

DESTAQUE NO BRASIL

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE PATENTES PREVISÍVEL E ESTÁVEL

À medida que o Brasil busca impulsionar o crescimento pós-Covid, as indústrias baseadas no conhecimento serão fundamentais. Essas indústrias contam com direitos de propriedade intelectual, principalmente um sistema de patentes previsível e eficiente. Mas uma decisão recente da Suprema Corte eliminando um dispositivo fundamental da Lei Nacional de Patentes do Brasil, que dava a todos os detentores de patentes uma proteção vital contra os atrasos injustificados no exame de patentes, enfraquecerá um ambiente de propriedade intelectual (PI) já desafiador.

Após essa decisão do tribunal, há inúmeras reformas que o Brasil pode facilmente implementar para colocar seu sistema de patentes de volta nos trilhos. Isso inclui mais acordos de compartilhamento de trabalho com escritórios de patentes de outros países e terceirização de buscas do estado da técnica, bem como mecanismos para restaurar a vida útil da patente perdida por atrasos burocráticos no exame de patentes, o chamado Patent Term Adjustment (ajuste no prazo de vigência de patentes).

Essas reformas irão garantir que o Brasil possa continuar sua transição para uma economia de alta renda baseada no conhecimento, *destacar a Philip Stevens y Mark Schultz.*

■ INTRODUÇÃO

Para se recuperar da Covid e seguir seu caminho para o status de alta renda, os negócios habituais não são uma opção para a economia brasileira. A pandemia agravou os problemas econômicos estruturais enfrentados pelo país, destacando-se as limitações de ter que depender da exportação de commodities. Para criar empregos e um crescimento econômico mais sustentável, o Brasil deverá acelerar seu progresso na cadeia de valor econômico em direção a

indústrias de maior valor agregado baseadas no conhecimento.

Uma das políticas mais fundamentais de apoio ao desenvolvimento das indústrias de inovação é uma estrutura sólida e previsível para a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Se as patentes não puderem ser concedidas e aplicadas de forma eficiente, poucos empresários locais poderão garantir investimentos para suas inovações e criar



Embora o rumo do sistema de PI do Brasil seja amplamente positivo, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal causou alarme entre as empresas inovadoras.

negócios viáveis. As empresas multinacionais, que fazem uso intensivo do conhecimento e trazem consigo habilidades, conhecimento e o capital tão necessário, buscarão outro lugar para investir.

Para crescer, o governo brasileiro há muito percebeu a necessidade de aumentar o potencial de inovação do Brasil. Foram tomadas várias medidas necessárias para melhorar o sistema de PI, que ganhou uma infeliz reputação internacional de ineficiência, especificamente em relação ao exame de patentes.

Em fevereiro de 2019, o economista reformista, Cláudio Vilar Furtado, foi nomeado chefe do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com o mandato de promover

a concorrência e melhorar o sistema de PI. Também naquele ano um novo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual foi criado para coordenar e supervisionar todas as questões relacionadas à política de PI no Brasil: um reconhecimento pelo governo de que a inovação é um importante motor de competitividade, investimento e crescimento. A reforma no INPI afetou seu enorme acúmulo de pedidos de patentes antigos, que infelizmente sofreu com os maiores atrasos entre as principais economias.

Apesar da reforma, uma decisão de maio de 2021 do Supremo Tribunal Federal causou alarme entre empresas inovadoras brasileiras e internacionais. Anteriormente, o artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual brasileira garantia pelo menos dez anos de vigência

da patente após a concessão. Essa garantia era importante em um sistema de patentes em que os inventores têm mais da metade do prazo de 20 anos da patente consumido por atrasos nos exames. No entanto, o tribunal considerou o [artigo 40 inconstitucional](#).

Essa decisão gerou preocupações de que muitas invenções não mais desfrutarão de prazos de proteção suficientes no Brasil para fazer seus investimentos valerem a pena. A decisão é particularmente discriminatória, uma vez que será aplicada retrospectivamente somente ao setor de ciências da vida.

Se o sistema de PI do Brasil pretende manter sua trajetória ascendente e contribuir para a recuperação econômica do país pós-Covid, os legisladores precisarão responder a essa decisão do tribunal com novas reformas para garantir que a vida da patente seja significativa e previsível. Felizmente, há várias opções usadas pelos países, tanto a nível local quanto internacional, que fornecem um modelo possível.

