2011):

⁵ No original (p.52): “*The principle of work sharing, in terms of the patent examination process, is that each office utilizes the results of the searches and examinations released by other offices. It is possible not only to promote the efficiency of the examination process but also to make the examination results more appropriate for each office by considering the validity of the search and examination results of other offices, eliminating duplicate work for valid parts, and conducting complementary searches and examinations for invalid parts.*”

Figura 1: Modalidades de compartilhamento de trabalho no exame de patentes



Fonte: Adaptado de Japan Patent Office, 2011. Tradução livre.

Diferentemente do compartilhamento de buscas, onde são utilizados métodos objetivos para se chegar aos resultados da pesquisa por anterioridades – tais como o detalhamento das palavras-chave utilizadas, as classificações que limitaram as buscas e as informações acerca das bases de dados utilizadas -, o compartilhamento da lógica de análise de patenteamento e compartilhamento da decisão final envolvem elementos específicos e subjetivos a cada país onde o pedido de patente é analisado.

O PPH, brevemente abordado anteriormente e mais profundamente abordado no Capítulo seguinte, foi originalmente proposto pelos japoneses e é um dos mecanismos de cooperação mais utilizados pelos Escritórios de Patentes. O objetivo do PPH é reduzir a duplicação de trabalho das autoridades de patentes ao analisar patentes depositadas em diferentes países, reduzindo assim a quantidade de patentes pendentes (o chamado “backlog”) e compartilhando informações de busca para evitar a redundância de trabalho entre essas autoridades (GARCEZ JÚNIOR, 2017).

Assim, esses acordos têm como objetivo reduzir o tempo e os custos necessários para examinar pedidos de patentes, evitando a duplicação de trabalho entre os Escritórios de Patentes envolvidos. O PPH permite que os requerentes que receberam uma decisão favorável de patente de um dos Escritórios de Patentes participantes possam apresentar pedido com quadro reivindicatório equivalente em outro país, levando-se ao resultado do exame com maior rapidez e eficiência.

Ainda assim e apesar dos ensinamentos basilares do Acordo TRIPS, onde é reconhecida a possibilidade de patenteamento em todos os campos tecnológicos, é possível que os países tenham diferentes critérios de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial em relação a campos específicos de tecnologia. Portanto, a decisão de um pedido de patente pode variar de um país para outro, dependendo do padrão dos critérios de patenteabilidade que são aplicados (SYAM, 2022).

Em vista dessas possíveis flexibilidades é que se destaca, mais uma vez, a importância da harmonização das leis patentárias: se leis, critérios de análise e normativas de diferentes países são harmônicas entre si, reduzem-se consideravelmente as chances de um pedido ser considerado patenteável em um país e obter uma decisão contrária em outro.

Independentemente disso, é imperioso destacar que o compartilhamento de trabalho entre Escritórios – seja com relação às buscas ou aos fundamentos de análise e às decisões finais em exame técnico - não busca uniformizar decisões entre Escritórios de Patentes, mas apenas evitar a duplicidade de trabalho, economizar recursos financeiros e humanos e reduzir a lista de espera de exames pendentes de decisões.

1.5 CONCLUSÕES FINAIS DE CAPÍTULO

A cooperação internacional, portanto, é fundamentalmente marcada por uma estratégia diplomática entre Estados com interesses afins e cujo objetivo é garantir um determinado bem para seus cidadãos, destacando-se pela colaboração recíproca entre os Estados envolvidos. Os mecanismos de cooperação entre nações impulsionam aportes financeiros e progresso econômico internacional, frequentemente estimulando a expansão de mercados, o compartilhamento de conhecimentos e a transferência de tecnologia, o que pode levar a novas oportunidades e um aumento na eficiência produtiva.

No caso específico da cooperação internacional em matéria de patentes, esta abrange um conjunto de acordos e dispositivos que possibilitam a colaboração entre entidades jurídicas e indivíduos de países distintos em assuntos relacionados às patentes. Essa colaboração pode adotar diversas modalidades, como a instituição de regimes de patentes internacionais, a facilitação da troca de informações entre Escritórios de Patentes e a uniformização dos procedimentos de exame de patentes.

É importante frisar que apenas poderá haver cooperação efetiva se houver um certo grau de harmonização das leis que regem o direito de patentes. A título de exemplo, pode-se citar a impossibilidade no compartilhamento de trabalhos caso os países que desejam cooperar não compartilhem das mesmas leis, normas e regulamentos gerais. Em que pese as flexibilidades trazidas pelo Acordo TRIPS, certos critérios – a exemplo dos requisitos de patenteabilidade – devem ser harmônicos e uniformes para que sejam alcançados resultados eficazes na cooperação.

Os primeiros esforços para a harmonização dos direitos de propriedade intelectual vieram, portanto, com a Convenção da União de Paris, assinada em 1883 por quatorze Estados, incluindo o Brasil. A Convenção possibilitou a convivência pacífica de diferentes sistemas legais, garantindo que cada Estado mantivesse suas prerrogativas internas para lidar com essa questão de acordo com seus próprios interesses domésticos, mas ainda corrigindo certas incongruências das normas difusas de proteção à propriedade intelectual.

Ao contrário da CUP – que não tratou de operacionalizar ou dispor expressamente acerca de mecanismos de cooperação internacional -, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), assinado em 1970, tem natureza essencialmente procedimental e se estende tanto aos Estados, como sujeitos das obrigações presentes no acordo multilateral em âmbito internacional, quanto aos indivíduos nacionais ou domiciliados no país signatário. O PCT foi absolutamente disruptivo no que tange à ampliação do acesso ao sistema internacional de patentes: além de uniformizar procedimentos, o PCT também pode trazer benefícios econômicos ao usuário por diferir os custos referentes às fases nacionais e prever, durante a tramitação do pedido internacional, o fornecimento de uma opinião escrita e de um relatório de buscas que ajudará o depositante a analisar as possibilidades de deferimento de seu pedido nas chamadas fases nacionais. Assim, o depositante poderá planejar-se de maneira estratégica quanto a seus próximos investimentos. A operacionalização do PCT com foco no exame de patentes no Brasil será oportunamente analisada em Capítulo adiante.

Outro instrumento de absoluta importância para a harmonização dos direitos de patentes é o Acordo TRIPS, que entrou em vigor em 1995 e trouxe os princípios basilares de estabelecimento de padrões mínimos de proteção, a introdução de

mecanismos de aplicação de procedimentos administrativos e judiciais e criação de um forte sistema internacional de solução de controvérsias.

Esses tratados internacionais assinados pelo Brasil são os mais fundamentais instrumentos que levaram à harmonização das leis e normas que versam sobre as patentes ao redor do globo. A partir do nível de harmonização já alcançado, tornou-se possível o surgimento de mecanismos efetivos de cooperação internacional operacionalizados na forma de compartilhamento de trabalhos entre Escritórios de Patentes.

Os trabalhos compartilhados podem se referir às decisões de exames técnicos, à lógica de análise utilizada para se chegar àquela decisão e aos resultados das buscas de anterioridades na análise dos requisitos de novidade e atividade inventiva. Nos Capítulos seguintes serão analisados o PPH, que é atualmente considerado o principal instrumento de cooperação entre Escritórios de Patentes, e o compartilhamento de buscas que fundamentou a implementação do Plano de Combate ao *Backlog* pelo INPI em 2019, além de passar pela análise da atuação do INPI como ISA e IPEA no âmbito do PCT e como isso afeta a prática dos usuários do sistema e do próprio INPI.

2 O COMPARTILHAMENTO DE EXAMES ENTRE OS ESCRITÓRIOS DE PATENTES E A OPERACIONALIZAÇÃO DO *PATENT PROSECUTION HIGHWAY* NO BRASIL

Em continuação ao discutido no Capítulo 1, o presente Capítulo se propõe a discutir questões relativas à operacionalização do compartilhamento de exames de patentes através do *Patent Prosecution Highway* (PPH) no Brasil. Assim, inicialmente, será traçado um breve histórico acerca da implementação do PPH desde a primeira experiência e os novos contornos que o programa veio ganhando ao longo dos anos. Também serão analisadas as modalidades de PPH, como se aplicam, quais as diferenças entre elas e quais os efeitos de cada uma.

Na sequência, proceder-se-á à análise da implementação do PPH no Brasil, desde o início das negociações para o primeiro acordo bilateral com o USPTO até o momento atual, as alterações dos projetos-piloto – sejam quanto ao número de requerimentos permitidos, às áreas do conhecimento aplicáveis, dentre outras modificações que se fizeram necessárias com o passar dos anos.

Após, serão avaliados os resultados preliminares do PPH no Brasil, tanto nos casos em que o INPI é o destinatário do requerimento – ou seja, situações em que são utilizados exames de outros Escritórios no INPI – quanto nos casos em que as decisões do INPI são utilizadas nos exames técnicos de outros Escritórios.

Com todas essas informações reunidas, serão analisados aspectos quanto às possíveis vantagens do programa para os usuários e para o INPI e suas limitações operacionais.

2.1 HISTÓRICO GLOBAL DO *PATENT PROSECUTION HIGHWAY* (PPH)

Conforme destacado no Capítulo anterior, a globalização de mercados leva invariavelmente à intensificação da busca pela proteção da propriedade intelectual globalmente, o que gera a “repetição” de pedidos de patentes correspondentes, muitas vezes idênticos, em diversos países. Ocorre que, em muitos casos, os Escritórios de Patentes não estariam preparados para enfrentar um aumento tão significativo da demanda. Sobre o assunto, Musskopf *et al* (2014, p. 56) destacam que:

[...] a capacidade de análise dos pedidos de patente da maioria dos escritórios de patente não tem acompanhado essa demanda por motivos de infraestrutura adequada, falta de apoio administrativo, pela quantidade insuficiente de examinadores de patente, bem como dificuldade de encontrar

examinadores com conhecimento adequado para as tecnologias de ponta. Assim, a dificuldade dos escritórios em atender o rápido aumento do número de depósito de pedidos de patente resulta em *backlog*.

Para reduzir o retrabalho dos Escritórios de Patentes e mitigar, ao menos em parte, os problemas enfrentados por eles em virtude do aumento da demanda surgem os acordos PPH, que são acordos de parceria estabelecidos entre dois ou mais Escritórios de Patentes para agilizar o processo de análise de pedidos de patentes em diferentes países. Esses acordos permitem uma tramitação mais eficiente, desde que sejam atendidos certos requisitos e condições.

Segundo Christopher A. Potts (2011), as iniciativas de reduzir o retrabalho e aumentar a eficiência no exame de patentes tiveram destaque no início do século 21, quando o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) apresentou propostas com o objetivo de reduzir o tempo necessário para processar os pedidos e o acúmulo de pedidos pendentes, o chamado *backlog*. Da mesma forma, os Escritórios europeus de patentes também desenvolveram planos para reformular seus procedimentos de exame, concentrando-se principalmente na redução do tempo de processamento e no aumento da qualidade dos exames.

Nos Estados Unidos, as propostas envolveram esforços para cortar custos dentro da organização, inclusive explorando métodos para diminuir a carga de trabalho dos examinadores. Uma dessas iniciativas envolveu uma diretiva para fazer uso mais extensivo dos relatórios de pesquisa europeus, em vez de iniciar-se cada pesquisa “do zero”. Essa diretiva permaneceu em vigor, enquanto outras ideias independentes, como terceirizar o trabalho das buscas prévias no estado da arte, não foram implementadas à época (POTTS, 2011).

Yamasaki (2012) aduz que, conforme a rede PPH aumenta, uma maior quantidade de usuários vem compreendendo os benefícios do programa, resultando em um rápido aumento no número de requerimentos de PPH. Ao mesmo tempo, os Escritórios envolvidos têm se dedicado a melhorar o esquema do PPH, tornando-o mais amigável para os usuários e transformando-o em uma ferramenta valiosa para a elaboração de estratégias ao submeter pedidos de patente em escala global.

Miranda (2016) esclarece que acordos PPH adequadamente implementados reduzem a duplicidade no trabalho dos examinadores de patentes. Em primeiro lugar, o pedido de patente chega ao examinador do segundo Escritório em um estado mais completo, após passar por uma rodada completa de exames, incluindo quaisquer

alterações do pedido de patente feitas em resposta ao exame inicial, seja no relatório descritivo, nos desenhos ou reivindicações. Em segundo lugar, quando o examinador do segundo país compreende como o examinador do primeiro conduziu seu trabalho para garantir um exame sólido, o examinador do segundo país pode retomar o trabalho a partir do ponto onde o primeiro examinador parou. Ou seja, trata-se não somente do compartilhamento de decisões entre Escritórios, mas também da lógica de análise utilizada.

Assim, conforme menciona Potts (2011), o fundamento básico dos acordos PPH é evitar redundâncias entre os Escritórios de Patentes. O autor destaca, ainda, que a primeira ocorrência do PPH foi em julho de 2006 entre Japão e Estados Unidos, que formalizaram o primeiro acordo de compartilhamento de trabalhos. Na sequência, pouco tempo depois, a Coreia do Sul, a União Europeia e o Canadá empreenderam projetos similares, confirmando a nova tendência global de parcerias entre Escritórios de Patentes.

2.1.1 Modalidades de PPH

Atualmente, existem quatro diferentes tipos de PPH: o *Paris-route* PPH (por ser o modelo mais utilizado globalmente, pode ser chamado apenas de “PPH”), o PCT-PPH, o PPH “Mottainai”, e o PPH Global (ou GPPH), sendo este último o mais recente dos programas.

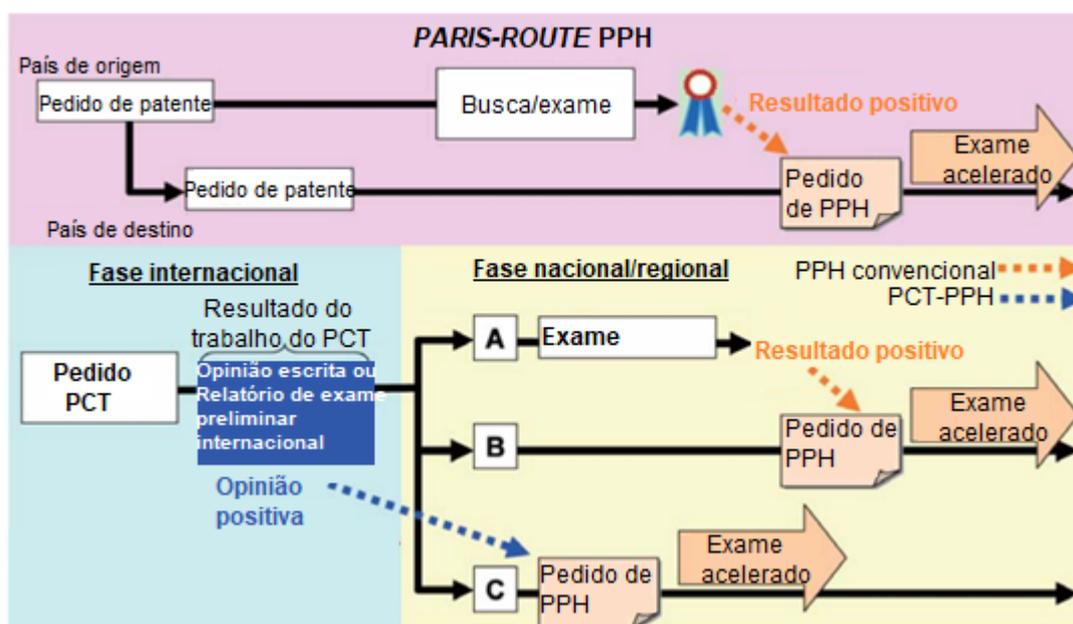
O *Paris-route* PPH foi o primeiro modelo de PPH adotado em 2006 entre Japão e Estados Unidos e, até hoje, é o tipo de PPH mais utilizado pelo mundo. Esse modelo pode ser ilustrado, conforme Musskopf *et al* (2014), por uma estrutura mais simples de governança que envolve um primeiro pedido “A” depositado por um depositante no Escritório de Patentes de um país, que será chamado de Escritório de Primeiro Depósito (ou *Office of First Filing* – OFF). Caso o depositante venha a depositar um pedido correspondente em um segundo Escritório de Patentes (ou *Office of Second Filing* – OSF) que tenha firmado um acordo PPH com o OFF, o depositante poderá requerer a tramitação prioritária pelo PPH, basicamente, caso o exame no OFF tenha considerado pelo menos uma reivindicação patenteável e caso as reivindicações sejam suficientemente correspondentes àquelas consideradas passíveis de deferimento pelo OFF. Há outros requerimentos a serem cumpridos para que se tenha concedido o pedido de tramitação prioritária pelo PPH que variam de acordo com cada país – no Brasil, por exemplo, é necessário que pedido esteja publicado, que o pedido

já não esteja participando de outras modalidades de trâmite prioritário, que o exame técnico ainda não tenha sido iniciado, dentre outros.

A partir do sucesso do primeiro modelo de PPH iniciado em 2006, em 29 de janeiro de 2010, foi lançado um programa piloto de expansão do *Patent Prosecution Highway* através de acordo firmado ente JPO, USPTO e EPO. Tal programa, chamado de PCT-PPH, permite um processo de exame acelerado com procedimentos simplificados na fase nacional de pedidos PCT. Essa agilização é concedida aos pedidos que são considerados patenteáveis na opinião escrita na fase internacional dos pedidos PCT ou no relatório de exame preliminar internacional (JPO, 2011).

Musskopf *et al* (2014) destacam que são poucas as diferenças entre o *Paris-route* PPH e o PCT-PPH: os requisitos gerais, em especial quanto ao quadro reivindicatório, e documentos necessários são bastante similares em ambos os casos. A principal diferença é que o segundo utiliza os produtos de trabalhos realizados pela ISA e/ou pela IPEA no âmbito do PCT como base para solicitar o PPH no segundo Escritório de exame. A figura abaixo mostra a diferença entre o *Paris-route* PPH e o PCT-PPH:

Figura 2: Fluxograma do Paris-route PPH e do PCT-PPH



Fonte: Adaptado de Japan Patent Office, 2022. Tradução livre.

Conforme a figura acima, o *Paris-Route* PPH foi o primeiro modelo de PPH adotado entre USPTO e JPO e, apesar de ser uma modalidade disruptiva de exame acelerado, ainda trazia algumas limitações pois depende de uma opinião positiva de

outro Escritório nacional ou regional, o que por si só já poderia levar algum tempo para ocorrer. O PCT-PPH, por sua vez, apresenta como vantagem com relação aos demais modelos o fato de que, através dele, admitem-se requerimentos de participação no programa mais cedo (logo na entrada da fase nacional, por exemplo) e o fato de que os resultados do trabalho executado no âmbito do PCT são mais bem utilizados (JPO, 2022).

O PPH Mottainai, por sua vez, foi lançado como projeto-piloto em julho de 2011 através do acordo plurilateral entre Japão, EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Finlândia, Rússia e Espanha. Após, outros Escritórios vieram a aderir ao programa, como o EPO, Alemanha e Portugal.

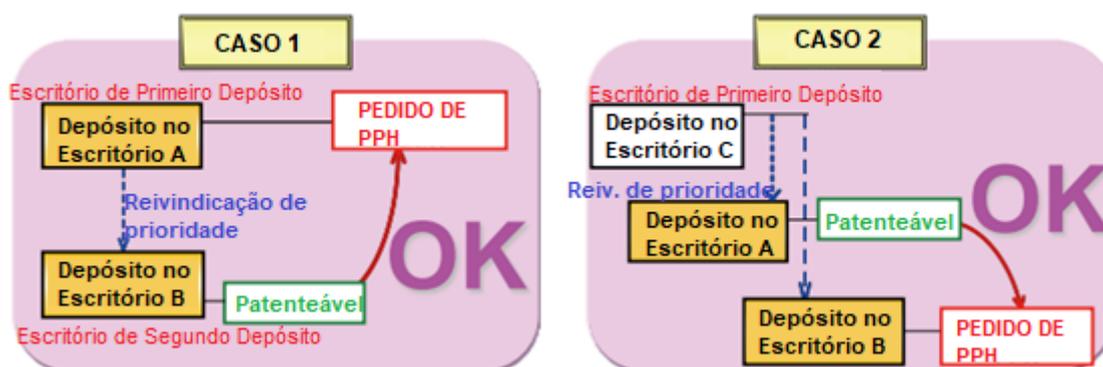
Segundo o JPO (2012), a palavra japonesa "Mottainai" significa "lamentar que algo que poderia ser utilizado seja desperdiçado ou algo valioso não seja usado adequadamente". Como o "PPH normal" se utilizaria tão somente dos resultados de exame do OFF, as decisões dos pedidos de patentes depositados nos OSF que tiveram uma decisão final antes que o OFF pudesse tomar a decisão eram desperdiçados, o que causava um sentimento de "mottainai" tanto para os requerentes quanto para os Escritórios.

Nesta modalidade, portanto, desaparece a relação entre *Office of First Filing* (OFF) e *Office of Second Filing* (OSF). Conforme explanam Musskopf *et al* (2014), o depositante tem a possibilidade de apresentar um pedido "A" e seus pedidos correspondentes em vários países membros do PPH-Mottainai, independentemente da ordem de depósito e incluindo países não signatários do acordo. Quando o primeiro país membro do PPH-Mottainai realizar o exame, ele será designado como Escritório de Exame Anterior (OEE, do inglês *Office of Earlier Examination*), permitindo que o depositante solicite o exame antecipado em um ou mais dos outros países participantes do programa, estes chamados de Escritórios de Exame Posterior (OLE, do inglês *Office of Later Examination*). Dessa forma, elimina-se o desperdício que ocorria nos programas anteriores, nos quais o OSF examinava o pedido primeiro, mas seus resultados não podiam ser utilizados para compartilhamento de trabalho e exame antecipado nos demais Escritórios.

Na mesma linha, Hernandez (2016) destaca que, no PPH Mottainai, se aplica a elegibilidade do pedido membro da família de patentes com base no trabalho disponível de um Escritório participante independentemente da ordem de depósito, aplicando-se os conceitos de OEE - *Office of Earlier Examination* (Escritório de Exame

Anterior) e OLE - *Office of Later Examination* (Escritório de Exame Posterior) em substituição ao OFF – *Office of First Filing* (Escritório de Primeiro Depósito) e ao OSF – *Office of Second Filing* (Escritório de Segundo Depósito). A figura a seguir demonstra os casos em que se aplica o PPH-Mottainai:

Figura 3: Casos em que são permitidos requerimentos de PPH-Mottainai



Fonte: Adaptado de Japan Patent Office, 2022. Tradução livre.

O “caso 1” mostrado na figura acima se refere à possibilidade de requerimento de PPH mesmo nos casos em que o Escritório onde o pedido foi depositado posteriormente foi o primeiro a examiná-lo, e a decisão deste poderá ser utilizada no exame do OFF – o que não seria possível pelo *Paris-route* PPH. O “caso 2” trata da situação em que o PPH é solicitado em um Escritório onde o pedido foi depositado posteriormente utilizando-se do resultado do exame de outro Escritório que não o OFF, ou seja, outro Escritório de depósito posterior.

Conforme analisado anteriormente, o PPH-Mottainai traz a possibilidade de aproveitamento de todas as decisões positivas proferidas naquela família de patentes, não se limitando ao aproveitamento da decisão do OFF, como seria o caso do “PPH normal”. Trata-se, portanto, de mecanismo de compartilhamento de exames muito mais efetivo, evitando o “desperdício” de decisões positivas.

O INPI brasileiro participa das redes PPH tanto quanto pelo “PPH normal” quanto pelo PPH Mottainai, o que traz inúmeros benefícios aos usuários por aumentar a gama de possibilidades para tramitação acelerada. Não obstante, também o PCT-PPH é aceito e utilizado no INPI brasileiro, trazendo ainda mais possibilidades de compartilhamento de trabalhos.

Por último, surgiu o projeto-piloto do GPPH (PPH Global), em janeiro de 2014. Seu principal fundamento, segundo o JPO – que, em conjunto com o KIPO e o

USPTO, encabeçou as discussões sobre a possibilidade de um PPH Global e atua como Secretária do GPPH – é a necessidade de padronização dos requisitos específicos dos Escritórios participantes para tornarem o PPH mais acessível aos usuários.

O GPPH consiste, portanto, num programa piloto de PPH plurilateral que abrange os três tipos de PPH abordados anteriormente, de modo a disponibilizar o PPH “normal”, o PPH Mottainai e o PCT-PPH entre quaisquer dois Escritórios participantes.

Na mesma esteira do PPH Mottainai, a elegibilidade para o PPH Global será baseada no trabalho disponível em qualquer Escritório participante, independentemente do status OFF/OSF, desde que os pedidos compartilhem a mesma data de prioridade (ou depósito) e o conteúdo dos pedidos publicados suportem o objeto reivindicado.

