



Consulta Pública

Nº 02/ 2017

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Formulário de Comentários e Sugestões

Nome: Denise Freitas Silva	☐ Agente
E-mail: nise@inpi.gov.br	☐ Usuário
Telefone: -	☐ Representante de órgão de classe ou associação
	☐ Representante de instituição governamental
	☐ Representante de órgãos de defesa do consumidor
	X Outros, especificar: <u>Examinadora de patentes na área de Computação e Eletrônica; doutora em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento com ênfase em Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento pelo Instituto de Economia da UFRJ.</u>

Consulta Pública		
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente		
Artigo da Minuta	Proposta de Alteração	Justificativa
-	Não efetuar deferimento sumário.	Minha justificativa para esse posicionamento é conforme documento "MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA CONSULTA PÚBLICA SOBRE DEFERIMENTO SUMÁRIO DE PATENTES (INPI/MDIC)" enviado em conjunto com outros servidores do INPI e professores do Instituto de Economia da UFRJ/Unicamp. Minha proposta para redução do <i>backlog</i> segue em anexo.

Entendo que o *backlog* deve ser reduzido a níveis razoáveis. Entendo por razoável, um tempo de espera de exame próximo ao da EPO (European Patent Office) pois o exame no INPI, possui melhor qualidade quando se inicia baseado no exame europeu já que na EPO, por serem mais numerosos, os examinadores são especialistas em suas área de atuação e possuem acesso a acervo de literatura não-patentária pela ferramenta de busca EPOQUE, diferentemente do que ocorre no INPI.

Minha proposta é baseada nas seguintes propostas:

– Proposta de Maurício Almeida;

– **Proposta de Gustavo Leonardos** (Agente da PI), **apresentada ao Secretário Executivo Fernando de Magalhães Furlan** em abril/17 (conforme e-mail anexado à proposta dele) e publicada em um grupo do Facebook.

Anexado à proposta do Gustavo Leonardos consta uma estimativa de que 75% dos pedidos depositados no Brasil aguardam decisão final do INPI a mais de 10 anos. Se esta estimativa estiver correta, minha proposta é que aplique-se o procedimento simplificado proposto na seção a seguir para **todos os pedidos que incidem ou que estão prestes a incidirem no parágrafo único do Art. 40 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) e que já tiverem tido suas decisões finais dos pedidos equivalentes europeu, americano e/ou japonês**. Mas caso esse percentual de 75% esteja superdimensionado e **apenas pequeno percentual de pedidos aguardam decisão final a mais de 10 anos**, minha proposta é que aplique-se o procedimento simplificado proposto a seguir **para os pedidos que já tiverem tido suas decisões finais dos pedidos equivalentes europeu, americano e/ou japonês** e que foram depositados antes de um determinado ano, o qual seria estabelecido de acordo com os níveis de *backlog* que o INPI considera razoável.

Procedimento simplificado proposto

(a) primeiro exame, a ser realizado por pessoal administrativo do INPI (com base em uma norma), não por examinadores, onde são formuladas exigências, para fins de clareza e precisão (Art. 25 da LPI), para que a requerente:

- adeque seu quadro reivindicatório ao quadro reivindicatório **mais restrito**¹ dentre aqueles das patentes (em vigor ou pendentes de decisão final) que por ventura tenham sido obtidas no exame **europeu, americano ou japonês**. Nos casos em que o exame do escritório de referência não tiver sido ainda concluído, o quadro reivindicatório para fins de referência deve ser o mais recente. Caso haja conflito quanto a qual quadro dentre o europeu, americano ou japonês é o mais restrito, a escolha do quadro reivindicatório mais restrito seguirá a seguinte ordem: europeu, japonês e americano.

- inclua referências numéricas e expressão “caracterizado por” no quadro reivindicatório (conforme proposto na Consulta Interna do INPI);

¹ Optou-se pelo quadro reivindicatório mais restrito pois é muito comum, durante o processo de exame, que o escopo da matéria reivindicada vá se tornando mais específico.

O examinador irá verificar a resposta da requerente e, em caso de não cumprimento dessas exigências e/ou outros problemas de clareza e não apresentação de argumentação plausível que justifique seu não cumprimento, o pedido poderá ser indeferido com base no Art. 25 da LPI (falta de clareza e precisão). Em casos excepcionais onde os problemas de clareza possam ser facilmente corrigidos, o examinador formulará exigências nesse sentido.

