



● NO AR: Migalhas nº 5.812

MIGALHAS DE PESO

Home > De Peso > Principais desenvolvimentos na área de PI no Brasil em 2023

PUBLICIDADE

Principais desenvolvimentos na área de PI no Brasil em 2023

Ana Paula Affonso Brito , Maria Eduarda Junqueira , Gabriela Neves Salerno , Clarissa Jaegger , Luana Muniz de Barros e Luiz Edgard Montauray Pimenta

Destaques no cenário judicial de Propriedade Intelectual durante 2023 no Brasil.

quarta-feira, 20 de março de 2024

Atualizado às 09:02

As principais novidades de 2023 na área de propriedade intelectual são:

Compartilhar     

Se 2022 foi o ano de ajuizamento de diversas ações judiciais denominadas de Patent Term Adjustment - PTA - ajuste de prazo de validade de patente - em resposta à decisão do STF, que julgou a ADI 5529 em maio de 2021, extinguindo o prazo mínimo de 10 anos e 7 anos para patentes de invenção e de modelo de utilidade, respectivamente, 2023 foi o ano de enfrentar os principais desdobramentos desses processos.

Embora as chamadas PTA's e Certificados Suplementares de Proteção - CCPs não estejam regulamentadas no Brasil, ou seja, sem previsão legal formal, os titulares de patentes que se dizem prejudicados com esse novo cenário têm ingressado com ações judiciais, no Brasil, requerendo os ajustes de prazo de vigência de patentes com base na demora injustificada do INPI na análise do(s) pedido(s) de patente(s), em uma análise caso a caso.

Atualmente, existem mais de 40 ações judiciais pleiteando o ajuste do prazo de validade de patentes perante a Justiça Federal de Brasília, e a maioria delas está fundamentada nos mesmos argumentos: trecho da decisão do ministro Dias Toffoli (do STF), citando a expressão PTA como um instituto de outros países, o que, em tese, permitiria a extensão do prazo de validade da patente também no Brasil.

A maior parte das decisões já proferidas diz respeito a pedidos de liminares que não têm o objetivo de efetivamente estender o prazo de vigência da patente de forma definitiva, mas apenas suspender a data de expiração da patente provisoriamente, até que seja tomada uma decisão sobre o mérito da questão. Grande parte desses pedidos de liminar tem sido negada por ambas as instâncias, mas alguns poucos têm sido deferidos, mantendo a patente válida até que seja proferida decisão de mérito.

Enquanto várias ações ainda estão pendentes de julgamento, outras já tiveram seu mérito analisado pelo Juízo de primeira instância. Recentemente, algumas das ações foram julgadas improcedentes pelo Juízo de primeiro grau, e agora as discussões estão em fase de recurso no Tribunal Federal da 1ª região.

Numa das ações judiciais citadas, a sentença foi proferida nos seguintes termos:

*"não [seria] possível inferir do acórdão do STF, nem dos votos individuais dos ministros que participaram do julgamento, que houvesse espaço para modulação do prazo de vigência da patente com base na demora da administração pública em analisar os pedidos de patente. Ao contrário, a decisão se baseou no princípio da segurança jurídica, da temporalidade da patente, buscando trazer previsibilidade aos prazos patentários e alterar o prazo de validade de uma patente com base na demora de sua análise ofende esse princípio, na medida em que altera o prazo previsto em lei com base em fundamentos não mais previstos em lei desde o julgamento da ADI 5529."*¹

No entanto, é importante ressaltar que a 1ª turma do STF já teve a oportunidade de analisar duas reclamações constitucionais (56.378 e 53.181) relacionadas às ações do PTA ajuizadas em Brasília e decidiu que o pedido de ajuste de prazo de patente não está de acordo com o que foi decidido na ação ADI5529. Assim, é bem possível que as liminares atualmente em vigor

sejam revogadas pelo Tribunal Regional da 1ª região, uma vez que o STF já se posicionou sobre tema nas citadas reclamações constitucionais.

ii) O crescimento do número de ações judiciais envolvendo questões de Propriedade Intelectual e as metas do Judiciário para 2024

Segundo o CNJ, em 2022 foram ajuizadas mais de 31 milhões de novas ações no Brasil, nas diversas áreas do Direito - número marcante na história do Poder Judiciário brasileiro, totalizando 81,4 milhões de processos pendentes de decisão final de mérito².