■ O PROBLEMA DO LENTO EXAME DE PATENTES NO BRASIL

Como membro da Organização Mundial do Comércio, o Brasil se comprometeu a conceder patentes com prazo de 20 anos (a partir da data do pedido de depósito). Para receber uma patente, os inventores devem divulgar publicamente sua invenção em troca de um direito exclusivo temporário à invenção, equilibrando assim a necessidade de incentivar os inventores a investir e comercializar novas tecnologias com base na necessidade da sociedade por tecnologias novas e acessíveis. Esse acordo social está no cerne do sistema de patentes, impulsionando a inovação e a competição ao permitir que outros inventem e aprimorem o produto, ao mesmo tempo que garante benefícios para a sociedade.

No Brasil, poucas invenções conseguem algo próximo a vinte anos de proteção patentária.

Na prática, poucas invenções conseguem algo próximo a vinte anos de proteção patentária no Brasil. O prazo de vinte anos começa a contar a partir do momento do depósito junto ao escritório de patentes. No entanto, os atrasos e as pendências enquanto o escritório de patentes examina cada patente significa que leva em média oito anos para que as patentes sejam concedidas.

Esse atraso médio de oito anos (que é mais longo em certos setores) tira efetivamente a confiança em uma patente, privando assim o proprietário do prazo total. Embora um inovador possa começar a vender um produto enquanto sua patente está pendente, a realidade é geralmente bem diferente. As startups geralmente têm dificuldade de garantir o investimento necessário para construir um negócio a menos ou até que uma patente seja concedida. Empresas ainda maiores hesitam em desenvolver um mercado até que saibam que obtiveram proteção de patente. Além disso, embora a lei brasileira permita processos por violação que ocorreram antes da concessão da patente, há um prazo de prescrição de 5 anos – menor do que o atraso médio de 8 anos.

Além disso, esse atraso está fora dos padrões internacionais. Escritórios de patentes nos EUA, China, Coreia, Europa e outras economias levam em média de 2 a 4 anos. Na verdade, as reformas de 2019 no Brasil estabeleceram 2 anos como meta.

Os atrasos para certos campos da tecnologia, como biofármacos, são especialmente graves.

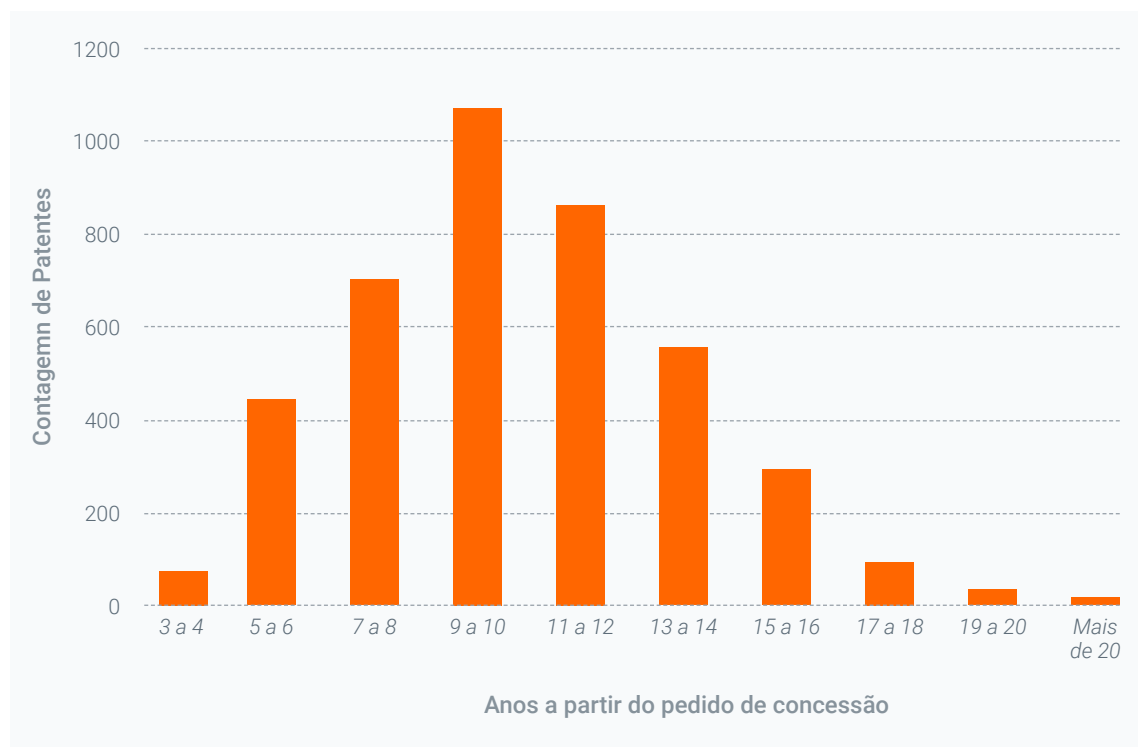
A análise da Osha Bergman Watanabe & Burton LLP (Osha), mostra que o prazo médio de exame de patentes no Brasil é de 10,25 anos para patentes biofarmacêuticas concedidas entre 2020 e 2022 (Figura 1).

