



O processo de concessão de patentes e a incompletude dos direitos de propriedade

Patrícia Vivas da Silva Fontes¹;
Maria Tereza Leopardi Mello²;
Mauro Catharino Vieira da Luz³;

Resumo: Este artigo tem por objetivo mapear o processo de concessão de patentes visando a identificar os pontos de indefinição dos direitos (de propriedade) que a patente, em tese, garante. Procurar-se-á demonstrar que a indefinição do direito de propriedade não é apenas associada ao tempo para a decisão de concessão ou não da patente, mas, também, a aspectos relacionados à apropriação e à contestação do direito de patente. Tais dimensões da indefinição do direito de propriedade (temporal, apropriabilidade e contestabilidade) são delineadas e discutidas no trabalho.

Palavras-chave: Patentes; direito de propriedade; incompletude do direito.

Código JEL: K11; O34

Área Temática: 6.5. Propriedade Intelectual

The patent granting process and the incompleteness of property rights

Abstract: This article aims to map the patent granting process to identify the points of indeterminacy of the rights (of ownership) that the patent theoretically guarantees. It will seek to demonstrate that the indeterminacy of property rights is not only associated with the time taken for the decision to grant or deny the patent but also with different degrees of indeterminacy related to the appropriation and contestation of the patent right. These dimensions of property rights indeterminacy (temporal, appropriability, and contestability) are found in the mapping of the patent granting process that will be presented in this work.

Keywords: Patents; property rights; incompleteness of rights

¹ Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. E-mail: patricia.fontes@inpi.gov.br

² Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. E-mail: leopardi@ie.ufrj.br

³ Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. E-mail: mcatharino@gmail.com

O processo de concessão de patentes e a incompletude dos direitos de propriedade

Do enunciado normativo de uma lei até seus efeitos concretos no mundo real há um caminho a percorrer: é o processo de implementação da lei que define, efetivamente, em que medida ou grau o direito previsto pode ser – de fato – exercido/usufruído pelo titular.

O direito de patente pretende, em princípio, garantir exclusividade de uso da invenção patenteada, o que gera a expectativa de que seu titular usufruirá da exclusividade de modo a obter lucros com a inovação. Entretanto, entre o depósito de um pedido de patente e sua concessão efetiva passa-se um longo tempo – em parte devido ao processamento normal do pedido (18 meses até a publicação; período de análise etc), em parte por problemas de funcionamento do órgão responsável pela concessão.

Nesse período, o depositante tem um direito ainda indefinido - uma expectativa de direito, mas sujeita a inseguranças: a concessão pode demorar excessivamente, e ao final da análise a patente pode ser negada. A percepção dessa insegurança pelo potencial titular do direito varia conforme condições do mercado em que atua, da sua posição nesse mercado e até mesmo da defesa bem-sucedida contra pedidos de anulação e processos de oposição.

Também dependendo das condições de mercado, por outro lado, os concorrentes do depositante podem igualmente ter a percepção de insegurança: podem se sentir desencorajados para atuar no mesmo campo tecnológico do pedido de patente depositado. A expectativa de direito fomenta uma insegurança não apenas sobre a concessão ou não do pedido, mas, também, sobre seu escopo (amplitude da exclusividade constante no quadro reivindicatório). Tal indefinição pode assim reduzir a eficácia de uma das funções do sistema de patentes, qual seja a de indicar a evolução tecnológica e constituir uma ferramenta de apoio de planejamento estratégico para as firmas.

Em suma, há diversos pontos de insegurança em torno da definição do direito de patente dentro do processo de concessão que afetam o exercício do direito de propriedade de seus titulares e seus concorrentes.

Este artigo tem por objetivo mapear o processo de concessão de patentes visando a identificar os pontos de indefinição dos direitos que a patente, em tese, garante. Procurar-se-á demonstrar que a indefinição do direito de propriedade não é apenas associada ao tempo para a decisão de concessão ou não da patente, mas, também, a fatores relacionados à apropriação e à contestação do direito de patente. Essas dimensões da indefinição do direito (temporal, apropriabilidade e contestabilidade) encontram-se no mapeamento do processo de concessão de patente que será apresentado a seguir.

O artigo está dividido em quatro seções. Na seção 1 discutem-se os conceitos de direito de propriedade e incompletude do direito, fundamentos teórico-conceituais da pesquisa realizada. Na seguinte, descreve-se o direito de patente, apontando seus atributos e requisitos. Analisa-se, então, o processo de concessão desse direito no Brasil, detalhando os diversos fluxos processuais dentro desse sistema e os procedimentos de avaliação e contestação do direito (seção 3). Seguem-se algumas considerações finais.

1. O DIREITO DE PROPRIEDADE

A noção de direito de propriedade é distinta nos campos jurídico e econômico. Na perspectiva jurídica, *direito* é um interesse juridicamente protegido ao qual se acopla um direito de ação. Propriedade é um tipo de direito – mais especificamente, é uma forma de atribuição (dentre outras possíveis), à qual corresponde certos tipos de poderes e ações para defesa. O foco da atenção jurídica recai nos aspectos formais e institucionais da atribuição dos direitos, nas regras e procedimentos para aquisição, transferência e proteção dos mesmos.

No campo econômico, o estudo dos direitos assim chamados “de propriedade” focalizam seus efeitos e incentivos econômicos – importa, particularmente, a expectativa que o agente (titular do direito) tem de usar, controlar, transferir e obter benefícios econômicos de um recurso, em caráter exclusivo: isso independeria de haver uma definição legal para esse uso; importa a influência que aquela expectativa exerce nas decisões de investimento, alocação de recursos, inovação, eficiência e distribuição de riqueza

(Hodgson, 2015; Mello e Esteves, 2010; Mello, 2016; Barzel, 1997).

Apesar das diferenças, as perspectivas jurídica e econômica podem se complementar, de modo a permitir entender a relevância da forma de atribuição do direito, combinando a compreensão jurídica com uma análise econômica de seus impactos e implicações. Assim, numa perspectiva interdisciplinar, o direito de propriedade pode ser compreendido como “uma oportunidade de uso – atual ou futuro – de um ativo garantida pelo sistema jurídico (uma forma de manter o controle sobre oportunidades econômicas)” (MELLO, 2016). O sistema legal garante que os proprietários possam exercer – e manter – o controle sobre o uso de seus ativos e se beneficiar do fluxo de utilidades propiciados por tais ativos.

As possibilidades de controle serão tanto maiores quanto mais clara for a definição do objeto daquele direito bem como de seu titular, o que ocorre quando se especificam todos os atributos relevantes necessários para exercer os direitos e se tem certeza de que ninguém interferirá legalmente, ou que, se interferir, será obrigado a pagar uma compensação apropriada (Nicita et al, 2005). Assim, a avaliação da completeza do direito reuniria os requisitos de definição dos atributos, reconhecimento e possibilidade de execução.

A definição dos atributos em relação ao espaço, tempo e contingência é relevante para delimitação do feixe de direitos a serem protegidos (o escopo do direito). Para que haja segurança em relação aos seus direitos e deveres, o titular deve ter acesso exclusivo a todos os possíveis usos propiciados pelo bem, o que só é possível se o escopo do direito for bem determinado (Nicita et al, 2005). Assim, direitos completos pressupõem a capacidade de excluir efetivamente as interferências de terceiros sobre o uso do bem.

O sistema legal aumentaria, em tese, essa segurança com que se pode contar com a exclusividade pois, além de definir o escopo do direito, também provê mecanismos de proteção contra violações – em outras palavras, ter um direito implica poder utilizar o aparato coercitivo do Estado (o Judiciário) para garantir o interesse protegido (MELLO, 2016: 444).

Em suma, para que a proteção jurídica se alinhe com os impactos econômicos pretendidos da proteção (controle sobre o aproveitamento de oportunidades econômicas) é necessário que a definição do direito seja completa. Uma definição de propriedade completa requer a definição e atributos, reconhecimento e possibilidade de execução do direito, bem como exige a participação de instituições. Mas o que ocorre se não é possível definir ex-ante todos os atributos relevantes de um direito ou quando esses são fracamente aplicados?

No mundo real não são raras as situações de constante incompletude dos direitos, sobretudo para objetos intangíveis, cujos usos/atributos são mais difíceis de definir. Mesmo considerando que a definição completa é apenas um tipo ideal, é relevante avaliar as diferentes motivações, gradações e consequências da incompletude do direito. É essa avaliação que permite verificar o alinhamento entre a atribuição formal do direito e suas funções e resultados econômicos.

Começamos entendendo a distinção entre as diferentes origens da incompletude dos direitos: se ex-ante (ou seja, relacionada a definição dos atributos) ou ex-post (aplicação fraca dos direitos).

A definição de todos os atributos de um recurso ou ativo nem sempre é possível, seja porque novos usos podem ser desenvolvidos/descobertos, seja porque a especificação de todos os atributos de um recurso pode envolver custos economicamente inviáveis em um dado momento⁴ ou, simplesmente, porque externalidades negativas recíprocas do uso são criadas⁵. Embora não seja possível especificar todos os usos do recurso sobre os quais a propriedade é definida, quanto maior a amplitude do feixe de direitos, maior o grau de controle total que será exercido pelo proprietário sobre os usos incluídos no pacote e, portanto, mais relevante será a definição desse direito (Libecap, 2003). O peso da incompletude ex-ante está intimamente relacionado às externalidades potenciais que a definição dos direitos de propriedade pode gerar (Nicita et al, 2005).

Direitos fracamente aplicados também impactam no grau de incompletude. A aplicação do direito

⁴ O caráter multidimensional de um direito implica custos associados à negociação dos vários direitos contidos em um feixe e quanto maior o custo dos atributos do recurso econômico (quanto maior o custo de mensuração de cada dimensão do feixe de direitos), maior será a indefinição do direito e mais significativos os custos de transação (Barzel, 1982; Alchian 1965; Alchian 1967).

⁵ Quando há reivindicações alternativas sobre usos rivais, cria-se uma externalidade negativa recíproca que será resolvida por um processo de redefinição de direitos de propriedade implementado por instituições alternativas como decisões judiciais, ordens privadas, instituições públicas e/ou regulamentações.

pode ser considerada fraca quando há um reconhecimento parcial/imperfeito e/ou reduzida possibilidade da execução desse direito.