Embora a pesquisa pública com os resultados de 2023 sobre o Poder Judiciário ainda não tenha sido disponibilizada, a experiência deste ano mostra que os casos de litígio de Propriedade Intelectual certamente continuam a ser uma tendência, aumentando constantemente desde a pandemia.

Na Justiça Federal, o ano de 2023 trouxe a incorporação da 12th Câmara da Justiça Federal do Rio de Janeiro como mais uma vara especializada em questões de Propriedade Intelectual, ao lado das outras quatro varas especializadas já existentes também nessa matéria.

Desde dessa incorporação no 2º semestre de 2023, um terço do volume de processos atinentes ao assunto de Propriedade Intelectual foi redistribuído para a 12ª vara federal para acelerar o desfecho dessas ações - diminuindo o número de casos que já estavam a cargo das demais varas federais e, conseqüentemente, ajudando o backlog de disputas relacionadas à PI.

O presidente do TRF-2 destacou os principais objetivos dessa iniciativa estratégica: (i) avançar no projeto de especialização do Tribunal, alinhando-o às suas áreas de atuação; (ii) buscar a justa distribuição da carga de processos entre os juízes federais, promovendo o equilíbrio das demandas processuais; (iii) aumentar a eficiência da prestação jurisdicional, elevando a qualidade e a previsibilidade das decisões; e (iv) garantir a consecução dos objetivos do Tribunal, com foco fundamental na defesa do princípio constitucional da celeridade processual³.

A afirmação acima parece estar bem alinhada com as metas do CNJ estabelecidas para 2024. Entre as 11 metas fixadas pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Luís Roberto Barroso, destacam-se as que se referem aos litígios de propriedade intelectual, que, em tese, aumentam a eficiência do Poder Judiciário e diminuem o acervo da Justiça:

- Objetivo nacional 1 - julgar mais processos do que os que dão entrada por ano;
- Objetivo nacional 2 - julgar os processos mais antigos para reduzir os atrasos;
- Objetivo Nacional 3 - incentivar a conciliação entre as partes, evitando processos judiciais dentro da capacidade de negociação.

Destaques no cenário de patentes em 2023 no Brasil

1. Plano de ação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual - ENPI

Em outubro de 2023, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual - GIPI publicou o Plano de Ação 2023-2025 da ENPI, cujo objetivo é promover um sistema de propriedade intelectual que garanta maior competitividade e o desenvolvimento econômico-social do Brasil. O plano compreende 63 ações e 161 entregas em sete eixos de atuação. Entre elas, medidas de promoção da eficiência administrativa que permitiram o estabelecimento de uma nova meta de tempo de decisão sobre pedidos de patentes, que passará de 6,9 anos (referência de dezembro de 2022) para 3 anos até julho de 2025. Já para pedidos de registro de desenhos industriais, é pretendida uma redução de 3,7 meses para 3,5 meses.

Outras metas desafiadoras do plano compreendem elevar a posição do Brasil da 6ª para a 3ª posição no ranking de países em número de registros de marcas; e da 12ª à 11ª posição entre os países em número de depósitos de desenhos industriais.

As iniciativas previstas no Plano de Ação envolvem, por exemplo, a realização de matchmaking em tecnologias verdes, visando a utilização da PI como ferramenta de desenvolvimento sustentável. Outro tipo de ação a ser implementada envolve o aumento da diversidade dos usuários do sistema de PI através de programas de capacitação de mulheres empreendedoras, dentre outros. Há ainda a previsão de ações no âmbito educacional, com a finalidade de disseminar a cultura de PI em escolas e universidades.