FIGURA 1: Patentes biofarmacêuticas concedidas de 1º de janeiro de 2020 a 23 de março de 2022

Ano	Número de Patentes Biofarmacêuticas Concedidas	Prazo Médio de Exame de Patentes (em anos)
2020	2,020	10.45
2021	1,815	10.07
2022 (até o momento)	241	9.87
Total	4,076	10.25

Quase 60% dos pedidos de patentes biofarmacêuticas nesse período ultrapassaram dez anos, observa a pesquisa, com 10% pendentes há 15 ou mais anos no momento em que foram concedidas (Figura 2).

FIGURA 2: Número de patentes biofarmacêuticas concedidas de 1º de janeiro de 2020 a 23 de março de 2022, com base nos anos desde o pedido¹ até a concessão



1 Para maior clareza, a data do pedido é a data de depósito local ou a data de depósito de um pedido internacional sob o Tratado de Cooperação de Patentes.



A reforma do sistema de exame de patentes do Brasil para que ele consiga oferecer aos inovadores estabilidade e previsibilidade e, para que se compare aos melhores do mundo, é uma icógnita

Inicialmente, as reformas de 2019 no INPI parecem ter gerado alguns efeitos positivos. Em um [estudo](#) anterior de coautoria de um dos autores deste Policy Brief, descobrimos que o período médio geral de pendência do pedido à concessão foi de 11,4 anos em 2015, com patentes nas ciências biológicas levando 12,2 anos. Os números, portanto, melhoraram nos últimos anos, mas ainda estão abaixo dos padrões globais e não atendem às necessidades dos inovadores.

Além disso, o problema de pendências de exames de patentes biofarmacêuticas no Brasil mostra sinais de agravamento, com cerca de 13.688 patentes biofarmacêuticas pendentes em março de 2022, de acordo com a Osha. Apesar disso, a taxa de exame pelo INPI parece estar diminuindo, com o número de patentes examinadas e concedidas desde 2020 diminuindo a cada ano de 2.020 em 2020 para 1.815 em 2021 para uma estimativa de 1.400 em 2022 (com base no número processado até o momento).

Anteriormente, algum tipo de compensação por esses atrasos no exame de patentes foi previsto pela garantia do artigo 40 de que as patentes gozariam de pelo menos dez

anos de proteção a partir da data em que são concedidas. Mas a decisão de maio de 2021 do Supremo Tribunal Federal, determinando que o artigo 40 é inconstitucional para todas as tecnologias e aplicando a decisão retroativamente somente aos produtos farmacêuticos e outras invenções relacionadas à saúde, remove esse importante respaldo do regime de PI do Brasil.

A decisão deixa os inovadores no Brasil operando com um sistema de patentes que atribui pouco valor às suas invenções, colocando o país muito abaixo dos padrões de PI dos países com os quais ele tenta competir por investimentos. Por exemplo, o tempo médio para concessão de uma patente é de 2,8 anos na Coreia, 2,9 anos na China e menos de 2 anos nos [Estados Unidos](#), o que significa que os inovadores nesses países desfrutam de uma vida útil de patente muito mais longa.

