



As áreas mais afetadas pelo atraso na concessão de patentes no Brasil são: química, engenharia mecânica e engenharia elétrica/INPI

O plano de combate ao backlog de patentes do INPI

Segundo dados do Instituto, 52 mil pedidos de patentes (84% do backlog atual) já tiveram seu exame técnico iniciado, mas ainda precisam ser analisados.

por
GABRIELA SALERNO*

publicado em
20/04/2021

O Plano de Combate ao Backlog de Patentes, implementado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), reduziu em 51,2% o estoque de pedidos de patentes em 2020, mais conhecido como "backlog", segundo dados do órgão até dezembro do ano passado. A meta final do Programa é reduzir em 80% o número de pedidos pendentes de decisão até agosto de 2021, além de diminuir o prazo médio de concessão para cerca de dois anos.

A fórmula utilizada pelo Instituto para alcançar as metas propostas é relativamente simples: utilizar os resultados das análises de pedidos de patentes em outros países e regiões, como por exemplo, o exame realizado pelo USPTO (*United States Patent and Trademark Office*) e EPO (*European Patent Office*). Dessa forma, os examinadores brasileiros, responsáveis por avaliar as invenções propostas nos pedidos de patentes pendentes no INPI, podem se beneficiar de um trabalho técnico qualificado, ao mesmo tempo em que economizam um tempo valioso.

Além disso, é importante dizer que, mesmo partindo de um exame técnico já realizado no exterior, o examinador do INPI tem o direito de realizar a sua própria análise à luz da legislação brasileira em vigor e até mesmo discordar do mérito de uma invenção que obteve patente em outros países. Consequentemente, o processo de avaliação dos pedidos de patentes brasileiros passou a ser mais ágil, porém respeitando a independência decisória dos examinadores do INPI.

Entretanto, para que um pedido de patente não seja mais considerado como parte do backlog, é necessário que o seu processamento seja finalizado, ou seja, precisa haver uma decisão de deferimento ou indeferimento desse pedido. É nesse momento que surge um dos principais desafios do INPI: os examinadores não apenas devem emitir exigências preliminares para que os requerentes de patentes apresentem modificações e argumentos técnicos que tornem o pedido de patente brasileiro semelhante em escopo a uma patente concedida em outro país para a mesma tecnologia, mas também precisam analisar o conteúdo submetido ao INPI e emitir uma decisão final.

Segundo dados do INPI, aproximadamente 52 mil pedidos de patente já tiveram seu exame técnico iniciado, mas ainda precisam ser analisados até que uma decisão final seja publicada. Esse número corresponde a aproximadamente 84% do backlog atual. O elevado percentual gera uma preocupação aos usuários do sistema de patentes, pois pode levar à criação de um "backlog do backlog", isto é, um novo gargalo de processos pendentes de análise no curto prazo.

A questão do backlog também pode ser analisada sob a ótica das áreas tecnológicas. Atualmente, as áreas mais afetadas pelo atraso na concessão de patentes no Brasil são: química, engenharia mecânica e engenharia elétrica. Somente a área química, que compreende os pedidos de patente do setor farmacêutico, dentre outros, é responsável por quase 40% do backlog atual.

Especificamente no setor farmacêutico, existe um fator complicador adicional. Todos os pedidos de patentes relacionados a processos e produtos farmacêuticos precisam ser enviados à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a obtenção da anuência prévia. Em linhas gerais, a Agência verifica se o objeto do pedido de patente inclui substâncias de uso proibido no país e, em caso positivo, solicita que o requerente retire essas substâncias do escopo da invenção reivindicada.

Além disso, a Anvisa pode ainda emitir pareceres que comentam a patenteabilidade de invenções relacionadas a substâncias de interesse do SUS (Sistema Único de Saúde). Todavia, esses pareceres são enviados ao INPI na forma de subsídios ao exame técnico que será realizado pelo Instituto, não tendo, portanto, a capacidade de impedir a concessão de patentes. Por mais que o trâmite de anuência prévia já tenha sido simplificado, é inegável que esse procedimento gera ainda mais atraso nas análises do INPI, que só pode iniciar seu exame técnico após receber o aval da Anvisa.

No Brasil, o prazo de proteção das patentes de invenção é de 20 anos contados a partir da data do depósito ou 10 anos a partir da data de concessão, com base no artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). Atualmente, com o elevado backlog, um número expressivo de patentes no Brasil foi concedido com o prazo de 10 anos da concessão.

Esse tema vem ganhando destaque nos últimos meses devido à aproximação do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) nº 5.529, prevista para ser julgada nesta quinta-feira (22) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O que será apreciado é exatamente a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, dispositivo da Lei que amplia o prazo de vigência das patentes brasileiras como forma de compensação pela demora do INPI na concessão desse título.

Nesse cenário, cabe avaliarmos pelo menos duas situações. De um lado, estão as empresas farmacêuticas inovadoras que se beneficiam das disposições do parágrafo único do artigo 40 em virtude da demora no exame do INPI, mas que também não deveriam ser prejudicadas pelo atraso ocasionado exclusivamente pelo Instituto, caso esse dispositivo legal venha a ser extinto da LPI. Do outro lado, temos as empresas fabricantes de genéricos, as quais obtêm o registro de comercialização de medicamentos idênticos ao remédio de referência, mas precisam aguardar a expiração da patente.

Um exemplo dessa situação é o medicamento Sprycel® (Dasatinib). A patente que protege esse composto deveria expirar em 2020, mas com a exceção da LPI, ela irá expirar apenas em 2028. Cada caixa desse medicamento possui valor elevado, sendo utilizado para o tratamento de câncer, mais especificamente, leucemia.

O longo processamento dos pedidos de patente gera inúmeras incertezas legais no país, o que pode levar à redução nos investimentos e causar forte impacto econômico. Portanto, é fundamental que o Plano de combate ao backlog de patentes seja mantido e até mesmo aprimorado, pois esse novo cenário cria um ambiente mais oportuno para a inovação no Brasil tanto para empresas nacionais quanto internacionais.

*Gabriela Salerno é engenheira química e sócia do escritório Montauray Pimenta Machado & Vieira de Mello.

<https://br.lexlatin.com/portal/opiniao/o-plano-de-combate-ao-backlog-de-patentes-do-inpi>