Até 6 de julho de 2020, 27 Escritórios estavam participando do programa, dentre eles: JPO, USPTO, INAPI (Chile), KIPO e IP Australia. Vários Escritórios nacionais europeus são participantes do GPPH, porém o EPO ainda não faz parte da chamada *GPPH network*. Da mesma maneira, o INPI brasileiro, apesar do notável avanço na utilização do PPH, ainda não faz parte do GPPH, ainda que o Plano Estratégico de 2023-2026 do INPI mencione a intenção de se avaliar a adesão do Brasil ao GPPH até 2026.

2.2 A IMPLANTAÇÃO DO PPH NO BRASIL

Diante do cenário de intensificação dos acordos de cooperação internacional pelos países com atuação de destaque na área da Propriedade Intelectual, era fundamental que o Brasil se adequasse e seguisse as tendências globais. O comparativo apresentado pela Confederação Nacional da Indústria para o ano de 2014 mostra o uso dos acordos PPH pelos países do Bloco dos IP5 e o Bloco dos BRICS, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: Comparação de tipos de cooperação internacional PPH e número de acordos para exame de patentes entre os países que compõem o Bloco dos IP5 e o Bloco dos BRICS (2014)

País & Escritório	Tipo de Acordo de Colaboração para Exame de Patentes					TOTAL */ País & Escritório	
	Global PPH	PCT PPH	PPH	PPH Mottainai	Total de Acordos		
Bloco IP5	EUA/USPTO	15	21	6	19	61	27
	Japão/JPO	15	23	9	18	65	26
	Europa/EPO*2	0	4	0	4	8	4
	China/SIPO	0	9	8	6	23	14
	Coreia do Sul/KIPO	15	18	3	54	54	21
Bloco dos BRICS	Brasil/INPI	0	0	0	0	0	0
	Rússia/ROSPATENT	15	16	1	15	47	16
	Índia/IP India	0	0	0	0	0	0
	China/SIPO	0	9	8	6	23	14
	África do Sul/CIPC	0	0	0	0	0	0

Fontes e Notas:

Portal do PPH. Dados relativos a 01.05.2014. www.ipb.gov.br/pph-portal/index.htm, acesso em 29.05.2014.

*1 – Contagem do número total de colaboração país-país individualmente.

*2 – EPO possui 38 Países Membros. www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html. Acesso em 29.05.2014.

Desenho esquemático – CNI @ 2014

Fonte: CNI, 2014, p. 44.

Assim, era fundamental que o INPI implementasse o PPH não apenas para seguir as tendências internacionais, mas também para aumentar a produtividade e a eficiência do exame de patentes a fim de reduzir o *backlog*. Inclusive, especificamente quanto à definição no contexto brasileiro, Mendes (2015, p. 319) esclarece que o conceito de PPH foge da literalidade da tradução:

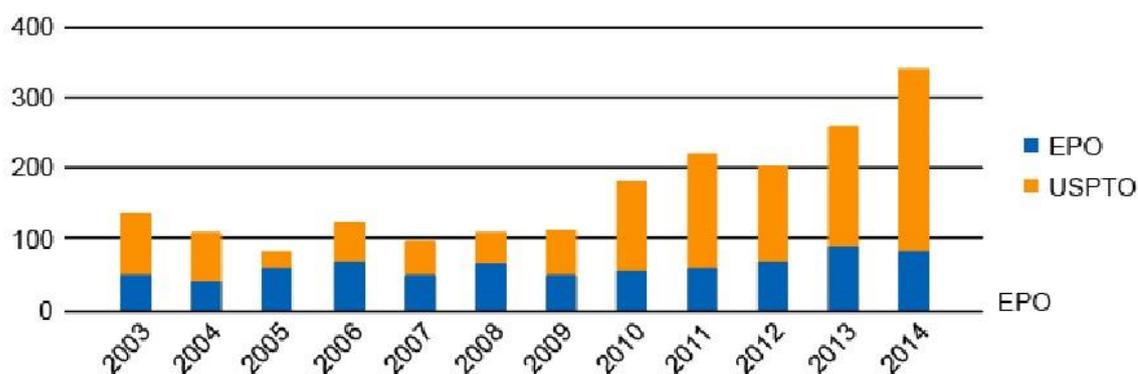
[...] o PPH não pode ser traduzido para Exame Acelerado de Patentes, tampouco se encaixa em sua tradução literal (Investigação Expressa de Patentes), pois, conquanto tenha seus efeitos diretos na redução do prazo de apreciação do pedido de patente, suas raízes estão fincadas na busca de anterioridade.

Em estudo publicado pelo USPTO, Hernandez (2016) levantou o *background* que levou os Escritórios a firmarem um acordo bilateral para implementação do PPH. Dentre os principais fatores citados pelo autor estão a boa relação entre os dois países, os interesses mútuos em áreas afins, a forte relação de importação e exportação entre ambos, sendo, à época, o Brasil o sétimo maior mercado de exportação de bens dos Estados Unidos, e os Estados Unidos o segundo maior mercado de exportação de bens do Brasil.

Além disso, o estudo realizado por Hernandez (2006) considerou a intensividade da atividade de patenteamento de depositantes brasileiros nos Estados

Unidos, o que também foi um dos argumentos utilizados para a implantação do programa entre os dois Escritórios. O gráfico abaixo, adaptado do citado estudo, demonstra o comparativo de depósitos de patentes originados no Brasil no USPTO e no EPO (*European Patent Office*):

Gráfico 1: Pedidos de Patente de Origem Brasileira nos EUA v. Pedidos de Patente de Origem Brasileira no EPO



Fonte: Adaptado de HERNANDEZ (2016), com dados do IP5 Statistics.

Tais dados foram apresentados para corroborar a pertinência de um acordo bilateral de PPH entre Brasil e Estados Unidos, especialmente para demonstrar como o usuário brasileiro poderia se beneficiar do PPH – em especial o PPH Mottainai, modalidade pela qual o usuário brasileiro poderia requerer que o exame realizado do USPTO seja utilizado em seu pedido correspondente no INPI.

Assim, em vista da experiência positiva do USPTO com a implantação do PPH com o JPO em 2006 e com os demais Escritórios que vieram aderindo à rede PPH do USPTO ao longo dos anos, os governos do Brasil e dos Estados Unidos convencionaram pela assinatura de acordo de cooperação para compartilhamento de exames, lançando uma Declaração Conjunta em 30 de julho de 2015 nos seguintes termos:

Os escritórios de patentes dos dois Governos pretendem iniciar as atividades de cooperação, após a data de assinatura desta Declaração Conjunta, incluindo a implementação de um programa piloto de compartilhamento de exame de patentes, mutuamente benéfico que facilitará o exame de pedidos de patentes que são depositados tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Entende-se que a implementação do referido programa piloto de compartilhamento de exames estaria sujeita a condições e requisitos que serão estabelecidos pelos escritórios de patentes dos Estados Unidos e Brasil, ou por seus respectivos Ministérios, como apropriado. (BRASIL-ESTADOS UNIDOS, 2015)

O acordo foi assinado em 27 de março de 2015 e entrou em vigor em 11 de agosto de 2015. Essa declaração reconhecia, assim, que o compartilhamento de trabalhos no âmbito das patentes pode servir como uma força motriz para melhorar a qualidade da patente e facilitar o exame do pedido de patente e que os acordos de compartilhamento de trabalho de patente podem contribuir para a promoção da inovação e do investimento (INPI-USPTO, 2015).

Com base nessa Declaração Conjunta, em novembro de 2015, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil e o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) assinaram o Memorando de Entendimento (MOU, do inglês *Memorandum of Understanding*) que indicava as principais diretrizes e procedimentos para implantação do programa.

Estabeleceu-se, no Memorando, que o PPH apenas seria aplicável aos pedidos de patente de invenção – não sendo contemplados, portanto, os pedidos de patente de modelo de utilidade. Quanto à matéria reivindicada nos pedidos elegíveis para participarem do programa, o USPTO deveria aceitar todas as candidaturas, independentemente da classificação, ao passo que o INPI apenas se obrigaria a aceitar pedidos cuja matéria reivindicada se referisse explicitamente aos campos tecnológicos de petróleo, gás ou petroquímica.

Outra limitação imposta pelo INPI, à época, foi que apenas pedidos de patente depositados há até três anos antes da data de início do projeto, ou após esta data, poderiam ser elegíveis para participação no programa.

Com base em tais diretrizes, o INPI implementou o Programa de Patentes com Exame Prioritário (PPH) como um projeto piloto, cuja fase inicial foi introduzida pela Resolução INPI/PR nº 154/2015, estabelecendo os termos e condições do programa piloto, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2016. Nessa etapa, os critérios e procedimentos para a participação dos requerentes foram definidos, bem como a priorização dos pedidos de patentes que atendessem aos requisitos do programa pelo INPI, com base na análise prévia realizada pelo USPTO.

A Resolução INPI/PR nº 154/2015 estabeleceu, em seu art. 3º, que o PPH envolve as seguintes etapas:

- I - O depositante deposita o primeiro pedido de patente, tornando o escritório nacional ou organização internacional o OFF;
- II - O depositante deposita o segundo pedido de patente reivindicando o primeiro pedido de patente como prioridade ou entra em fase nacional, tornando o escritório nacional o OSF;

III - O escritório nacional que notifica a primeira decisão de concessão de patente, seja do primeiro ou do segundo pedido de patente, torna-se o OEE;
IV - O depositante requer a participação no Projeto Piloto PPH INPI-USPTO no outro Escritório nacional, que passa a ser o OLE, atendendo aos requisitos e submetendo os resultados da primeira decisão de concessão de patente; e
V – Caso considerado apto, o OLE prioriza o pedido de patente de mesma família em todas as etapas subsequentes, até a decisão final.

As discussões acerca da implementação do PPH no Brasil levaram em conta a necessidade urgente de redução do *backlog* de patentes e o baixo custo de implementação do programa, uma vez que não são necessárias grandes adaptações normativas e internas para implementá-lo. Nas palavras de Syam (2022, p. 264 e 265):

Os acordos de PPH têm natureza de memorandos de entendimento ou acordos de colaboração entre escritórios de patentes e não são tratados legais. Portanto, a implementação do mecanismo de PPH não requer a alteração da lei nacional e pode ser feita apenas por meio de regulamentações administrativas ou estatutos que os escritórios de patentes são autorizados a adotar dentro do quadro da lei nacional de patentes (tradução livre⁶)

A operacionalização do PPH, portanto, independe de mudanças estruturais no órgão, de grandes investimentos em infraestrutura e pessoal e de mudanças normativas, que podem ser excessivamente morosas e burocráticas. Conforme destacado por Syam (2022) no trecho acima, é justamente a natureza simplificada dos memorandos de entendimento e a facilidade na troca de informações entre Escritórios de Patentes vivenciada nos dias de hoje que torna o PPH um instrumento tão poderoso e eficaz.

Como um ponto controverso do PPH em países em desenvolvimento, discute-se a questão da possibilidade de o programa servir muito mais a agentes oriundos de países desenvolvidos, trazendo barreiras à indústria nacional ao passo que é incentivada a concessão a patentes com exames já realizados no exterior – o que, por óbvio, significa em grande maioria os pedidos de patente de não-residentes. Sobre o tema, Medeiros (2017) destaca alguns pontos de atenção quanto à intensificação da cooperação internacional trazida pelo PPH:

O PPH pode ser a porta de entrada para que o escritório de patentes brasileiro passe a aceitar regras ainda não claramente estabelecidas na legislação nacional, mas já implementadas internamente nas legislações de seus

⁶ No original: “*The PPH agreements are in the nature of memorandum of understanding or collaboration agreements between patent offices and not legal treaties. Hence, implementation of the PPH mechanism does not require amendment of the national law and can be done merely through administrative regulations or bye laws that patent offices are allowed to adopt within the framework of the national patent law.*”

parceiros e que são pautas levantadas em negociações internacionais por eles. É o caso da aceitação de patentes para polimorfos e segundo uso em medicamentos ou patentes de software. Num esquema como o PPH, existe a possibilidade de um escritório de patentes líder, principalmente de países desenvolvidos, ter forte influência na constituição das diretrizes para análise de patentes de outro escritório, em sua maioria de países em desenvolvimento, e provocar uma harmonização antidemocrática, pois não devidamente discutida na esfera legislativa. O resultado final é o total desmantelamento do princípio da soberania dos países na propriedade intelectual.

Apesar disso, apenas com a unificação do PPH em 01 de dezembro de 2019, com a publicação da Resolução INPI/PR nº 252, de 18 de outubro de 2019, é que as normas para o projeto foram homogeneizadas. Antes disso, cada um dos acordos continha normas específicas, como área da tecnologia aptas para participar do programa, tempo de vigência do acordo e limites por ciclo.

Os principais aspectos delimitadores da fase I do PPH, instituída pela Resolução INPI/PR nº 252/2019, são as limitações quanto ao número de requerimentos totais por ciclo anual e por depositante por ciclo mensal, de modo que o mesmo depositante não poderia requerer o PPH para mais de um pedido no mesmo mês. A fase I do PPH comportou 400 requerimentos totais no ciclo anuais e o número foi alcançado próximo ao final do ano de 2020, demonstrando que o INPI teve destreza ao traçar o prognóstico do uso do PPH para aquele ano.

A fase II do projeto piloto foi instituída pela Portaria/INPI/PR 404, de 21 de dezembro de 2020 e teve início no ano de 2021. Para atender à demanda dos usuários, o limite mensal para requerimentos de um mesmo depositante foi alterado para limite semanal, além de o limite total de requerimentos por ciclo anual ter aumentado para 600. Houve, no entanto, uma nova limitação: a de até 150 requerimentos por ciclo anual para cada seção da IPC (Classificação Internacional de Patentes), buscando, assim, o maior equilíbrio dentre as áreas da tecnologia com trâmite prioritário pelo programa. O número de requerimentos do ciclo anual atingiu o limite estipulado no mês de novembro de 2021, novamente confirmando que o planejamento do INPI havia sido pautado em prognóstico certo.

A Portaria/INPI/PR Nº 055, de 15 de dezembro de 2021, instituiu a fase III do PPH, com início em janeiro de 2022. O INPI passou a aceitar 800 requerimentos por ciclo anual, mantendo-se a limitação de 150 requerimentos por seção da IPC e a limitação de um requerimento por ciclo semanal por depositante. A grande novidade

da fase III foi o pontapé inicial na adesão do PCT-PPH, de modo que o art. 3º, inciso VIII, alínea a da referida Portaria trouxe a seguinte determinação:

Art. 3º Terão prioridade de tramitação os procedimentos administrativos do processo de patente que atenderem aos seguintes requisitos:

[...]

VIII - pertencer a uma família de patentes na qual o Escritório de Exame Anterior:

a) atuando como Autoridade Internacional no âmbito do PCT, exarou o Relatório Preliminar Internacional sobre Patenteabilidade (IPRP) indicando claramente que pelo menos uma das reivindicações é considerada patenteável; ou

Assim, passou-se a aceitar o limite de 100 requerimentos por ciclo anual utilizando os resultados do PCT como base, além dos 800 requerimentos totais. O limite global foi atingido em setembro de 2022, demonstrando grande interesse dos usuários do sistema de PI ao programa como fruto da eficiência na gestão do INPI e dos bons resultados alcançados.

A aderência ao programa no Brasil tem sido progressiva e se mostra cada vez mais resultados positivos. Atualmente, o projeto-piloto está na fase IV desde sua unificação, estabelecida pela Portaria INPI/PR 78/22, mantendo-se os limites da fase anterior. No ano de 2023, o PPH mostrou adesão recorde desde o início do projeto-piloto, com o limite de requerimentos tendo sido alcançado no mês de junho de 2023 para requerimentos PCT-PPH e julho de 2023 para requerimentos totais, demonstrando assim que o número de requerimentos permitidos foi muito aquém da demanda dos usuários.

2.3 RESULTADOS DO PROJETO-PILOTO DO PPH NO BRASIL

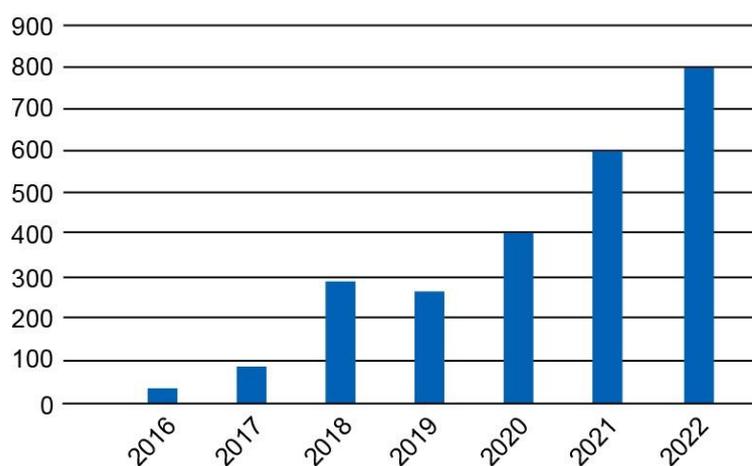
À medida que a rede de países com acordos PPH continua a crescer, um número cada vez maior de usuários está reconhecendo suas vantagens, resultando em um rápido aumento no número de solicitações de PPH. Ao mesmo tempo, os Escritórios de Patentes participantes têm trabalhado para aprimorar o esquema PPH para garantir sua facilidade de uso e utilidade como uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de estratégias globais de depósito de patentes (YAMASAKI, 2012).

Essa informação é corroborada pela alta aderência dos usuários do sistema de propriedade intelectual ao programa, conforme abordado nos itens anteriores. Durante todas as fases do projeto-piloto no INPI brasileiro, os limites de requerimentos por

ciclo anual foram atingidos antes do final do ano, demonstrando que há grande interesse por parte do usuário.

O gráfico abaixo mostra a crescente de requerimentos PPH desde seu início no Brasil, em 2016. É importante destacar que a sutil baixa nos números de requerimentos de PPH no ano de 2019 se deu justamente por ser este o ano de transição entre o modelo difuso – onde cada acordo era celebrado através de um Memorando de Entendimento separado – para o modelo unificado:

Gráfico 2: Requerimentos de PPH no INPI - Brasil de 2016 a 2022



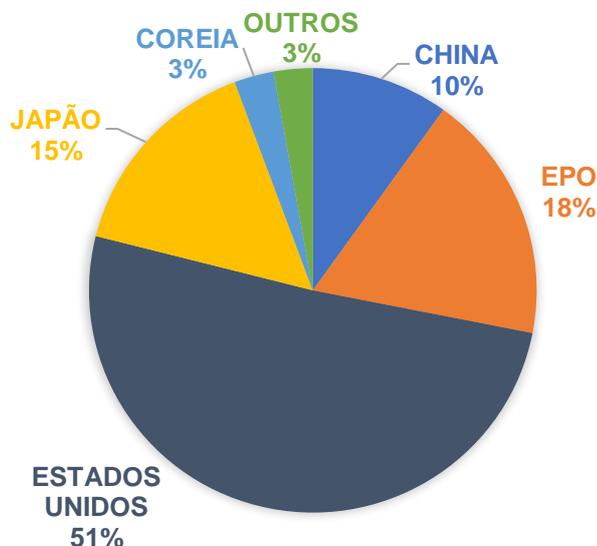
Fonte: Elaboração própria com dados de INPI (2023)

Como já abordado anteriormente, o primeiro acordo PPH celebrado pelo Brasil aconteceu em 2016 com os Estados Unidos, sendo seguido por outros acordos bilaterais – ou plurilaterais, como é o caso do PPH PROSUR - celebrados com outros países ou regiões. O gráfico acima mostra crescimento exponencial do número de requerimentos de 2017 para 2018 – sendo o mais expressivo aumento no número de requerimentos antes da unificação -, o que ocorreu pela assinatura de novos acordos PPH no ano de 2018, sendo eles: PPH INPI-SIPO (instituído pela Resolução PR nº 209, de 26/01/2018), o PPH INPI-UKIPO (Resolução PR nº 222, de 20/07/2018), o PPH INPI-DKPTO (Resolução PR nº 223, de 09/08/2018) e o PPH INPI-CNIPA, além da extensão dos acordos já celebrados com o USPTO e o PPH-PROSUR.

Atualmente, o Brasil possui uma rede PPH que contempla 27 Escritórios de Patentes, além de haver a possibilidade de serem utilizados os resultados dos exames performados na fase internacional do PCT. Sem espanto, os Escritórios cujos exames anteriores são mais utilizados no INPI brasileiro são aqueles dos países desenvolvidos, com histórico de proteção ostensiva à PI e onde o PPH está

consolidado (Estados Unidos, EPO e Japão). O gráfico abaixo mostra a utilização dos exames dos Escritórios parceiros de 2016 até 2022 no Brasil:

Gráfico 3: Escritórios de Exame Anterior (OEE) utilizados no exame do INPI - Brasil de 2016 a 2022



Fonte: Elaboração própria com base em INPI (2023)

Quanto à eficácia do compartilhamento de decisões como no PPH, Chun (2011) conclui que sua eficácia depende de diversos fatores entre os dois países envolvidos, tais como o padrão aplicado para exames substantivos, a confiança na análise e o idioma.

O padrão aplicado para exames substantivos tende a ser similar para países signatários dos principais tratados internacionais de cooperação em patentes em virtude do estabelecimento de critérios mínimos para análise de patenteabilidade – o que não significa, por si só, que a questão da confiança esteja superada. Sobre o assunto, a irretocável lição de Peter Drahos (2007, p. 33) ensina que a cooperação que há muito é praticada entre países desenvolvidos deve ser avaliada com cautela, principalmente quando se trata do acesso a medicamentos:

Os Escritórios Trilaterais estabeleceram desde a década de 1980 fortes programas de cooperação entre si. Através dos seus programas de assistência técnica, integraram escritórios de patentes de países em desenvolvimento num sistema global emergente de administração de patentes. O objetivo deste sistema global é a eficiência produtiva. É maximizar a produção de patentes a um custo mínimo. Mantendo-se todas as outras coisas iguais, os institutos de patentes dos países em desenvolvimento acabarão por conceder cada vez mais patentes farmacêuticas. Isto complicará o acesso aos medicamentos para os cidadãos dos países em desenvolvimento. **Os governos dos países em desenvolvimento têm de adotar uma abordagem muito mais crítica no**

funcionamento dos seus Escritórios de Patentes. (grifo meu) (tradução livre⁷)

Assim, não se trata apenas da confiança na qualidade da análise técnica à qual procedeu o Escritório de Exame Anterior (OEE), mas também da confiança de que aquela análise é condizente com a função social da patente naquele determinado território. Por isso, é importante que a rede de PPH de um determinado Escritório seja pensada de acordo com seus interesses e objetivos com a cooperação internacional. O compartilhamento de decisões de exames técnicos apenas é capaz de alcançar seus objetivos primordiais quando há, para além da harmonização na legislação de patentes, convergência nos objetivos os países cooperantes - de modo que as decisões sejam especialmente úteis para os examinadores de patentes quando recebem resultados de exames de países que possuem regras e padrões semelhantes aos seus próprios. Assim, se dois países compartilham regras e padrões de patenteabilidade similares, o segundo Escritório pode efetivamente reduzir consideravelmente a necessidade de realizar exames adicionais (CHUN, 2011), como tem se observado na prática.

Conforme discutido anteriormente, nos sistemas de compartilhamento de exames como o PPH, os OLE não ficam restritos a simplesmente acatar a decisão do OEE, mas devem usá-la como referência para tomar suas próprias decisões e, assim, reduzir o tempo gasto em pesquisa, avaliação e tomada de decisão (MUSSKOPF *et al*, 2014).

Quanto aos efeitos benéficos do PPH, podem-se destacar três principais fatores: melhoria na qualidade das patentes concedidas; aceleração dos processos de exame; e redução de custos na obtenção de patentes. Em relação à qualidade das patentes, ao utilizar-se o PPH, a taxa de concessão de pedidos tende a ser mais alta em comparação com os pedidos que correm pela via tradicional, uma vez que os examinadores do Escritório de Patentes do segundo escritório baseiam sua análise

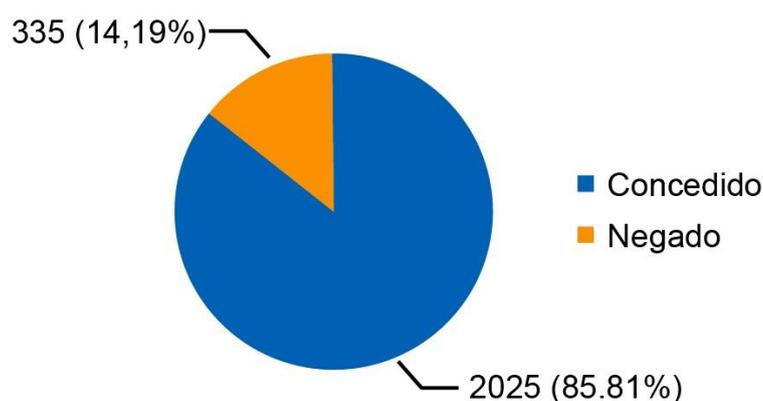
⁷ No original: “The Trilateral Offices have since the 1980s established strong programmes of co-operation amongst themselves. Through their technical assistance programmes they have integrated developing country patent offices into an emerging global system of patent administration. The purpose of this global system is productive efficiency. It is to maximize the output of patents at minimum cost. All other things being equal, the patent offices of developing countries will end up granting more and more pharmaceutical patents. This will complicate access to medicines for citizens of developing countries. Developing country governments have to take a much more critical approach to the operation of their patent offices”.

nas mesmas reivindicações examinadas pelo Escritório de patentes de origem, aumentando assim a previsibilidade e estabilidade dos direitos concedidos.