As reformas previstas pelo INPI visavam diminuir essa lacuna, reduzindo assim o atraso no exame de patentes em 80% até agosto de 2021, além de reduzir o tempo médio do exame para cerca de dois anos. Mas a atual espera média de oito anos para o exame de patentes indica que essa conquista ainda está

um pouco distante, deixando os inovadores no Brasil sem os benefícios que o sistema de patentes supostamente oferece.

■ **ATRASOS NO EXAME DE PATENTES PREJUDICAM A ECONOMIA E A SOCIEDADE**

Isso ainda está muito longe da excelência. Na realidade, o demorado sistema de exame de patentes do Brasil prejudica sua economia de várias maneiras, conforme abordado numa pesquisa anterior de um dos autores.

Em primeiro lugar, os atrasos no exame de patentes [prejudicam os empreendedores](#) e minam a capacidade de novos negócios se desenvolverem e crescerem. As startups dependem de investimentos externos, e os investidores normalmente querem ver as patentes para garantir seus investimentos. A [pesquisa](#) mostra que cada ano de atraso reduz as vendas das startups, os níveis de emprego e a probabilidade de abrir o capital com uma oferta de ações.

Em segundo lugar, os atrasos também prejudicam a sociedade. De acordo com o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido, as perdas combinadas de pedidos em atraso apenas no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA, no Escritório de Patentes do Japão e no Escritório Europeu de Patentes custam a economia global mais de [US\\$ 10 bilhões](#) por ano devido à perda de investimentos, empregos e produtos.

Por último, os atrasos no escritório de patentes prejudicam consumidores e pacientes ao retardar a entrada de novos produtos, tecnologias e tratamentos médicos no mercado. Isso é especialmente verdade no caso dos medicamentos, onde a pesquisa mostrou uma ligação entre [o atraso na disponibilização de novos medicamentos](#) e a fraca proteção de patentes. Esses atrasos

de lançamento não surpreendem, tendo em vista os investimentos significativos que devem ser feitos em cada novo mercado para a aprovação regulatória, desenvolvimento de infraestrutura e formação médica para cada novo medicamento. Se a concessão de uma patente for adiada, tais investimentos não começarão até que a patente seja concedida, o que significa um acesso mais lento a novos medicamentos.

Acima de tudo, para que o sistema de patentes atinja seus objetivos econômicos e sociais e ofereça um ambiente propício à inovação, ele precisa ser estável e previsível. O exame rápido de patentes é fundamental para isso.

■ **OPÇÕES DE REFORMA PARA DEVOLVER A ESTABILIDADE E PREVISIBILIDADE AO SISTEMA DE PATENTES DO BRASIL**

A supressão do parágrafo único do artigo 40 remove um respaldo vital que garante a todos os detentores de patentes pelo menos dez anos de vigência a partir do momento em que ela é concedida. A decisão está tomada e é improvável que seja revisada. Isso, portanto, deixa em aberto a questão de como reformar o sistema de exame de patentes brasileiro para que ele consiga oferecer estabilidade e previsibilidade aos inovadores e se compare aos melhores do mundo. Duas opções complementares prometem.

Muitos países possuem mecanismos para restaurar uma parte da patente perdida devido a atrasos excessivos no exame, geralmente conhecidos como Patent Term Adjustment (PTA). Essa é uma reforma que o Brasil deve considerar seriamente

O PTA é usado por escritórios de patentes em todo o mundo, incluindo membros da OCDE como Chile, México, Coreia e Estados Unidos.

COMPARTILHAMENTO DE TRABALHO COM OUTROS ESCRITÓRIOS DE PATENTES

As patentes são concedidas a nível nacional, portanto um inovador internacional tem que depositar pedidos separados em cada país no qual busca proteção. O Tratado de Cooperação de Patentes da WIPO simplificou um pouco as coisas, oferecendo um único ponto de depósito para as várias jurisdições. Mas ainda permite que o exame de patente real seja realizado por cada escritório de patente individualmente. Embora as leis nacionais e as normas substantivas sejam diferentes, grande parte do trabalho técnico é o mesmo para cada patente. Cada escritório realiza uma pesquisa do estado da técnica para garantir que a invenção reivindicada seja nova e alcance uma verdadeira atividade inventiva. As pesquisas do estado da técnica anterior examinam as patentes arquivadas de todo o mundo e de publicações científicas e técnicas. Em teoria, os resultados devem ser os mesmos para todos os escritórios, portanto duplicar esse trabalho é um desperdício e ineficiente.