Também será criado um núcleo de inteligência em PI para identificar tendências tecnológicas em diversas áreas do conhecimento. Outra frente relevante que está sendo intensificada no plano da ENPI são os critérios relacionados a PI nos editais de fomento a projetos de pesquisa que utilizam recursos públicos os quais resultem em inovações.

2. Plano Estratégico do INPI 2023-2026

O ano de 2023 foi marcado por um aumento na quantidade de depósitos de pedidos de patente, se comparado ao ano anterior. No total, foram depositados 27.918 pedidos de patente em 2023, um acréscimo de 2,9% em relação a 2022. Os cinco países que mais depositaram patentes, os quais são responsáveis por quase 70% do total de depósitos, foram os seguintes: Estados Unidos (30%), Brasil (20%), China (7%), Alemanha (6%) e Suíça (5%).

Dentre outros objetivos, o INPI pretende aumentar o número de depósitos de pedidos de patente nos próximos anos, bem como reduzir o tempo de concessão. Para alcançar essas metas, foi lançado o plano estratégico 2023-2026, o qual é baseado em nove pilares: (1) qualidade e agilidade na concessão de patentes; (2) promoção da cultura de PI; (3) consolidação do Brasil como protagonista no cenário internacional de PI; (4) reconhecimento do valor do INPI para a sociedade; (5) transformação digital para melhorar o atendimento aos usuários; (6) modernização e expansão da capacidade de prestação de serviços; (7) retenção da força de trabalho para manter o alto desempenho dos serviços prestados; (8) suporte de logística e infraestrutura econômico, eficiente e sustentável; e (9) aperfeiçoamento das práticas de governança e gestão, e de relacionamento institucional.

No que diz respeito a patentes e desenhos industriais, são propostas ações para automatizar os fluxos do processamento destes com a substituição das ferramentas atualmente utilizadas e a implementação de novas ferramentas, bem como a simplificação de fluxos de trabalho.

A otimização de buscas para patentes também é prevista através de sua terceirização para outros setores da sociedade como, por exemplo, instituições universitárias. A utilização de ferramentas baseadas em inteligência artificial é igualmente apontada como um recurso para auxiliar a realização de buscas.