A incompletude associada à definição e à execução do direito podem impactar diretamente na coordenação das atividades econômicas. Dependendo do grau, a indefinição do direito pode provocar maiores ou menores custos de transação; pode haver custos de transação relacionados a uma indefinição *ex-ante* do direito (custos para avaliar e medir os atributos de um direito e para se negociar, estabelecer salvaguardas e contrapartes de uma transação) ou *ex-post* (custos de acompanhamento, renegociação e adaptação dos contratos e para a manutenção dos compromissos formais ou informais estabelecidos).

Desta forma, o grau de incompletude depende da composição do conjunto de direitos em termos de usos definidos e indefinidos e da aplicabilidade do arcabouço normativo. O grau e origem da indefinição determinam a eficácia da atribuição formal do direito.

2. O DIREITO DE PATENTE

A patente é um título de propriedade temporário concedido pelo Estado que confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto e/ou processo objeto de sua patente (art. 42 da Lei de Propriedade Industrial – LPI).

O direito de patente, que basicamente representa o direito de exploração exclusiva de determinada tecnologia, é delimitado por 4 aspectos: espacial, temporal, expectativa de direito e objeto.

A delimitação espacial significa que o direito de patente é válido apenas no(s) país(es) onde foi requerida e concedida a sua proteção, segundo o “princípio da territorialidade” estabelecido no artigo 4º da Convenção da União de Paris (CUP) de 1883

A delimitação temporal decorre de a exclusividade para exploração de uma patente de invenção ser de 20 anos contados do depósito do pedido (ar. 40 da LPI). Ao final desse prazo, a tecnologia entra em domínio público e pode ser explorada livremente.

A delimitação também decorre da expectativa de direito: o sistema patentário confere proteção ao titular do direito desde o depósito do pedido, quando inicia o prazo de exploração do direito (art. 44 da LPI). Tal delimitação estabelece o marco temporal de eventual indenização que poderá ser pleiteada pelo depositante, se a patente for concedida. Cria-se, assim, uma expectativa de obtenção da exclusividade, nascendo, a partir do momento do depósito, um direito que só será executável quando da concessão do pedido (GROFF, 2014). A eficácia do direito de patente não é automática, mas condicionada a um ato administrativo constitutivo, que concede o direito ao titular (expedição da Carta-Patente).

Por fim, o exercício do direito de patente é restrito ao seu objeto devidamente descrito (quadro reivindicatório da Carta-Patente). O limite (e abrangência) do direito de exclusividade está condicionado às reivindicações, interpretadas com base no relatório descritivo, nos desenhos e/ou listagem de sequências (LPI, art. 41). Para ser patenteável, o escopo da patente deve conter características (requisitos de patenteabilidade) de novidade absoluta, atividade inventiva e aplicação industrial (LPI, art. 8º). Portanto, para haver proteção da invenção sob a forma de patente: i) a tecnologia não pode ter sido tornada acessível ao público, de forma a que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la (requisito “novidade”, LPI, art. 11); ii) a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja, que o técnico não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis (requisito “atividade inventiva”, LPI, art. 13); e iii) a tecnologia deve ser suscetível de utilização ou produção por algum tipo de indústria (requisito “aplicação industrial”, LPI, art. 15).

Atendidos os requisitos de patenteabilidade⁶, será concedido o direito exclusivo temporário de exploração do objeto patenteado no país no qual o pedido de patente foi depositado. Tal exclusividade, embora possa ser reivindicada desde o momento do depósito, está condicionada à concessão do pedido de patente.

A partir da descrição feita acima, identifica-se o primeiro elemento que dá margem para a avaliação da indefinição do direito de propriedade: o descasamento entre o início do direito (marco temporal que delimita sua vigência) e sua eficácia (reconhecimento do direito). Para situar a proporção

⁶ Além dos requisitos de patenteabilidade, o requerente deve observar as condições para apresentação do pedido de patente. De maneira geral, o documento deve ser elaborado de forma que o invento seja suficientemente descrito e de forma clara, nos termos do disposto nos artigos 22 ao 29 da LPI.

que esse descasamento pode ter, será apresentada na seção seguinte o fluxo processual do patenteamento no Brasil.

3. O PROCESSO DE CONCESSÃO DE PATENTES

O processo de concessão de patente foi sendo modificado e aprimorado ao longo dos anos, inexistindo um fluxo processual único. Há novos procedimentos de análise que foram incorporados e, igualmente, há procedimentos que foram retirados ou modificados para simplificar e/ou agilizar o processo de concessão. Além disso, há certos atributos do pedido de patente que ensejam a aplicação de uma etapa adicional no exame (como, por exemplo, o mecanismo de anuência prévia da Anvisa ou casos em que o quadro reivindicatório envolve listagem de sequência ou acesso ao patrimônio genético).

Para dimensionar a complexidade do processo de concessão de patentes e situar seus prazos, apresenta-se a seguir um desenho do fluxo processual padrão, que leva em consideração os elementos que precedem o depósito no Brasil, os tipos de entrada (formas de depositar um pedido), as diferentes “filas” que aguardam o exame técnico e as decisões do 1º exame. Ao final será apresentado o fluxo processual da 2ª instância (esfera administrativa), indicando as etapas do recurso contra o indeferimento da decisão proferida em 1ª instância e as etapas do processo administrativo de nulidade.

3.1. Avaliação que precede o depósito da patente

Precede o fluxo processual do exame da patente a avaliação do estado da técnica, compreendida como a informação divulgada em qualquer meio e acessível ao público, no Brasil ou no exterior, antes do depósito do pedido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI (art. 11, § 1º, da LPI). Trata-se de um critério de avaliação do requisito novidade.

Há situações nas quais a tecnologia fica excluída do estado da técnica por um determinado período de tempo, situações conhecidas como: período de graça (depósito no INPI em até 12 meses a partir da divulgação), prioridade unionista (depósito no INPI em até 12 meses do depósito no 1º país signatário da CUP) e prioridade interna (possibilidade de apresentação de pedido posterior sobre a mesma matéria durante o período de 12 meses):

As exceções temporárias ao estado da técnica, embora possam servir de referência para a contagem do prazo para a publicação do pedido de patente, não interferem no período de vigência da patente, que será contabilizada a partir da data de depósito do pedido no Brasil. É no depósito do pedido de patente que o direito nasce e o processo de concessão se inicia.

3.1.1. Tipo de entrada do pedido de patente

Na tramitação do processo de concessão todas as ações são identificadas por códigos: as decisões do INPI são representadas por Códigos de Despacho – CD e publicadas na Revista de Propriedade Industrial – RPI; as petições feitas pelas requerentes são identificadas por Códigos de Serviços – CS e registradas no sistema de pagamento⁷, já que toda a petição deve ser feita por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

Há duas formas de ingresso de um pedido de patente no Brasil: por meio do depósito direto no INPI (conhecido como depósito nacional) ou por meio do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (*Patent Cooperation Treaty* – PCT⁸, depósito internacional). Em ambas as vias de entrada o exame e a concessão da patente são realizados pelo INPI.

No depósito nacional, o requerente cadastra e apresenta a documentação pelo sistema de Peticionamento Eletrônico (a ação é publicada sob o CD 2.10 – “Requerimento de Pedido de Patente ou Certificado de Adição”). Após o cadastro, o pedido é encaminhado para o setor formal para verificação da conformidade da documentação. Se não atender às condições mínimas de apresentação (definidas nos

⁷ Petições não são publicadas na RPI.

⁸ O PCT, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, é um tratado que possibilita que seja solicitada a proteção da invenção simultaneamente em diversos países, depositando um único pedido de patente “internacional” ao invés de vários pedidos separadamente em cada um dos países onde se tenha interesse em obter a proteção. Embora seja um depósito internacional, os organismos nacionais ou regionais administradores de patentes continuam sendo responsáveis pela concessão das patentes na chamada “fase nacional”.

artigos 19 e 21 da LPI e na Instrução Normativa nº 31/2013), será publicado na RPI despacho de exigência (CD 2.5 – “Exigência - Art. 21 da LPI”) para o cumprimento da exigência formal, a ser respondida em até 30 dias, sob pena de arquivamento do processo (CD 15.21 – “Numeração Anulada”). Se o pedido estiver em conformidade quanto à sua forma, o depósito será aceito e notificado (CD 2.1 – “Pedido Depositado”).

Após o depósito, o pedido será mantido em sigilo por até 18 meses contados da data de depósito (ou prioridade mais antiga, se houver), quando, então, terá seu teor divulgado e publicado, à exceção dos casos que envolvam segurança nacional (artigos 30 e 75 da LPI). A publicação poderá ser antecipada a pedido do requerente (conforme art. 30, § 1º, da LPI. CD 3.2 – “Publicação Antecipada”). Se não houver nenhuma solicitação de publicação antecipada, o pedido é automaticamente publicado pelo INPI após o período de 18 meses (CD 3.1 – “Publicação do Pedido de Patente ou de Certificado de Adição de Invenção”).

Publicado o pedido, inicia-se o prazo para apresentar subsídio ao exame (apresentação, por terceiros ou pelo próprio requerente, de documentos e demais informações que contribuam com o exame) e também para solicitar o exame técnico. Subsídios ao exame serão recepcionados até o final do exame, já a solicitação de exame do pedido de patente deverá ser feita em até 36 meses⁹ contados da data do depósito (artigos 31 e 36 da LPI). Após a solicitação do pedido de exame (CS 203: “Pedido de exame de invenção”), a apresentação da matéria reivindicada não poderá mais ser modificada¹⁰. Se não houver solicitação de pedido de exame por parte do requerente no prazo de 36 meses do depósito, o pedido será arquivado (CD 11.1 – “Arquivamento - art. 33 da LPI”). Dentro do período de 60 dias, o requerente pode solicitar o desarquivamento do pedido (CD 4.3 – “Desarquivamento - Art.33 parágrafos único da LPI”), mas, se não o fizer, o pedido será definitivamente arquivado (CD 11.1.1 – “Arquivamento - Art. 33 Parágrafo único da LPI”).

A figura 1 no Anexo ilustra a cronologia do depósito do pedido depositado diretamente no INPI.

O **sistema PCT** tem início no depósito do pedido junto a um organismo nacional ou regional administrador de patentes ou, alternativamente, pode ser depositado diretamente junto à OMPI. Esse depósito deve ser feito em até 12 meses da prioridade unionista (isto é, até 12 meses do primeiro depósito em um dos países membros da CUP).