Reconhecendo esse problema, novos caminhos surgiram para permitir que os escritórios de patentes utilizem o trabalho uns dos outros, economizando assim tempo e evitando a duplicidade. Um exemplo disso é a Patent Prosecution Highway (PPH), em que diferentes países agilizam o exame da patente se ela já foi submetida com sucesso a um escritório de patentes parceiro em outro país com critérios de patenteabilidade semelhantes.

Em seu relatório sobre atraso de patentes, a [London Economics](#) explica como as informações fornecidas pelo escritório de depósito original podem abrir caminho para um processamento mais eficiente em outras jurisdições. O compartilhamento de trabalho “permite que o segundo escritório se beneficie do trabalho feito anteriormente, reduzindo a carga de trabalho do exame e melhorando potencialmente a qualidade da patente. Por exemplo, visto que os bancos de dados disponíveis variam entre os diferentes escritórios, isso pode permitir que o segundo escritório identifique a técnica anterior que, de outra forma, eles não teriam conhecimento.”

O INPI reconhece o potencial do compartilhamento de trabalho de exame de patentes desde 2015 celebrando acordos com escritórios de patentes nos Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Cingapura e o Escritório Europeu de Patentes, entre outros.² A Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual do Brasil de dezembro de 2020 exige que o Brasil desempenhe um papel maior no sistema global de PI e expanda os programas de compartilhamento de trabalho com escritórios de patentes estrangeiros.

O Brasil precisa tirar proveito desses esforços para garantir que o compartilhamento de trabalho possa contribuir mais para reduzir os atrasos nos exames no país. Muitos desses acordos são altamente limitados, tanto no número geral de patentes permitidas para cada requerente, quanto na frequência com que podem ser depositados. O Brasil implementou recentemente mudanças em seus programas de compartilhamento de trabalho, inclusive torná-los tecnologicamente neutros, aumentando assim o número de pedidos que um requerente pode enviar (de um por mês para um por semana) e flexibilizando o limite do número total de pedidos que podem ser enviados anualmente (de 400 a 600). Embora seja um começo útil, os programas de compartilhamento

2 O Brasil assinou acordos PPH com as seguintes jurisdições: Estados Unidos, Europa, Japão, China, Áustria, Suécia, Reino Unido, Dinamarca, Coreia do Sul, Cingapura e PROSUR (Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Equador, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai).

de trabalho precisam aumentar significativamente o volume de pedidos permitidos para serem realmente eficazes.

PATENT TERM ADJUSTMENT - PTA (AJUSTE NO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES)

Os acordos de compartilhamento de trabalho prometem acelerar o exame de patentes. No contexto brasileiro, suas limitações significam que a maioria dos inovadores ainda sofrerá com a vida útil da patente excessivamente curta. A existência de acordos de compartilhamento de trabalho de patentes, embora seja um complemento útil, não incentiva um escritório de patentes a acelerar seus processos e, em última análise, também não oferece compensação aos detentores de direitos que sofrem com os prazos da patente corroídos não por sua culpa.

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, os inovadores ficam sem a certeza de quanto tempo de vida efetivo da patente o processo de exame do INPI deixará para eles. Se for excepcionalmente lento, eles podem conseguir apenas um ano de vigência; se excepcionalmente rápido, eles podem conseguir até 17 ou 18 anos de vida efetiva. A diferença entre esses extremos representa várias gerações de tecnologia em indústrias inovadoras de rápido movimento. Essa falta de certeza quanto ao prazo efetivo prejudica profundamente a confiabilidade do sistema de patentes brasileiro.