Caso a requerente cumpra satisfatoriamente essas exigências e caso haja uma patente europeia² concedida, à requerente será concedida uma patente de natureza diferente da Patente de Invenção: a chamada “Patente Provisória” conforme proposta de Maurício Almeida. Da concessão da Patente Provisória, se inicia a contagem de tempo da vigência da patente, ou seja, se o pedido ainda não incidiu no parágrafo único do Art. 40 isso não ocorrerá mais e, se o pedido já incidiu, inicia-se a contagem dos 10 anos (do parágrafo único do Art. 40) a partir da concessão da patente. Isso é importante a fim de buscar tornar menos deletérios à sociedade a existência do parágrafo único o Art. 40 da Lei da Propriedade Industrial, o qual prolonga a vigência da patente além do estabelecido em TRIPS. Entendo que o ideal seria a revogação do parágrafo único o Art. 40, mas caso não seja possível, a Patente Provisória se apresenta como uma solução a fim de que não recaia sobre a sociedade o ônus do atraso do INPI. A Patente Provisória foi detalhada na Proposta de Maurício Almeida porém, em suma, sua diferença em termos de direitos (com relação à Patente de Invenção) é que ela **será revogada** nos seguintes casos:

- **exercício abusivo, exploração indevida ou abuso de poder econômico** (ou seja, prática de preços abusivos ao licenciado ou ao consumidor)
- **for anulada a patente equivalente na Europa**

Adicionalmente a essas diferenças que constam de forma similar na Proposta do Maurício, proponho outras situações que suscitarão a **revogação** da Patente Provisória:

- a **não exploração** do objeto da patente, pois tal como será detalhado posteriormente, parte significativa das patentes de grandes empresas não são exploradas;
- o não atendimento ao disposto no item (c) a seguir;

O exame substantivo da Patente Provisória - o qual poderá transformá-la em Patente de Invenção (ou revogá-la) - que trata o item (d), poderá ser deflagrado nos seguintes casos:

² A EPO foi adotada como escritório de referência pois “[e]nquanto na EPO o exame exige cerca de 30 horas, no USPTO este tempo é de 13 horas. O tempo de busca na EPO é estimado em 8 horas e no USPTO 2 horas, nos dois casos o tempo de busca é estimado em média em 20% do tempo de exame (POTTERIE, 2010 apud ABRANTES, 2011, p. 71) ”

- envio de **subsídios** por terceiros com legítimo interesse e, nesse caso, fica **assegurado o sigilo da fonte**³ a fim de incentivar que um potencial concorrente não seja alvo de retaliações por parte do titular caso seu subsídio não seja aceito;

- **litígio** envolvendo a Patente Provisória

(b) caso a requerente assim o deseje, ela pode apresentar um **quadro reivindicatório com escopo mais restrito** que aquele a que se refere os itens (a) (ou “c” quando esse for o caso), antes do exame substantivo que trata o item (d);

(c) nos casos em que, entre a data do primeiro exame (item “a”) e a data do exame substantivo (item “d”), ocorrer, em qualquer dos escritórios de referência (**européu, americano ou japonês**), **uma ação judicial que restrinja o escopo do pedido de patente, caberá à requerente informar esse fato ao INPI e depositar o quadro reivindicatório mais restrito dentre o europeu, americano ou japonês. Caso a requerente assim não proceda, sua Patente Provisória poderá ser revogada (por violar Art. 25 da LPI, por falta de precisão) por qualquer terceiro interessado que apresente documentação comprobatória do resultado da ação judicial, mantendo-se, também nesse caso, o sigilo da fonte.**

(d) **no exame substantivo, o pedido poderá ser deferido ou indeferido** pelo examinador. No caso de indeferimento, serão detalhados os pontos em que está baseada a decisão (esse procedimento se baseia na proposta de Gustavo Leonardos, Arts. 5º e 6º). Nesse exame, o examinador pode apresentar documento(s) adicional(is) àqueles utilizados no exame do escritório de referência;

(e) em casos excepcionais em que apenas pequenas modificações são necessárias para o deferimento do pedido, são formuladas exigências pelo examinador nesse sentido;