O pedido será analisado por uma autoridade responsável pela pesquisa internacional (*International Searching Authorities* – ISA ou *International Preliminary Examining Authorities* – IPEA). A autoridade irá realizar exame formal e o relatório de busca internacional (*International Search Report* – ISR). Serão avaliados os documentos de patentes publicados e a documentação técnica (“estado da técnica”) que podem ter influência sobre a patenteabilidade do pedido depositado, emitindo uma opinião escrita (*Written Opinion* – WO) sobre a possibilidade de patentear tal pedido. Trata-se de uma noção prévia de patenteabilidade observando os critérios internacionais mínimos.

Após o período de 18 meses do depósito mais antigo (data da prioridade ou depósito internacional), o pedido e o relatório de pesquisa serão publicados na base de dados da OMPI (PATENTSCOPE).

A critério do requerente (etapa facultativa), poderá ser solicitada antes da entrada da fase nacional uma nova busca realizada por outro escritório (denominada “pesquisa internacional suplementar”, *Supplementary International Search* – SISR) e também poderá ser solicitado, quando há alguma mudança no conteúdo do pedido, exame preliminar de patenteabilidade (*International Preliminary Report on Patentability* – IPRP).

A entrada da fase nacional deve ser iniciada em até 30 meses do depósito mais antigo (data da prioridade ou depósito internacional). Assim, a partir da avaliação das chances de obtenção da proteção patentária, o requerente tem um prazo de 30 meses para entrar com o pedido de depósito em cada um dos países que estiver interessado.

A figura 2 do Anexo ilustra a cronologia do depósito de um pedido no sistema de PCT.

A **fase nacional** inicia-se a partir da apresentação de petição de requerimento de entrada na fase

⁹ Este também é o prazo final para o início do recolhimento das anuidades.

¹⁰ Para melhor esclarecer o pedido/matéria reivindicada, o requerente poderá efetuar alterações no requerimento de exame, desde que essas se limitem a matéria inicialmente revelada no pedido (artigo 32 da LPI).

nacional (CD 1.1 – “Notícias da Publicação Internacional”). Se a documentação não atender às condições mínimas de apresentação (definidas nas Resoluções 77/2013 e 179/2017), será publicado na RPI despacho de exigência (CD 1.5 – “Exigências Diversas”), que deverá ser respondida em até 60 dias, sob pena de não aceitação do pedido (CD 1.2 – “Pedido Retirado”). Se o pedido estiver em conformidade quanto à sua admissibilidade, será notificada a entrada na fase nacional¹¹ (CD 1.3 – “Notificação - Fase Nacional - PCT”).

O requerente deverá solicitar o exame técnico até 36 meses do depósito internacional, independentemente de ter havido notificação de entrada na fase nacional¹². Se não houver solicitação de pedido de exame por parte do requerente no prazo de 36 meses do depósito (CS 284: “Pedido de exame de invenção via PCT”), o pedido será arquivado (CD 11.1 – “Arquivamento - Art.33 da LPI”). Dentro do período de 60 dias, o requerente pode solicitar o desarquivamento do pedido (CD 4.3 – “Desarquivamento - Art.33 parágrafos único da LPI”), mas, se não o fizer, o pedido será definitivamente arquivado (CD 11.1.1 – “Arquivamento - Art. 33 Parágrafo único da LPI”).

A figura 3 do Anexo ilustra o fluxo processual do depósito via PCT na fase nacional.

Apesar de existirem 2 vias de entrada de um pedido de patente, cada uma com o seu rito próprio, em ambas as formas de entrada o exame de mérito é realizado pelo INPI. É possível também identificar 3 fases primordiais que precedem o exame substantivo e que são comuns a ambas as vias de entrada: avaliação da documentação (admissibilidade do pedido), publicação do pedido e solicitação de exame.

Embora o exame de mérito seja competência do INPI (e, portanto, a Autarquia tenha autonomia para avaliar se o pedido depositado atende aos requisitos de patenteabilidade), as informações para os agentes interessados na decisão da concessão (requerentes ou seus concorrentes) são diferentes nas duas formas de apresentação do pedido. Para pedidos depositados via PCT houve uma avaliação prévia em torno da patenteabilidade do pedido e, além disso, mesmo que o exame realizado pelo INPI demore, como o mesmo pedido foi depositado em outro país, há exame substantivo emitido no exterior dando embasamento para a concessão ou não do pedido, que é uma importante sinalização para a decisão que será proferida no Brasil.

Outra característica do pedido depositado que afeta a percepção da decisão que será emitida pelo INPI refere-se à reivindicação de prioridade unionista. Tal característica, como apontando na seção 3.1, significa que ao menos uma parte do escopo do pedido depositado no Brasil foi, também, depositado em outro país. Pedidos com prioridade unionista fornecem uma fonte adicional de informação relativamente a pedidos depositados diretamente sem reivindicação de prioridade. Assim, a depender do tipo do pedido depositado e da prioridade reivindicada, os agentes interessados conseguem formar diferentes expectativas em torno da concessão.

Após a solicitação de exame, o pedido de patente encontra-se apto para o exame substantivo e “entra na fila” de pedidos que serão analisados. Para patentes envolvendo produtos e processos farmacêuticos, o percurso dessa “fila” teve um ponto adicional de “parada” durante o período de 14/02/2001 (inclusão do artigo 229-C na LPI) até 26/08/2021 (revogação de tal dispositivo), que consistia no exame de anuência prévia da Anvisa¹³.

3.1.2. As “filas” que aguardam o 1º exame e os tipos de decisões

Há diferentes filas de pedidos de patentes aguardando a análise do exame substantivo no INPI. Para otimizar recursos na gestão do estoque de pedidos pendentes de exame e evitar prejuízo aos requerentes mais vulneráveis, a organização dessas filas têm sido objeto de constante regulamentação no INPI. Há basicamente três grandes grupos de fila: i) fila associada às modalidades de exame prioritário¹⁴; ii) fila

¹¹ É na notificação da entrada da fase nacional que ocorre a publicação do pedido na RPI. Portanto, pedidos que foram depositados via PCT não possuem prazo de sigilo, até porque já houve publicação na fase internacional.

¹² Há um histórico de atraso muito grande para a publicação do CD 1.3 – “Notificação - Fase Nacional - PCT”.

¹³ A Lei 14.195 de 27/08/2021 estabeleceu o fim da anuência prévia da Anvisa para os pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos. O artigo 57, inciso XXVI, da nova Lei revogou o artigo 229-C da Lei 9.279/1996. Foram devolvidos em agosto de 2021 cerca de 1.284 pedidos que estavam na carga da Anvisa.

¹⁴ Desde 01/09/2020 o “exame prioritário” (que era restrito a pedidos aguardando o exame técnico) foi alterado para “tramite prioritário” (que passou a envolver todas as atividades do processo de patente – desde a apresentação da documentação para o depósito até o fim da tramitação no INPI, isto é, arquivamento, indeferimento ou extinção). Portanto,

de pedidos contemplados pelo “Plano de Combate ao *Backlog*”; e iii) fila que tramita sem qualquer regime de urgência. As duas primeiras filas contêm códigos de despacho específicos que as distingue das demais; tais códigos se situam entre o pedido de exame¹⁵ e a decisão técnica.

Pedidos de exame prioritário são identificados pelos códigos de despachos iniciados com a numeração “28”. Cada uma das 16 modalidades de trâmite prioritário¹⁶ possui código próprio de entrada/notificação (vide tabela abaixo) e, após a avaliação da documentação apresentada, é emitido despacho com a confirmação/deferimento (CD 28.30 – “Trâmite prioritário concedido”) ou não (CD 28.40 – “Trâmite prioritário negado”) da solicitação de prioridade.

Na fila onde tramitam os pedidos contemplados¹⁷ pelo “Plano de Combate ao *Backlog*” foi adicionado ao fluxo processual exigência preliminar ao exame (CD 6.21 – “Exigência preliminar - pedidos com buscas realizadas por outros Escritórios de Patentes” e CD 6.22 – “Exigência preliminar - pedidos sem buscas realizadas por outros Escritórios de Patentes”) que, caso não seja respondida no prazo de 90 dias, o pedido será arquivado definitivamente (CD 11.2 – “Arquivamento definitivo - Art. 36 § 1º da LPI”). Trata-se de procedimento que precede a decisão que será proferida pelo exame técnico onde o requerente deve se manifestar quanto à busca de anterioridade e, concomitantemente, deve apresentar quadro reivindicatório ajustado, sob pena de indeferimento do pedido.

No exame regular, onde tramitam os pedidos sem qualquer regime de urgência, não há despacho específico entre a solicitação de exame e o 1º exame realizado. O examinador elabora o relatório de anterioridade e de busca e emite seu parecer. Há, basicamente, três tipos de decisões: deferimento, exigência e ciência.

Se a documentação apresentada demonstra que as condições necessárias para o pedido se tornar patente foram atendidas, será proferido despacho de deferimento (CD 9.1 – “Deferimento”). O requerente terá 60 dias para efetuar o pagamento para a expedição da Carta patente (CD 16.1 – “Concessão de Patente ou Certificado de Adição de Invenção”), sob pena de arquivamento definitivo após 30 dias (CD 11.4 – “Arquivamento - Art.38 § 2º da LPI”).

Se no exame técnico for identificada a necessidade de reformular o pedido para atendimento às condições de concessão da patente, será formulada exigência técnica (CD 6.1 – “Exigência - Art.36 da LPI”), que deverá ser respondida no prazo de 90 dias, sob pena do arquivamento definitivo do pedido por falta de manifestação (CD 11.2 – “Arquivamento – Art. 36 § 1º da LPI”). Se for apresentada resposta à exigência formulada, será dado seguimento ao exame, que poderá deferir (CD 9.1 – “Deferimento”), indeferir o pedido (CD 9.2 – “Indeferimento”) ou emitir nova exigência (CD 6.1 – “Exigência - Art.36 da LPI”).

Caso o pedido apresentado não atenda aos requisitos e/ou condições de patenteabilidade, será emitido o despacho referente à ciência (CD 7.1 – “Conhecimento do Parecer Técnico”). O requerente terá um prazo de 90 dias para se manifestar, contestando o parecer emitido e argumentando sobre as diferenças e melhorias de seu invento, em relação ao estado da técnica citado no parecer. Independente da manifestação do interessado, será dado prosseguimento ao exame técnico. Se não houver manifestação ou ela não for aceita, o pedido será indeferido (CD 9.2 – “Indeferimento”). Se as alegações forem aceitas, o pedido pode ser deferido (CD 9.1 – “Deferimento”) ou pode ser necessária exigência para adequar o pedido (CD 6.1 – “Exigência - Art.36 da LPI”).

