

Reestruturação do Sistema de Propriedade Industrial Esforços, Resultados e Propostas

Marcos Jorge de Lima

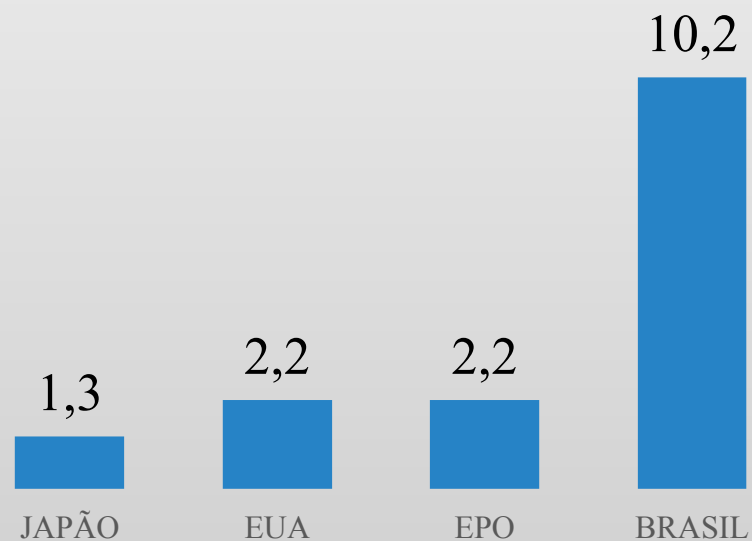
Secretário-Executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

São Paulo, 17 de Julho de 2017

**Em todo o mundo, patentes
impulsionam a inovação de produtos,
alicerçam indústrias e
movimentam a economia.**

No Brasil, o sistema de propriedade industrial sofre de um acúmulo muito grande de depósito de pedidos de patentes, o chamado *backlog*, afetando o prazo de análise:

*Prazo médio para
decisão, em anos*



Notas: (a) Dados de 2015, exceto Brasil, dados dez. 2016; (b) Conforme WIPO, não existe metodologia padronizada para calcular indicadores de tempo de decisão de pedidos de patentes, que pode significativamente variar entre escritórios de propriedade industrial por diferentes razões. No Brasil, tempo contado do protocolo do pedido até a decisão técnica. Fontes: World Intellectual Property Indicators 2016, IP5 Statistics Report 2015 e INPI.

Demora na Concessão de Patentes

O longo tempo para a concessão de patentes é um fator de desestímulo aos investimentos em inovação tecnológica e compromete a percepção do ambiente de negócios brasileiro



AGUARDANDO EXAME

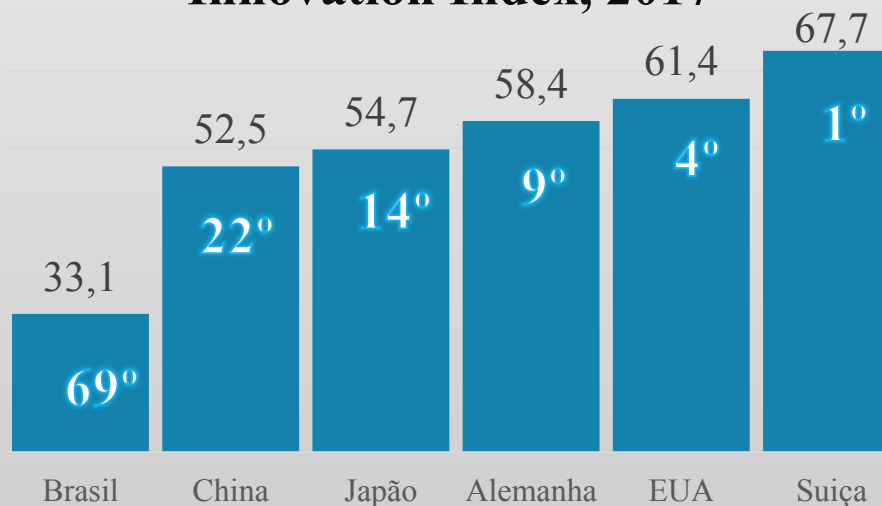
Atualmente estão em exame os pedidos de patente depositados no INPI há 14 anos

As consequências negativas para o ambiente de negócios do país e os prejuízos econômicos gerados com esse atraso vão além do que o que se pode medir...