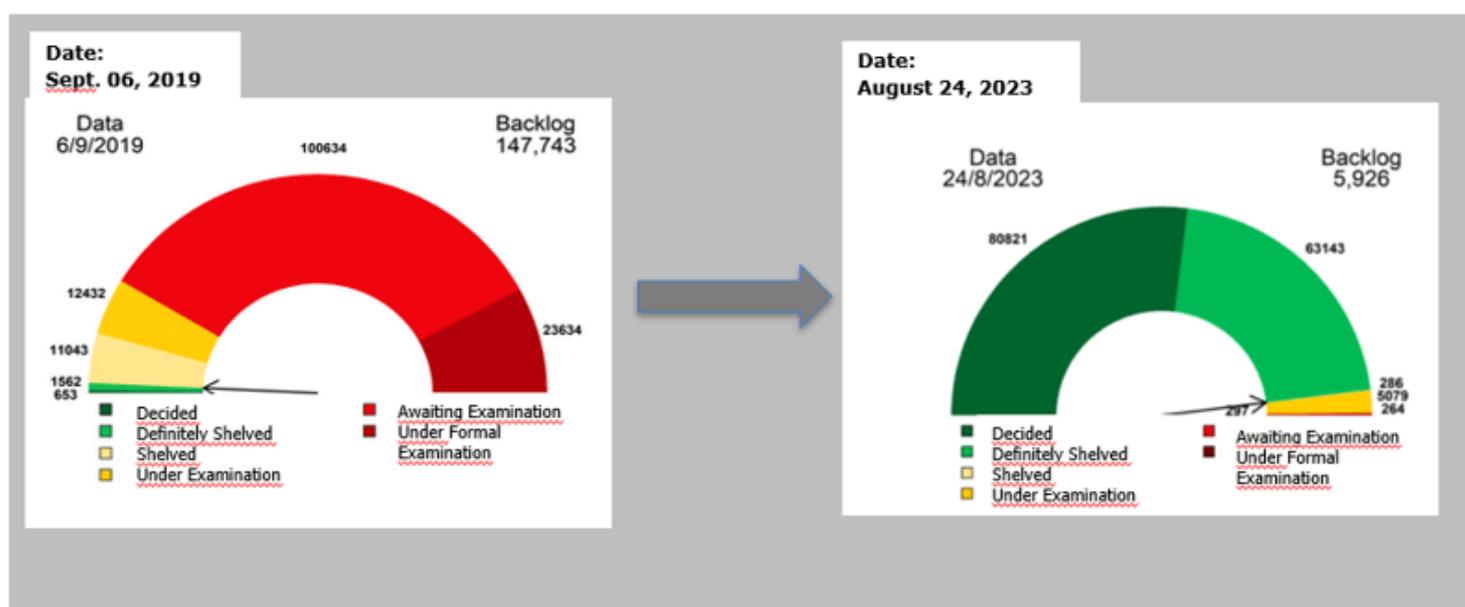
Adicionalmente, são apresentadas ações para otimizar a base de dados de patentes por meio da digitalização do acervo de documentos com a correção de eventuais erros e inconsistências, além da atualização de informações de acordo com os padrões da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI. Ainda nesse quesito, é proposta uma nova solução de busca de informações.

Em linha com o aprimoramento da qualidade, o Plano Estratégico propõe o desenvolvimento de um sistema automatizado para revisão da qualidade e conformidade do exame de pedidos de patente e de registro de desenho industrial, bem como um projeto de pesquisa de percepção da qualidade do

exame voltado para usuários externos. O aperfeiçoamento dos procedimentos de segunda instância também é incluído no Plano Estratégico, de maneira a aperfeiçoar a qualidade de recursos e processos administrativos de nulidade, além de garantir a previsibilidade e a segurança jurídica destes.

3. Resultados positivos do Plano de Combate ao Backlog

O Plano de Combate ao Backlog, lançado em 2019 pelo INPI para liquidar os quase 150.000 pedidos de patente pendentes de exame à época, foi certamente o projeto de maior sucesso do Instituto nos últimos 5 anos. O INPI conseguiu alcançar a marca de 96% de pedidos examinados em agosto de 2023, conforme pode ser observado a partir do gráfico a seguir:



A área em vermelho em ambos os gráficos mostra os pedidos de patente pendentes de exame técnico, enquanto a área em verde representa o número de pedidos decididos ou arquivados. A evolução proporcionada pelo Plano de Combate ao Backlog é notória e confere uma maior credibilidade ao órgão, outrora conhecido como um dos escritórios mais lentos para conceder patentes no mundo.

4. Exame prioritário

Outro projeto de bastante sucesso do INPI diz respeito à implementação de diversas modalidades de exame prioritário ao longo dos últimos anos. No total, o Instituto atualmente conta com 17 tipos de priorização do exame técnico de patentes, conforme as categorias a seguir:

(a) Em razão da cooperação

- Acordos de PPH (Patent Prosecution Highway) com os seguintes escritórios de patentes: PROSUL, JPO, USPTO, EPO, DKPTO, INPI-FR, UKIPO, CNIPA, APO, OEPM, PRV, KIPO, INPI-PT, CIPO, PRH e IPOS;
- Pedidos de patente de famílias de patente cuja proteção foi inicialmente requerida no Brasil.