As figuras 4, 5 e 6 do ANEXO ilustram o processo decisório dentro de cada uma das filas. É relevante mencionar que o tempo de processamento da fila depende o volume de quadro técnico alocado

desde a solicitação do trâmite prioritário, há separação desde pedido para uma fila onde todas as decisões dentro do processo de concessão são, a priori, mais céleres.

¹⁵ Excetua-se dessa regra os pedidos depositados a partir de 01/09/2020 com solicitação de trâmite prioritário desde o depósito.

¹⁶ Modalidades de trâmite prioritário: para depositante idoso; portador de deficiência física ou mental; portador de doença grave; depositante MEI, ME ou EPP; ICT; Startup; tecnologia verde; tecnologia para tratamento de saúde; tecnologia solicitada pelo Ministério da Saúde; depositante acusado de contrafação; terceiro acusado de contrafação; usuário anterior de tecnologia; para liberação de recurso financeiro; tecnologia disponibilizada no mercado; de família de patente iniciada no Brasil; PPH (INPI, 2020).

¹⁷ Para serem enquadrados nessa fila o pedido: deve ter sido depositado até 31/12/2016, não pode ter sido objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário, não pode ter tido seu 1º exame avaliado no INPI, não pode conter subsídio de terceiros e não pode conter parecer de subsídio da Anvisa (Resolução INPI/PR 240/2019 e 241/2019).

em cada campo tecnológico (divisão técnica de análise). Além disso, a permanência na fila está condicionada a regular situação do pedido no INPI. Assim, a falta de pagamento da anuidade¹⁸ ou a falta de resposta a exigências formais (como, por exemplo, apresentação de documentos para a regularização do processo) ensejam o arquivamento do pedido e sua retirada na fila.

A comparação entre os fluxos decisórios permite apontar algumas conclusões:

i) o processamento dos pedidos com trâmite prioritário é igual ao dos pedidos sem regime de urgência. O que distingue o tempo de processamento entre as filas é o volume de pedidos por examinador.

ii) o Plano de Combate ao *Backlog* exigiu ação do requerente prévia ao exame. Na prática, esse processamento foi uma espécie de solicitação adicional de manifestação de pedido de exame (agora, acrescida de apresentação de fundamentação do estado da técnica e ajuste no quadro reivindicatório). Requerentes que não se manifestaram tiveram seu pedido arquivado.

iii) houve uma restrição no escopo do exame de anterioridade para pedidos contemplados no Plano de Combate ao *Backlog*. A documentação apresentada pelo requerente previamente ao exame e o relatório de busca do exterior foram os elementos que deram embasamento ao relatório de busca do exame realizado no Brasil. Tal fato permite duas constatações: a) o relatório de busca no exterior é relevante para o exame a ser proferido no Brasil, o que reforça a compreensão de que as expectativas em torno da concessão são diferentes dependendo do tipo de entrada do pedido no Brasil; e b) o aproveitamento do exame realizado no exterior restringiu a busca de anterioridade realizada pelo INPI e deu tratamento diferenciado para pedidos sem correspondência de exame realizado no exterior, já que para os mesmos não houve uma limitação no escopo do exame de anterioridade (não há aproveitamento do quadro de busca).

Os fluxos apresentados nessa subseção dão dimensão da complexidade que é o processo de concessão de patentes, que demanda a atuação não apenas do INPI, mas, também, do requerente em diversas fases. Até a decisão de 1ª instância, diversas formalidades e exigências devem ser cumpridas, implicando, necessariamente, um lapso temporal significativo de indefinição do direito. Assim, embora o direito inicie sua contagem de vigência a partir da data de depósito, o direito efetivo de patente terá início apenas na concessão que, mesmo que atenda aos requisitos previstos na lei, só será proferido após o cumprimento de diversas etapas do processo.

3.2. A 2ª Instância na esfera administrativa

A segunda instância administrativa do INPI é responsável pela avaliação dos recursos e processos administrativos de nulidade, decididos pela autoridade máxima do órgão, com apoio de parecer técnico

As decisões da 1ª instância (nas diversas etapas do processo de concessão e não apenas em sua decisão final) são passíveis de reexame, desde que requeridas dentro do prazo legal e se o pedido/carta patente não estiver arquivado definitivamente¹⁹.

Assim, embora haja diversas situações passíveis de reexame, a apresentação do fluxo processual será limitada a duas avaliações específicas de reexame: recurso contra indeferimento de pedido de patente e processo administrativo de nulidade.

3.2.1. Recurso contra indeferimento de pedido de patente

Recursos contra decisão de indeferimento são recebidos até 60 dias²⁰ da publicação do indeferimento (CD 12.2 – “Recuso contra o indeferimento”), sendo recepcionados com efeitos suspensivos e devolutivos plenos, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame da 1ª instância no que couber (artigo 212, § 1º, da LPI). Isso significa que o pedido retoma o status original com “expectativa

¹⁸ A falta de pagamento das anuidades durante qualquer fase do processo de concessão enseja no arquivamento do pedido (se ainda não concedido) ou na extinção da carta patente (Código 8.3 – “Arquivamento - Art.86 da LPI”). Caso não seja paga a anuidade, nem solicitada a sua restauração, o pedido de patente será arquivado definitivamente ou a patente será extinta definitivamente (Código 8.11 – “Manutenção do Arquivamento”).

¹⁹ O arquivamento definitivo do pedido/patente ocorre quando o requerente não se manifesta no prazo de 60 dias após a publicação do seu arquivamento.

²⁰ Se a apresentação do recurso for intempestiva, será proferido o despacho 130 (“Recurso prejudicado”).

de direito” desde o seu depósito. A aplicação dos dispositivos pertinentes ao 1º exame também implica que os examinadores da esfera recursal podem sugerir modificações no quadro reivindicatório e efetuar novas buscas de anterioridade.

Assim, se for identificada a necessidade de reformular o pedido para atendimento das condições de concessão da patente, será formulada exigência técnica (CD 121 – “Exigência”), a ser respondida no prazo de 60 dias. Se o pedido não atender às condições de patenteabilidade, emite-se o despacho referente à ciência (CD 120 – “Tome conhecimento do Parecer Técnico”), tendo o requerente 60 dias para se manifestar, contestando o parecer e argumentando sobre as diferenças e melhorias de seu invento em relação ao estado da técnica.

Independentemente da manifestação e/ou resposta do interessado, prossegue-se com o exame técnico, elaborando-se parecer recomendando o deferimento (CD 100 – “Recuso conhecido e provido. Reformada a Decisão recorrida e deferido o pedido”) ou o indeferimento (CD 111 – “Recuso conhecido e negado o provimento. Mantido o indeferimento do pedido”).

Essa decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa, restando apenas a via judicial para reverter a decisão (artigo 215 da LPI).

A Figura 7 do ANEXO ilustra o passo a passo do recurso contra o indeferimento do pedido.

3.2.2. Processo administrativo de nulidade

A nulidade de uma patente pode ser reconhecida tanto administrativamente, pelo INPI, no prazo fixado pela lei, como judicialmente através de ação própria ou de mandado de segurança. O processo administrativo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer interessado no prazo de 6 meses contados da concessão da patente (art. 52 da LPI). Já a ação judicial de nulidade pode ser interposta a qualquer tempo durante a vigência da patente, pelo INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse (art. 56 da LPI).

A nulidade de uma patente produz efeito no tempo, anulando a decisão inicialmente proferida (artigo 48 da LPI), podendo ser parcial ou total: algumas reivindicações podem ser anuladas e as demais podem permanecer válidas, desde que constituam matéria patenteável por si mesmas (artigo 47 e 49 da LPI).

A patente será declarada administrativamente nula se: i) não atendidos quaisquer dos requisitos legais; ii) o relatório e as reivindicações não forem suficientemente descritos (Artigos 24 e 25 da LPI); iii) o objeto da patente se estender além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou iv) houver omissão de formalidade essencial no seu processamento (artigo 50 da LPI).

Até 6 meses após a expedição da patente (CD 16.1 – “Concessão de Patente ou Certificado de Adição de Invenção”), poderá ser aberto processo administrativo de nulidade (CD 17.1 – “Notificação de Interposição de Nulidade Administrativa”). O requerente e a titular da Patente serão intimadas para se manifestar no prazo de até 60 dias (CD 205 – “Intimação para manifestação por parte do titular e do requerente”). Independentemente da manifestação, procede-se ao exame técnico, do qual resultará parecer recomendando a nulidade da patente (CD 200 – “Processo Administrativo de Nulidade conhecido e provido. Declarada a Nulidade da Patente”) ou a manutenção da Patente (CD 201 – “Processo Administrativo de Nulidade conhecido, provimento negado. Mantida a Concessão da Patente”) ou a nulidade parcial da patente (CD 204 – “Processo Administrativo de Nulidade conhecido, provido parcialmente. Mantida a concessão da Patente”). A figura 8 do ANEXO ilustra o fluxo mencionado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito de exclusividade de uso de tecnologia patenteada pode ser reivindicado desde o momento do depósito, embora isso só possa ser feito depois da concessão da patente. Assim, a eficácia plena do direito só se realiza após a avaliação dos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), havendo um descasamento temporal entre o direito (os poderes atribuídos a seu titular) e a possibilidade de seu exercício. Entre o depósito e a concessão, o titular tem apenas uma expectativa de direito, um direito não plenamente definido.

A análise dos fluxos processuais permite ter uma dimensão da complexidade do processo de concessão de patentes, que demanda a atuação do INPI e do requerente, em diversas fases. Até a decisão de 1ª instância, há diversas formalidades e exigências a serem cumpridas, o que implica, necessariamente, num lapso temporal significativo de indefinição, ainda que haja uma expectativa de direito.

Percebe-se também que há diferentes níveis de indefinição em torno da concessão, dependendo do tipo de pedido depositado e da prioridade reivindicada. Para pedidos depositados via PCT, há uma avaliação prévia da patenteabilidade antes mesmo da entrada do pedido no INPI; assim, a despeito de eventual demora do exame pelo INPI, a existência de um exame substantivo realizado no exterior pode significar uma importante sinalização sobre a probabilidade de decisão semelhante no Brasil.

A prioridade unionista reivindicada também fornece uma fonte adicional de informação (comparativamente a pedidos depositados diretamente sem reivindicação de prioridade), pois significa que ao menos uma parte do escopo do pedido depositado no Brasil também foi apresentado no exterior. Tais características permitem que os agentes interessados (depositantes e seus concorrentes) formem diferentes expectativas em torno da decisão INPI, sendo essa expectativa formada antes mesmo de o pedido de patente entrar na fila de exame.

Na própria esfera administrativa, tanto a decisão de deferimento quanto a de indeferimento podem ser revertidas. O reexame que modifica a decisão acaba por “devolver” ou “anular” o direito desde seu depósito, o que possibilita dizer que a indefinição não termina no 1º exame, podendo em alguma medida ser carregado para a 2ª instância administrativa (ou até para a instância judicial). O histórico de alteração do 1º exame pode sinalizar a proporção que essa insegurança associada à indefinição do direito pode ter.

O entendimento do processo de concessão em seus detalhes permite identificar diferentes níveis de indefinição do direito de propriedade, que podem variar conforme o *status* do processo e a característica do pedido.

Ao longo do processo de concessão de patentes, podem-se identificar três dimensões de insegurança causadas pela indefinição do direito, observadas em menor ou maior grau pelos agentes que atuam direta ou indiretamente no sistema: uma temporal; uma associada à apropriabilidade; e a terceira associada à contestabilidade do direito.

A dimensão temporal relaciona-se basicamente ao tempo para a divulgação da decisão (deferimento ou indeferimento do pedido), que pode ser significativo ainda que o tempo de análise do INPI se aproxime do tempo de escritórios de outros países, como o dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office – USPTO) e da Europa (European Patent Office - EPO). Embora esse tempo tenha sido reduzido significativamente no Brasil nos últimos anos e isso tenha efeitos positivos na percepção de segurança dos agentes, é notório que dentro do processo de concessão sempre existirá um lapso temporal significativo de indefinição do direito de propriedade.

A insegurança associada à apropriabilidade refere-se à dificuldade que depositantes do pedido de patente podem ter para usufruir dos benefícios da proteção patentária; ou – olhando por outro ângulo – a insegurança que os concorrentes podem ter para atuarem no campo tecnológico no qual a patente foi depositada. A indefinição do direito (em seus diversos níveis) impacta na estratégia dos agentes e no padrão de competição. Há diferentes níveis de percepção de insegurança associados às expectativas que são formadas em torno da concessão da patente. A sinalização quanto ao deferimento ou não do escopo da proteção (suficiência descritiva do quadro reivindicatório) é relevante, por exemplo, para a decisão de licenciar uma tecnologia ou, até mesmo, de prosseguir com o desenvolvimento de um produto. Trata-se de uma dimensão da insegurança que afeta a capacidade de exercício do direito de exclusividade de exploração do objeto (a ser) protegido, isto é, impacta na expectativa de manter o poder de controle

sobre a oportunidade juridicamente garantida de uso exclusivo. O peso dessa dimensão de insegurança para os agentes (depositantes do pedido ou para o mercado em geral) está diretamente relacionado à importância atribuída àquela patente. Assim, o impacto da indefinição na dimensão apropriabilidade é influenciado não apenas pela expectativa em torno da concessão, como também da relevância da atribuição da definição daquele direito (em outras palavras, no papel da patente em garantir a apropriabilidade, o que depende de condições setoriais).

Por fim, a dimensão de contestabilidade do direito retrata a percepção de insegurança em relação à atribuição inicial do direito de propriedade. Cerca de um terço das decisões de indeferimento do 1º exame do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI são questionadas na 2ª instância da esfera administrativa e, em 30% dos casos, esses recursos são providos, isto é, em 30% dos questionamentos há alteração da decisão inicialmente proferida (INPI, 2019), volume superior²¹ a outros escritórios como Estados Unidos (cuja taxa é de 13%²²) e Europa (com 22%²³). O questionamento do exame realizado pelo INPI em esfera judicial, embora não seja tão significativo como na administrativa e envolva menos de 0,2% dos processos²⁴ de patentes, também é uma medida que reflete o grau de insegurança presente no processo de concessão. Assim, mesmo após a decisão (deferimento ou indeferimento) pode existir dentro do sistema a percepção de que a decisão inicialmente proferida é facilmente revertida ou, até mesmo, impactar na avaliação da qualidade do exame feito pela Autarquia.

Os fatores que afetam a percepção de insegurança associada à indefinição do direito não estão restritos ao exame de primeira instância realizado pelo INPI, mas a todo o processo de concessão no qual o exame é uma parte.

Portanto, a indefinição do direito não é apenas associada ao tempo, mas também à possibilidade de apropriação e à contestação do direito, dimensões que impactam na configuração real do direito. A atribuição real do direito de patente não é um simples resultado do enunciado normativo, mas reflexo do funcionamento de todo o aparato institucional do sistema de patente. O INPI - principal ator dentro do quadro institucional – deve assumir o relevante papel de mitigar as lacunas da delimitação do direito de propriedade no sistema de patentes.

Referências bibliográficas

- ABREU, J. C. Prospecção tecnológica aplicada na otimização da concessão de patentes no Brasil: estudo de caso em patentes de medicamentos imunossupressores. Tese de Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento), Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017. (342p)
- ALCHIAN, Armen A. Some economics of property rights. *Il Politico*, Pavia, Italia, v. 30, p. 816-829, 1965.
- <<https://www.jstor.org/stable/43206327>>. Acesso em 20/08/2018.
- _____. How should prices be set? *Il Politico*, Pavia, Italia, v. 32, p. 369-382, 1967.
- <<https://www.jstor.org/stable/43209477>>. Acesso em 20/08/2018.
- _____. "Property Rights," J. Eatwell, M. Milgate and P. Newman, *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*. NY: The MacMillan Press Limited, 1998.
- BARZEL, Y. Measurement cost and the organization of markets. *Journal of Law and Economics*, Chicago, v. 25, p. 27-48, abril, 1982. <<https://www.jstor.org/stable/725223>>. Acesso em: 22/08/2018.
- _____. *Economic analysis of property rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Disponível em: <<http://www.nber.org/papers/w9695>>. Acesso em: 27/08/2018.

BRASIL.

²¹ No exame realizado no Brasil não há previsão de reconsideração da decisão do 1º exame. Nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, há a possibilidade de solicitar reconsideração (ainda em 1ª instância) da decisão de indeferimento antes da solicitação de recurso (2ª instância).

²² Nos Estados Unidos, 13,26% dos pedidos na esfera recursal são revertidos (KLODOWSKI e PARKER, 2022)

²³ No período de 2016-2021 a taxa média de recursos providos foi de 22%. (EPO, 2021).

²⁴ Cálculo baseado no volume de processos que possuem despachos “decisão judicial” e “patente/pedido sub judice” na esfera federal (isto é, que de alguma forma envolvam o INPI como parte do processo) em relação ao volume total de pedidos depositados.

LEI Nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial.

LEI Nº 14.195, de 26 de agosto de 2021..

LEI Nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001.

EPO - European Patent Office. Annual report of the Boards of Appeal. 2021. Disponível em: <<https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/annual-report.html>>. Acesso em:20/06/2022

GROFF, F. C. Fundamento do direito do inventor: perspectiva histórica brasileira. Tese (Doutorado em Direito Civil) - Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, São Paulo, 2014. 285f.

HODGSON, G. (2015). Much of the ‘economics of property rights’ devalues property and legal rights. *Journal of Institutional Economics*, 11(4), 683-709. doi:10.1017/S1744137414000630.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos. Decisões de 2ª instância em patentes, v. 2, jul. 2019. Rio de Janeiro, 2019.

_____. Estruturação da carreira de especialista em propriedade intelectual do INPI – Uma contribuição do INPI ao desenvolvimento tecnológico e econômico nacional. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <<http://www.anpespi.org/wp-content/uploads/2020/02/RelatorioGTCarreiradeEstadoINPI.pdf>>.

Acesso em 01/07/2022.

_____. Instrução Normativa Nº 031/2013 04/12/2013. Estabelecer normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações formais dos pedidos de patente. <https://www.itp.org.br/uploads/2018/07/19/agitec/Instru____o-Normativa-031-2013.pdf>. Acesso em: 30/07/2022.

_____. Instrução Normativa DIRPA nº 2 de 26/06/2020. Estabelece os procedimentos administrativos relativos à avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário de processos de patente no âmbito da DIRPA.

<<https://www.gov.br/inpi/pt.br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PrioritriosIIINDIRPA226.06.20RPI258230.06.20.pdf>>. Acesso em: 30/07/2022.

_____. Manual para o depositante. Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados – DIRPA, jun., 2021a.

_____. Ofício SEI nº 40/2021/PR/INPI. Assunto: Prestação de informações nos autos da ADI nº 5529. Rio de Janeiro, 19 de março de 2021b. Disponível em: <<https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadordpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4984195>>. Acesso em:10/11/2021.

KLODOWSKI, D. F.; PARKER, A. J.; Federal Circuit PTAB Appeal Statistics Through April 30, 2022. Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. 31 de maio de 2022. <[https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/at-the-ptab-blog/federal-circuit-ptab-appeal-statistics-through-april-30-2022.html#:~:text=In%20IPR%20appeals%2C%20the%20Federal,in%20129%20\(13.26%25\)%20cases](https://www.finnegan.com/en/insights/blogs/at-the-ptab-blog/federal-circuit-ptab-appeal-statistics-through-april-30-2022.html#:~:text=In%20IPR%20appeals%2C%20the%20Federal,in%20129%20(13.26%25)%20cases)>. Acesso em: 01/06/2022.

LIBECAP, G. D. Contracting for property rights. New York: Cambridge University Press, 1993.

MELLO, M. T. “Property” rights and the ways of protecting entitlements – an interdisciplinary approach. *Revista de Economia Contemporânea*, v. 20, p. 430-457, 2016. ISSN 1980-5527. <http://dx.doi.org/10.1590/198055272033>

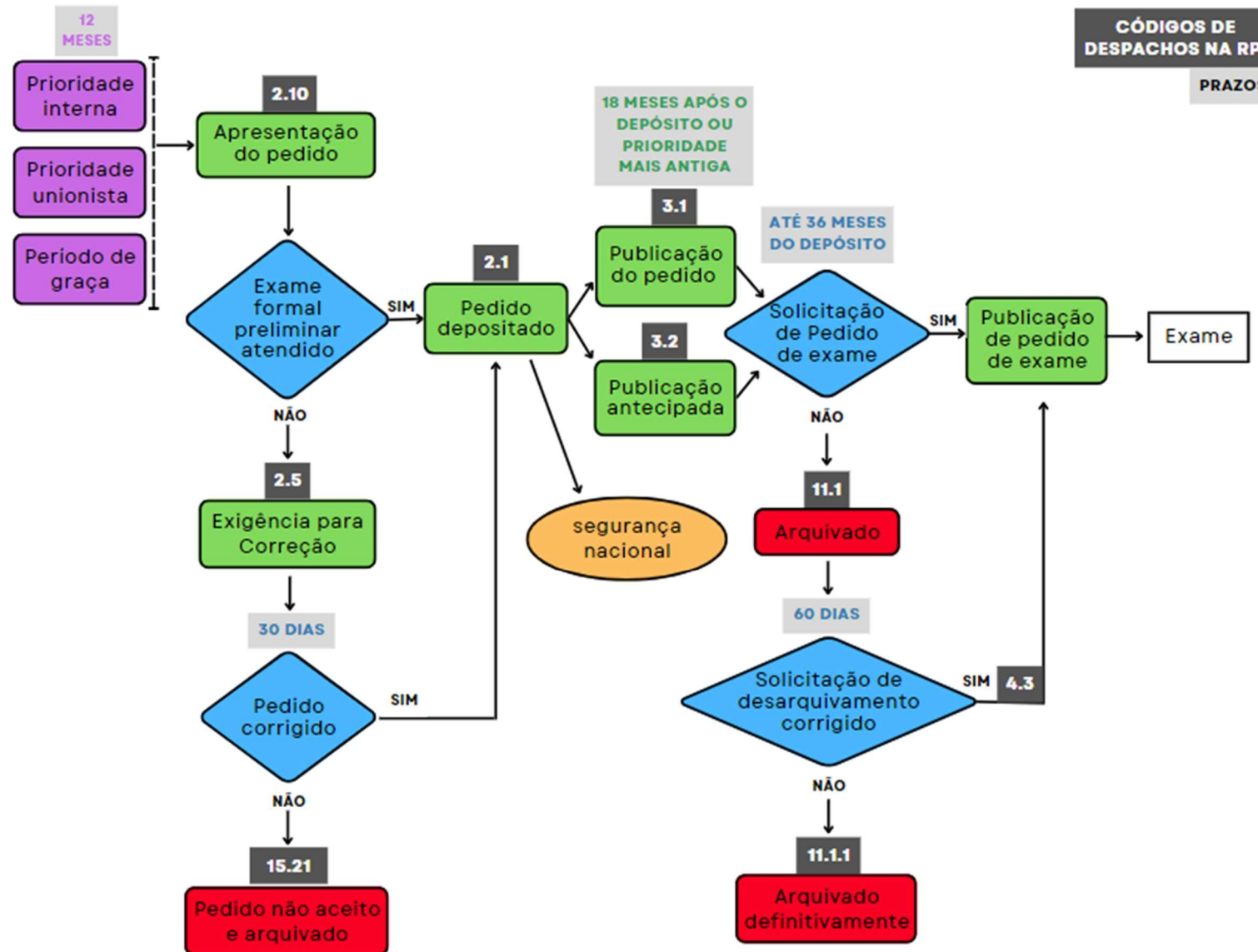
_____. ESTEVES, H. L. B. Direito e Economia na noção de ‘direitos de propriedade’. Universidade Federal do Rio de Janeiro–Texto para Discussão, 2010.

NICITA, A.; Rizzolli, M.; Rossi, M. A. Towards a Theory of Incomplete Property Rights. *American Law & Economics Association Annual Meetings*, maio, 2007. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1067466> <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1067466>.

POSNER, Richard. *Economic Analysis of Law*. Boston: Little, Brown and Company, 1973

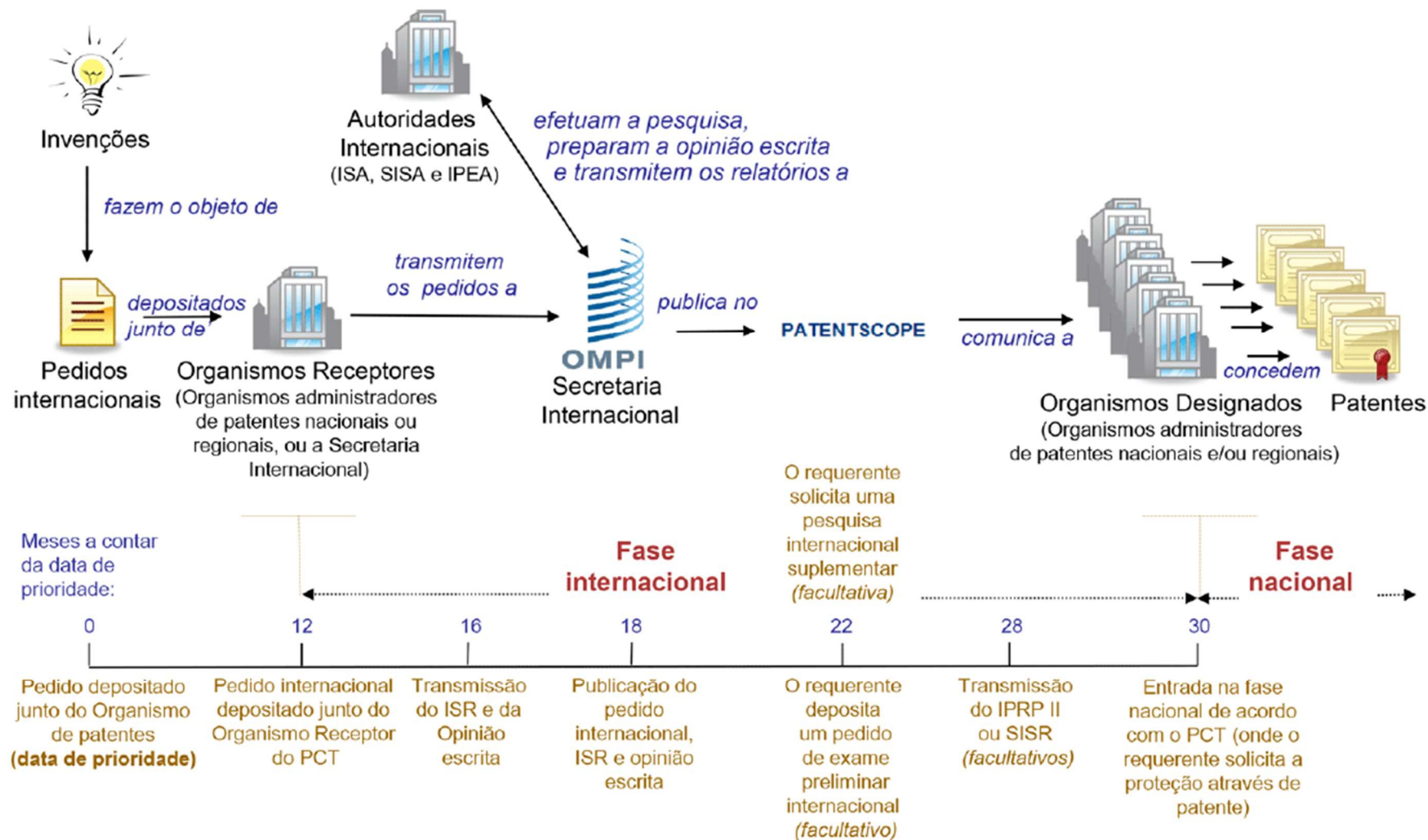
ANEXO – Figuras que detalham os diversos fluxos processuais da tramitação dos pedidos de patentes de invenção

Figura 1 – Fluxo processual do depósito direto



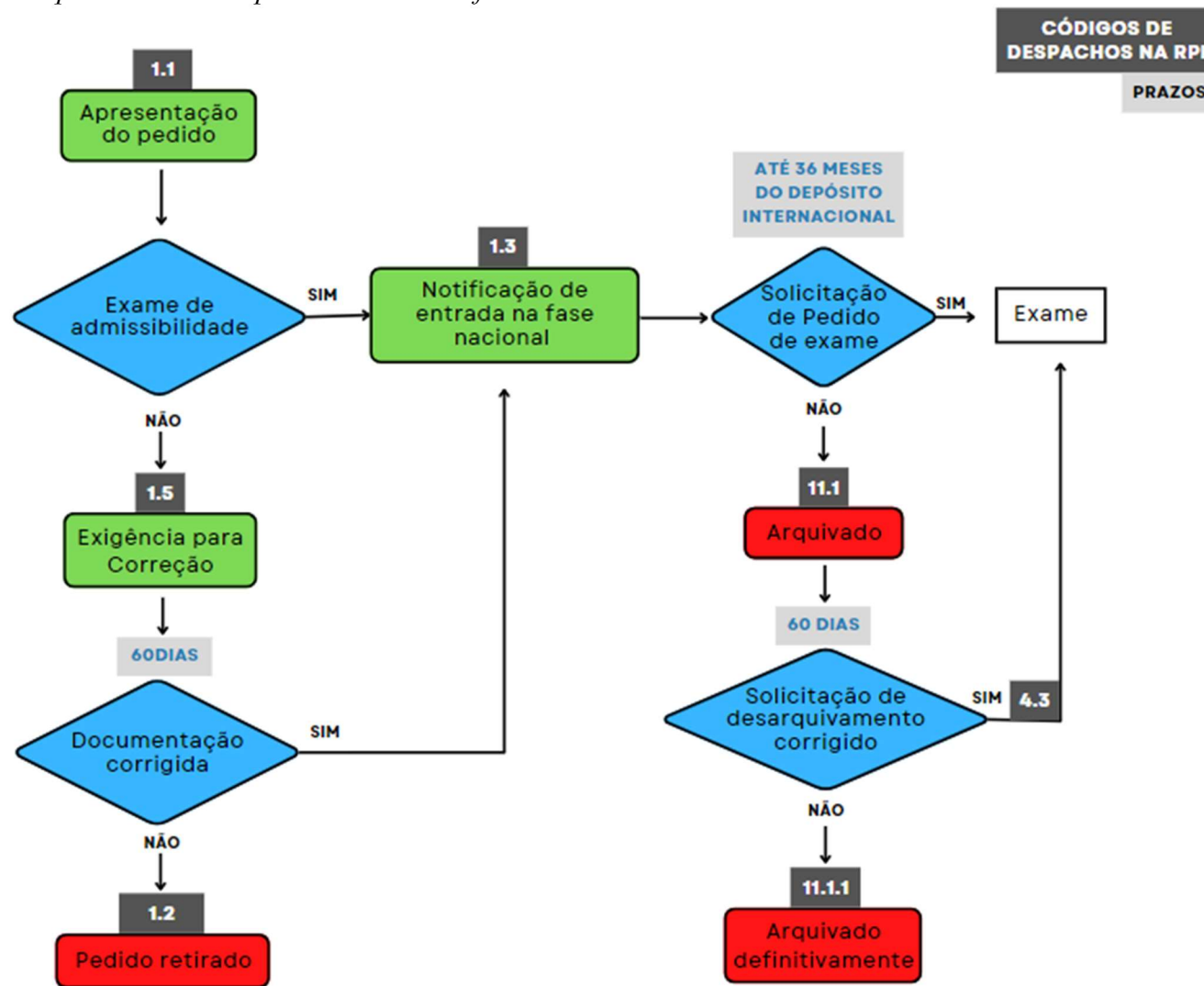
Fonte: Elaboração própria, com base no Manual de Patentes (2021) e Lei 9.279/1996.

Figura 2 – Resumo do Sistema do PCT



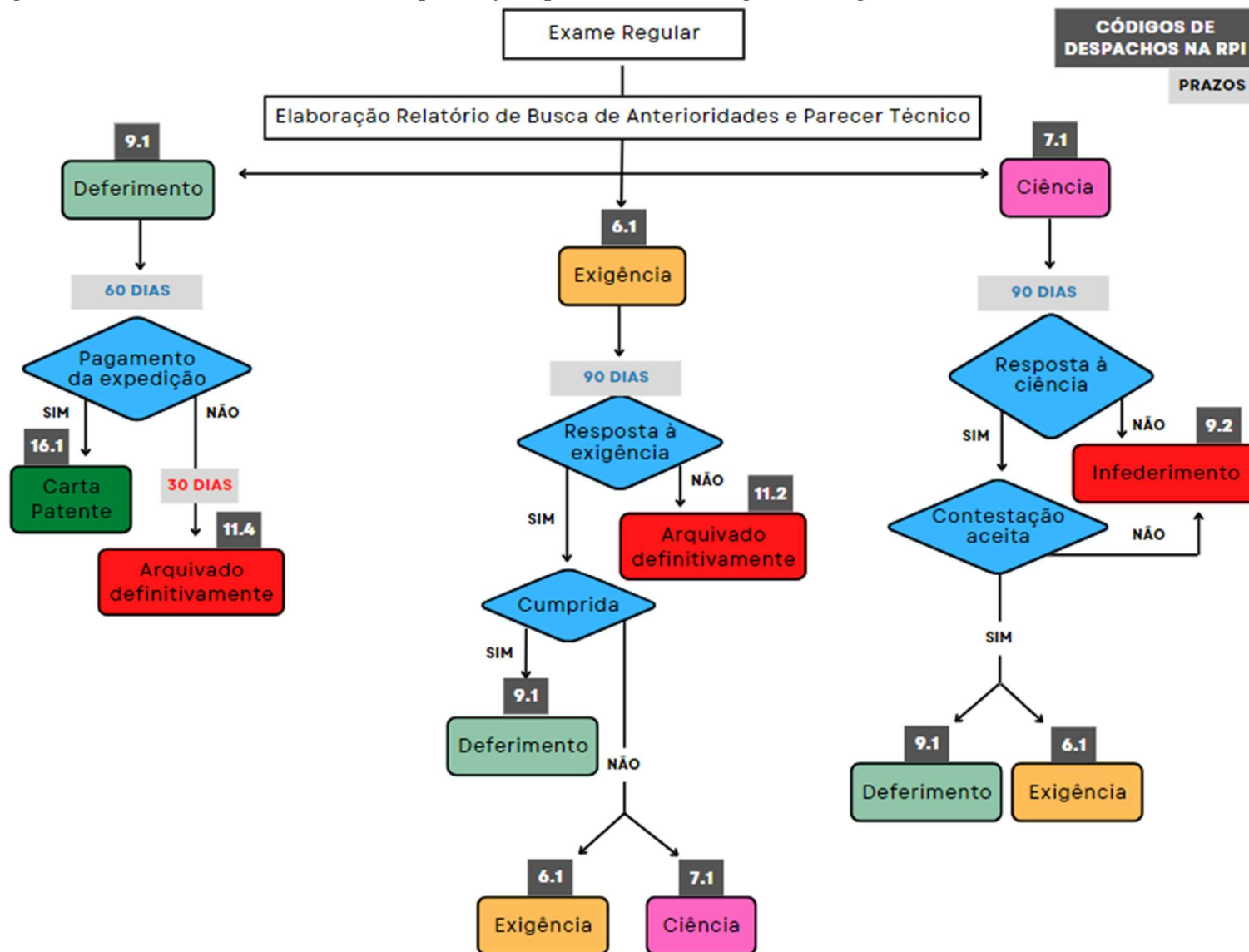
Fonte: OMPI (2022)

Figura 3 – Fluxo processual do depósito via PCT na fase nacional



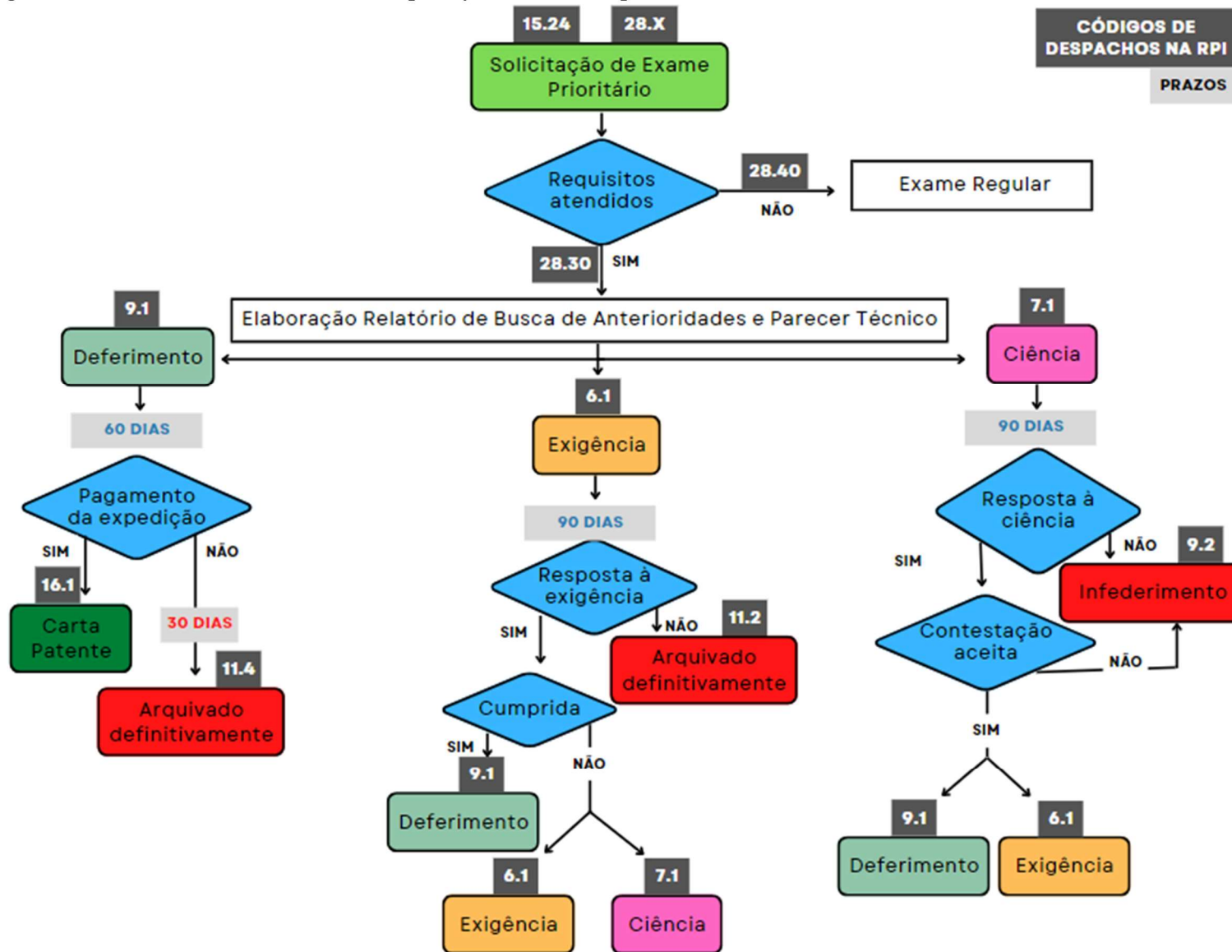
Fonte: Elaboração própria, com base no Manual de Patentes (2021), na OMPI (2022) e na Lei 9.279/1996.

Figura 4 – Fluxo decisório do 1º exame para a fila que tramita sem regime de urgência