R\$ 2,1 bilhões em prejuízo acumulado para o SUS em 7 medicamentos que possuem patente estendida (média de 4 anos).

*Nota: IE/UFRJ, 2016. Disponível em:
http://www.abifina.org.br/arquivos/download/parecer_ie_ufrj.pdf*

Pontuação no Global Innovation Index, 2017



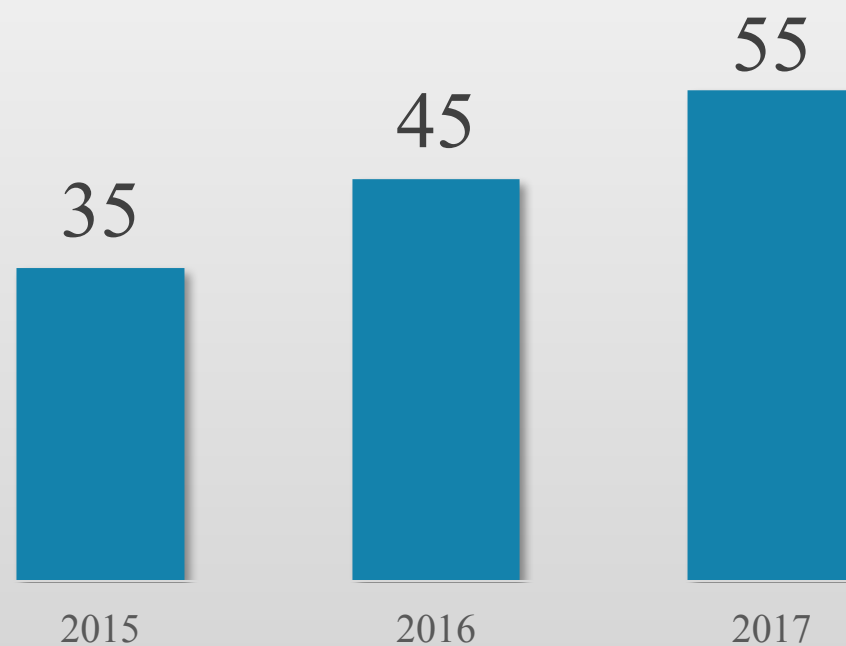
*Nota: World Intellectual Property Organization (WIPO), 2017.
Disponível em: <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator>*



**Muitas medidas estão em
andamento para melhorar a
produtividade do processo de
concessão de patentes no INPI**

E a produtividade brasileira está crescendo ...

*Decisões técnicas anuais
por examinador*



* Dado de 2017: meta do Plano de Ação do INPI para o ano.
Fonte: INPI

Gestão Organizacional

- a. *Benchmark* de melhores práticas, mapeamento das tendências mundiais, redesenho de processos finalísticos e da área meio;
- b. Diagnóstico e modernização de TI;
- c. Contratualização de resultados;
- d. Solução para a questão imobiliária.

Aperfeiçoamento de Normativos Legais

- a. Análise e revisão do marco regulatório de propriedade industrial;
- b. Revisão e desburocratização do processo de exame;
- c. Portaria conjunta INPI/Anvisa (anuência na concessão de patentes de fármacos);
- d. Nova normativa para análise dos registros e averbações de contratos de tecnologia.

Gestão de Pessoal

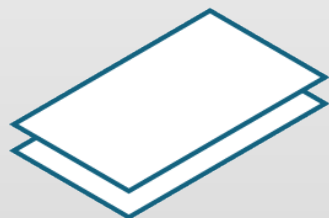
- a. Reestruturação do Plano de Carreira;
- b. Implantação do trabalho remoto (com acréscimo de produtividade);
- c. Nomeação dos aprovados e cadastro de reserva do concurso de 2014;
- d. Realização de novo concurso público.

INPI

Cooperação Internacional

Projetos pilotos para compartilhamento de exame: PPH – *Patent Prosecution Highway* com Prosur, Japão e EUA em vigor, e União Europeia e China em negociação).