(b) Em razão da tecnologia

- Pedidos de patente que pleiteiam a proteção de uma tecnologia verde;
- Pedidos de patente cujo objeto abrange tecnologia direcionada ao diagnóstico, profilaxia e/ou tratamento de AIDS, câncer ou doenças raras ou negligenciadas (doença de Chagas, Dengue, Dengue hemorrágica, Chikungunya, Zika, Esquistossomose, Hansenose, Leishmaniose, Malária, Tuberculose, Buruli úlcera, Neurocisticercose, Equinococose, Boubas, Fasciolíase, Paragonimíase, Filariose, Raiva, Helmintíase e manifestações decorrentes de intoxicação ou envenenamento por animais peçonhentos ou peçonhentos);
- Pedidos de patente cujo objeto abrange uma tecnologia direcionada ao tratamento da covid.

(c) Em razão do depositante

- Pedidos de patente pertencentes à pessoa física com idade igual ou superior a 60 anos;
- Pedidos de patente pertencentes à pessoa física com deficiência física ou mental;
- Pedidos de patente pertencentes à pessoa física portadora de doença grave;
- Pedidos de patente pertencentes a microempresas e/ou empresas de pequeno porte;
- Pedidos de patente pertencentes a Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação;
- Pedidos de patente pertencentes a Startups.

(d) Em razão da situação

- Pedidos de patente cuja concessão é condição para obter recursos financeiros;

- Pedidos de patente cujo objeto é reproduzido por terceiros sem a autorização;
- Pedidos de patente em que terceiros estão sendo acusados de contrafação;
- Pedidos de patente que há usuários anteriores da tecnologia;
- Pedidos de patente de tecnologia resultante de financiamento público;
- Pedidos de patente de tecnologia disponível no mercado.

Dentre as modalidades acima, os acordos de PPH e o programa de patentes verdes são as mais utilizadas pelos usuários estrangeiros do sistema de patentes no Brasil. De acordo com dados disponibilizados pelo INPI, foram 807 pedidos de exame prioritário baseados em acordos de PPH e 143 pedidos de priorização relacionados a tecnologias verdes. A média de tempo entre o requerimento do pedido de aceleração do exame até a decisão foi de 216 dias para os pedidos de PPH e de 231 dias para as tecnologias verdes.

Com base nos dados de 2023, espera-se que os programas de priorização do exame sejam cada vez mais utilizados pelos depositantes que desejam acelerar o trâmite de seus pedidos de patente no Brasil, tendo em vista a agilidade do INPI na análise desses casos.

Destaques no cenário de Marcas em 2023 no Brasil

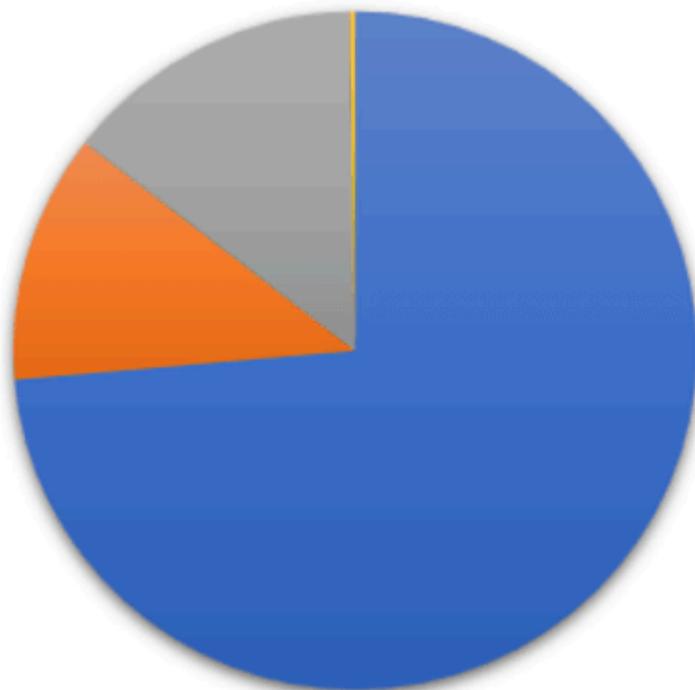
i) Marcas de posição

As marcas de posição foram implementadas pelo nosso país em 2021, e em novembro de 2022, os devidos processo e exame finalmente começaram no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Com efeito, havia uma enorme expectativa de que, em 2023, o INPI passasse a emitir deferimentos e indeferimentos envolvendo pedidos de Marca de Posição, consolidando este sinal não tradicional em nosso sistema.

No entanto, em termos práticos, a análise das marcas de posição tem sido mais rigorosa do que outros tipos de marcas, e os números falam por si só: em janeiro de 2024, havia 310 pedidos de marcas de posição na base de dados do INPI, 50 deles foram objeto de exigência de mérito e 60 foram rejeitadas pelo Instituto, os demais permanecem pendentes de exame.

Pedidos de Marcas de Posição a partir de janeiro de 2024



■ Total de pedidos ■ Objeto de Exigência de Mérito ■ Rejeitados ■ Pendente de Exame

Porém, apenas um registro de marca foi concedido pelo INPI após 13 anos da data do depósito, conforme segue:

Processo Nº	Data de Depósito	Marca	Status	Titular	Classe
830621660	14/05/2010		Registro concedido em 30 de maio de 2023.	TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	NCL(9) 25

A boa notícia é que os pareceres técnicos relativos às exigências e decisões desfavoráveis emitidas pelos examinadores são extremamente detalhados e consistentes, o que nos dá um melhor entendimento dos documentos e informações exigidos pelo INPI para obter o registro de uma marca de posição em nosso país.

ii) Ações de Caducidade

A nova edição das Diretrizes de Exame do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, publicada em 17/1/23, trouxe um novo entendimento sobre o prazo para apresentação de comprovação de uso de marca, quando objeto de ação de caducidade.

Até o momento, o entendimento comum era de que o titular do registro contestado deveria apresentar provas compreendendo cinco anos a partir da

data de apresentação da ação de caducidade, ainda que esse período compreendesse, de alguma forma, os primeiros cinco anos do registro.

Veja o quadro abaixo para melhor entendimento.

Data de Registro	Vulnerável à caducidade em	Data de protocolo da caducidade	Período de Prova
1º de janeiro de 2015	2 de janeiro de 2020	2 de janeiro de 2023	2 de janeiro de 2018 2 de janeiro de 2023

A nova interpretação diz que se não é obrigatório o uso do registro nos primeiros cinco anos, então estes não devem ser incluídos no período. Portanto, se analisarmos o mesmo exemplo, a evidência deverá então compreender o seguinte período de tempo:

Data de Registro	Vulnerável à caducidade em	Data de protocolo da caducidade	Período de Prova
1º de janeiro de 2015	2 de janeiro de 2020	2 de janeiro de 2023	2 de janeiro de 2020 2 de janeiro de 2023

Essa nova compreensão basicamente assegura ao titular do registro cinco anos garantidos para o início do uso da marca no território brasileiro.

Por fim, somos da opinião de que essa modificação não afeta quando a falta de uso da marca for justificada pelo titular do registro devido a razões legítimas, conforme estipulado no art. 143, parágrafo I, da lei de propriedade industrial (9279/96).

iii) Indicações geográficas

Com a concessão de novas indicações geográficas, o Brasil atingiu a marca de 109 IGs registradas, representando um aumento de 60% em relação a 2019.

Atualizações sobre avanços no INPI em 2023

Concurso Público do INPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI está contratando novos examinadores.

O tão aguardado concurso público para contratar 120 novos examinadores para o INPI, o órgão responsável por conceder patentes no país, está em andamento. Há 120 vagas para cargos de analistas de planejamento, gestão e infraestrutura em propriedade industrial; pesquisadores em propriedade industrial; e tecnologistas em propriedade industrial.

As provas foram realizadas em janeiro de 2024. A contratação de novos examinadores para o INPI representa um passo importante para impulsionar a agilidade necessária para o bom funcionamento do sistema de Propriedade Industrial no país. Segundo o Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os novos examinadores contratados apoiarão o projeto para acelerar a análise de pedidos de patentes e marcas.

Espera-se que, após o exame, os novos examinadores do INPI comecem efetivamente a trabalhar entre um e três anos a partir de agora. Isso ocorre porque, após a aprovação no processo de seleção, os candidatos passarão por um programa de treinamento de um ano. Durante este período, os candidatos bem-sucedidos já começarão a trabalhar no INPI sob a supervisão de um Técnico Sênior.

Com novos examinadores, espera-se que a questão do backlog de patentes (um grande volume de pedidos de patentes não examinados ou em análise pendente) que persiste em algumas áreas tecnológicas seja resolvido. O backlog de patentes pode ter consequências negativas, como atrasos na obtenção de patentes, incerteza para inventores e titulares de patentes, além de atrasos no desenvolvimento de produtos e inovação.

Se o país conseguir reduzir o processo de exame técnico e consequente concessão de patentes para dois anos, haverá mais celeridade, o que impulsionará toda a indústria tecnológica no Brasil. Isso tornará o país mais competitivo em comparação com outros no mundo todo, já que um sistema de patentes mais rápido significa maiores incentivos tanto para indústrias nacionais quanto internacionais, atraindo a perspectiva de retornos mais rápidos para investidores.

Além disso, é um atrativo para investidores estrangeiros e especialmente para investidores locais, posicionando o Brasil em uma posição mais competitiva em comparação com países que têm um sistema de concessão de patentes mais ágil, como os EUA e a Europa.

Ação Civil Pública da ABPI

Em 12 de abril de 2022, o 31º TF/RJ acatou os pedidos da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI em uma ação civil pública, que tem como objetivo garantir recursos para o INPI cumprir adequadamente suas atividades de exame e concessão de direitos de patentes e marcas.

A ação está suspensa no Tribunal Federal de Apelação, passando por um processo de mediação entre as partes, sem uma resolução final alcançada até o momento.

1 Juiz Leonardo Tavares Saraiva. Processo nº 1064209-43.2021.4.01.3400. 10 de março de 2023.

2 A justiça nos números. 2023. Conselho Nacional de Justiça do Brasil. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/08/justica-em-numeros-2023.pdf>.

3 A Justiça Federal do Rio de Janeiro tem ampliado sua especialização em casos de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://tozzinifreire.com.br/site/conteudo/uploads/boletim-propriedade-intelectual-edicao-12-64e7a5dacdf1c.pdf>.



Ana Paula Affonso Brito

Sócia do Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados.



Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados



Maria Eduarda Junqueira

Sócia do Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados.



Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados



Gabriela Neves Salerno

Sócia da banca Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados.



Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados



Clarissa Jaegger

Sócia do Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados.



Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados



Luana Muniz de Barros

Sócia da banca Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados.



Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados



Luiz Edgard Montaury Pimenta

Presidente da ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.



Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello Advogados

Siga-nos no Google News



EDITORIAS

Migalhas Quentes
Migalhas de Peso
Colunas
Migalhas Amanhecidas
Agenda
Mercado de Trabalho
Migalhas dos Leitores
Pílulas
TV Migalhas
Migalhas Literárias
Dicionário de Péssimas Expressões

SERVIÇOS

Academia
Autores
Migalheiro VIP
Catálogo de Escritórios
Correspondentes
e-Negociador
Eventos Migalhas
Livraria
Precatórios
Webinar

ESPECIAIS

#covid19
dr. Pintassilgo
Lula Fala
Vazamentos Lava Jato

MIGALHEIRO

Central do Migalheiro
Fale Conosco
Apoiadores
Fomentadores
Perguntas Frequentes
Termos de Uso
Quem Somos

MIGALHAS NAS REDES



ISSN 1983-392X

Migalhas