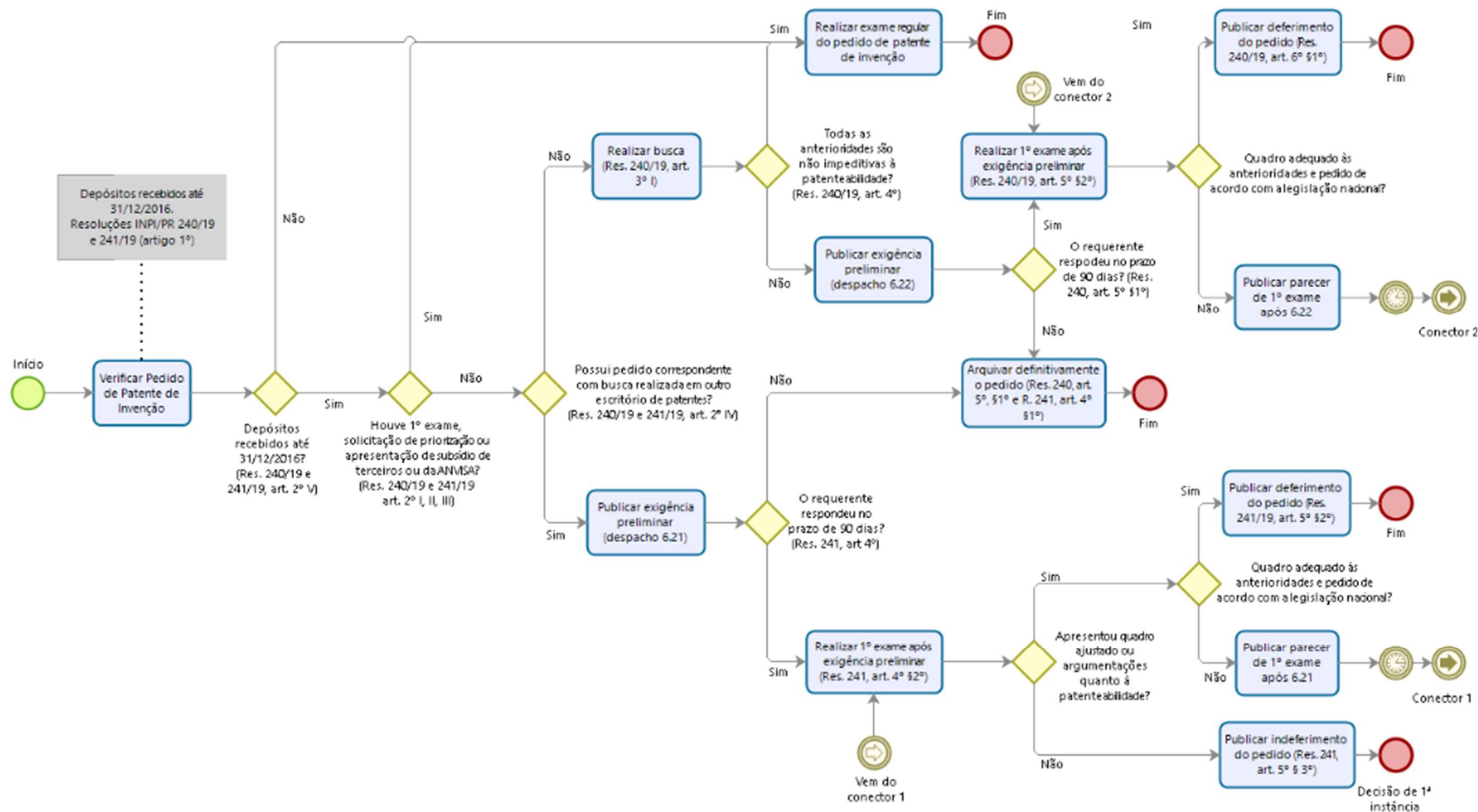
Fonte: Elaboração própria, com base no Manual de Patentes (2021) e Lei 9.279/1996.

Figura 5 – Fluxo decisório do 1º exame para fila de trâmite prioritário



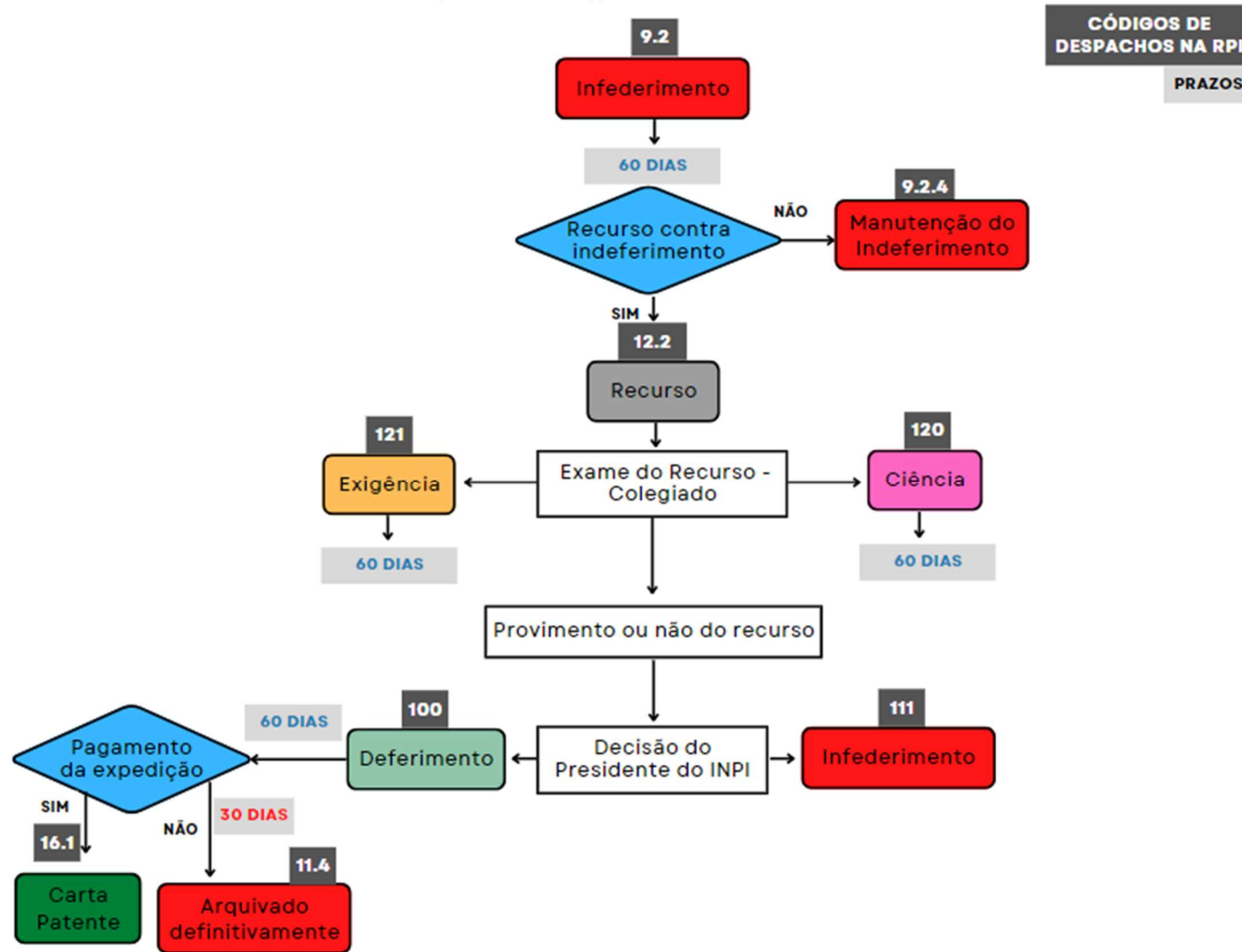
Fonte: Elaboração própria, com base no Manual de Patentes (2021) e Lei 9.279/1996.

Figura 6 – Fluxo decisório do 1º exame para fila de pedidos contemplados pelo Plano de Combate ao Backlog



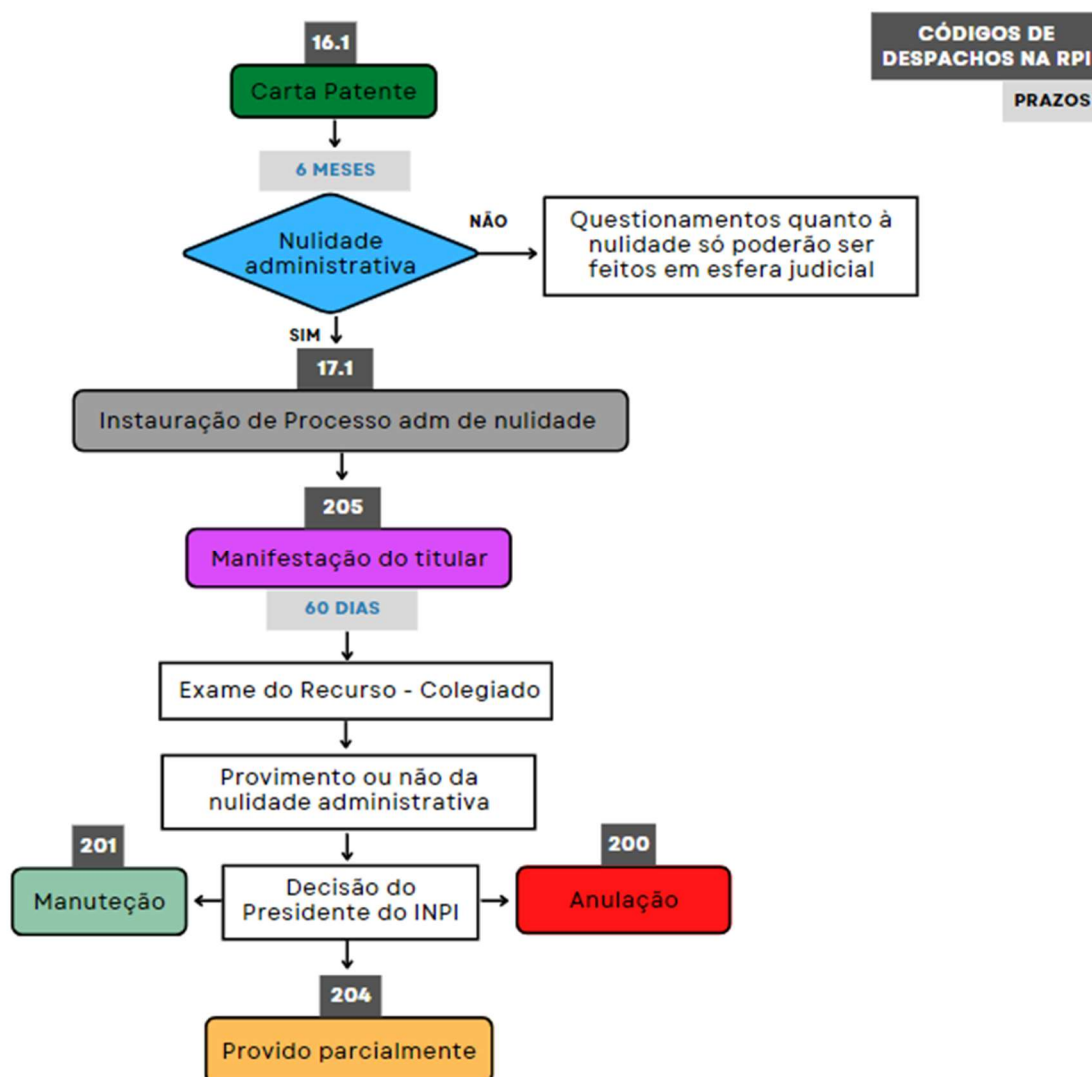
Fonte: INPI (2019)

Figura 7 – Fluxo do recurso contra o indeferimento do pedido



Fonte: Elaboração própria, com base no Manual de Patentes (2021) e Lei 9.279/1996.

Figura 8 – Fluxo do processo administrativo de nulidade



Fonte: Elaboração própria, com base no Manual de Patentes (2021) e Lei 9.279/1996.