Entretanto, o principal problema é a escala de exame



USPTO

Backlog: 1.137.818

Nº de examinadores: 8.977

*Diferença
de 5,6
vezes*



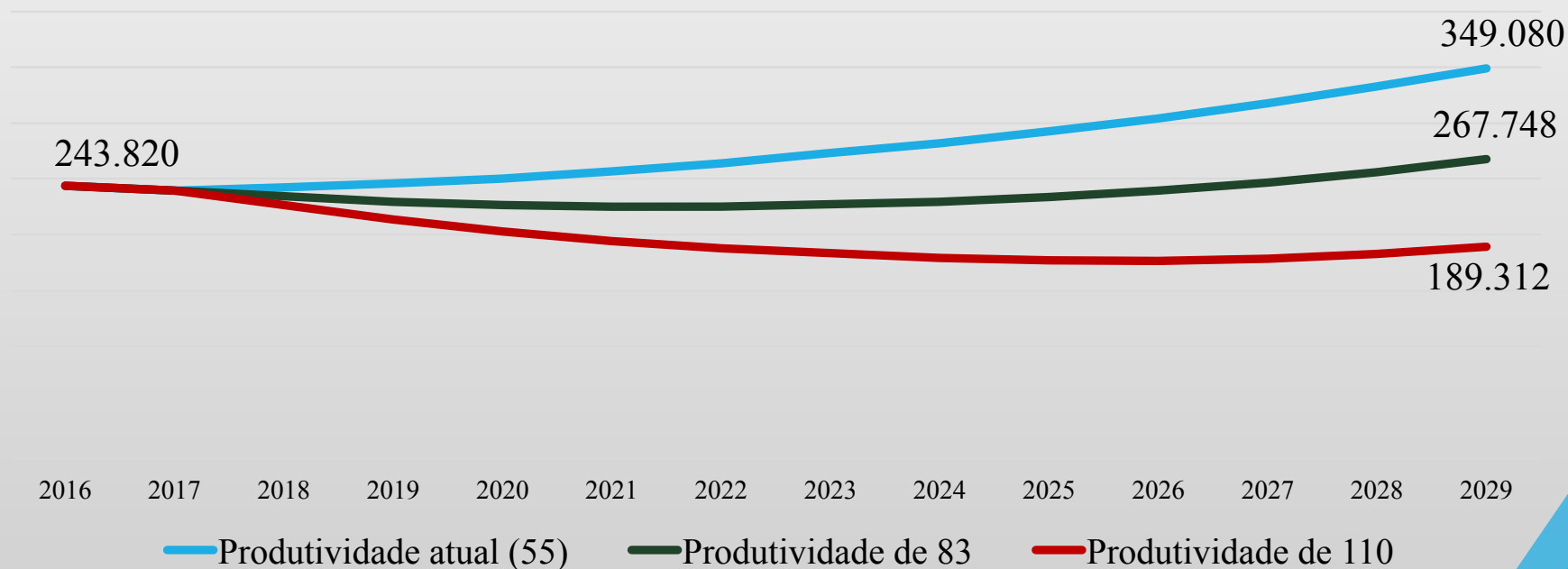
INPI

Backlog: 231.184

Nº de examinadores: 326

Notas: dados de 2015 (“potentially pending applications”); e dados de junho de 2017.
Fontes: World Intellectual Property Indicators 2016, IP5 Statistics Report 2015 e INPI.

Assim, o ganho de produtividade sozinho não é capaz de solucionar o problema



**É nesse contexto que MDIC e INPI
trabalham há um ano para buscar
soluções viáveis e eficazes para alçar o
INPI às melhores práticas
internacionais**

SOLUÇÃO DO ESTOQUE	SOLUÇÕES DE FLUXO
Foco no <i>backlog</i> - Uso extraordinário, limitado temporalmente; - Restrito à patentes.	Foco sistêmico - Aprimoramento contínuo, permeando toda a gestão; - Trata da revisão de processos, modernização da infraestrutura tecnológica e da gestão de pessoas, revisão do marco legal, etc.

**O sucesso da
implementação de solução
do porte da aventada pelas equipes técnicas de
MDIC e INPI
depende de amplo apoio dos usuários do sistema
de PI.**

MINISTÉRIO DA
**INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR
E SERVIÇOS**



Obrigado,
Marcos Jorge de Lima
Secretário-Executivo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Medidas para sanar o *backlog* de patentes

Luiz Otávio Pimentel

Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

São Paulo, 17 de Julho de 2017

Sobre o *backlog*: solução tradicional

Ganho de escala:

- Contratação de 687 servidores;
- Contratação de 120 terceirizados por 1 ano;
- Prazo para equacionar problema: 8 anos;

Gargalos:

- Custo fiscal superior a R\$ 1 bilhão no período de 8 anos
(o custo se prolongará por toda vida funcional do servidor);
- Elevada ociosidade a partir do 9º ano.