Para resolver esse problema, inúmeros países possuem mecanismos para restaurar uma parte da patente perdida devido a atrasos excessivos no exame, geralmente conhecidos como Patent Term Adjustment (PTA). Essa é uma reforma que o Brasil deveria considerar seriamente para dar vida à patente na ausência do parágrafo único do artigo 40, e garantir que o sistema de patentes

brasileiro seja comparável com seus pares internacionalmente. Ela diferiria do artigo 40, na medida em que se aplicaria caso a caso, fornecendo um ajuste com base em qualquer atraso injustificado experimentado pelo (e não por culpa do) requerente em particular.

O PTA, para atrasos nos escritórios de patentes, é usado por escritórios de patentes em todo o mundo, incluindo membros da OCDE, como o Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Coreia e Estados Unidos. Embora os esquemas difiram em seus detalhes precisos, todos eles implementam várias fórmulas para calcular o período de vida da patente que deve ser restaurado devido a atrasos no processo de exame da patente que não são culpa do requerente. Dessa forma, os esquemas de PTA garantem que a vida da patente seja significativa, proporcionando certeza e estabilidade para os inovadores e, em última análise, ajuda o sistema de patentes a cumprir seu papel social e econômico pretendido.

O PTA (ajuste no prazo de vigência de patentes) é similar, mas diferente da PTE (extensão do prazo da patente) - Certificados de Proteção Suplementares na UE - que restaura a vida útil da patente para patentes biofarmacêuticas causadas por atrasos no processo de aprovação regulatória. Embora a PTE (extensão do prazo da patente) esteja disponível somente para medicamentos, o PTA (ajuste no prazo de vigência de patentes) está disponível para patentes de todas as formas de tecnologia. É importante observar que o PTA não constitui uma extensão da vida da patente, mas sim uma restauração parcial do tempo perdido com atrasos burocráticos.

CONCLUSÃO

Tendo em vista sua base científica existente, biodiversidade e pontos fortes em produtos farmacêuticos e outras formas de manufatura de alta tecnologia, o Brasil está

bem posicionado para se redirecionar para uma economia de alto valor baseada no conhecimento à medida que a pandemia de Covid for regredindo. Uma estrutura robusta e previsível para a proteção dos direitos de propriedade intelectual será a chave para essa transformação.

O Brasil já possui alguns dos conceitos básicos de PI em vigor, mas os líderes brasileiros reconhecem que na competição global por investimento, padrões mínimos ou abaixo dos padrões de PI não são suficientes. O Brasil deve se tornar atraente para os inovadores nacionais e internacionais, os quais lutam com os atrasos de exames que afetam o sistema de patentes do Brasil. Algumas reformas foram implementadas para tornar o sistema de patentes mais eficiente, mas, como este relatório já mostrou, ainda há muito o que fazer.

Há muita coisa em jogo. O Brasil anunciou sua intenção de aderir à OCDE, uma conquista que confirmaria o país como um dos principais destinos de investimentos, beneficiando-se de elevados padrões de governança.

Esse processo exigirá reformas profundas em várias áreas de governança, incluindo a estrutura para a proteção dos direitos de propriedade intelectual.

O Chile, membro da OCDE e vizinho regional, por exemplo, desfruta de padrões mais elevados em muitas áreas de seu sistema de patentes, inclusive o dispositivo de PTA para compensar atrasos no exame de patentes. Graças a essa e outras medidas, os inovadores no Chile desfrutam de tempos médios de exame muito mais rápidos, em torno de quatro anos (ainda não está perfeito, mas um grande avanço em relação aos oito anos ou mais do Brasil). No dia 1º de junho de 2021, as emendas à lei de patentes da China que implementam esse sistema entraram em vigor, mostrando a seriedade com que a questão é levada por países que priorizam a inovação.

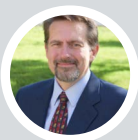
Com a decisão sobre o artigo 40 deixando grande incerteza sobre a vigência efetiva da patente no Brasil, agora é a hora de abordar essa questão através de uma reforma inteligente. As ferramentas existem. Elas são bem conhecidas e eficazes.



SOBRE O AUTORS



Philip Stevens
Executive Director of Geneva Network



Mark Schultz
Professor of Intellectual Property Law,
University of Akron, USA and co-founder of the Center
for Intellectual Property x Innovation Policy (C-IP2),
Senior Fellow, Geneva Network