No entanto, uma questão que deve ser levantada não diz respeito exclusivamente ao PPH, mas sim a quaisquer mecanismos de cooperação internacional que tenha como intenção ou consequência o aumento da concessão de patentes estrangeiras. Segundo a ainda atual lição de Peter Drahos (1999), os principais tratados internacionais que versam sobre propriedade intelectual reconhecem que os Estados contratantes mantenham sua soberania para que a lei interna acerca do tema se adeque à realidade interna e as circunstâncias sociais daquele país para que a patente cumpra integralmente sua função social.

É consabido que a admissão de um pedido de patente no PPH não significa seu deferimento, tampouco obriga o examinador brasileiro a acatar as razões ou a decisão do Escritório estrangeiro. Contudo, conforme demonstra o gráfico 4, grande parte dos pedidos de patente que tramitam pelo PPH foram deferidos pelo INPI:

Gráfico 4: Resultados dos exames técnicos de pedidos examinados com requerimento de PPH, de 2016 a 2023



Fonte: Adaptado de INPI (2023)

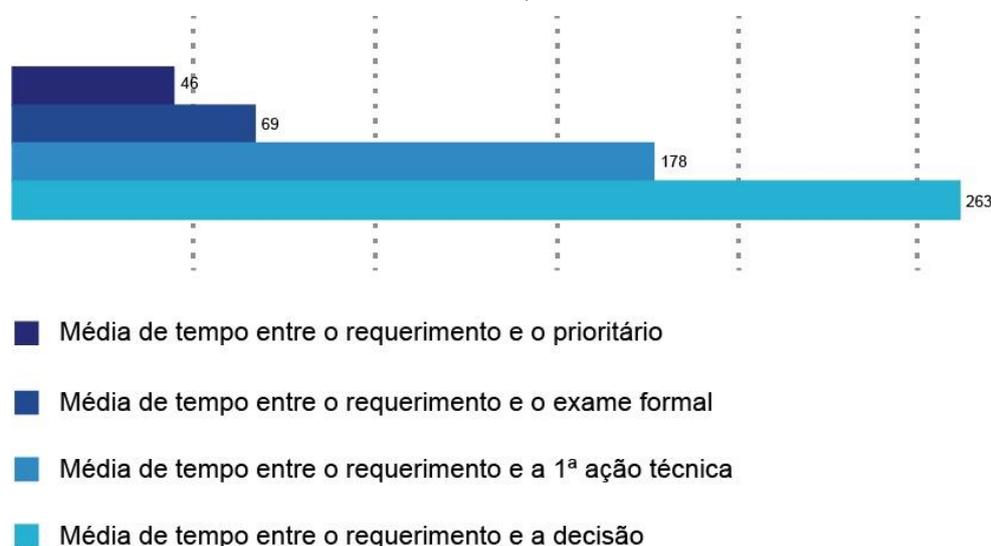
Assim, tem-se dois pontos contrapostos: de um lado, o aumento da previsibilidade e a segurança jurídica que se pressupõe quando o exame no INPI é corroborado por um Escritório parceiro (ou seja, um Escritório cujo trabalho inspira confiança) e, de outro, questões ensejadas pela facilitação do patenteamento de não residentes de países desenvolvidos em territórios de países em desenvolvimento.

Quanto a isso, pode-se sugerir que países em situação geopolítica semelhante intensifiquem a cooperação entre seus pares, de modo a perceber os benefícios de mecanismos como o PPH, porém reduzindo os riscos de monopólios e de construção de barreiras intransponíveis para a indústria nacional.

No que diz respeito ao benefício da aceleração dos processos de exame, deve-se destacar que os pedidos que se utilizam do PPH geralmente têm um tempo de espera consideravelmente reduzido, tanto para o início do exame quanto para a decisão final – o que significa que os requerentes obtêm uma resposta mais rápida e podem avançar com seus projetos de forma mais eficiente. No Brasil, inclusive, para se requerer a participação no programa, deve-se solicitar perante o INPI o “exame colaborativo prioritário”, de modo que o próprio nome do serviço deixa clara a priorização na tramitação dos pedidos que se utilizam do PPH, reduzindo-se consideravelmente o tempo de análise.

O gráfico 5 demonstra o tempo de processamento, em dias, de um requerimento de participação no PPH no INPI brasileiro:

Gráfico 5: Tempo médio (em dias) para cada etapa do pedido de patente com requerimento PPH (de 2016 a 2023)



Fonte: INPI (2023)

Além disso, o uso do PPH pode resultar em uma redução de custos para os requerentes. Ao permitir que os Escritórios de Patentes compartilhem informações e resultados de exames, evita-se a redundância na notificação de pareceres técnicos negativos o que reduz também a necessidade de comunicações repetidas entre examinadores e o requerente, resultando em economia de custos.

Por fim, entende-se que não apenas os requerentes são beneficiados pelo PPH, mas também os próprios examinadores (e, conseqüentemente, os Escritórios de Patentes participantes). Estudos realizados pelo JPO (2011) sugerem que o PPH também beneficia os próprios examinadores, uma vez que, aproveitando-se dos

resultados de exames de outros Escritórios, sua carga de trabalho será reduzida, permitindo-lhes dedicar mais tempo a outros pedidos de patente.

Diante dos resultados obtidos até o momento, a presidência do INPI brasileiro publicou, no Plano Estratégico de 2023-2026 (p. 30), o objetivo de “uniformizar e ampliar os programas de trâmite prioritário de processamento de pedidos de patentes do INPI, incluindo o PPH.” Também se mencionou no documento a intenção de se avaliar a adesão do Brasil ao Global-PPH até 2026, além de atualização das normas e critérios para concessão do trâmite prioritário de patentes sob diferentes modalidades, incluindo o PPH.

Não obstante os resultados otimistas até então, não se pode deixar de mencionar que o INPI brasileiro ainda não tem atuação globalmente relevante enquanto OFF ou OEE. A tabela 2, retirada da Edição de 2022 do *World Intellectual Property Indicators* da OMPI (p. 42), mostra um panorama global recente acerca do uso do PPH pelos Escritórios de Patentes.

Tabela 2: Pedidos de PPH por OFF e OLE, 2021

Office of later examination	Office of first filing																Total
	Australia	Canada	China	EPO	Finland	Germany	Israel	Japan	Netherlands	Republic of Korea	Russian Federation	Singapore	UK	US	Others		
Australia	31	15	17	76	6	11	4	43	5	5	4	5	34	820	66	1,142	
Brazil			90	71	2			63		28		1	15	305	23	598	
Canada	66	120	61	543	6	2	9	96		28	15	8	12	2,124	16	3,106	
China		19		1,086	36	57	9	1,366		260	17	39	55	2,757	53	5,754	
EPO	20	51	179				13	305		72	15	2		730	3	1,390	
Germany		2	15		3		2	222		8		1	38	402	7	700	
Israel	25	9		135		3	40	26		9	3	3	2	310	11	576	
Japan*		19	185	765	12	12	10	1,219		110	4	8	15	1,519	72	3,950	
Mexico	1	3	35	83		18	2	63	2	4	1		11	362	70	655	
Philippines								77		29				88		194	
Republic of Korea	35	15	153	469	6	18	14	812		36	16	17	15	1,806	47	3,459	
Russian Federation	1	5	46		6	28	2	49	102	5	1	13	9	151	76	494	
Singapore	11		80	33	2		2	51		16		5	2	111		313	
Thailand								346								346	
US	103	163	1,324	1,780	56	77	96	1,106		493	62	18	86	983	138	6,485	
Viet Nam								186		27						213	
Others	51	6	57	31	4	6		125		6	1	1	10	255	56	609	
Total	344	427	2,242	5,072	137	234	203	6,155	109	1,136	139	121	304	12,723	638	29,984	

* indica dados baseados no Escritório do Exame Anterior e não no Escritório do Primeiro Depósito.

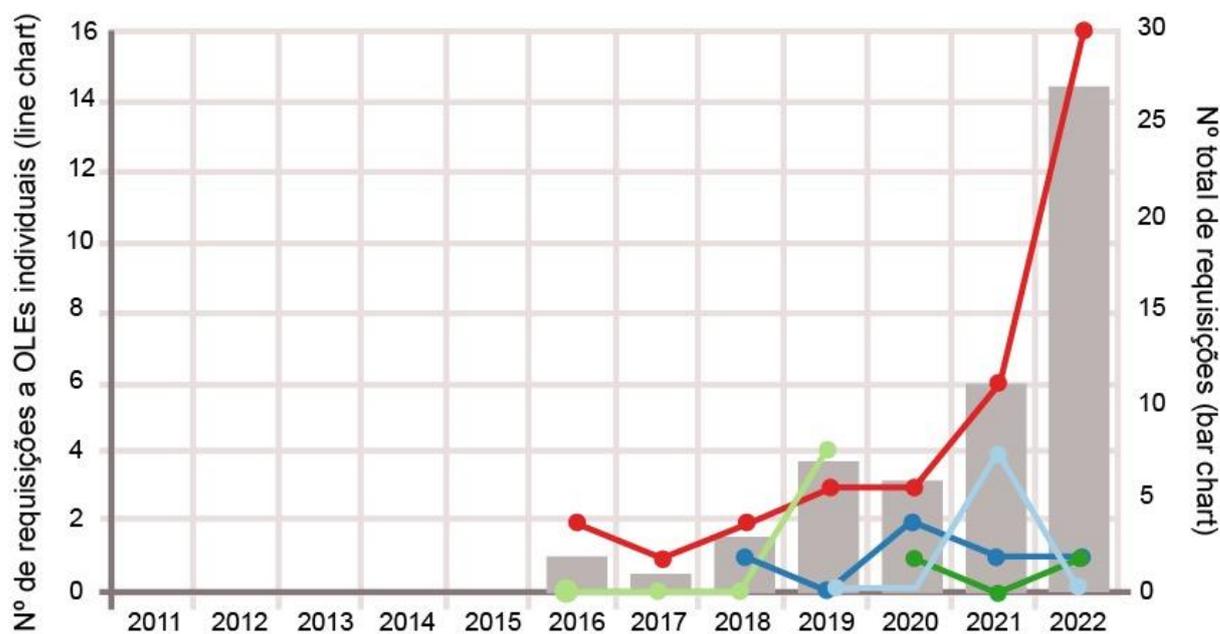
Fonte: OMPI, 2022

Nota-se, pelos dados reunidos pela OMPI, que o Brasil aparece na coluna de OLEs junto de outros países de grande relevância em números de proteção à propriedade intelectual, mas em contrapartida não é citado na linha referente aos

OFFs. Ou seja, em que pese o notável sucesso do programa no Brasil, o histórico de *backlog* vivenciado no país traz uma inegável discrepância na relação de exames estrangeiros utilizados no Brasil e de exames brasileiros utilizados no exterior.

Quanto à atuação do INPI enquanto OEE, o gráfico 6 mostra os Escritórios onde os exames do INPI são utilizados:

Gráfico 6: Número de pedidos PPH em outros países com o INPI (Brasil) como Escritórios de Exame Anterior (OEE) entre 2016 a 2022



Legenda: vermelho: USPTO; azul claro: CNIPA; azul escuro: EPO; verde claro: INPI Brasil; verde escuro: JPO.

Fonte: Japan Patent Office, 2023.

De acordo com as informações reunidas pela tabela 2 e pelo gráfico 6, o Brasil atuou como OLE em 800 requerimentos no ano de 2022, ao passo que atuou como OEE em pouco mais de 30 pedidos de patente estrangeiros. São dados muito discrepantes entre si - porém, conforme demonstrado na Tabela 2, o movimento de um Escritório parceiro atuar exponencialmente mais como OLE do que como OFF é uma tendência geral. Ainda assim, no caso do Brasil, a situação parece ser um pouco mais crítica do que nos demais países contidos no gráfico.

Não obstante, os dados reunidos na presente pesquisa indicam também um baixo uso do PPH por parte dos usuários brasileiros, seja no Brasil ou em outros países, uma vez que apenas poderiam utilizá-lo aqueles que possuem depósitos de pedidos correspondentes no exterior. Por inúmeras questões alheias ao escopo da

presente pesquisa, sabe-se que o Brasil, em específico o usuário brasileiro, não apresenta uma atividade tão expressiva no depósito de pedidos de patentes.

Assim, na verdade, os dados relativos ao PPH apenas acompanham os dados dos indicadores gerais de patentes no Brasil: em comparação aos Escritórios mais relevantes, o Brasil tem atuação pouco expressiva na busca pela proteção das patentes, especialmente quando se trata da proteção em âmbito internacional. Tais questões serão analisadas com mais profundidade no Capítulo seguinte, que tratará sobre a operacionalização do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) no Brasil.

2.4 CONCLUSÕES FINAIS DE CAPÍTULO

Com o passar dos anos e conforme foram crescendo as boas experiências tanto do INPI quanto dos usuários do PPH, o limite anual de requerimentos admitidos para o programa no Brasil foi aumentando gradativamente. Em sua primeira fase desde a unificação do programa, o PPH no Brasil aceitou 400 requerimentos; em sua fase II, 600 requerimentos. Na fase III, em 2022, 800 requerimentos de PPH “normal” e PPH Mottainai, somados de 100 requerimentos de PCT-PPH, números estes repetidos na atual fase IV.

É imperioso notar que os limites anuais para requerimentos PPH, desde sua implantação e mais drasticamente no último biênio, não parecem ser suficientes para aportar o número de depositantes interessados em requerê-lo perante o INPI. Em todas as fases do projeto-piloto, os limites foram alcançados antes do final do ano (ou seja, antes do prazo limite), o que leva à conclusão de que um considerável número de requerentes não conseguiu se beneficiar do programa naquele ano.

Merece destaque a fase IV do programa, que aceitava até 800 requerimentos anuais e atingiu seu limite já no mês de julho do corrente ano de 2023, sendo por certo a experiência de maior sucesso do PPH no Brasil até o momento. Também deve-se ressaltar o início do PCT-PPH desde sua fase III, com o limite de 100 requerimentos permitidos no ciclo anual sendo atingido no mês de junho.

O crescimento no número de requerimentos e a adesão dos usuários ao programa demonstra o sucesso da operação no INPI brasileiro: os exames têm se apresentado satisfatórios, com notável qualidade técnica, além de serem absolutamente condizentes com os padrões internacionais e dos Escritórios parceiros.

A limitação anual no número de requerimentos admitidos encontra razões não apenas nas limitações operacionais do INPI – principalmente no que tange à defasagem no quadro de examinadores – mas também na cautela em ter um numerário excessivo de pedidos de patentes estrangeiros (ou mesmo nacionais, oriundos de depositantes de maior porte e com mais recursos) obtendo a concessão, “furando a fila” de maneira ostensiva de modo que os requerentes brasileiros, ou requerentes brasileiros de menor porte, acabem sempre ficando para trás.

Assim, pode-se concluir que o INPI brasileiro tem, desde 2016, empreendido esforços significativos na consolidação do PPH como um instrumento de cooperação internacional aliado do usuário do sistema de patentes, seguindo inclusive as tendências globais de crescimento do compartilhamento de trabalhos.

Ainda assim, infere-se, através dos números reunidos, que o usuário brasileiro ainda tem atuação pouco expressiva no PPH, e muito se deve pelo motivo de que o usuário brasileiro ainda apresenta atividade discreta nos depósitos de patente internacionalmente. Conforme se analisará com profundidade no Capítulo seguinte, grande parte do número de patentes depositadas no Brasil são de requerentes não-residentes. Dos requerentes brasileiros, muitos são pessoas físicas – o que pode indicar tratar-se de inventores independentes, o que poderia obstar a busca pela proteção da patente no exterior em vista dos elevados custos associados.

Apesar disso, os bons resultados galgados até o momento demonstram não apenas a confiança do usuário na maneira como o INPI tem viabilizado o programa, mas também a eficácia e a rapidez com que o INPI tem avaliado e dado sequência aos requerimentos.

A atuação do INPI enquanto OEE, contudo, ainda não apresenta grande relevância no cenário internacional – o que pode mudar em um cenário próximo, principalmente em vista do combate ao *backlog* de patentes, os programas de trâmite prioritário e as ações pretendidas no Plano Estratégico 2023-2026.

3 A OPERACIONALIZAÇÃO DO TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES (PCT) NO ÂMBITO DO INPI

À continuação da discussão sobre a cooperação internacional em matéria de patentes, seus fundamentos e operacionalização no que diz respeito ao INPI, no presente Capítulo serão abordadas questões referentes ao PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes) no que diz respeito, primeiramente, à adesão do Brasil ao PCT já em 1970, ano em que o Tratado foi firmado pelos seus fundadores. Serão analisados, de maneira geral, as vantagens e limitações do PCT na perspectiva do usuário, do Escritório de Patentes e do Estado Contratante.

Ademais, também será abordada a experiência do brasileiro que utiliza o sistema do PCT, depositando pedidos junto ao RO/BR (INPI brasileiro enquanto Organismo Receptor de novos pedidos internacionais) e as vantagens percebidas pelo usuário. Também serão analisadas estatísticas para identificar o uso do PCT por depositantes brasileiros.

Além disso, será analisado o papel do INPI enquanto Autoridade de Pesquisa Internacional (ISA, do inglês *International Searching Authority*) e Autoridade de Exame preliminar Internacional (IPEA - *International Preliminary Examining Authority*) desde sua nomeação, os impactos desse status, seus aspectos principais e estatísticas que demonstram a utilização do serviço por brasileiros ou estrangeiros.

Também o impacto do número de pedidos de patente nas fases nacionais no Brasil será analisado com base em estatísticas reunidas em documentos disponibilizados pelo INPI e pela OMPI, de modo a compreender as diferenças entre o uso do PCT por usuários brasileiros que desejam internacionalizar seus direitos ou por usuários não residentes que pretendem estender seus direitos ao território brasileiro.

3.1 A ADESÃO DO BRASIL AO TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES (PCT)

O sistema internacional de proteção às patentes - anteriormente pautado tão somente nas regulações da Convenção da União de Paris – veio se mostrando insuficiente para a efetivação dos direitos dos titulares conforme a globalização de mercados foi se expandindo. Conforme sintetiza Othon (2009, p. 30):

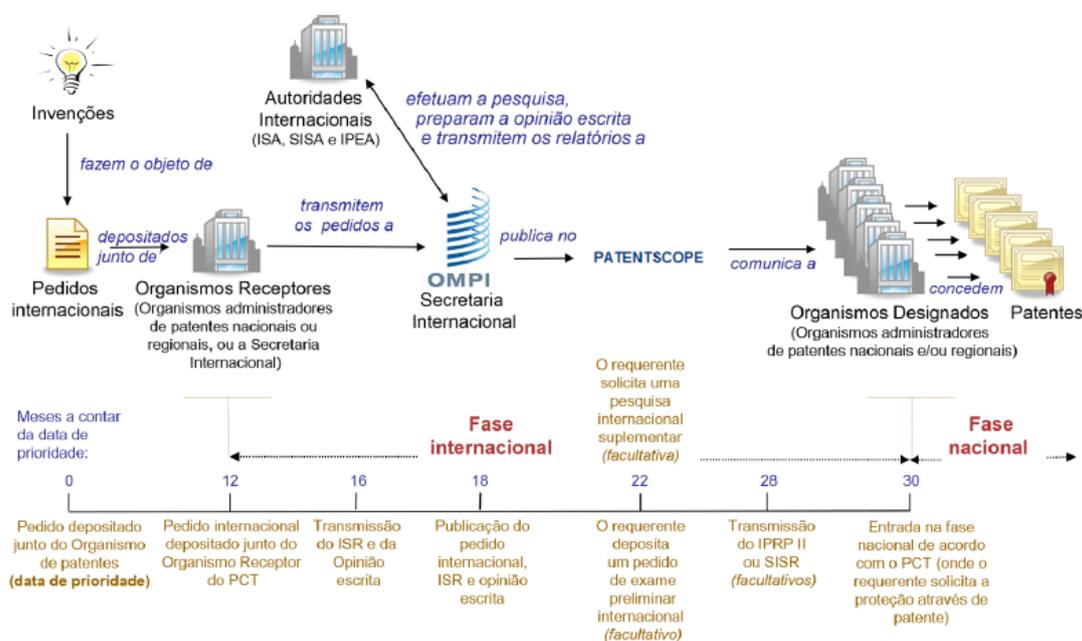
“Todavia, o mecanismo da CUP mostrou-se deficiente, pois gera despesas com o pagamento de taxas processuais, traduções juramentadas e outras

providências presentes nas legislações nacionais, além da necessidade de se constituir um procurador, em cada país, para acompanhar a tramitação do processo, para fins de cumprimento de prazos, retribuições (pagamento de anuidades) e outras exigências. Ademais, o prazo de doze meses mostra-se exíguo para a preparação do pedido e depósito nos países pelos quais o depositante possui interesse.

O PCT, conforme sumarizado pela OMPI, viabiliza a possibilidade de assegurar a proteção de uma invenção por meio de um único pedido de patente "internacional" em diversos países simultaneamente. Qualquer pessoa com cidadania ou residência em um Estado ou Membro signatário do PCT pode apresentar esse tipo de pedido. Geralmente, o requerimento pode ser submetido ao Escritório de patentes nacional do Estado ou Membro signatário onde o requerente possui cidadania ou residência, ou, a critério do próprio requerente, no Escritório Internacional da OMPI em Genebra.⁸

Revisitando informações abordadas no Capítulo 1, o procedimento do PCT tem início com um pedido internacional, que será processado por um Organismo Receptor e passará por uma busca de anterioridade, cujo relatório será acompanhado de uma opinião escrita. Na sequência, as informações serão transmitidas à Secretaria Internacional da OMPI, que publicará o pedido. O procedimento do PCT se encerra quando se iniciam as fases nacionais, conforme mostra o fluxograma pela figura abaixo:

Figura 4: Resumo do PCT



Fonte: OMPI, Perguntas e respostas sobre o PCT, n.d.

⁸ Informações disponíveis em <https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/>

Desse modo, o PCT veio para superar limitações burocráticas, temporais e orçamentárias encontradas pelos titulares. Nesse sentido, Malagrici (2009, p.48) destaca os principais benefícios da adesão ao PCT:

Quanto ao depósito internacional, a simplificação da burocracia inicial, a redução de custos e a dilatação de prazos para os depósitos de patentes em diversos países beneficiariam principalmente os países geradores de tecnologia. Entretanto, também trariam benefícios para os países em desenvolvimento, pois permitiriam aos inovadores desses países, valendo-se dessas facilidades, buscar proteção para suas inovações em outros países, o que seria praticamente impossível sem o Tratado, em função das dificuldades e custos de transações envolvidos.

Segundo a OMPI (2020), a origem do desenvolvimento do PCT remonta a 1966, quando a Comissão Executiva da União Internacional de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial reconheceu a urgência de criar uma forma mais econômica, rápida e eficiente de proteger inovações em todo o globo. Assim, em março de 1970, o PCT foi firmado na Conferência Diplomática Negociadora do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, realizada na cidade de Washington, nos Estados Unidos.

Malavota (2006) destaca que, devido ao evento, o Brasil seria compelido a formar uma equipe de especialistas para representar o país, e foi precisamente por meio das conversas conduzidas entre esses membros que se delineou, para além da definição das diretrizes gerais, o primeiro plano concreto para uma estratégia política relacionada à Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia.

Em que pese tenha o PCT sido firmado no ano de 1970, apenas em 1978 foi operacionalizado no Brasil, sendo promulgado pelo Decreto nº 81.742, de 31 de Maio de 1978. Na sequência, vieram as ações do INPI brasileiro para viabilizar o novo Tratado. Nas palavras de Malagrici (2009, p. 49):

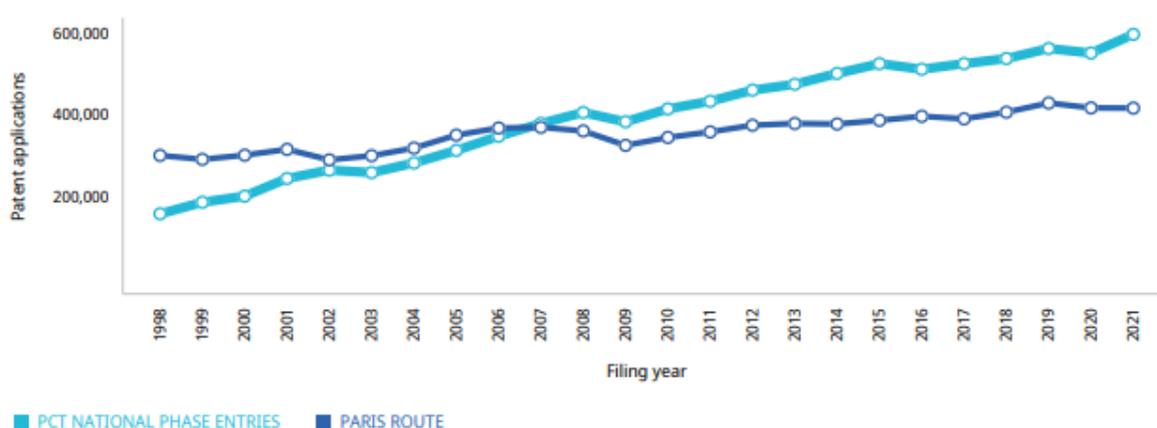
Na década de 1980, dentro da proposta do PCT, o INPI dirige suas atividades no sentido de fortalecer o sistema nacional de propriedade industrial e de viabilizar o depósito internacional. Para tanto, na primeira metade da década, o INPI concentra seus esforços e consegue êxito na redução do estoque de pedidos de patentes pendentes de exame técnico. A partir da segunda metade da década, o Instituto foca sua atuação na disseminação do sistema de propriedade industrial e no uso do sistema como instrumento de apoio ao desenvolvimento econômico do país, ainda dentro da proposta do tratado, e contando com a cooperação internacional.

A adesão do Brasil ao PCT obrigou o Governo Brasileiro e o INPI a adotarem leis e medidas que permitissem que o país tivesse um desempenho e um papel de

destaque no sistema internacional de proteção às patentes, o que certamente impactou o desenvolvimento econômico e na ampliação da cooperação internacional.

Atualmente, a grande maioria dos países é signatária do PCT⁹ e, de fato, o uso da via do PCT tem aumentado consideravelmente com relação à alternativa de depósito em territórios estrangeiros via CUP (Convenção da União de Paris), conforme demonstra o gráfico abaixo:

Gráfico 7: Evolução de pedidos de patentes de não residentes por rota de depósito (1998-2021)



Fonte: OMPI. Patent Cooperation Treaty Yearly Review. 2023.

É inegável, portanto, a importância da adesão ao PCT ao país ou membro que deseja estar incluído no sistema internacional de proteção às patentes, seja com as vantagens e/ou limitações trazidas por tal inclusão.

3.1.1 Vantagens e limitações do PCT no contexto brasileiro

Primeiramente e à continuidade do exposto acima, merece ênfase o fato de que a adesão ao PCT não trouxe vantagens por si só, mas causou benefícios colaterais a partir do momento que chamou o governo da época a tomar atitudes quanto à necessária modernização e adequação das políticas e normas de Propriedade Industrial no Brasil.

Assim como a CUP, as normas do PCT não interferem no ordenamento jurídico interno dos países contratantes, vez que apresenta mecanismos de harmonização entre as normas externa e interna (OTHON, 2009). Ou seja, a nova estratégia traçada pelo governo envolveu questões de cunho político e econômico, não sendo

⁹ Atualmente, o PCT conta com 157 Estados contratantes. Dos Estados não contratantes, destacam-se Argentina, Uruguai e Paraguai.

necessárias grandes mudanças de legislação em virtude estritamente da adesão ao PCT, mas sim de adequação geral para que o Brasil se acomodasse melhor ao sistema internacional de patentes e se equiparasse a seus pares.

A OMPI (1970) destaca que as principais vantagens que a cooperação trazida pelo PCT são, em suma:

- (i) os requerentes têm até 18 meses a mais do que se não tivessem usado o PCT para refletir sobre a conveniência de buscar proteção em países estrangeiros, nomear agentes de patentes locais em cada país estrangeiro, preparar as traduções necessárias e pagar taxas nacionais;
- (ii) os requerentes podem ter a certeza de que, se o seu pedido internacional estiver na forma prescrita pelo PCT, não poderá ser rejeitado formalmente por qualquer organismo designado durante a fase nacional;
- (iii) com base no relatório de pesquisa internacional e na opinião escrita, os requerentes podem avaliar com razoável probabilidade as chances de sua invenção ser patenteada;
- (iv) os requerentes têm a possibilidade, durante o exame preliminar internacional facultativo, de alterar o pedido internacional e, assim, regularizá-lo antes do processamento pelos diversos escritórios de patentes;
- (v) o trabalho de pesquisa e exame dos escritórios de patentes pode ser consideravelmente reduzido ou eliminado graças ao relatório de pesquisa internacional, ao parecer escrito e, quando aplicável, ao relatório preliminar internacional sobre patenteabilidade que são comunicados aos escritórios designados juntamente com o pedido internacional;
- (vi) os requerentes possam ter acesso a procedimentos de exame acelerado na fase nacional nos Estados Contratantes que tenham acordos PCT-Patent Prosecution Highway (PCT-PPH) ou acordos similares;
- (vii) uma vez que cada pedido internacional é publicado com um relatório de pesquisa internacional, terceiros estão em melhor posição para formular uma opinião bem fundamentada sobre a potencial patenteabilidade da invenção reivindicada; e
- (viii) para os requerentes, a publicação internacional no PATENTSCOPE alerta o mundo sobre os seus pedidos, o que pode ser um meio eficaz de publicidade e procura de potenciais licenciados. *(tradução livre)*¹⁰

¹⁰ No original: "(i) applicants have up to 18 months more than if they had not used the PCT to reflect on the desirability of seeking protection in foreign countries, appoint local patent agents in each foreign country, prepare the necessary translations and pay national fees;

(ii) applicants can rest assured that, if their international application is in the form prescribed by the PCT, it cannot be rejected on formal grounds by any designated office during the national phase;

(iii) on the basis of the international search report and the written opinion, applicants can evaluate with reasonable probability the chances of their invention being patented;

(iv) applicants have the possibility, during the optional international preliminary examination, to amend the international application and thus put it in order before processing by the various patent offices;

O PCT traz inúmeras vantagens de caráter procedimental ao usuário do sistema e promove a cooperação internacional entre Estados de forma prática e ampla, facilitando assim o acesso e a troca, mediada pela OMPI, de informações entre Escritórios. Para além disso, conforme elucida Ranjan (2003, p. 52 e 53), há vantagens a longo prazo que vislumbram o país signatário e o usuário de forma estratégica:

[...] o sistema PCT também ajuda a: (i) Melhorar o status do país na área de propriedade intelectual em todo o mundo, (ii) Preparar o caminho para a geração de divisas através das exportações, (iii) Incentivar a apresentação de pedidos em outros países, (iv) Gestão eficiente da carteira de patentes, (v) Permitir escalonamento de despesas, e (vi) Permitir tempo adicional para a tomada de decisões mais fundamentadas¹¹. (*tradução livre*)

O autor cita, ainda, que o PCT facilita que a tecnologia mais avançada esteja constantemente disponível, gerando mais oportunidades de transferência de tecnologia, além de permitir avanços tecnológicos mais rápidos. Especificamente com relação aos países em desenvolvimento, são vantagens o fomento ao estabelecimento e desenvolvimento de indústrias locais e o aumento de investimento estrangeiro direto (RANJAN, 2003).

Para os Escritórios de Patentes, a cooperação através do PCT oferece meios práticos de aumento de eficiência, uma vez que permite que as buscas fornecidas pelo Relatório de Busca Internacional e o exame da Opinião Escrita e do Relatório de Exame Preliminar Internacional sejam aproveitados nas fases nacionais.

(v) the search and examination work of patent offices can be considerably reduced or eliminated thanks to the international search report, the written opinion and, where applicable, the international preliminary report on patentability which are communicated to designated offices together with the international application;

(vi) applicants are able to access fast-track examination procedures in the national phase in Contracting States that have PCT-Patent Prosecution Highway (PCT-PPH) agreements or similar arrangements;

(vii) since each international application is published with an international search report, third parties are in a better position to formulate a well-founded opinion about the potential patentability of the claimed invention; and

(viii) for applicants, international publication on PATENTSCOPE puts the world on notice of their applications, which can be an effective means of advertising and looking for potential licensees”

¹¹ No original: “(...) PCT system also helps in: (i) Improving the status of the country in the area of intellectual property worldwide, (ii) Paving the way for generating foreign exchange through exports, (iii) Encouraging filing of applications in other countries, (iv) Efficient patent portfolio management, (v) Allowing staggering of expenses, and (vi) Allowing additional time for making more informed decisions”.

Também o fato de que a fase internacional permite que sejam feitas alterações no texto do pedido a partir da emissão dos citados relatórios – seja em virtude do Relatório de Busca Internacional e da Opinião Escrita, que permitem a adequação do quadro reivindicatório por força do Art. 19 do PCT¹², seja em virtude do Relatório de Exame Preliminar Internacional, que permite a alteração de todos os documentos que compõem o pedido internacional (resumo, relatório descritivo, reivindicações e figuras, quando houver) em vista do Art. 34 do PCT¹³ – permite muitas vezes que os pedidos cheguem às fases nacionais com problemas de clareza, novidade e atividade inventiva superados, economizando assim tempo e trabalho por parte dos Examinadores.

Além disso, os aspectos formais dos pedidos de patente em fases nacionais já foram verificados e as inconsistências foram superadas durante a fase internacional, de modo que muito do trabalho para verificação desses requisitos (em especial quando à entrada e à publicação do pedido) é poupado em comparação aos pedidos que se utilizam da via da CUP.

Assim, não apenas o usuário do sistema internacional de patentes é beneficiado pelo PCT, mas também o país e membro signatário enquanto ator político no cenário internacional e os Escritórios de Patentes dos países signatários, que podem ter vantagens quanto à eficiência nos procedimentos de exame formal, buscas de anterioridades e exame técnico.

Com relação às limitações do PCT, Ranjan (2003) sugere que, na contramão da eficiência trazida pelo compartilhamento de buscas e exame, o PCT inevitavelmente causa o aumento de depósito no número dos pedidos de patentes nos Escritórios dos Estados Contratantes e, caso o Escritório não esteja

¹² O Artigo 19 do PCT trata da modificação das reivindicações perante a Secretaria Internacional e define que 1) Após a recepção do relatório de pesquisa internacional, o requerente terá o direito de modificar uma vez as reivindicações do pedido internacional mediante o depósito das modificações junto da Secretaria Internacional dentro do prazo prescrito. Poderá juntar às mesmas uma breve declaração, como previsto no Regulamento de Execução, explicando as modificações e indicando os efeitos que estas poderão ter sobre a descrição e os desenhos; 2) As modificações não devem ir além da exposição da invenção constante do pedido internacional tal como foi depositado; e 3) A inobservância das disposições do parágrafo 2) não terá consequências nos Estados designados cuja legislação nacional permita que as modificações vão além da exposição da invenção.

¹³ O Artigo 34.1.b do PCT define que “O requerente tem o direito de modificar as reivindicações, a descrição e os desenhos, na forma prescrita e dentro do prazo prescrito, antes do estabelecimento do relatório de exame preliminar internacional. As modificações não devem ir além da exposição da invenção constante do pedido internacional tal como foi depositado.”

operacionalmente preparado para receber tal número de requerimentos, este pode levar mais adiante a um crescente *backlog* de patentes.

Outro ponto importante é que, a despeito de o processo do PCT deferir custos com as fases nacionais, o próprio depósito do pedido através do PCT depende do pagamento de taxas, tais como: a taxa de transmissão ao Organismo Receptor, a taxa de depósito internacional devida à Secretaria Internacional, a taxa de busca internacional à Autoridade responsável pela Pesquisa Internacional (ISA) escolhida. Algumas dessas taxas são reduzidas quando o titular do pedido é nacional ou residente de um país em desenvolvimento, o que será oportunamente abordado em item adiante.

Outrossim, é relevante considerar brevemente as limitações de origem política e econômica uma vez que, inobstante o fortalecimento do sistema de proteção interno trazido pela adesão ao PCT, os principais favorecidos a partir de sua adesão seriam, segundo Malagrici (2009), os agentes econômicos com a estrutura administrativa preparada para aproveitar as facilidades proporcionadas pelo sistema de depósito internacional a fim de ter seus pedidos de patentes analisados em vários países de forma quase simultânea.

Sob esse prisma, pode-se entender que o PCT pode trazer efeito de exclusão de estruturas organizacionais menos preparadas para atuar de forma internacional, o que pode levar a uma restrição no acesso ao mercado de tecnologia baseada em patentes.

De acordo com as informações apresentadas, conclui-se que há muitas vantagens, principalmente procedimentais, relacionadas à operacionalização do PCT. Em contrapartida, há limitações oriundas de própria configuração político-econômica global, reforçadas por instrumentos que facilitam o acesso ao sistema internacional de patentes, mas não causadas ou notadas exclusivamente no contexto do PCT.

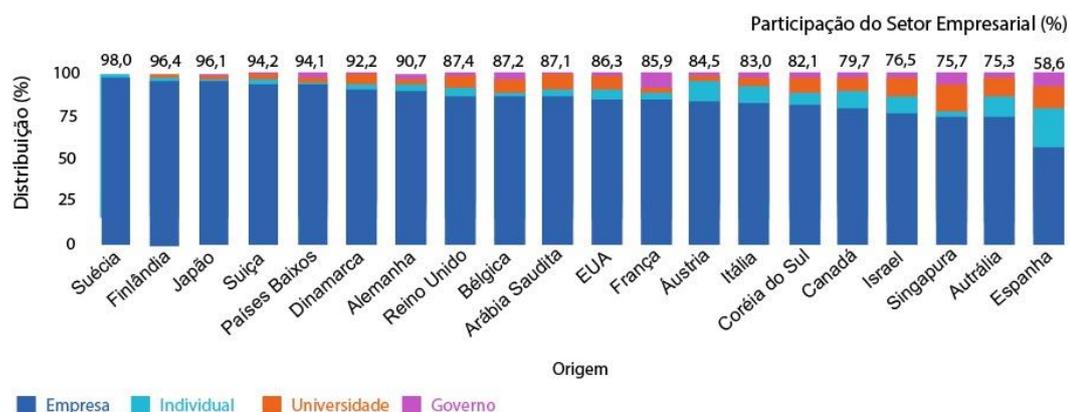
3.2 O DEPOSITANTE BRASILEIRO NO ÂMBITO DO PCT

Conforme abordado acima, o PCT traz inúmeras vantagens ao titular do pedido de patente que deseje internacionalizar seu direito ou a expectativa deste. Destacam-se as vantagens de extensão do prazo de prioridade, a uniformização de requisitos formais, a prorrogação dos custos relativos às fases nacionais e as informações trazidas pelas buscas e exames da fase internacional.

Como desvantagem, citou-se a questão de que o depósito do pedido no PCT gera custos extras, notadamente quanto às taxas oficiais devidas ao Organismo Receptor, à Secretaria Internacional e à Autoridade de Pesquisa. Nesse aspecto, é imperioso destacar que o depositante brasileiro, em especial as pessoas físicas, contam com descontos significativos ou valores reduzidos para depósito de pedidos internacionais no PCT.

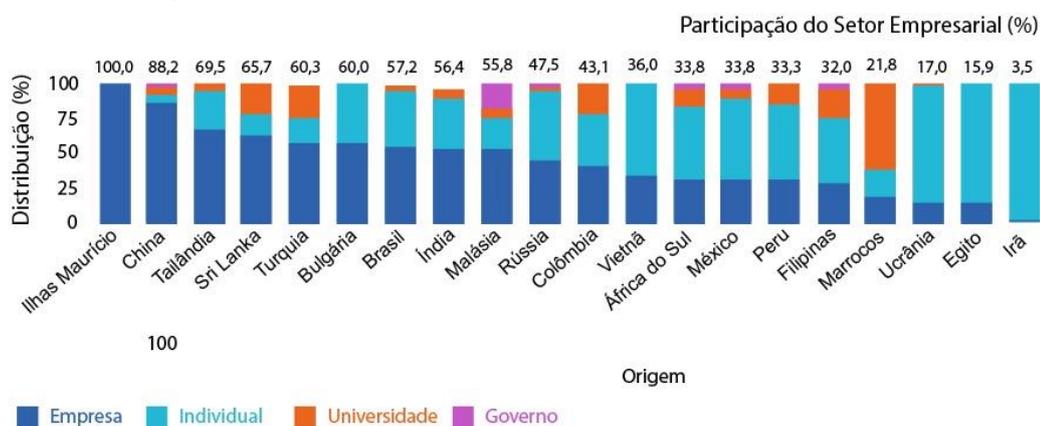
Em consequência disso, os países que contam com condições especiais para pessoas físicas contam com uma porcentagem muito maior de depósitos dessa natureza do que aqueles que não oferecem tais condições especiais. Os gráficos abaixo mostram a distribuição de pedidos internacionais por natureza do depositante nos países de origem. O gráfico 8 traz dados relativos aos países de renda alta, e o gráfico 9 trata dos países de renda média:

Gráfico 8: Distribuição de pedidos PCT por tipo de depositante em países de renda alta (2022)



Fonte: Adaptado de OMPI. Patent Cooperation Treaty Yearly Review. 2023. Tradução livre.

Gráfico 9: Distribuição de pedidos PCT por tipo de depositante em países de renda média (2022)



Fonte: Adaptado de OMPI. Patent Cooperation Treaty Yearly Review. 2023. Tradução livre.

Dessa forma, resta a conclusão de que a cooperação internacional em matéria de patentes, notadamente os incentivos e benefícios trazidos por seus instrumentos – encontra limitações quando seus usuários são obstados por questões de política econômica e tecnológica não facilmente superadas sem grandes reformas e, por certo, vontade política para tal.

3.3 O ESCRITÓRIO BRASILEIRO COMO AUTORIDADE DE PESQUISA (ISA) E AUTORIDADE DE EXAME PRELIMINAR (IPEA)

No ano de 2007, durante a Trigesima Sexta Sessão da União do PCT em Genebra, o INPI brasileiro foi nomeado como Autoridade de Pesquisa Internacional (ISA, do inglês *International Searching Authority*) e Autoridade de Exame Preliminar Internacional (IPEA, do inglês *International Preliminary Examining Authority*) no âmbito do PCT.

Na carta de exposição de motivos do Governo Brasileiro ao Diretor-geral da OMPI, datada de 31 de julho de 2007, destaca-se que a modernização do INPI é uma prioridade e que o INPI é visto pela sociedade como um dos principais *stakeholders* do Sistema Brasileiro de Inovação. Também se mencionou que o INPI aumentou o número de examinadores a fim de reduzir o *backlog* de marcas e patentes e criou sistemas eletrônicos internos que serviriam para agilizar os exames. (OMPI, 2007)

Quanto à capacidade técnica do INPI para se tornar ambos ISA e IPEA, o Governo Brasileiro (OMPI, 2007, p. 3) fez as seguintes considerações:

Até o final de 2008, a área de patentes espera contar com 360 (trezentos e sessenta) examinadores, com pelo menos mestrado, todos com alto nível de conhecimento em uma língua estrangeira — principalmente inglês. [...] O aumento do número de examinadores de patentes e o futuro novo sistema eletrônico mencionado terão certamente um impacto positivo na produção e, conseqüentemente, resolverão este problema num curto espaço de tempo. O número total de pedidos por ano é de cerca de 20.000 (vinte mil), dos quais cerca de 54% são provenientes do Sistema PCT.

Atualmente, o INPI-BR conta com examinadores de patentes com capacidade para processar cerca de 20.000 (vinte mil) aplicações por ano. Considerando que a equipe examinadora aumentará até o final de 2008, essa capacidade alcançará a marca de 30.000 (trinta mil) inscrições por ano. Como o INPI-BR pretende iniciar suas operações como ISA/IPEA atuando apenas para pedidos provenientes do Brasil ou quando o pedido for em português, a quantidade de pedidos internacionais recebidos não seria suficiente para afetar as operações do INPI-BR. Portanto, o INPI-BR seria capaz de lidar com o trabalho do ISA/IPEA sem prejudicar seriamente a capacidade de reduzir o acúmulo de pedidos nacionais.

Ainda no documento, o Governo Brasileiro elencou as experiências de cooperação entre o INPI-BR que outros Escritórios de Patentes, tais como EPO, USPTO, INPI-Portugal, dentre outros, para garantir o controle de qualidade dos procedimentos e diretrizes de busca e exame e melhorar os procedimentos operacionais internos (OMPI, 2007).

Os principais argumentos que culminaram na nomeação do INPI como ISA e IPEA, além da consabida capacidade técnica do quadro funcional da Autarquia e do compromisso em otimizar a prestação dos serviços através da automatização de sistemas, também residem no estímulo às empresas brasileiras a acessarem cada vez mais o sistema internacional de patentes – o que, por certo, teria significativo impacto no desenvolvimento tecnológico brasileiro.

Merece destaque o fato de que, também na Trigésima Sexta Sessão da União do PCT, a língua portuguesa passou a ser aceita como idioma oficial para publicação de pedidos internacionais. Na mesma ocasião, a língua coreana também passou a ser admitida - antes disso, eram aceitos como idiomas de publicação apenas inglês, francês, alemão, japonês, russo, espanhol, chinês e árabe.

Outro ponto de destaque é que, antes da nomeação do INPI brasileiro, apenas Escritórios de países desenvolvidos detinham o status de ISA/IPEA. Sobre esse aspecto, Syam (2022, p. 250) chama a atenção à influência que a opinião emitida por uma ISA/IPEA de um país desenvolvida possa ter nos países em desenvolvimento:

Embora os relatórios produzidos na fase internacional do PCT não sejam vinculativos para os escritórios nacionais, esse sistema também permite que os escritórios de patentes que produzem o relatório de busca internacional e o relatório de exame em sua capacidade como Autoridade de Busca e Exame Internacional (ISEA) influenciem o exame nacional daquela solicitação em um país em desenvolvimento (OMPI, 2007).

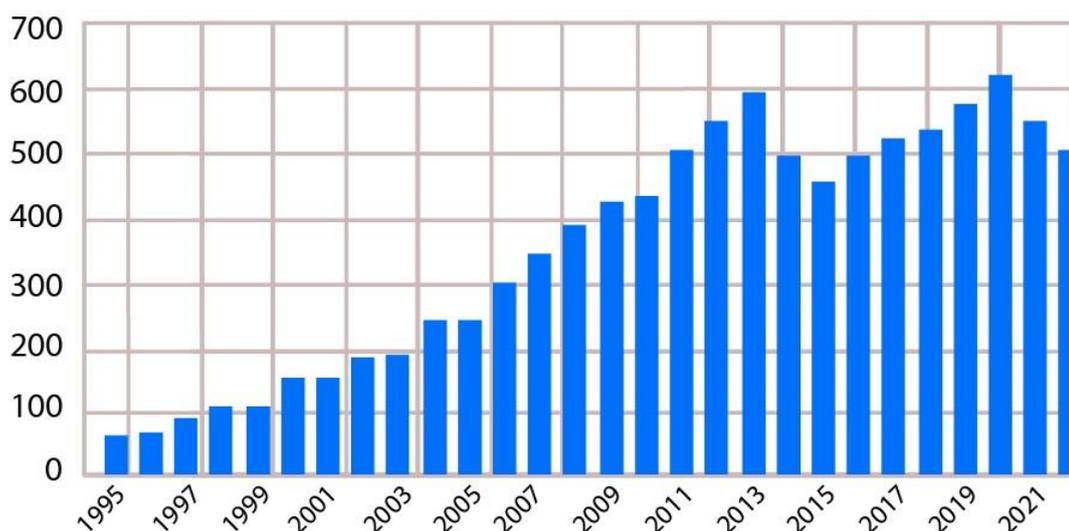
Esse é um aspecto pouco abordado nas discussões sobre o tema: para além do prestígio e do reconhecimento que vem com a nomeação de um Escritório de Patentes como ISA/IPEA, quando se trata de um Escritório de um país em desenvolvimento, são também envolvidas questões de autonomia e soberania – principalmente porque, ainda segundo Syam (2022), muitas propostas vem sendo apresentadas por nações desenvolvidas com o objetivo de dissuadir a repetição do trabalho realizado na fase internacional do sistema PCT durante a fase nacional, de modo a promover maiores níveis de compartilhamento de trabalho.

Para além das questões elencadas acima, conforme se verifica pelo gráfico 10, o número de pedidos de depositantes brasileiros teve um significativo aumento desde

o momento em que o INPI brasileiro iniciou efetivamente sua atuação como autoridade de pesquisa internacional e de exame preliminar internacional no ano de 2009.

Para a obtenção dos dados para montagem do gráfico abaixo no WIPO IP Statistics Data Center, foi selecionada a aba “PCT”; em “Indicator”, selecionou-se o item “1 – PCT applications by filing date”; em “Report type”, selecionou-se a opção “Yearly statistics” e informado o intervalo temporal de 1995 a 2023. No quadro Receiving Office (RO), foi incluído apenas o Brasil, o que se repetiu no quadro “Origin”:

Gráfico 10: Pedidos internacionais depositados no RO/BR de origem brasileira, de 1995 a 2022



Fonte: Adaptado de WIPO statistics database. Última atualização: Agosto de 2023.

A derrubada da barreira idiomática foi certamente um grande estímulo para que os depositantes brasileiros buscassem acessar o sistema internacional de patentes, uma vez que todos os custos com traduções seriam preteridos para as fases nacionais ao final dos trinta meses¹⁶ da fase internacional.

Conforme abordado em item anterior, a adesão ao PCT nos países em desenvolvimento acaba por majoritariamente beneficiar depositantes estrangeiros, uma vez que facilita o patenteamento de suas tecnologias naqueles territórios e possibilita a exploração de um determinado mercado com as vantagens mercadológicas atinentes a uma patente concedida ou à expectativa desta.

Ademais, apesar de ser difícil precisar exatamente qual o impacto da efetivação do Acordo ISA/IPEA no número de pedidos internacionais de origem brasileira

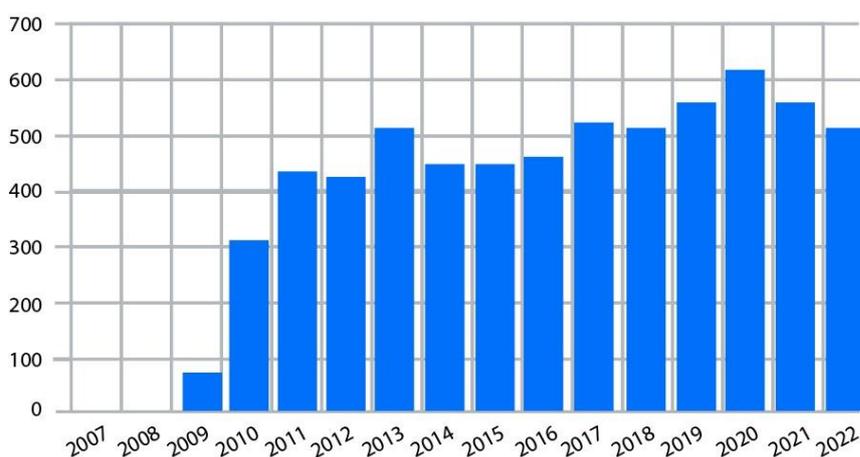
¹⁶ Alguns países e escritórios regionais postergam a entrada na fase nacional para 31 meses, 32 meses ou mais, dependendo de circunstâncias específicas.

depositados no RO/BR, pode-se inferir que o usuário brasileiro – seja esta empresa pública ou privada, pessoa física, universidade tem um instrumento para utilizar no processo decisório de depósito de pedidos de patentes em outros países e membros do PCT, bem como o aceite da língua portuguesa como idioma de publicação pela OMPI.

Ainda assim e apesar o notável desempenho do INPI enquanto ISA, os números mostram que o número de pedidos que elegeram o INPI como ISA vem se mantendo estável, com poucas oscilações. O gráfico a seguir mostra o número de Pedidos internacionais que elegeram o INPI-BR como ISA desde o primeiro ano de operação até 2022.

Para a obtenção dos dados para montagem do gráfico abaixo no WIPO IP Statistics Data Center, foi selecionada a aba “PCT”; em “Indicator”, selecionou-se o item “8a - International Searching Authorities (ISA) selected by origin”; em “Report type”, selecionou-se a opção “Yearly statistics” e informado o intervalo temporal de 2009 a 2023. No quadro “International Searching Authority (ISA)”, foi incluído apenas o Brasil e, no quadro “Origin”, foi incluída a opção “Total”:

Gráfico 11: Pedidos internacionais que elegeram o INPI-BR como ISA, de 2009 a 2022



Fonte: Adaptado de WIPO statistics database. Última atualização: Agosto de 2023.

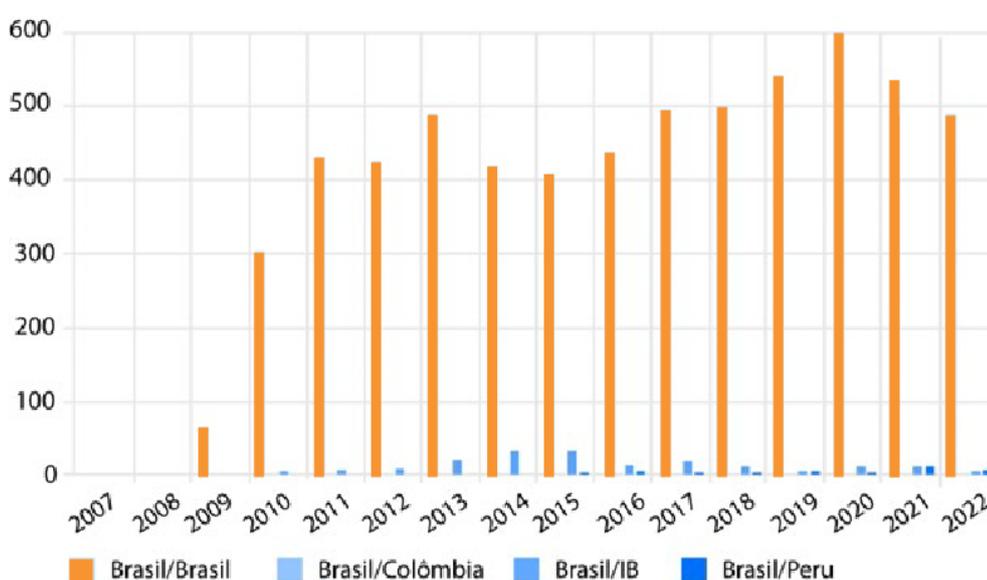
Conforme se depreende da Gráfico 11, o número de pedidos internacionais que elegeram o INPI-BR como ISA é relativamente pouco expressivo, sendo consideravelmente inferior à maioria dos outros Escritórios que atuam como ISA. É importante destacar, neste ponto, que o INPI enquanto ISA pode receber pedidos de outros países e que estejam também nas línguas inglesa e espanhola.

Também merece ênfase o fato de que a eleição de uma ISA é passo obrigatório para um pedido internacional de patente, ou seja, deve-se escolher um dos Escritórios disponíveis para realizar a busca sempre que se deposita um pedido internacional no PCT. Além disso, o INPI brasileiro tem uma das menores taxas de pesquisa em comparação às demais ISAs, ficando atrás somente da China, da Índia, da Ucrânia, da Rússia e do Eurasian Patent Office – EAPO (nos dois últimos, apenas para pedidos no idioma russo, uma vez que para pedidos em inglês aplica-se outra taxa, mais elevada)¹⁷.

Ainda assim, o INPI enquanto ISA continua sendo utilizado quase que em sua totalidade em pedidos depositados no RO/BR, ou seja, pedidos depositados por requerentes brasileiros. O gráfico abaixo mostra a relação dos pedidos que elegeram o INPI como ISA de acordo com o Receiving Office.

Para a obtenção dos dados para montagem do gráfico abaixo no WIPO IP Statistics Data Center, foi selecionada a aba “PCT”; em “Indicator”, selecionou-se o item “8b - International Searching Authorities (ISA) selected by RO”; em “Report type”, selecionou-se a opção “Yearly statistics” e informado o intervalo temporal de 2009 a 2023. No quadro “International Searching Authority (ISA)”, foi incluído apenas o Brasil e, no quadro “Receiving Office”, foram incluídas todas as opções, conforme o gráfico abaixo:

Gráfico 12: Número de pedidos que elegeram o INPI como ISA de acordo com a origem, de 2009 a 2022



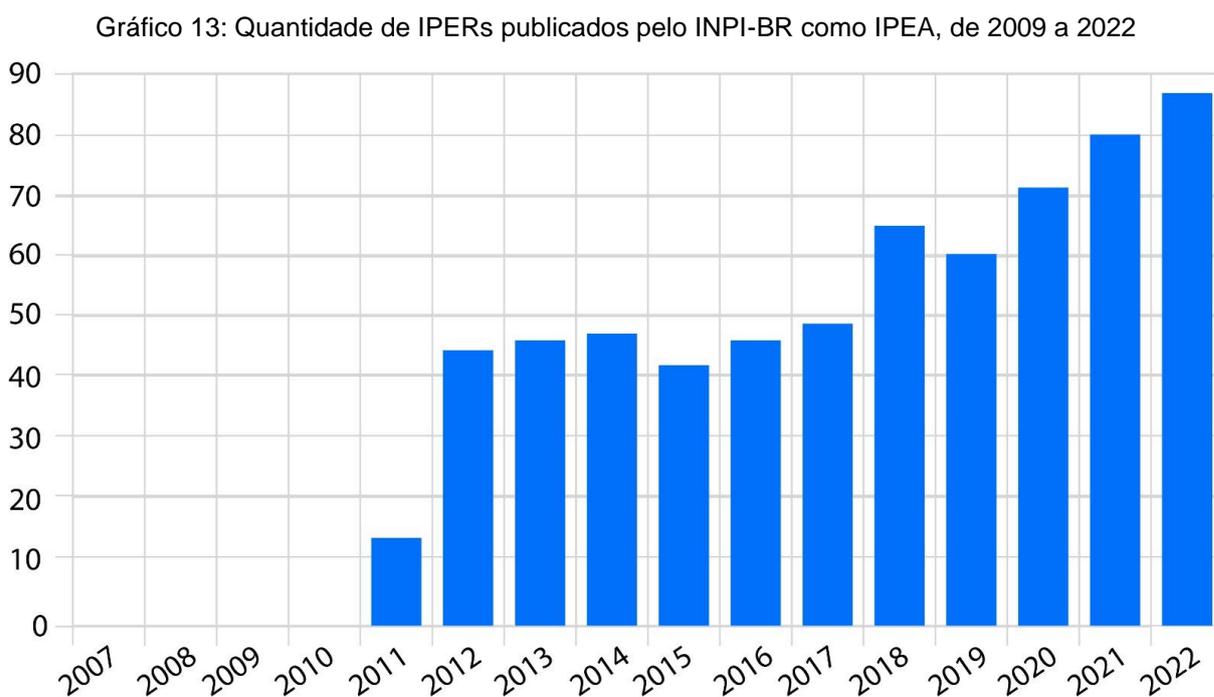
Fonte: WIPO statistics database. Última atualização: Agosto de 2023.

¹⁷ WIPO. Fees and Payments – PCT System. Disponível em <https://www.wipo.int/pct/en/fees/>

Ao contrário do Relatório de Busca Internacional e da Opinião Escrita realizados pela ISA, que fazem parte de uma etapa obrigatória da fase internacional, o Exame Preliminar Internacional realizado pelas IPEAs é opcional, ou seja, é uma etapa pela qual apenas passam os pedidos internacionais cujo requerente expressamente o solicita.

Um pedido internacional pode ter elegido um determinado Escritório de Patentes como ISA e escolher outro Escritório como IPEA – desde que ambos estejam aptos a proceder às análises no idioma em que se encontra o pedido. Esse ponto e levando-se em consideração a facultatividade do Exame Preliminar Internacional, os números de atuação do INPI-BR enquanto IPEA são drasticamente menores, conforme demonstra o gráfico abaixo.

Para a obtenção dos dados para montagem do gráfico abaixo no WIPO IP Statistics Data Center, foi selecionada a aba “PCT”; em “Indicator”, selecionou-se o item “11 - International preliminary examinations by IPEA”; em “Report type”, selecionou-se a opção “Yearly statistics” e informado o intervalo temporal de 2009 a 2023. No quadro “International Preliminary Examining Authority (IPEA)”, foi incluído apenas o Brasil, conforme o gráfico abaixo:



Fonte: Adaptado de WIPO statistics database. Última atualização: Agosto de 2023.

De acordo com as informações ora analisadas, conclui-se que a condição de ISA e IPEA do INPI brasileiro, embora um bom instrumento para o usuário brasileiro, ainda é subutilizada pelos usuários do sistema em geral, que muitas vezes elegem ISAs e IPEAs de países desenvolvidos, muito provavelmente sob a percepção de qualidade dos relatórios emitidos por estas.

3.4 FASES NACIONAIS DO PCT NO BRASIL E SEUS IMPACTOS

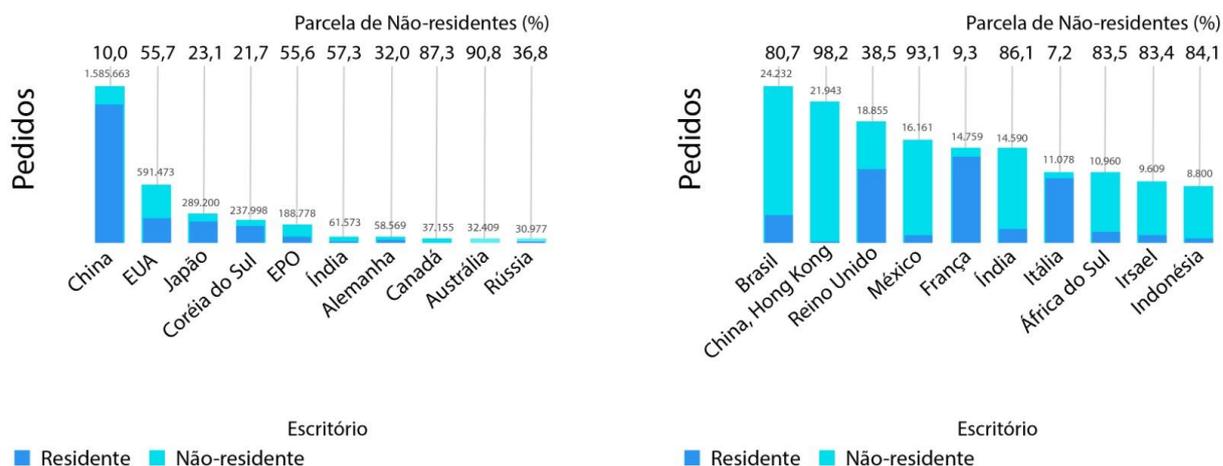
Conforme se verificará pelas estatísticas apresentadas adiante, os pedidos de patentes depositados no Brasil são majoritariamente procedentes do exterior – fato que, por certo, tem grande influência do PCT. Esse fato, por si só, enseja uma série de discussões, seja quanto ao estímulo aos investimentos de capital estrangeiro em território brasileiro, seja quanto à necessidade de proteção da indústria interna.

Como bem destaca Peter Drahos (2008), a adesão de países em desenvolvimento ao PCT colabora com o aumento do patenteamento de empresas estrangeiras em seu território, o que pode ser um problema principalmente quanto às patentes farmacêuticas.

Para evitar grandes assimetrias, o Brasil adotou, em 1999, uma medida regulatória que consiste no condicionamento da concessão de patentes de produtos e processos farmacêuticos ao consentimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Trata-se de uma estratégia regulatória integrativa, que vincula os critérios de patenteabilidade na área farmacêutica ao objetivo de promover a inovação que melhora o bem-estar no setor de saúde (DRAHOS, 2008). Contudo, por questões de confusão de competência e excessiva demora nas análises prévias dos pedidos de patentes da área farmacêutica pela ANVISA, a obrigatoriedade de anuência prévia acima citada foi revogada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Ainda assim e corroborando a observação de Drahos (2008) trazida acima, nota-se, pelo gráfico abaixo, que o patenteamento de empresas estrangeiras é notavelmente mais intenso em países em desenvolvimento, com exceção da China:

Gráfico 14: Depósito de patentes de residentes e não residentes em 2021 nos 10 maiores Escritórios de Patentes

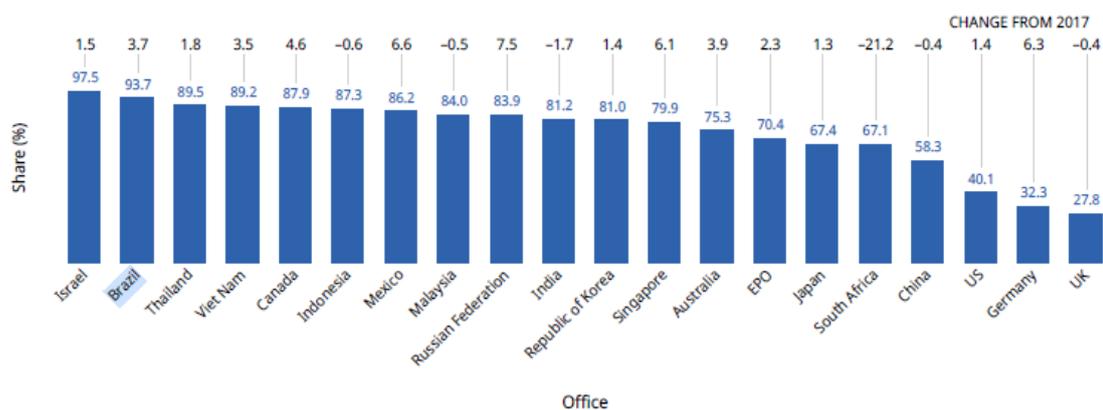


Fonte: Adaptado de OMPI. Patent Cooperation Treaty Yearly Review. 2023. Tradução livre.

A despeito da importância dessa discussão, o presente estudo tem como foco a cooperação internacional em matéria de patentes e não entrará a fundo em questões acerca das questões de política tecnológica e econômica, de modo que as análises serão limitadas tão somente aos impactos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes no exame de patentes no INPI.

Conforme demonstrado acima, mais de 80% dos depósitos de patentes no Brasil são de titularidade de depositantes não residentes. Mais especificamente quanto ao uso do PCT, no ano de 2021, 93,7% dos pedidos de patente de não residentes no Brasil se deu através da fase nacional do PCT, o que é um percentual extremamente alto quando comparado aos demais Escritórios dentre os 20 principais, segundo o gráfico 15:

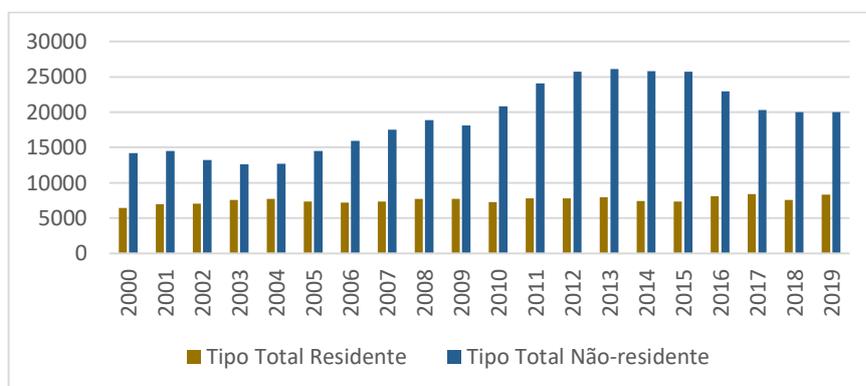
Gráfico 15: Percentagem de entradas da fase nacional do PCT no total de registros de não residentes para os 20 principais escritórios, 2021



Fonte: OMPI. Patent Cooperation Treaty Yearly Review. 2023.

Tais dados, quando analisados em conjunto com os dados de depósitos no PCT com origem no Brasil, demonstram que o Tratado e a cooperação internacional por ele operacionalizada servem exponencialmente mais aos países desenvolvidos, conforme o gráfico abaixo.

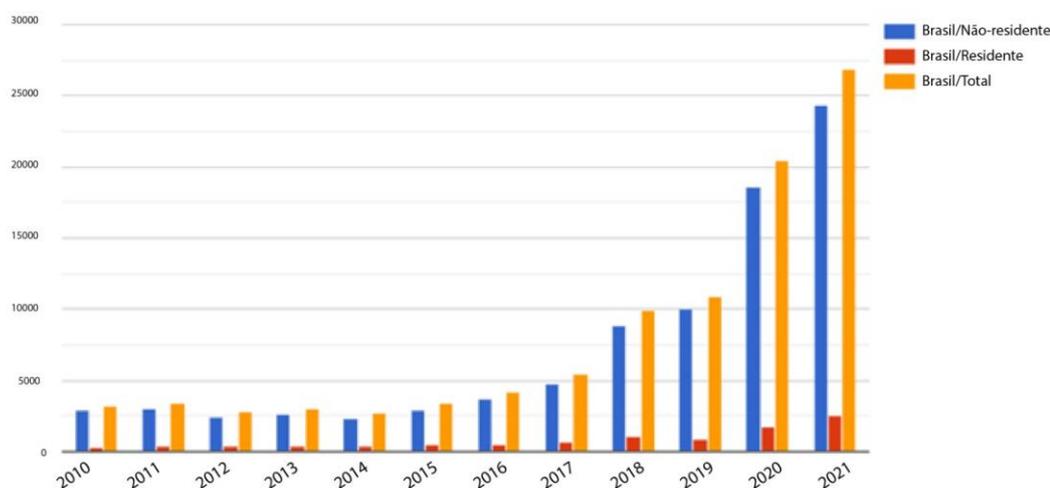
Gráfico 16: Depósitos de Patentes no INPI por Origem (Residente ou Não-residente) – 2000 a 2019



Fonte: Elaboração própria a partir de INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0.
Nota: Para determinar a origem do depósito foram consideradas as características do 1º depositante.

Ainda maior do que a discrepância entre o número de depósitos entre residentes e não-residentes demonstrada no gráfico acima é a distância entre os números de deferimentos de residentes e não-residentes, conforme se verifica pelo gráfico 17:

Gráfico 17: Deferimentos de pedidos de patentes no Brasil: residentes, não residentes e total



Fonte: WIPO statistics database. Indicator: Patent – Total patent grants - direct and PCT national phase entries (total count by filing office).

Os dados reunidos acima levantam questões acerca da qualidade dos pedidos de patentes depositados por requerentes brasileiros – que, apesar de não o foco do presente trabalho, não pode deixar de ser observada. Outro ponto de destaque foi o evidente aumento nos deferimentos de pedidos de não residentes a partir do ano de 2020 em virtude da implementação do Plano de Combate ao *Backlog*, que será objeto de Capítulo apartado.

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

De acordo com as discussões trazidas neste Capítulo, pode-se concluir que a adesão do Brasil ao PCT marcou um novo paradigma quanto às políticas de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia no Brasil, de modo que novas estratégias e planos para concretização destas foram levados a cabo pelo Governo da época e pelo INPI.

Para além das vantagens características dos demais instrumentos de cooperação internacional, o PCT traz mecanismos de natureza procedimental que simplificam e flexibilizam – a exemplo da “extensão” do prazo para reivindicação de prioridade e o diferimento de custos - regras de patenteamento como conhecidas anteriormente.

Para o usuário do sistema de patentes, o procedimento do PCT, apesar de ter taxas associadas, traz muito mais benefícios que desvantagens. Para os Escritórios de Patentes, há benefícios com relação ao compartilhamento de trabalhos e a possibilidade de reaproveitamento das buscas, da opinião escrita e do exame preliminar de patenteabilidade, além de poupar-se tempo e trabalho com análises de requisitos formais. Por outro lado, as facilidades trazidas pelo PCT podem causar um aumento na carga de trabalho para além da capacidade operacional do Escritório, principalmente no caso dos países em desenvolvimento. Quanto ao Estado Contratante, há vantagens quanto ao status do país com relação aos demais países, possibilidade de geração de divisas, quanto ao incentivo ao estabelecimento e desenvolvimento de indústrias locais e o aumento de investimento estrangeiro direto. Por outro prisma, o PCT aumenta as barreiras à indústria nacional de países em desenvolvimento pela facilitação do patenteamento por não-residentes provenientes de países desenvolvidos.

Além disso, o depositante brasileiro no PCT, em especial as pessoas físicas, contam com descontos significativos ou valores reduzidos para depósito de pedidos

internacionais no PCT. Inclusive, em comparação com os países de renda alta, os países de renda média contam com um número notavelmente maior de depositantes pessoas físicas – o que, no Brasil, segue a tendência dos pedidos nacionais depositados no INPI.

O número de depósitos PCT no INPI enquanto Organismo Receptor segue a tendência de países em situação geopolítica similar. Mesmo que o INPI conte com o status de ISA/IPEA, os números não têm apresentado destaque quanto aos demais Estados Contratantes.

Sobre o assunto e apesar de os números do uso do INPI enquanto ISA/IPEA serem tímidos, é importante destacar que são também envolvidas questões de autonomia e soberania – principalmente porque países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos, tem apresentado propostas para aumentar ainda mais o compartilhamento dos trabalhos na fase internacional, com a possibilidade de ser suprimido o exame técnico nas fases nacionais.

A posição do INPI de ISA/IPEA traz notáveis benefícios ao usuário brasileiro, tanto pela possibilidade de se apresentar o pedido PCT na língua portuguesa, quanto pela taxa de pesquisa menos onerosa. O relativo pouco uso desses serviços se deve a internacionalização limitada da indústria brasileira baseada em direito de propriedade intelectual no mercado internacional.

Por fim, o PCT também traz impactos quanto às fases nacionais efetivadas no Brasil. Conforme já abordado, as facilidades do PCT estimulam o patenteamento de não-residentes em território brasileiro, sendo o número de depósitos de não-residentes indiscutivelmente maior do que o depósito de pedidos de residentes.

O número de pedidos de fases nacionais do PCT no Brasil – ou seja, pedidos de patente onde os titulares são estrangeiros - ainda é muito superior ao número de pedidos internacionais depositados no PCT por titulares brasileiros, ao contrário de países desenvolvidos, como Estados Unidos, que apresentam situação inversa.

As estatísticas levantadas ao longo do presente Capítulo, quando analisadas em conjunto com estudos já realizados sobre o tema, levam à conclusão de que os mecanismos de cooperação internacional operacionalizados pelo PCT, se analisados isoladamente, servem mais às estruturas industriais localizadas em países desenvolvidos. Os agentes econômicos e não econômicos domiciliados em países em desenvolvimento têm aproveitamento limitado das facilidades oferecidas

essencialmente por questões do panorama macroeconômico de seus países, bem como a limitação de investimento em Pesquisa e Desenvolvimento.

4 UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL TÉCNICA PARA O PLANO DE COMBATE AO *BACKLOG* DE PATENTES NO BRASIL

No Capítulo anterior, foram analisadas questões atinentes ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, os mecanismos de cooperação oportunizados pelo Tratado, os efeitos deste para o Brasil e sua operacionalização no INPI. Destacou-se a adesão do Brasil ao PCT e como o momento não foi importante apenas pela adesão por si só, mas por ter forçado, de certa maneira, o Governo Brasileiro e o INPI a adotarem leis e medidas que permitissem que o país tivesse um desempenho e um papel de destaque no sistema internacional de proteção às patentes, o que certamente impactou o desenvolvimento econômico e na ampliação da cooperação internacional – facilitando, inclusive, a utilização desta no combate ao *backlog* de patentes no Brasil, conforme se verá neste Capítulo.

A adesão do Brasil ao PCT trouxe não somente oportunidades para o usuário brasileiro e a intensificação da cooperação – inclusive pelo fato de o INPI brasileiro ser uma Autoridade Internacional de Busca e de Exame Preliminar (ISA e IPEA) – mas também teve um impacto direto na construção gradativa de um *backlog* de patentes que apenas recentemente começou a ser contornado pelo INPI.

Assim, o presente Capítulo se dedica ao estudo do Plano de Combate ao *Backlog* iniciado pelo INPI no ano de 2019, que tem como elemento-chave o compartilhamento de buscas entres Escritórios de Patentes. Basicamente, o projeto consiste na publicação, pelo INPI, de uma exigência preliminar acompanhada de um relatório de buscas de anterioridade, notificando o depositante do pedido de patente para que se manifeste quanto ao estado da técnica sob pena de arquivamento definitivo.

Frise-se que não são alvo direto da presente pesquisa as exigências preliminares publicadas nos termos da Portaria/INPI/PR 412/2020, que disciplina a análise de pedidos de patentes pendentes de exame e sem buscas de anterioridades realizadas por outros Escritórios de Patentes, uma vez que estas não envolvem mecanismos de cooperação internacional.

Ainda assim, os resultados do Plano de Combate ao *Backlog* trazidos neste Capítulo serão analisados como um todo, ou seja, sem que sejam excluídos das

análises os pedidos de patente alvo de exigências nos termos da Portaria/INPI/PR 412/2020.

Conforme será analisado adiante, o projeto teve resultados expressivos e levantou questões de notável relevância, tais como a soberania e independência do INPI no momento do exame, o aumento da carga de trabalho dos Examinadores, o elevado número de arquivamentos, dentre outras questões. Desse modo, o presente Capítulo se propõe a analisar o assunto sob o viés da cooperação internacional em matéria de patentes para compreender os resultados alcançados até o momento e como a continuação do Plano de Combate ao *Backlog* poderá mudar a situação atual dos exames de patentes.

4.1 O *BACKLOG* DE PATENTES NO BRASIL

De acordo com as observações de Garcez Júnior e Moreira (2017), a literatura especializada não é consonante sobre o significado exato do termo "*backlog*" no contexto de pedidos de patente. Alguns autores propõem que o termo "*backlog*" se relaciona aos pedidos de patente depositados que aguardam exame de mérito; Mitra-Kahn *et al* (2013) destacam que outros autores defendem que o conceito deve englobar todos os pedidos de patente depositados sem uma decisão final, e ainda há autores que empregam o termo "*backlog*" para se referir à quantidade de pedidos de patente que excede a capacidade de exame do Escritório de Patentes.

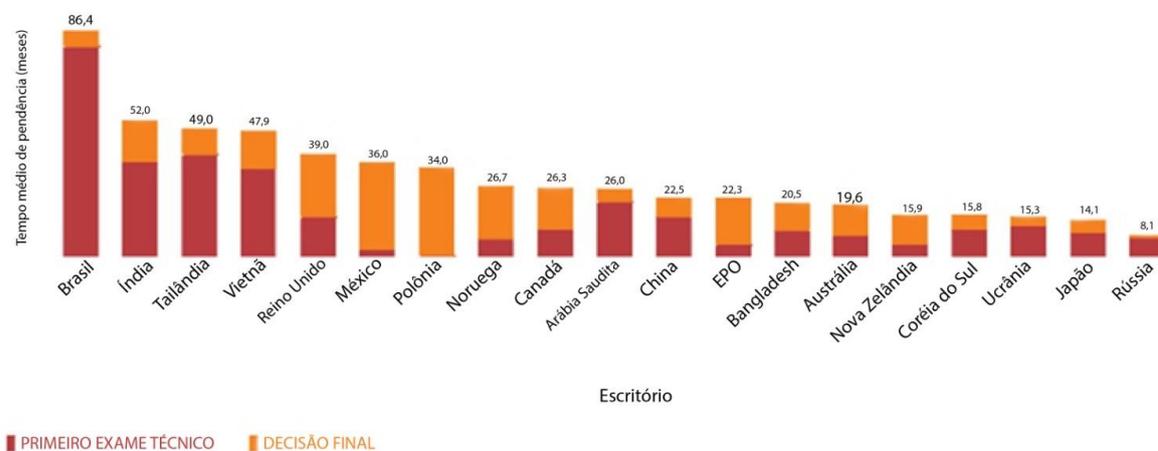
No contexto brasileiro e mais especificamente na conjuntura do Plano de Combate ao *Backlog*, considera-se que compõem o "*backlog*" os pedidos de patentes que ainda não foram submetidos ao primeiro exame técnico. Como o presente estudo se presta tão somente ao estudo do *backlog* no contexto do Plano instituído pelo INPI, adotar-se-á a definição proposta pelo INPI neste Capítulo.

De pronto, é fundamental ressaltar que o problema do *backlog* de patentes não é novo, nem está limitado apenas ao Brasil: a exemplo disso, Hoss (2012) cita que já em 1963 os agentes de patentes nos Estados Unidos estavam descontentes com os longos períodos de exame e decisão dos pedidos de patente.

Apesar disso, a doutrina especializada era uníssona ao observar que o quadro de *backlog* no Brasil se agravava pelas últimas décadas, na contramão dos principais Escritórios que, a despeito de contarem com uma considerável fila de exames pendentes, adotavam estratégias eficientes no combate ao *backlog*. O gráfico abaixo

demonstra, comparativamente, os tempos médios para emissão do resultado do primeiro exame técnico dos principais Escritórios de Patentes:

Gráfico 18: Média de tempo, em meses, para publicação do primeiro relatório de exame técnico e decisão nos principais Escritórios de Patentes (2018)



Fonte: Adaptado de World Intellectual Property Indicators 2019. Tradução livre.

Isso significa que, enquanto o INPI levava, em média, 86,4 meses para chegar a uma decisão final, a Índia, que ocupava a segunda posição no ranking, levava cerca de 52 meses em 2019. Isso demonstra que havia, efetivamente, uma discrepância considerável entre o INPI brasileiro e os demais Escritórios – mesmo aqueles dos países em desenvolvimento -, o que causava apreensão dentre os estudiosos e profissionais da área, dentre os próprios usuários do sistema e da comunidade internacional.

Em que pese as estatísticas e conclusões adiante apresentadas, é importante salientar que o INPI brasileiro vinha tentando há décadas superar o problema. Latsch (2018) aponta as principais ações do Escritório brasileiro a fim de contornar o problema, dentre elas: *a) modalidades de tramitação prioritária* (ou “exame acelerado”), tais como priorização de pedidos em razão de particularidades relativas ao depositante (como o idoso e a microempresa, por exemplo) ou à tecnologia em si, como as relacionadas ao tratamento de doenças específicas e o programa Patentes Verdes, além de situações de contrafação e do já analisado PPH; *b) programa de pré-exame*, instituído pela Resolução INPI/PR n. 227/2018, consistindo na publicação de uma exigência de pré-exame (ou seja, antes do início do exame técnico regular) utilizando-se resultados de buscas anteriores de um pedido da mesma família que já tenha sido examinado por Escritório de outro país; *c) programas de cooperação*

técnica para capacitação e treinamento de examinadores; e *d) programa de opinião preliminar*, onde o requerente pode solicitar a pesquisa e o parecer preliminar, nos moldes do PCT, a qualquer momento após o depósito, permitindo que o depositante adiante suas ações para alterar o pedido, aumentando as chances de deferimento.

Além disso, segundo Garcez Júnior e Moreira (2017), a abordagem mais comum adotada pelos Escritórios de Patentes para enfrentar esse desafio é a contratação de novos examinadores, e Miranda (2016) endossa que a situação agravada se deve em grande parte à falta de examinadores de patentes no INPI. O autor cita que, a exemplo disso, em 2014, o INPI contava com 192 examinadores de patentes encarregados de lidar com um acúmulo de 184.224 pedidos de patente naquele ano, resultando em cerca de 980 pedidos por examinador. Em comparação, em 2012, os Estados Unidos empregavam 7.831 examinadores de patentes para lidar com seus 603.898 pedidos de patente naquele ano, resultando em aproximadamente 77 pedidos por examinador.

A figura abaixo mostra, comparativamente, o número de examinadores por Escritório de patentes no ano de 2021:

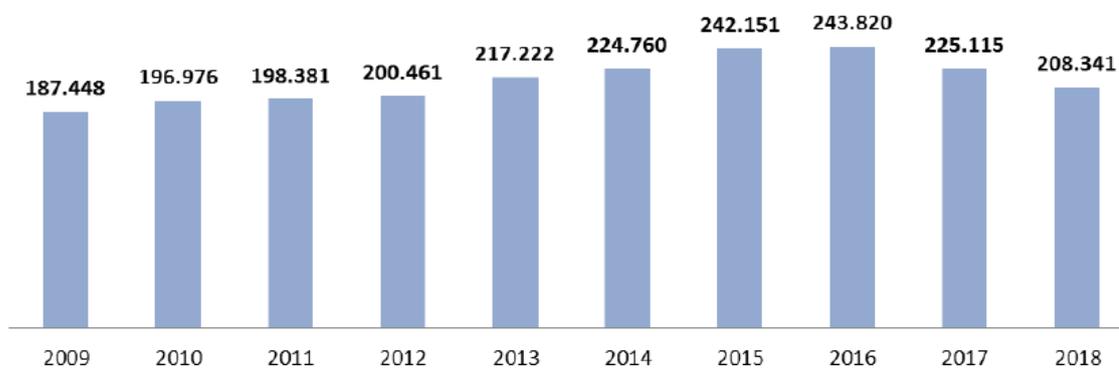


Fonte: Adaptado de World Intellectual Property Indicators 2022. Tradução livre.

Contudo, devido a possíveis obstáculos financeiros e burocráticos na efetivação dessas contratações, e ao fato de que a contratação de novos examinadores pode agravar a situação a curto prazo - uma vez que os servidores mais experientes precisarão dedicar parte de seu tempo para treinar os novos profissionais - a contratação de novos examinadores, isoladamente, tampouco seria suficiente para solucionar o problema.

Nessa esteira, destaca-se que as citadas estratégicas se mostraram insuficientes para resolver o problema das filas pedidos pendentes de exame. As estatísticas trazidas por Latsch (2018) mostram alterações pouco significativas do número de pedidos pendentes entre os anos de 2009 e 2018:

Gráfico 20: Número de pedidos de patente pendentes de decisão final no INPI (2009 a 2018)



Fonte: Latsch, 2018.

A situação preocupante clamava por ações mais contundentes no combate ao *backlog* no Brasil, levando à criação do Plano de Combate ao *Backlog* através das Resoluções/INPI/PR 240 e 241 de 2019, que será adiante discutido.

4.2 O PLANO DE COMBATE AO *BACKLOG* DO INPI

Em virtude da ineficiência das medidas tomadas anteriormente e da preocupação geral sobre a insegurança jurídica observada por longas filas de exames pendentes, o Plano de Combate ao *Backlog* foi instituído no INPI no ano de 2019 com o objetivo de reduzir a fila de exames de patente pendentes de exame técnico – ou seja, cujo exame já havia sido requerido pelo depositante, porém pendentes de decisão. Segundo a página oficial do INPI¹⁸, o plano tratava inicialmente da redução substantiva desses números num período de dois anos, atacando 80% dos 149.912 pedidos de patente que, na data de 1 de agosto de 2019, atendiam as condições legais doravante explanadas.

Assim, conforme brevemente aventado anteriormente, o combate ao *backlog* de pedidos de patente no Brasil se daria, basicamente, através da publicação de exigências preliminares instituídas pelas normativas pertinentes e publicadas na

¹⁸ Informações disponíveis em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>

Revista de Propriedade Industrial sob despachos 6.21 e 6.22 e que ensejariam uma ação responsiva do depositante sob pena de arquivamento definitivo.

Com isso, haveria a tendência de simplificação do exame de mérito, uma vez transposta a etapa das buscas de anterioridade e dada a possibilidade de o depositante alterar seu pedido de acordo com o estado da técnica apontado, possivelmente reduzindo o número de etapas no exame técnico.

4.2.1 Base normativa: Resolução INPI/PR 241/2019 e Portaria INPI/PR 412/2020

De pronto, faz-se necessário esclarecer que a Resolução INPI/PR 240/2019 foi revogada pela promulgação da Portaria INPI/PR 412/2020, razão pela qual essa Resolução, em que pese tenha sido junto da Resolução INPI/PR 241/2019 o pontapé inicial do Plano de Combate ao *Backlog*, não será doravante citada.

Infere-se da Resolução INPI/PR 241/2019 e da Portaria INPI/PR 412/2020 que o pedido de patente, para ser elegível à participação no Plano, deve atender aos seguintes critérios: não possuir petição de subsídio de terceiros interessados; não ter o exame técnico iniciado; não estar sob tramitação prioritária ou ter petição de solicitação de exame prioritário pendente de análise, independente da modalidade; não conter subsídios da ANVISA junto ao despacho 7.5 ou 7.6; e ter sido depositado até 31/12/2016. Também não são elegíveis para participar do Plano os pedidos de patente de modelo de utilidade.

O que diferencia a Portaria INPI/PR 412/2020 da Resolução INPI/PR 241/2019 é que aquela diz respeito a pedidos que não possuem pedido correspondente com busca realizada em algum Escritório/autoridade. Em contrapartida, o trâmite disciplinado pela Resolução INPI/PR 241/2019 se refere àqueles pedidos que atendam às mesmas condições, porém que possuam buscas realizadas por outro Escritório ou Autoridade, inclusive pedidos que tiveram o Brasil como autoridade de busca e exame no âmbito do PCT.

Em verdade, também a possibilidade de o examinador realizar a complementação da busca de anterioridades na ocasião do exame técnico posterior à exigência preliminar é uma importante diferença a ser citada, conforme as disposições do §1º do art. 6º da Portaria INPI/PR 412/2020, nos seguintes termos:

Art. 6º Por ocasião do prosseguimento do exame do pedido, o mesmo deverá limitar-se aos documentos citados no relatório de busca a que se refere o art. 3º desta Portaria.

§ 1º O caput do artigo não se aplica no caso em que a busca prevista no art. 3º tenha sido realizada por ferramenta automática que emprega algoritmo de levantamento do estado da técnica, situação na qual o examinador poderá realizar a complementação da busca.

§ 2º Apresentado o quadro reivindicatório adequado às anterioridades citadas como impeditivas à patenteabilidade e estando o pedido de acordo com a legislação nacional, o mesmo será deferido.

§ 3º Nos casos de recusa do quadro reivindicatório com base no art. 32 da LPI, o examinador deverá avaliar se o quadro recusado contém matéria patenteável e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com as Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI, item 2.5. (*grifamos*) (INPI, 2020)

Conforme será observado adiante, a ausência de previsão similar na Resolução INPI/PR 241/2019 foi alvo de extensas discussões, culminando inclusive em sentença judicial favorável à anulação desta no que tange à complementação da busca pelo examinador brasileiro.

Ainda assim, frise-se, novamente, que o presente estudo se limitará à análise do Plano de Combate ao *Backlog* sob a égide dos mecanismos de cooperação internacional. Assim, importa destacar o art. 3º da Resolução INPI/PR 241/2019 e seus incisos I e II, que ditam:

Art. 3º Preenchidos os requisitos do artigo 2º, desta Resolução, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) publicará a exigência denominada de preliminar com o seguinte teor:
I - relatório de busca limitado aos documentos de anterioridade citados nas buscas e/ou no exame técnico realizados por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais; e
II — exigência para que o depositante adeque o pedido e/ou apresente argumentações quanto aos requisitos de patenteabilidade (artigo 8º, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, LPI), conforme os documentos citados no relatório de busca (INPI, 2019)

Também merece destaque o *caput* art. 5º da mesma normativa, que limita a análise do exame técnico posterior à exigência preliminar às anterioridades citadas no relatório de busca emitido conforme o art. 3º - impedindo, assim, que o examinador do pedido brasileiro acrescente considerações acerca de anterioridades não citadas antes e levando a justos questionamentos sobre a independência e soberania do INPI no momento do exame.

4.2.2 Procedimentos aplicados ao Plano de Combate ao *Backlog*

Conforme explanado em estudo realizado por Latsch (2018), o exame técnico regular no Brasil é operacionalizado de acordo com os seguintes procedimentos

internos: a) o examinador consulta o dossiê digital do pedido de patente através de sistemas internos e verifica brevemente as formalidades administrativas; b) o examinador lê a descrição completa do pedido para compreender a invenção reivindicada e verifica preliminarmente se a busca pode ser realizada; c) o examinador conduz a pesquisa do estado da técnica abrangendo documentos de patentes estrangeiras, documentos de patentes nacionais e literatura não-patentária (NPL); d) após, o examinador entende e compara os documentos do estado da técnica com a invenção reivindicada, elaborando o Relatório de Pesquisa e categorizando os documentos de acordo com sua relevância; e) é elaborado o primeiro relatório de exame técnico verificando as condições do pedido, como patenteabilidade, unidade da invenção, clareza, suporte das reivindicações na especificação e decide, preliminarmente, sobre o atendimento dos requisitos de patenteabilidade de novidade, aplicação industrial e atividade inventiva. Em seguida, emite-se a primeira ciência de parecer (despacho 7.1), notificação de deferimento (despacho 9.1) ou exigência (despacho 6.1). Em caso de ciência de parecer ou exigência, o requerente responderá à primeira notificação e o examinador verificará as alterações e argumentos, emitindo um relatório de segundo exame, que contém outra notificação ou decisão de deferimento ou recusa, sendo o examinador encorajado a tomar a decisão pelo deferimento ou indeferimento neste segundo exame.

O momento da publicação da exigência preliminar no âmbito do Plano de Combate ao *Backlog*, em qualquer dos casos, se dá antes das etapas citadas acima, de modo que o examinador, ao iniciar o exame técnico, já recebe as informações de buscas anteriores e a resposta do depositante àquelas anterioridades encontradas, se for o caso. Isso possibilita maior celeridade no exame, pois muitas vezes as objeções que o examinador poderia levantar no exame técnico já estão resolvidas quando o exame efetivamente se inicia.

A Norma de Execução SEI nº 7/2019/DIRPA/PR destaca que a análise do pedido quanto aos requisitos e condições de patenteabilidade utilizará a busca e o exame realizado por Escritórios/Autoridades citados na exigência preliminar serão equiparados a subsídio ao exame técnico, ou seja, devendo ser considerados, porém sem caráter vinculante, estando a decisão do examinador brasileiro dotada de total autonomia.

Ainda assim, conforme se verificará adiante, a vedação à complementação das buscas de outros Escritórios prevista nos artigos 3º, I e 5º, *caput*, trouxe discussões

sobre eventual ilegalidade do procedimento por supostamente contradizer o art. 35 da Lei de Propriedade Industrial, que dispõe que, “por ocasião do exame técnico, será *elaborado* o relatório de busca e parecer [...]”.

Tal situação, em conjunto com o alegado aumento da carga de trabalho aos examinadores trazido pelas novas exigências e outras questões de menor relevância para o presente estudo, foi objeto de discussão em sede de Mandado de Segurança, conforme se discutirá no próximo item.

De fato, se trata de um aparente cerceamento das ações do examinador brasileiro e da adição de uma etapa a mais no exame do pedido de patente – o que poderia caracterizar um significativo aumento da carga de trabalho dos examinadores. Tais questões ainda tem sido objeto de discussão demonstrando que, a despeito do inegável sucesso do Plano, suas determinações ainda não alcançaram aprovação unânime de todos os setores da sociedade.

4.3 QUESTÕES ACERCA DO COMPARTILHAMENTO DE BUSCAS NO PLANO DE COMBATE AO *BACKLOG*

Conforme brevemente abordado anteriormente, o Plano de Combate ao *Backlog* não foi inédito na utilização dos mecanismos de cooperação internacional na figura do compartilhamento de buscas. Já a Resolução INPI/PR 227/2018 trouxe a previsão da exigência de pré-exame (despacho 6.20) direcionada a pedidos possuindo pedido correspondente com buscas de anterioridade realizadas por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais, nos mesmos moldes da exigência preliminar da Resolução/INPI/PR 241/2019, exarada sob código 6.21 - que veio, inclusive, para substituir a exigência de pré-exame.

Em que pese as notáveis semelhanças entre os procedimentos, a exigência de pré-exame previa a possibilidade de busca complementar condicionada à apresentação da estratégia de busca e de documentos relevantes à análise de patenteabilidade, ao passo que, na exigência preliminar 6.21, é vedado ao examinador do INPI que acrescente documentos de anterioridade que não constem nos relatórios de busca de outros Escritórios.

Tal vedação trouxe questionamentos de parte da sociedade e das associações de classe dos servidores do INPI, uma vez entendido estar presente o cerceamento da autonomia do examinador no momento do exame. Assim, a maneira como o Plano

de Combate ao *Backlog* dispôs sobre a utilização de buscas de anterioridade de outros Escritórios – dentre outras questões relativas ao Plano e que não serão alvo da presente pesquisa - ensejou algumas reações, destacando-se o Mandado de Segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, o qual será analisado adiante.

4.3.1 O Mandado de Segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ

O início do Plano de Combate ao *Backlog* levou as associações SINDISEP-RJ, AFINPI e ANPESPI a impetrem o Mandado de segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, visando a suspensão dos efeitos das Resoluções/INPI/PR 240/19 e 241/19 por suposta violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade, além de alegada afronta a situação anteriormente pactuada com os servidores quanto à remuneração pelo desempenho.

As associações alegaram que as Resoluções/INPI/PR 240 e 241 de 2019, ao determinarem a realização do exame técnico através de relatório de busca de anterioridade não realizado pelo examinador, não asseguram que os requisitos essenciais e condições de patenteabilidade estejam presentes nos pedidos em exame. Alegam, portanto, que as normativas promulgadas suprimem etapas inerentes ao procedimento de análise e confecção de busca de anterioridade, como dispõe o art. 35 da Lei 9.279/1996 (LPI), além de obrigar o examinador a emitir um parecer sem proceder às devidas buscas de anterioridades. Na petição inicial, citam que:

A obrigação legal dos servidores públicos do INPI de elaborar relatório de busca e parecer sobre os pedidos de registro de patentes não pode ser disposta por mera conveniência ou discricionariedade da autoridade administrativa, pois se trata de uma imposição ao administrador público de cumprir fielmente os preceitos do direito, da ética e da moral, sob pena de invalidação de seus atos.¹⁹

De fato, a questão da legalidade do aproveitamento das buscas deve ser separada da questão da proibição ao examinador brasileiro que proceda a buscas complementares quando julgar necessário. Sobre a primeira questão, a MM. Juíza Márcia Maria Nunes de Barros decidiu:

[...] o aproveitamento das buscas realizadas por outros escritórios no exterior é legal, legítimo e atende aos legítimos anseios - internos e externos – de eficiência do instituto. O intercâmbio de informações é benéfico para o sistema, e, de modo geral, os principais escritórios de patentes efetuam buscas e mesmo realizam exames sérios e de qualidade - embora com variações quanto ao nível de inventividade exigido, de modo que não seria

¹⁹ Petição inicial do Mandado de segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, p. 7

razoável o não aproveitamento de tais atos, especialmente quando há gravíssimo problema de *backlog* a ser debelado.²⁰

Restou, portanto, sumariamente decidida a questão acerca da legalidade da utilização das buscas oriundas de outros Escritórios, vez que este procedimento está concretamente amparado pela Convenção da União de Paris, que determina a cooperação entre os sistemas nacionais, e pelo Acordo TRIPS, que dispõe que os Escritórios de seus signatários podem exigir que o depositante de um pedido de patente apresente informações sobre pedidos correspondentes no exterior sempre que necessário.

Quanto à vedação da complementação das buscas pelo examinador brasileiro no momento no exame, citaram-se, na sentença, argumentos de que a obrigatoriedade de se complementar o relatório de busca recebido de outro Escritório pode macular a eficiência visada pelo Plano de Combate ao *Backlog*, trazendo trecho do Parecer nº 00047/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU que analisou minuta de resolução sobre o Projeto de Combate ao *Backlog* e foi integralmente apresentado nos autos:

26. Não há sentido realizar busca complementar em todas as hipóteses, com um intuito de promover um exame supostamente perfeito. Eficiência administrativa não é sinônimo de perfeccionismo. Os princípios da eficiência e da celeridade caminham juntos. A realização de busca complementar é desnecessária quando o relatório juntado aos autos atende à finalidade de aferição do estado da técnica. Adotar a busca complementar como uma etapa obrigatória do procedimento deforma indiscriminada com um suposto intuito perfeccionista macula o princípio da eficiência administrativa, porquanto repercute morosidade da fila de exame (BRASIL, 2018)

O INPI corroborou pela legalidade da supressão das buscas complementares sob o argumento de que esta não impede que o examinador utilize documento de anterioridade considerado impeditivo de que venha a ter conhecimento por outros meios (situação prevista no item 5.2.15.1 da Norma de Execução nº 07/2019, que estabelece que o examinador poderá citar novo documento considerado impeditivo à patenteabilidade do pedido, *desde que não tenha sido decorrente de nova busca*) – mas sim visa evitar a realização de uma nova busca justamente buscando a agilidade na tramitação do pedido.

Mesmo diante dos argumentos trazidos pelo INPI e por demais interessados ouvidos ao longo do processo, a MM. Juíza teceu considerações acerca da vedação

²⁰ Sentença do Mandado de segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, p. 48

da realização de eventuais buscas complementares, em consonância com as exposições das impetrantes:

De fato, seria absurda qualquer normatização que pretendesse impedir um examinador ou examinadora de patentes de utilizar alguma anterioridade que fosse de seu conhecimento prévio na análise de um pedido, independente de constar ou não na busca de anterioridade formulada por terceiro. Aliás, a experiência de tais profissionais e o seu conhecimento técnico na matéria são os faróis que os guiam na busca de anterioridades dentro do mar do estado da técnica. O problema, no entanto, é outro: exatamente a impossibilidade de qualquer mergulho além do relatório de busca proveniente do exterior, ainda que haja elementos que sinalizem ou recomendem tal necessidade.

[...]

De tal modo, ficará evidentemente restrita a autonomia do examinador ou examinadora de patentes, que, dada a imperatividade da norma regulamentar, não poderá elaborar um relatório de busca próprio, e sim deverá simplesmente adotar aquele já existente, produzido por escritório de patentes de outro país ou de organização internacional ou regional.

A diferença é sutil, mas importante, pois, na redação trazida pela Resolução n.º 241/2019, ainda que a experiência do examinador ou examinadora de patentes demonstre que o relatório de buscas estrangeiro padece de alguma deficiência e recomende alguma complementação das buscas, haveria um impedimento regulamentar para tanto.

[...]

Repita-se: o relatório de busca é fundamental, é o marco que limita o estado da técnica e o exame do mérito do pedido de patente. [...] Entretanto, conquanto seja totalmente plausível utilizar relatórios estrangeiros como base para a elaboração de um relatório nacional pelos examinadores - e até mesmo adotá-lo completamente, quando assim o entender o examinador ou a examinadora de patentes, o completo abandono de busca realizada pelo nacional desatende ao comando legal que atribui ao INPI, por meio de seus servidores públicos, a elaboração de relatório de busca (LPI, art. 35). (*grifamos*) (BRASIL, 2019).

A sentença de primeiro grau, datada de 15 de novembro de 2021, considerou que a Resolução INPI/PR n.º 241/2019 extrapolou os limites de seu poder normativo e extinguiu uma obrigação legalmente imposta ao exame de patentes, qual seja, a da elaboração do relatório de buscas pelo examinador do INPI. Em consequência disso, foi declarada a nulidade parcial da Resolução INPI/PR n.º 241/2019, exclusivamente na parte em que limita a possibilidade de que os examinadores de patentes procedam a buscas complementares sempre que acharem necessário.

Para além das questões de cerceamento das atividades do examinador, as impetrantes também levantaram questionamentos acerca de possível afronta ao princípio constitucional da impessoalidade, alegando que as disposições da Resolução INPI/PR 241/2019, no tocante à elegibilidade dos pedidos que contenham buscas de anterioridade feitas por outro Escritório ou Autoridade, acabam por favorecer depositantes não residentes em detrimento dos residentes.

Sustentaram que os procedimentos do Plano tratam de forma desigual aqueles a quem deve ser dispensado tratamento igual, uma vez que, para os depositantes não residentes, foram concedidas as facilidades da Resolução INPI/PR nº 240 e, aos depositantes domésticos, as dificuldades da Resolução nº 241, “visto que neste último caso, os examinadores usarão de todas as suas expertises no exame de tais pedidos de tecnologias integralmente nacionais” (BRASIL, 2019²¹).

Os argumentos dos impetrantes não foram acolhidos, de modo que a MM. Juíza decidiu com base nos seguintes argumentos:

Não há, no caso, favorecimento de alguns titulares em prejuízo de outros, nem prejudicados alguns visando o favorecimento de outros, mas sim o estabelecimento de procedimentos diferenciados com vistas ao interesse público maior de dar celeridade e organização aos trabalhos da autarquia, com um combate sustentável ao *Backlog* de patentes, restando atendidos os princípios da finalidade, isonomia e impessoalidade. Entendo, assim, que, no particular, as normas respeitam o princípio da isonomia, pois tratam os pedidos - e seus respectivos titulares - igualmente, de acordo com as suas realidades fáticas, ou seja, na medida das suas desigualdades e diferenças, sendo de todo lícito à Administração adotar providências e fluxos de processamento com o objetivo de dar maior celeridade ao trâmite dos pedidos que aguardam análise da autarquia, especialmente quando há grande estoque a ser debelado, pelo que nada há a reparar a respeito (BRASIL, 2019²²)

Considerou-se, portanto, que as disposições das Resoluções INPI/PR 240 e 241 de 2019 não caracterizam violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia, posto que tratam os depositantes igualmente de acordo com a realidade fática de cada pedido: simplesmente utilizam-se as buscas anteriores nos pedidos onde estas estão disponíveis.

Importante destacar que, até o momento, nenhuma das disposições da sentença de primeiro grau foi efetivada em virtude de recurso de apelação interposto pelas impetrantes. Assim, até o trânsito em julgado do processo, restarão vigentes as normas que atualmente regulam o Plano de Combate ao *Backlog*.

4.4 RESULTADOS DO PLANO DE COMBATE AO *BACKLOG*

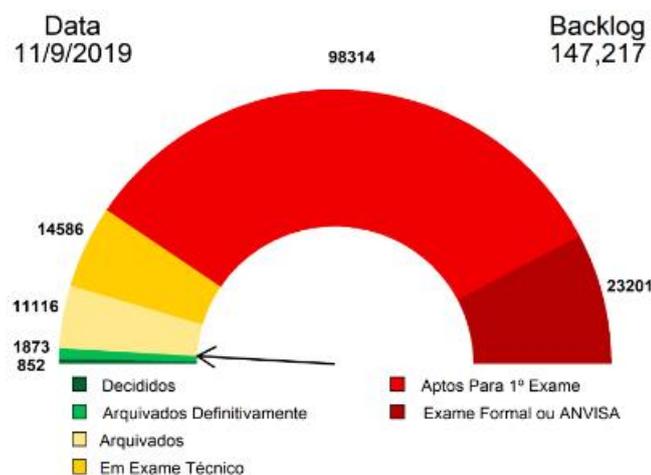
No dia 1º de agosto de 2019, o INPI contava com 149.912 pedidos de patente elegíveis para participação no Plano de Combate ao *Backlog* por atenderem aos requisitos dos art. 2º das Resoluções INPI/PR 240 e 241 de 2019. O primeiro registro

²¹ Petição inicial do Mandado de segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, p. 3

²² Sentença do Mandado de segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ, p. 43

do status dos pedidos pendentes na página do INPI dedicada ao acompanhamento do Plano ocorreu em 11 de setembro de 2019, conforme figura abaixo:

Figura 6: Situação dos 149.912 pedidos de patente que, em 1º de agosto de 2019, atendiam as condições do art. 2º das Resoluções INPI/PR 240 e 241/2019 em 11 de setembro de 2019



Fonte: INPI, 2019

Pouco mais de quatro anos depois do início do Plano de Combate ao *Backlog*, os resultados observados são expressivos. Em 9 de novembro de 2023, constatou-se que o *backlog* foi reduzido de 147.217 pedidos para 4.428 pedidos pendentes, conforme figura abaixo:

Figura 7: Situação dos 149.912 pedidos de patente que, em 1º de agosto de 2019, atendiam as condições do art. 2º das Resoluções INPI/PR 240 e 241/2019 em 9 de novembro de 2023



Fonte: INPI, 2019

Assim, em virtude de publicação das exigências 6.21 e 6.22 e de suas implicações, o *backlog* foi reduzido de 147.217 pedidos para 4.428 pedidos, representando uma redução de 97% do *backlog* existente em agosto de 2019 em pouco mais de quatro anos. A situação representa um sucesso sem precedentes na história do INPI, uma vez que, em que pese os louváveis esforços para combater o *backlog* no passado, as estratégias adotadas não tiveram resultados significativos.

Um fator determinante para o aniquilamento do *backlog* de patentes foi, sem dúvida, a previsão de arquivamento definitivo do pedido em caso de inércia do depositante após o prazo de 90 dias de publicação da exigência preliminar. Caso a legislação previsse outras penalidades (tais quais o arquivamento passível de desarquivamento ou restauração, por exemplo), o pedido de patente seria mantido ativo até que se esgotassem todas as possibilidades de resgate.

A importância do arquivamento definitivo pode inclusive ser vislumbrada na Figura 7, acima, que mostra que, até 9 de novembro de 2023, o total de 63.403 pedidos de patente foram arquivados definitivamente em decorrência do Plano – ou seja, nem sequer precisaram passar pelo exame técnico, etapa mais morosa e complexa do pedido de patente.

Ademais, reside no arquivamento definitivo uma das principais diferenças entre a exigência de pré-exame (despacho 6.20, anterior ao Plano) e a exigência preliminar 6.21, posto que ambas se dirigem a pedidos de patente que tiveram um pedido correspondente já examinado por outro Escritório, utilizando assim do compartilhamento de buscas. Por mais que a exigência de pré exame chamasse o depositante à ação possibilitando um exame técnico mais eficaz, a inércia do titular ocasionava no arquivamento reversível, de modo que o pedido se manteria na fila do INPI.

Sobre as questões de produtividade e aumento da carga de trabalho dos examinadores de patentes, o infográfico abaixo, apresentado por Barbato e Licks (2023), faz um sucinto comparativo entre a relação número de decisões por examinador por ano e o número de examinadores entre os anos 2018 e 2023:

Figura 8: Número de decisões por examinador por ano antes e depois do início do Plano de Combate ao Backlog



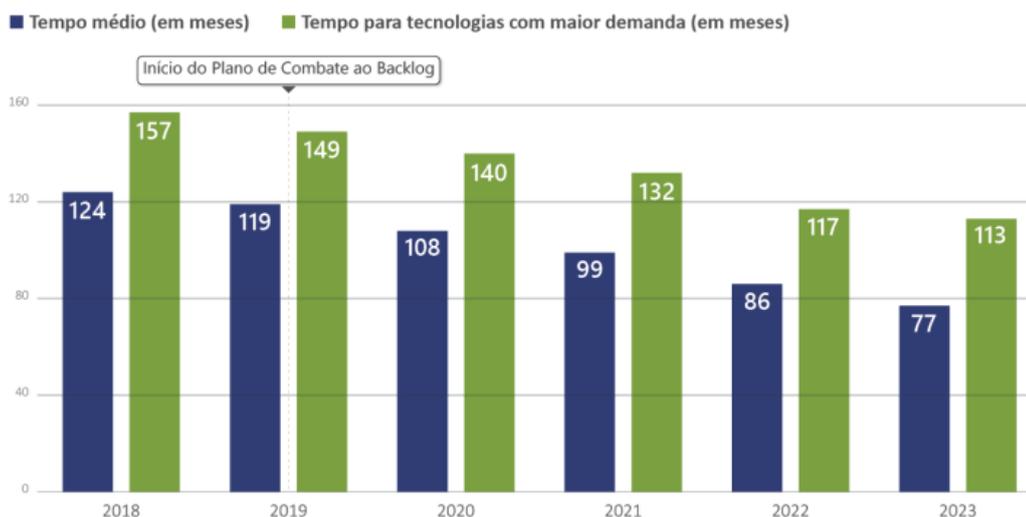
Fonte: BARBATO, Humberto; LICKS, Otto. 2023, p. 5

De acordo o infográfico apresentado na figura acima, o Plano foi diretamente responsável pelo aumento da produtividade dos examinadores de patentes do INPI. Traduzem os autores (2023, p. 4):

Antes dele [do Plano de Combate ao *Backlog*], cada examinador decidia, em média, 34,81 pedidos/ano em 2017 e 43,86 pedidos/ano em 2018, períodos em que o INPI dispunha de 342 e 364 examinadores, respectivamente. Após a implementação do Plano, esses números aumentaram para 56,20 decisões/examinador/ano, em 2020, 82,42 decisões/examinador/ano, em 2021, e 69,70 decisões/examinador/ano, em 2022. Nesses períodos o INPI possuía menos examinadores do que o observado anteriormente — 327, 333 e 329, respectivamente.

Não apenas o número bruto de pendências e a produtividade foram diretamente afetados, mas também o tempo médio entre o depósito do pedido até a decisão do exame foi consideravelmente reduzido, conforme se verifica pelo gráfico abaixo:

Gráfico 21: Tempo até a decisão técnica dos pedidos de patente no INPI a partir do depósito



Fonte: BARBATO, Humberto; LICKS, Otto. 2023, p. 2

Tais dados servem para confirmar que o Plano de Combate ao *Backlog* aumentou a produtividade dos servidores e a eficiência do exame de patentes no Brasil. É claro que, caso não sejam tomadas medidas a longo prazo para conter o acúmulo do número de pedidos na fila de exame (como, por exemplo, a contratação de servidores e a otimização dos sistemas de controle de processos), todo o esforço poderá ser perdido. A situação foi, inclusive, vastamente discutida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529, que será adiante analisada.

4.4.1 A inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/1996

O Plano de Combate ao *Backlog*, de acordo com sua base legal, foi instituído em atenção à urgência nas decisões dos pedidos de patente depositados há mais de dez anos como meio para redução dos prejuízos para a sociedade em virtude da extensão do prazo de vigência prevista no parágrafo único do Artigo 40 da LPI que mencionava, basicamente, que independentemente dos prazos legais de vigência de 20 anos (para patentes de invenção) e 15 anos (para patentes de modelo de utilidade), o termo de vigência de uma patente não seria, respectivamente, inferior a 10 ou 7 anos. Na letra da lei, o dispositivo era assim disposto:

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

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. (grifamos) (BRASIL, 1996)

Apesar de não ser consenso absoluto entre a doutrina especializada, é claro que o legislador instituiu a norma do parágrafo único com intuito compensatório pelo acúmulo de pedidos de patentes pendentes de exame no INPI. Ocorre que a disposição do parágrafo único, conforme destacam Labrunie e Moherdau Blasi (2021), tomou forma disfuncional, de modo que algumas patentes foram concedidas após mais de uma década do depósito – gerando, assim, patentes com prazo de vigência em muito superior ao prazo legal de 20 ou 15 anos.

Tal normativa ia em desencontro aos padrões internacionais, o que, sabe-se, não é ideal quando se trata de legislação internacional altamente harmônica como são os direitos de propriedade intelectual. Barbosa (2013, p. 11) afirma que “em todos os

demais países estudados (que são os maiores produtores de patentes) o *backlog* é combatido com aumento de eficiência e não com aumento de prazos, com o prejuízo resultante dos competidores e da sociedade civil”. Ainda sobre o assunto, o Grupo Direito e Pobreza da USP (2020, p. 4) escancara a dissonância entre o citado dispositivo e os tratados internacionais que disciplinam a matéria:

É igualmente central ressaltar que o instituto do prazo mínimo do artigo 40, parágrafo único tampouco foi inserido em decorrência de tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. O Acordo TRIPS não estabelece uma proteção mínima de 20 anos para as patentes de invenção a partir da data do depósito do pedido, mas um prazo mínimo de vigência. A racionalidade econômica ali prevista é de benefício limitado do monopólio jurídico conferido pela patente diante de um prazo delimitado, levando já em conta o prazo médio para concessão da patente. Em outras palavras, não há direito a 20 anos de efetivo exercício do monopólio, senão a proteção no período após a concessão somada com a proteção provisória e limitada até sua confirmação ou não, o que no Brasil é feito através da aplicação conjunta com o artigo 44, LPI.

Diante desses e outros argumentos acerca das incongruências do aumento do termo de validade da patente concedida – em especial a relevância social das patentes farmacêuticas -, foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529 (ADI nº 5529) pela Procuradoria-Geral da República, buscando a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

No curso da ADI, que foi apresentada em 2016, foram ouvidos diversos interessados na causa na qualidade de *amicus curiae*, a exemplo das principais associações da indústria, das associações dos profissionais da propriedade intelectual e da Associação Brasileira Das Indústrias De Medicamentos Genéricos a fim de auxiliar no convencimento dos Ministros.

Assim, como um dos mais notáveis efeitos do Plano de Combate ao *Backlog*, foi declarada por maioria de votos a inconstitucionalidade do parágrafo único do Artigo 40 da LPI nos termos do dispositivo do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli:

Pelo exposto conheço da presente ação e voto por sua procedência, de modo que 1) se declare a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, reconhecendo-se o estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil; e 2) se determine:

- a) ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que, no prazo de um ano:
 - (i) proceda à contratação de servidores com o fito de compor quadro de pessoal adequado à grande demanda do órgão;
 - (ii) priorize as medidas de recuperação/restauração de documentos, no intuito de dar encaminhamento aos pedidos de patentes que, em razão de ilegibilidade documental, estão retidos ainda na fase de exame formal preliminar;

- (iii) priorize o desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas que lhe permitam controlar o fluxo de pedidos de patentes, assim como automatizar e otimizar processos;
- (iv) priorize a normatização dos procedimentos técnicos de exame de patentes, no intuito de otimizar tais procedimentos e evitar que assuntos iguais sejam tratados de forma desigual por examinadores distintos;
- (v) continue a reunir esforços de modo a efetivamente cumprir as metas do Plano de Combate ao *Backlog* de Patentes, estabelecido pela instituição em 2019;
- (vi) conforme determinação do Tribunal de Contas da União, "(...) passe a publicar, em seu portal eletrônico disponível na internet, as filas de pedidos de patentes pendentes de decisão final administrativa de cada Divisão da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados a que se refere – a área tecnológica do pedido, em caso de estar em análise de segunda instância –, com as informações de cada pedido, o estado em que se encontra e a existência ou não de prioridade de exame, com vistas a atender à obrigação de tornar públicas essas informações à sociedade, conforme dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2º da Lei 9.784/99";
- (vii) conforme determinação do TCU, "(...) passe a publicar, em separado, as informações de estoque e de tempo médio de tramitação dos pedidos de patente em fase de segunda instância administrativa, tratada na Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, como forma de melhor transparecer essas informações à sociedade, à luz do que dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2º da Lei 9.784/99" (BRASIL, 2021)

Como consequência da declaração de inconstitucionalidade, também o art. 57 inciso XXVI da Lei nº 14195, de 2021 revogou o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996, consolidando assim o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Em seu voto, o Ministro relator foi favorável à declaração de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo, porém sem deixar de estabelecer que o INPI cumpra uma série de determinações para continuar os esforços iniciados no Plano de Combate ao *Backlog* e proceder às ações necessárias para manter o tempo médio de exame satisfatório, tais como a contratação de servidores e a implantação de soluções tecnológicas que permitam a otimização dos processos.

Inclusive, já em 31/10/2023 foi publicado o Edital para Provimento de Vagas e Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior do INPI. Foram disponibilizadas 40 vagas para pesquisador em Propriedade Industrial (examinadores de patentes), 40 para tecnólogo em Propriedade Industrial (examinadores de marcas) e 40 para analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial (BRASIL, 2023).

É certo que, sem a instauração do Plano de Combate ao *Backlog* pela Presidência do INPI e da utilização dos mecanismos de cooperação internacional para

torná-lo viável, o deslinde da ADI nº 5529 poderia tomar outros rumos - inclusive poderia estar, até o momento, pendente de uma decisão.

Tal situação serve para ilustrar a importância e o impacto da utilização eficaz de instrumentos de cooperação internacional, alinhados a outros mecanismos e esforços, no contexto amplo dos direitos de propriedade intelectual. Sem o compartilhamento de buscas, a eficácia do Plano seria limitada; sem o sucesso do Plano, a situação atual poderia ser totalmente diversa, com as filas de exames crescendo cada vez mais e sem uma perspectiva para contensão do problema num futuro próximo.

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO

Apesar de o sentimento geral de sucesso do Plano de Combate ao *Backlog*, os efeitos práticos da redução da fila de pendências no INPI para a comunidade, em especial os usuários do sistema de patentes, ainda são tímidos. A Figura 6 mostrou que desde o início do Plano até outubro de 2023 não houve expressivo aumento no número de pedidos de patente depositados no INPI, seja por depositantes domésticos ou não residentes, demonstrando que ainda há um longo caminho a se percorrer no estímulo à inovação e ao desenvolvimento no Brasil.

Os números alcançados, no entanto, são inquestionáveis: desde o início da série histórica, o *backlog* foi reduzido de 147.217 pedidos para 4.428 pedidos, representando uma redução de 97% do *backlog* existente em agosto de 2019 em pouco mais de quatro anos. A condição reflete um êxito sem igual na trajetória do INPI, pois, apesar do empenho para enfrentar a longa fila de processos no passado, as abordagens adotadas não produziram resultados igualmente substanciais.

Independentemente do resultado do exame ou do arquivamento do pedido em decorrência da inércia do depositante, a diminuição da fila de exames de patente aumenta inexoravelmente a produtividade e a eficiência do INPI. Ainda assim, é imperioso destacar o dispositivo do voto do Ministro Dias Toffoli, relator da ADIN 5.529, que estabelece não ser mais necessária a compensação temporal prevista pelo antigo parágrafo único do Artigo 40 da LPI, porém não deixando de observar que a situação está longe do ideal: são necessárias novas contratações de servidores, a aquisição de novas ferramentas que otimizem produtividade e a adoção, pelo INPI, de práticas de transparência para que a sociedade continue acompanhando a situação dos exames de patentes no Brasil.

Os questionamentos outrora levantados acerca da legalidade do compartilhamento de buscas de anterioridades realizadas por outros Escritórios também parecem ter sido superados, com exceção do impedimento aos examinadores de proceder a buscas complementares, devendo estar quase que totalmente obrigados a acatar o relatório de busca estrangeiro. A irretocável decisão de primeiro grau exarada no Mandado de Segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ ainda aguarda o trânsito em julgado do processo e, caso sejam mantidos seus fundamentos, até lá, o examinador brasileiro fica obrigado a limitar sua análise às anterioridades citadas em outros Escritórios, a não ser que cite outros documentos dos quais não teve conhecimento em virtude de buscas complementares.

Imprescindível, também, mencionar os procedimentos previstos pela Portaria INPI/PR 34/2022, apesar de não serem parte do Plano de Combate ao *Backlog*. Merece destaque o fato de que esta segue os mesmos princípios da Resolução INPI/PR 241/2019, utilizando-se de buscas de anterioridades publicadas por outros Escritórios ou Autoridades de Pesquisa para a formulação de exigência preliminar (esta sob código de despacho 6.23) para pedidos de patentes depositados de 2017 em diante.

A promulgação da Portaria/INPI/PR 34/2022 mostra o sucesso do Plano de Combate ao *Backlog* no que tange à utilização dos mecanismos de cooperação internacional e ao compartilhamento de buscas, confirmando que este seguirá sendo um importante aliado do INPI no controle das filas de exame de patentes.

CONCLUSÕES FINAIS

Conclui-se, a partir de todas as análises constantes do presente estudo, que a cooperação internacional apenas é viável se houver um grau mínimo de harmonização das leis que regem o direito de patentes. O compartilhamento de trabalho, instituto amplamente discutido e cuja inegável importância foi diversas vezes comprovada, não pode ter êxito caso os países que desejam cooperar não compartilhem das mesmas leis, normas e regulamentos gerais.

Assim, sendo o Brasil absolutamente consonante com o sistema internacional de proteção à propriedade intelectual, os acordos internacionais assinados permitem – principalmente a Convenção da União de Paris (CUP) e o PCT - que o INPI faça intenso uso dos mecanismos da cooperação, devendo apenas proceder-se à análise de quão benéficos são, e como serão operacionalizados tais instrumentos para otimizar os procedimentos de exame de patentes.

O compartilhamento de exame através do PPH resulta em uma redução de custos para os requerentes uma vez que, ao permitir que os Escritórios de Patentes compartilhem informações e resultados de exames, evita-se a redundância na ciência de pareceres técnicos negativos - o que reduz também a necessidade de comunicações repetidas entre examinadores e o requerente, resultando em economia de custos.

Não apenas os requerentes são beneficiados pelo PPH, mas também os próprios examinadores (e, conseqüentemente, os Escritórios de patentes participantes), uma vez que, aproveitando-se dos resultados de exames de outros Escritórios, sua carga de trabalho será reduzida, permitindo-lhes dedicar mais tempo a outros pedidos de patente.

No Brasil, observou-se que os resultados do PPH têm sido positivos, com os limites sendo atingidos cada vez mais cedo a cada ano e, por conta disso, estuda-se a ampliação do programa – inclusive a adesão do Brasil ao Global-PPH. Os bons resultados galgados até o momento demonstram não apenas a confiança do usuário na maneira como o INPI tem viabilizado o programa, mas também a eficácia e a rapidez com que o INPI tem avaliado e dado seqüência aos requerimentos.

No entanto, não obstante os resultados otimistas até então, o INPI brasileiro ainda não tem atuação globalmente relevante enquanto OFF ou OEE, o que é um claro resultado do histórico *backlog* de patentes. A situação, inclusive, deve mudar

num futuro próximo: com o fim do *backlog* e a otimização dos procedimentos, a utilização das decisões do INPI no exterior deve passar a ser cada vez maior, contribuindo para trazer o país a uma posição de destaque na comunidade internacional.

No caso do PCT, o destaque se dá na ampliação do acesso ao sistema internacional de patentes: além de uniformizar procedimentos, o PCT também traz benefícios para os Escritórios de Patentes com relação ao compartilhamento de trabalhos e a possibilidade de reaproveitamento das buscas, da opinião escrita e do exame preliminar de patenteabilidade, além de poupar-se tempo e trabalho com análises de requisitos formais. Por outro lado, as facilidades trazidas pelo PCT podem causar um aumento na carga de trabalho para além da capacidade operacional do Escritório, principalmente no caso dos países em desenvolvimento como o Brasil.

Por conta desse e de outros fatores, o Brasil apresentava um grave caso de *backlog* de patentes, que apenas foi contornado com o lançamento do Plano de Combate ao Backlog no ano de 2019. A cooperação internacional foi um elemento chave para o sucesso do Plano, uma vez que este se vale do compartilhamento de buscas para tornar mais eficientes os exames de patentes e, por mais que houvesse questionamentos acerca da legalidade de certas disposições, o Plano já alcançou a notável marca de 97% de redução do *backlog* existente em agosto de 2019.

O possível fim do *backlog* de patentes pode causar, finalmente, uma mudança nos paradigmas de cooperação internacional no Brasil: com o incentivo ao patenteamento ocasionado por um sistema otimizado e eficiente, espera-se que o usuário brasileiro acesse cada vez mais o sistema internacional de patentes, fazendo cada vez mais o uso das facilidades do PCT e do PPH.

É importante, ademais, destacar a necessidade de se dar continuidade aos esforços empreendidos em sede do Plano de Combate ao *Backlog* – a exemplo da instauração da exigência preliminar 6.23, que segue as mesmas premissas da Resolução INPR/PR 241/2019 -, além da adoção de novas medidas que visem o controle das filas para garantir um exame de patentes célere e de qualidade, sem sobrecarga de trabalho aos examinadores e que atenda às necessidades do usuário do sistema. Dentre tais medidas, destacam-se a necessidade de contratação de novos examinadores de patentes e sua capacitação, inclusive através de cooperação técnica com outros Escritórios, a implementação de ferramentas que possam otimizar o

processamento dos pedidos e a constante aperfeiçoamento da exploração das ferramentas de cooperação internacional.

Nesse íterim, destaca-se que o INPI publicou mudança na ordem da fila de exame técnico nos pedidos de patentes – que se dará, a partir de janeiro de 2024, a contar da data do requerimento do pedido e não da data de depósito, como atualmente. Tal medida, por certo, trará benefícios ao usuário diligente e resultará em menor tempo de espera pelo exame, contribuindo, assim, para o controle do *backlog*.

São necessários estudos adicionais para compreender como o combate ao *backlog* impactará, a curto e longo prazos, a situação do Brasil enquanto ator relevante internacionalmente na proteção à propriedade industrial – seja enquanto ISA e IPEA no âmbito do PCT, enquanto OEE ou OFF no âmbito do PPH ou simplesmente enquanto um dos principais Escritórios de Patentes do mundo. Além disso, será importante compreender como o combate ao *backlog* poderá beneficiar o usuário brasileiro na busca da inovação e da proteção de seus ativos intelectuais.

O fim do *backlog* de patentes, ou ao menos seu controle em níveis razoáveis, indicam a possibilidade do aperfeiçoamento do exame de patentes com a constante capacitação dos examinadores brasileiros para que possam se atualizar na velocidade necessária, permitindo exames de excelência inclusive quanto às tecnologias mais atuais.

Também o possível novo paradigma da cooperação internacional em matéria de patentes deverá ser alvo de estudos futuros para que se compreenda como sistemas disruptivos, estes trazidos principalmente pela intensificação do uso da inteligência artificial, afetarão os modelos de cooperação internacional hoje conhecidos.

A cooperação internacional em matéria de patentes é, por fim, um instrumento essencial para a continuidade dos bons trabalhos desempenhados pelo INPI ao longo dos anos, para além do aperfeiçoamento dos exames de patentes. A despeito de todas as dificuldades enfrentadas historicamente, o prognóstico parece apontar para um futuro promissor, sendo necessários novos e contínuos estudos acerca da mudança de paradigma que vivemos hoje.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBATO, Humberto; LICKS, Otto. **A execução eficaz das normas que regulam o sistema de patentes brasileiro como instrumento para o fortalecimento da competitividade do setor eletroeletrônico e de telecomunicações**. Disponível em https://www.migalhas.com.br/arquivos/2023/8/964E9AA77AFB30_Article-LicksAttorneys-OBrazil.pdf. Acesso em 10 nov. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado de Propriedade Intelectual**: Tomo II. / Denis Borges Barbosa. 2. ed. – Rio de Janeiro: Lumes Juris, 2017.

BRASIL. Advocacia-Geral da União (AGU). **Parecer nº 00047/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU**. Brasília, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/Parecer_n_000042018PROCGABPFEINPIPGFAGU.pdf. Acesso em: 10 nov. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 9.073, de 5 de junho de 2017**. Promulga o Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, celebrado em Paris, em 12 de dezembro de 2015, e firmado em Nova Iorque, em 22 de abril de 2016. Brasília, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9073.htm. Acesso em 10 nov. 2023.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). **Saiu o concurso para o INPI: 120 vagas**. [S.l.], 31 out. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/saiu-o-concurso-para-o-inpi-120-vagas>. Acesso em 10 nov. 2023.

BRASIL. Justiça Federal. Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. **Mandado de Segurança nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ**. Impetrantes: Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos Municípios do Rio de Janeiro, Associação dos Funcionários do INPI, Associação Nacional dos Pesquisadores em Propriedade Industrial. Impetrados: Presidente - INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Rio de Janeiro, INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 2019. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/patentes/arquivos/DECIS_O_MS_INPI.pdf. Acesso em 10 nov. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Lei de Propriedade Industrial; Código de Propriedade Industrial (1996); Lei de Patentes (1996). Diário Oficial da União, Seção 1, p. 8353, 15 maio 1996. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1996/lei-9279-14-maio-1996-347645-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em 10 nov. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5529/DF**. Relator: Min. Dias Toffoli. Julgamento: 12 de maio de 2021. Tribunal Pleno. Publicação: 01 de setembro de 2021. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4984195>. Acesso em 10 nov. 2023.

BRASIL-ESTADOS UNIDOS. **Declaração Conjunta sobre o Compartilhamento de Exame de Patentes entre Escritórios**, de 30 de junho de 2015. Disponível em <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/VI.%20U.S.-Brazil%20Joint%20Statement%20on%20Patent%20Work%20Sharing.pdf>. Acesso em 01 de maio de 2023.

CARDOZO, Arthur Camara. **Patentes no Brasil - das origens ao período pós-Trips**. / Arthur Camara Cardozo. Rio de Janeiro, 2020. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2020.

CHAGAS, Ediney Neto; DIZ, Jamile Bergamaschine Mata. **Uma abordagem teórica sobre a harmonização do direito internacional da propriedade intelectual**. Revista Thesis Juris, v. 5, n. 3, p. 629-659, 2016.

CHUN, Dongwook. **Patent law harmonization in the age of globalization: the necessity and strategy for a pragmatic outcome**. J. Pat. & Trademark Off. Soc'y, v. 93, p. 127, 2011

CNI. Confederação Nacional da Indústria. **Propriedade intelectual: as mudanças na indústria e a nova agenda**. Brasília: CNI, 2014. 90p.

DRAHOS, Peter. "Trust me": patent offices in developing countries. American Journal of Law & Medicine, v. 34, n. 2-3, p. 151-174, 2008.

DRAHOS, Peter. **Developing countries and international intellectual property standard-setting**. J. World Intell. Prop., v. 5, p. 765, 2002.

DRAHOS, Peter. **The Universality of Intellectual Property Rights: origins and development**. Artigo apresentado no Painel para discussão sobre Propriedade Intelectual e Direitos Humanos da OMPI. Genebra, 9 de novembro de 1998. Disponível em: www.quno.org. Acesso em 30 de abril de 2023.

ERSTLING, Jay; BOUTILLON, Isabelle. **The Patent Cooperation Treaty: At the center of the international patent system**. Wm. Mitchell L. Rev., v. 32, p. 1583, 2005.

FIANI, Ronaldo. A tendência à harmonização internacional da proteção de patentes e seus problemas. **Rev. Econ. Polit.**, São Paulo, v. 29, n. 3, p. 173-190, Set. 2009. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572009000300010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 14 mar. 2021.

GARCEZ JÚNIOR, Sílvio Sobral; MOREIRA, Jane de Jesus da Silveira. **O backlog de patentes no Brasil: o direito à razoável duração do procedimento administrativo**. São Paulo, v. 13 n. 1, p. 171-203. Jan-abr 2017.

GONTIJO, Cícero. **As transformações do sistema de patentes, da convenção de Paris ao acordo TRIPS**. A posição brasileira. v. 31, 2005.

INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Estatísticas de PPH**. Publicado em 30/06/2020. Atualizado em 13/10/2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pph/estatisticas-de-pph>. Acesso em 02 de maio de 2023

INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Plano de Combate ao Backlog**. Publicado em 13/08/2019. Atualizado em 21/12/2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>. Acesso em: 20 de novembro de 2023.

INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria INPI/PR nº 412, de 23 de dezembro Acordos PPH assinados pelo INPI**. Atualizado em 15/09/2022. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pph/acordos-pph-assinados-pelo-inpi>. Acesso em 02 de maio de 2023.

INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria INPI/PR nº 412, de 23 de dezembro de 2020**. Disciplina a análise de pedido de patente de invenção pendente de exame sem buscas de anterioridades realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais. Boletim Pessoal, nº XVII, de dezembro de 2020. Publicado em: 29/12/2020. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/legislacao/arquivos/documentos/2020-pr-412-disciplina-a-analise-de-pedido-de-patente-de-invencao-pendente-de-exame-sem-buscas-de-anterioridades.pdf>. Acesso em 02 de maio de 2023.

INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Resolução PR nº 241, de 03 de julho de 2019**. Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao#:~:text=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20PR%20n%C2%BA%20241%2C%20de,de%20Organiza%C3%A7%C3%B5es%20Internacionais%20ou%20Regionais>. Acesso em 02 de maio de 2023

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; **Repensando a cooperação internacional para o desenvolvimento** / organizador: André de Mello e Souza. – [Brasília]: Ipea, 2014. 277 p. : il., gráfs. color.

JAPAN Patent Office. **Japan Patent Office Annual Report 2011**. [S.l.], 2011. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/nenji/2011/>. Acesso em 02 de maio de 2023.

JAPAN Patent Office. **Patent Prosecution Highway (PPH) Portal**. 2022. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/pph.html>. Acesso em: 20 dez. 2023.

JAPAN Patent Office. **PPH Portal - Statistics**. [S.l.], 2023. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>. Acesso em 02 de maio de 2023.

LATSCH, V.L. **Study of outsourcing of prior art search in Japan and considerations for the Brazilian National Institute of Industrial Property**. Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Japan Institution for promoting Invention and Innovation; Shobayashi International Patent & Trademark Office. Supervisor: Yorimasa Suwa. Conselheiro: Tetsuo Shiba. Disponível em: https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/developing/training/thesis/document/index/2018_01.pdf. Acesso em 10 nov. 2023

MALAGRICI, Marcos. **O Desenvolvimento do Sistema Contemporâneo de Patentes Brasileiro e a Evolução do Patenteamento no País no período de 1970 a 2004**. Rio de Janeiro - RJ, 2009. (Dissertação de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) - Academia da Propriedade Intelectual).

MALAVOTA, Leandro Miranda. **Patentes, marcas e transferência de tecnologia durante o regime militar: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970-1984)**. Dissertação (Mestrado em História Social) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Departamento de História, Programa de Pós-graduação em História Social, Rio de Janeiro. 2006.

MEDEIROS, Heloísa Gomes. **Testes brasileiros na autoestrada para exames de patentes: Patent Prosecution Highway (PPH) em construção**. GEDAI, 2017. Disponível em <https://www.gedai.com.br/testes-brasileiros-na-autoestrada-para-exames-de-patentes-patent-prosecution-highway-pph-em-construcao/>. Acesso em 09 de setembro de 2023.

MENDES, Dany Rafael Fonseca et al. **A integração formal do Patent Prosecution Highway (PPH) no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT): uma análise juseconômica**. Revista de Informação Legislativa, v. 52, n. 206, p. 317-335, 2015.

MIRANDA, Luiz. **Brazil's New Path to Meaningful Intellectual Property Protection**. U. Miami Inter-Am. L. Rev., v. 48, p. 122, 2016.

MUSSKOPF, Diego Boschetti et al. **Como funciona o Patent Prosecution Highway**. Revista Economia & Tecnologia, v. 10, n. 3, 2014.

OLIVEIRA, C. A. S. **O Tratamento Internacional da Propriedade Intelectual: Um panorama das Divergências e Complementaridades entre OMPI e OMC**. Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília, n. 8, p. 175-207, 2009.

OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Agreement between the Brazilian National Institute of Industrial Property and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization in relation to the functioning of the Brazilian National Institute of Industrial Property as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty.** Disponível em https://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html. Acesso em 12 Ago 2023.

OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Appointment of the Brazilian National Institute of Industrial Property as an International Searching and Preliminary Examining Authority under the PCT.** https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=84073. Acesso em 15 Ago 2023.

OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Convention establishing the World Intellectual Property Organization.** Genebra: 1967. Disponível em <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf283854. Acesso em 23 de abril de 2023.

OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **ISA and IPEA Agreements.** National Institute of Industrial Property (Brazil). Julho de 2007. Disponível em https://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html. Acesso em 12 Ago 2023.

OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Perguntas e Respostas sobre o PCT.** Disponível em: <https://www.wipo.int/pct/pt/faqs/faqs.html>. Acesso em: 20 dez. 2023

OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Summary of the Patent Cooperation Treaty (PCT), 1970.** Disponível em: https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html. Acesso em: 20 dez. 2023.

OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT).** 2022. Disponível em <https://www.wipo.int/pct/pt/faqs/faqs.html>. Acesso em 24 de abril de 2023.

OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. **Tratado de Cooperação em matéria de Patentes.** Washington: 1970. Disponível em <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/texts/pdf/pct.pdf>. Acesso em 23 de abril de 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC). Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS). [S.l.]: 30 DE DEZEMBRO DE 1994. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em 10 nov. 2023.

OTHON, Adriano de Oliveira. **O sistema internacional de patentes e sua instrumentalização**. Revista Direito e Liberdade, v. 7, n. 3, p. 15-44, 2009.

PITTS, Alicia; KIM, Joshua. The patent prosecution highway: Is life in the fast lane worth the cost. **Hastings Sci. & Tech. LJ**, v. 1, p. 127, 2009.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Direito internacional da propriedade intelectual** – fundamentos, princípios e desafios. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

RANJAN, Rajeev. **PCT System and its impact on the developing countries**. 2003. Disponível em <http://nopr.niscpr.res.in/handle/123456789/4895>

SCHMOCH, Ulrich. **Impact of international patent applications on patent indicators**. Research evaluation, v. 8, n. 2, p. 119-131, 1999.

SILVA, Darly Henriques da. **Cooperação internacional em ciência e tecnologia: oportunidades e riscos**. Rev. bras. polít. int., Brasília, v. 50, n. 1, p. 5-28, Junho 2007. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292007000100001&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 14 mar. 2023.

SOBRINHO, Santiago et al. **A harmonização do regime internacional de propriedade intelectual**: embate entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. 2016.

STACK, Alexander James. **International patent law**: cooperation, harmonization, and an institutional analysis of WIPO and the WTO. Edward Elgar Publishing, 2011.

SYAM, Nirmalya. Robust Patent Examination or Deep Harmonization? Cooperation and Work Sharing Between Patent Offices. In: Access to Medicines and Vaccines: Implementing Flexibilities Under Intellectual Property Law. **Springer International Publishing**, 2022. p. 241-276.

WIPO. WIPO IP Statistics Data Center. Disponível em <https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/indicator>. Acesso em 29 dez. 2023.

WOLFELD, Warren S. **International Patent Cooperation**: The Next Step. Cornell Int'l LJ, v. 16, p. 229, 1983.

YAMAZAKI, Toshinao. **Patent prosecution highways (PPHs)**: Their first five years and recent developments seen from Japan. World Patent Information, v. 34, n. 4, p. 279-283, 2012.

YU, Peter K. **The objectives and principles of the TRIPS agreement**. In: The Regulation of Services and Intellectual Property. Routledge, 2017. p. 255-322.

APÊNDICES

APÊNDICE 1 – NÚMERO DE RELATÓRIOS DE PESQUISA INTERNACIONAL (ISR) POR AUTORIDADE DE PESQUISA INTERNACIONAL (ISA), DE 2009 A AGOSTO DE 2023

ISA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Australia	2.523	3.127	3.272	2.898	2.623	2.761	2.614	2.451	2.423	2.396	2.257	2.28	2.274	2.293	33.912
Austria	1.486	1.041	597	392	269	206	204	211	176	180	178	145	179	146	5.410
Brazil	22	261	356	424	467	465	434	462	528	489	510	505	586	491	6.000
Canada	2.163	2.037	2.437	2.196	2.508	2.391	2.313	2.163	1.999	2.15	2.425	2.378	2.276	2.393	29.679
Chile				1			115	203	217	304	311	309	255	249	1.964
China	6.823	10.615	14.6	18.221	20.732	25.175	27.463	36.422	44.019	51.894	52.885	64.851	73.831	75.383	508.314
Egypt				1	9	13	23	41	43	35	48	36	55	48	352
EAPO														5	5
European Patent Office	76.226	68.708	70.307	72.245	77.458	80.735	81.103	79.95	79.647	80.761	80.723	83.018	78.959	84.054	1.013.944
Finland	842	749	1.003	873	941	639	512	457	465	501	515	441	391	316	8.645
India	1					355	583	891	1.068	1.589	1.668	1.765	1.888	1.982	11.790
Israel				160	737	856	1.06	1.338	1.402	1.318	1.437	1.448	1.486	1.407	11.589
Japan	28.93	29.989	35.641	40.531	42.383	40.076	43.566	44.317	45.948	47.928	51.645	50.345	48.5	49.154	521.523
Nordic Patent Institute	194	283	284	267	222	236	202	273	277	234	230	207	192	212	3.313
Philippines											3	8	29	16	56
Republic of Korea	17.046	20.972	23.164	29.912	34.404	30.192	28.037	28.21	25.944	24.134	27.161	28.55	28.359	29.936	319.261
Russian Federation	772	851	1.008	1.921	3.087	3.285	2.289	2.66	3.849	3.913	3.969	3.985	3.59	1.853	30.782
Singapore							69	333	526	654	742	695	873	564	4.456
Spain	1.183	1.392	1.292	1.481	1.258	1.459	1.217	1.023	1.092	900	1.016	843	897	886	15.939
Sweden	2.129	1.995	1.95	1.554	1.543	1.562	1.19	1.085	1.087	1.013	931	928	898	812	15.537
Türkiye									9	111	936	1.658	1.558	1.463	5.735
Ukraine								18	39	35	94	71	67	51	375
United States of America	17.401	15.591	13.006	18.581	14.621	21.494	21.32	21.316	21.153	21.54	22.004	22.027	23.503	22.974	233.671
Visegrad Patent Institute								14	126	127	123	90	98	116	694

Fonte: WIPO IP Statistics Data Center.
Última atualização: Agosto de 2023.

APÊNDICE 2 – NÚMERO DE RELATÓRIOS DE EXAME PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPER) POR AUTORIDADE DE EXAME
PRELIMINAR INTERNACIONAL (IPEA), DE 2009 A AGOSTO DE 2023

IPEA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Australia	724	850	701	818	653	640	617	599	545	589	530	484	505	422	8.677
Austria	113	61	28	14	28	16	6	5	9	3	7	8	11	4	313
Brazil			15	45	47	48	43	47	50	66	61	72	80	87	661
Canada	427	258	184	360	255	248	290	231	213	172	168	172	173	145	3.296
Chile								5	8	16	12	10	12	17	80
China	425	394	340	450	433	335	419	382	316	397	471	418	412	372	5.564
Egypt						1	4		1	2	3	6	2		19
Eurasian Patent Organization														1	1
European Patent Office	9.584	8.264	7.177	7.745	7.305	7.637	9.053	9.072	8.36	7.699	6.041	5.399	5.302	5.185	95.463
Finland	132	139	122	115	91	104	104	60	76	66	55	63	39	38	1.204
India							6	25	28	41	89	67	67	59	382
Israel					9	40	79	81	98	69	88	76	76	75	691
Japan	2.175	1.905	2.206	2.741	2.47	2.232	2.478	2.019	1.945	2.128	1.945	1.815	1.562	1.399	26.550
Nordic Patent Institute	11	34	40	37	48	41	45	31	32	36	27	36	33	32	483
Philippines														1	1
Republic of Korea	368	308	248	254	253	259	239	209	162	135	130	105	133	108	2.911
Russian Federation	109	62	67	76	123	93	68	71	51	50	57	36	59	46	968
Singapore								26	106	111	93	91	109	81	617
Spain	135	109	148	106	85	76	66	60	47	41	38	64	51	53	1.079
Sweden	523	409	356	332	249	251	295	206	134	127	87	77	74	69	3.189
Türkiye										4	18	46	57	53	178
Ukraine									4	7	7	8	7	9	42
United States of America	2.151	2.879	3.458	2.626	2.644	1.709	1.814	1.226	1.059	990	969	1.033	966	688	24.212
Visegrad Patent Institute									3	6	5	5	5	1	25

Fonte: WIPO IP Statistics Data Center.
Última atualização: Agosto de 2023.