Sobre o *backlog*: solução alternativa

Revalidação IP5 ou ISA-IPEA

- ▶ **Revalidação de patentes já concedidas no exterior**
 - **Escopo limitado** (cerca de 55% do *backlog*)
 - Discriminação no tratamento entre nacional e estrangeiro;
 - Depende de engenharia jurídica:
 - i) para o processo de validação (não é possível o indeferimento automático); e
 - ii) para o tratamento dos 45% dos pedidos remanescentes (que permaneceriam sem título).

Sobre o *backlog*: solução alternativa

Terceirização

► Contratação ou Cooperação com pessoa física ou jurídica

- Declaração de inconstitucionalidade no STF (caso concreto);
- Resumo da fundamentação:

Exame de pedido de patente e de registro marcário constitui atividade finalística do INPI, logo somente servidor concursado pode exercê-la.

*Nota: Acórdão relato Ministro Moreira Alves, ADI 2.380-2;
Acórdão relato Ministro Maurício Corrêa, ADI 2.125-7;
Acórdão relato Ministro Sydney Sanches, ADI 1.567-2.*

Sobre o *backlog*: solução extraordinária (procedimento simplificado de concessão)

- ▶ **Regime simplificado de deferimento somente para o *backlog* atual, acompanhado de salvaguardas para o usuário e para o mercado**
 - Contratação de 163 servidores;
 - Contratação de 40 terceirizados durante três anos;
- ▶ **Prazo para equacionar problema: até 2020**
- ▶ **Custo: R\$ 92 milhões x 3 anos (o custo se prolonga por toda a vida funcional do servidor)**

Solução extraordinária

escopo e exceções

Escopo: pedidos de patentes pendentes de exame
(se não foi publicado parecer técnico)

Exceções:

- produtos e processos farmacêuticos(*);
- certificados de adição;
- pedidos divididos originados de pedidos de patentes previamente examinados;
- se houver subsídios.

* Farmacêuticos: existem 23.000 pedidos de patentes para serem enviados à ANVISA.