(f) **após esse exame, caso haja o deferimento, a patente passa da natureza da Patente Provisória para Patente de Invenção. Em caso de indeferimento, revoga-se a Patente Provisória;**

(g) caso a requerente entre com **recurso ou ação judicial, não serão mais permitidas alterações no quadro reivindicatório**, ou seja, tal quadro não poderá ser mais amplo nem mais restrito do que aquele já examinado;

Essa medida visa coibir que a requerente tenha inúmeras chances de modificar seu quadro reivindicatório, acarretando assim novos esforços de busca por parte do examinador, o que agrava o *backlog*. Nesse sentido, segundo Barbosa (2017):

³ É importante resguardar o sigilo da fonte. Os licenciados se encontram em geral nas melhores condições para determinar se uma patente é ou não inválida (EUROPEAN COMMISSION, 2014 par. 134). Porém podem ocorrer intimidações implícitas ou explícitas para que o licenciado não busque anular a patente do licenciante. Um exemplo disso são as chamadas cláusulas de não-contestação as quais, por exemplo, coíbem o direito do licenciado pedir a nulidade da patente do licenciador sob pena de rescisão contratual. Conforme European Commission (2014, par. 272), na Europa, tais cláusulas provavelmente são consideradas como incidentes no Art. 101(1) do TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) o qual proíbe práticas anticompetitivas.

“[é] preciso cumprir estritamente os prazos do art. 32 da Lei 9.279/96 para **evitar a inovação de quadros reivindicatórios** a cada instante, às vezes inéditos e trazidos no bojo de uma ação judicial intentada anos depois do ato administrativo. Ainda, é **necessário cessar com o paternalismo de dar inúmeras chances** até que multinacionais adequem seus pedidos à legalidade constitucional.”

Adicionalmente, **as taxas deveriam ser aumentadas para grandes empresas** a fim de buscar coibir o depósito massivo de pedidos de patentes de baixa qualidade e pedidos de patentes baseados em tecnologias que não serão exploradas⁴. Adicionalmente, nesse sentido, é importante aumentar a taxa de exame para pedidos com muitas reivindicações independentes os quais demandam exame demasiadamente demorado.

Nesse sentido, segundo Bessen e Meurer (2008, p.247) “aumentar gradativamente com o tempo as taxas associadas à renovação e às reivindicações pode ser especialmente útil. (...) **Os inventores devem ser desencorajados de sobrecarregar o examinador e o público com um número excessivo de reivindicações que tornam difícil examinar a patente ou compreender seu escopo**”.

Após implementar essas medidas, devem ser monitorados seus impactos e posteriormente:

- Recalcular a **quantidade adicional de examinadores** concursados que será necessária para que o *backlog* não aumente.
- **Avaliar a quantidade de examinadores excedentes** que será necessária para reduzir o tempo de espera de exame a níveis próximos ao tempo de espera de exame da EPO, adotando medidas que viabilizem que **servidores devidamente qualificados de outros órgãos públicos possam ser temporariamente cedidos ao INPI**. O principal incentivo a esses examinadores temporários seria a possibilidade de *home-office* em qualquer lugar do país. Assim, professores universitários por exemplo, tendo sido devidamente treinados e tendo conhecimento do processo do exame de patentes, ao retornarem a suas instituições de origem, poderiam atuar de forma bastante efetiva na disseminação de conhecimentos sobre patentes (Conforme proposto na Consulta Interna promovida pelo INPI).

⁴ Segundo Prudhomme (2012, p. 28) a principal consequência da concessão de patentes de baixa qualidade é o gasto de recursos com iniciativas que não são revertidas em inovação, sendo que muitas patentes são de baixa qualidade pois envolvem invenções que nunca são exploradas. Um levantamento na Europa mostrou que **36% das patentes das grandes empresas são inativas** (Gambardella, 2007). Os autores ressaltam que as estimativas de patentes inativas, **apesar de elevadas, estão subestimadas** devido à metodologia utilizada na amostragem de dados.

Comparada ao deferimento sumário, essa proposta traria menor impacto negativo considerando-se o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do sistema de patentes (Art. 5º, XXIX da Constituição e Art. 2º da LPI). Em um grau menor, outras propostas baseadas na revalidação de patentes de escritórios de referência também trariam menores impactos negativos que o deferimento sumário. Mas caso deferimento sumário lamentavelmente se concretize, já que a área de fármacos não estaria sujeita a ele, a sugestão é que avalie-se criteriosamente quais outras áreas, por serem demasiadamente estratégicas para o país, devem também ser excluídas do deferimento sumário. Por exemplo, patentes relacionadas a software de baixa qualidade teriam o potencial de ser bastante prejudiciais **(a)** à indústria de Tecnologia da Informação **(b)** em particular, ao Movimento de Software Livre **(c)** a todas as demais indústrias que utilizam ferramentas de software. Ressalta-se que em 2008 o Governo Federal economizou 30 milhões de reais com o uso de software livre e o consequente não pagamento de licenças⁵ e que estimativas efetuadas em 2009 mostram que o Brasil gasta em torno de 1 bilhão por ano com pagamento de licenças sendo que o governo federal corresponde a 55% desse mercado⁶.

Deve-se evitar a concessão de patentes propositalmente de baixa qualidade que possam estar sendo depositadas de forma oportunista em decorrência da primeira divulgação sobre a possibilidade do deferimento sumário. Assim, caso lamentavelmente se concretize o deferimento sumário, sugiro que a proposta de norma seja alterada de forma a excluir tais pedidos de patentes, por exemplo, tornando pedidos elegíveis para deferimento sumário apenas aqueles depositados 12 meses antes da primeira divulgação sobre a possibilidade de deferimento sumário.

Referências

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. Introdução ao Sistema de Patentes - Aspectos Técnicos, Institucionais e Econômicos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, 430 p. ISBN: 978-85-375-1096-4

Barbosa, Pedro Marcos "Terrorismo Industrial: Pseudas Soluções para o Backlog do INPI", 17/07/2017.

⁵ Software livre gera economia de R\$ 30 milhões para governo federal - 9/12/2008

<http://idgnow.com.br/ti-corporativa/2008/12/08/software-livre-gera-economia-de-r-30-milhoes-para-governo-federal/>

⁶ "Brasil gasta algo em torno de US\$ 1 bilhão por ano, com o pagamento de licenças"- Jornal Brasil de Fato, Juliano Domingues, 23 de abril de 2009

<http://intra.serpro.gov.br/noticias/201cbrasil-gasta-algo-em-torno-de-us-1-bilhao-por-ano-com-o-pagamento-de-licencas201d>

BESSEN e MEURER, M. J.. **Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk**. Princeton University Press, 2008. ISBN: 978-0-691-13491-8

EUROPEAN COMMISSION (2014). **Communication from the Commission — Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements - Official Journal of the European Union C 89, 28 mar. 2014, p. 3–50. Disponível em:** <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.089.01.0003.01.ENG>. Acesso em 29 ago. 2014.

GAMBARDELLA, A.; GIURI, P. and LUZZIC, A.. The market for patents in Europe. *Research Policy*. v. 36, n. 8, p. 1163-1183, out. 2007.

Potterie, Bruno van Pottelsberghe de la, **The quality factor in patent systems**. Brussels: *ECARES working paper 2010-027*, jul. 2010; Université Libre de Bruxelles and Bruegel

Disponível em:

<<http://www.epip.eu/conferences/epip05/papers/van%20Pottelsberghe.pdf>>

Acesso em: 4 mar. 2012.

Prudhomme, Dan. **Dulling the Cutting Edge: How Patent-Related Policies and Practices Hamper Innovation in China**. European Chamber of Commerce in China. Ago 2012.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Consulta Pública
Nº 02/ 2017

Formulário de Comentários e Sugestões

Nomes: Denise Freitas Silva, outros servidores do INPI e professores do Instituto de Economia da UFRJ/Unicamp e-mail: nise@inpi.gov.br Telefone: -	☐ Agente ☐ Usuário ☐ Representante de órgão de classe ou associação ☐ Representante de instituição governamental ☐ Representante de órgãos de defesa do consumidor ☒ Outros, especificar: <u>Servidores do INPI e Professores do Instituto de Economia da UFRJ/Unicamp</u>
--	--

Consulta Pública		
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente		
Artigo da Minuta	Proposta de Alteração	Justificativa
	Não efetuar deferimento sumário, conforme justificativa em anexo.	

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: consulta.backlog@inpi.gov.br.