Solução extraordinária

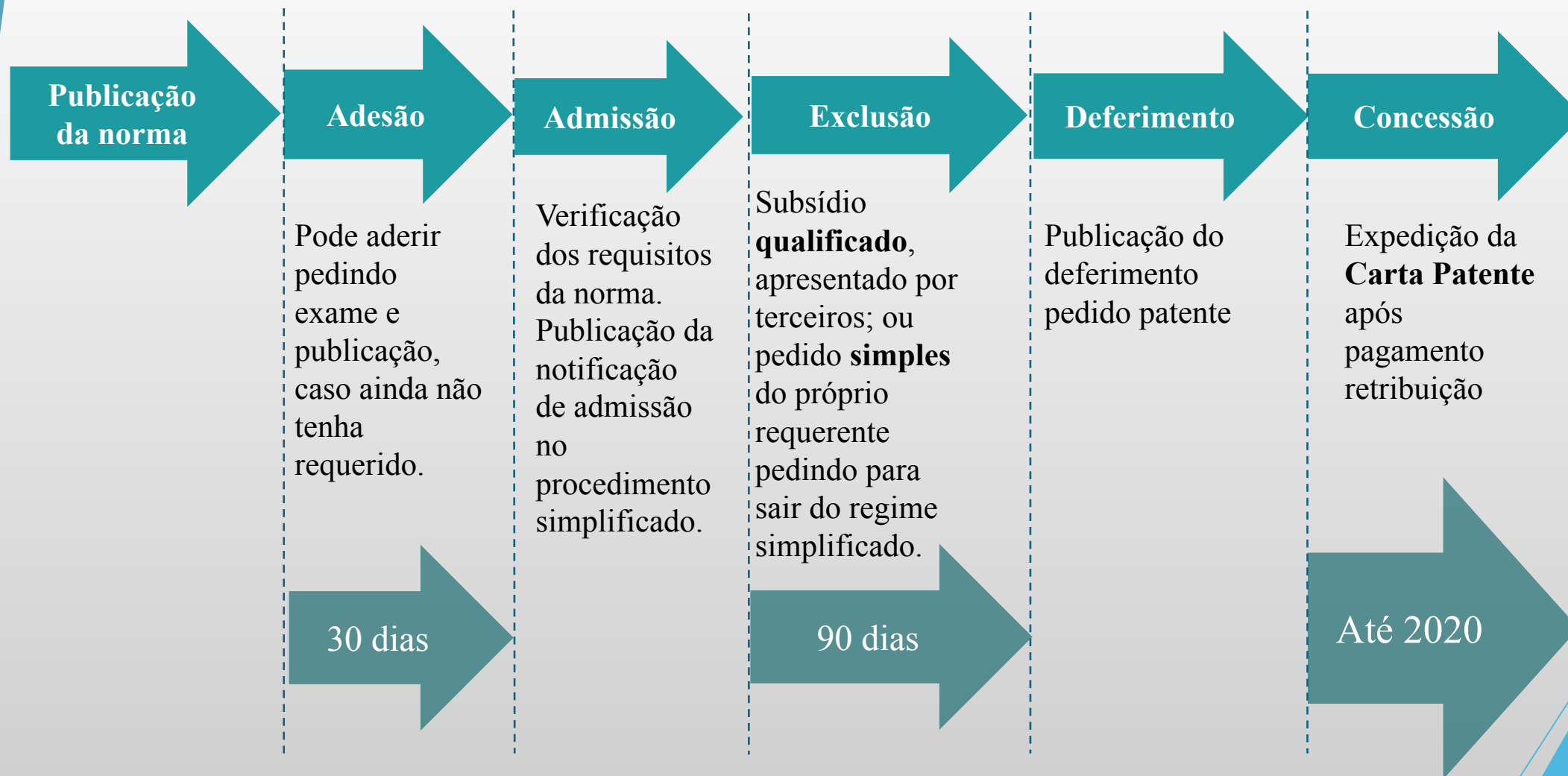
possibilidades

- 1) Concessão simplificada: deferimento do pedido de patente com o quadro reivindicatório tal como requerido;
- 2) Concessão não simplificada (rito normal), exame continuará na fila.

Solução extraordinária salvavidardas

- ▶ **Deferimento de todos os pedidos do *backlog* e expedição das cartas patentes até 2020, com:**
 1. Possibilidade de saída do regime por simples solicitação do usuário, assegurando a qualidade-padrão de exame aos que desejarem;
 2. Possibilidade de apresentação de subsídios qualificado por qualquer interessado, no prazo de 90 dias, oferecendo ao mercado mecanismos de auto ajuste.

Solução Extraordinária: proposta de fluxo



Solução Extraordinária

Requisitos para concessão simplificada

- Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento de entrada na fase nacional realizado até a data da publicação do decreto;
- Publicação do pedido de patente até 30 dias da data de publicação do decreto;
- Requerimento de exame do pedido de patente até 30 dias da data de publicação do decreto;
- Ausência de subsídio ao exame (art. 31, LPI);
- Pagamento das retribuições anuais em dia;
- Não ter sido publicado parecer de exame técnico (art. 35 da LPI).

Solução extraordinária

Formas de notificação

- RPI: admissão do pedido de patente no procedimento do decreto (simplificado);
- RPI: deferimento do pedido de patente tal como requerida pelo depositante;
- Patente será concedida conforme art. 38 LPI
(ressalvas: arts. 10 e 18, LPI).

Solução extraordinária

Normas aplicáveis adicionais

- O INPI expedirá ato administrativo para disciplinar os atos e prazos para aplicação do decreto

Solução extraordinária

Salvaguardas

A solução extraordinária (estoque)

deve obrigatoriamente ser implementada em conjunto com as demais soluções para o futuro (fluxo) de modo a garantir que a medida seja eficiente e não apresente reincidência.

O “pacote de salvaguardas” deve incluir: revisão de processos, modernização da infraestrutura tecnológica e da gestão de pessoas (incluindo Plano de Carreira mais atrativo e coerente), revisão do marco legal, etc.

META

- ▶ Estima-se que após a solução do problema do *backlog* o trâmite do pedido de patente seja concluído em até 24 meses a partir do pedido de exame.



MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR
E SERVIÇOS



Obrigado,
Luiz Otávio Pimentel
Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços