

Desafios na Identificação de Patentes em Domínio Público no Brasil

Challenges in Identifying Public Domain Patents in Brazil

Larissa de Oliveira Alvarez¹

Rogério Filgueiras¹

Renata Angeli²

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

²Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Resumo

O presente trabalho buscou identificar as circunstâncias que levam um pedido de patente/patente ao domínio público no Brasil e quantos dos pedidos de patente depositados no Brasil se encontram em tais circunstâncias. Utilizando uma abordagem quali-quantitativa, a pesquisa de natureza aplicada e caráter descritivo e exploratório elaborou uma correspondência entre a Lei n. 9.279/1996 e a Tabela de Códigos de Despachos de Patentes utilizada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a partir da revisão textual dos dois documentos. O resultado foi a delimitação de 13 circunstâncias e o retorno de 137.665 processos depositados no país entre 1990 e junho de 2022 nessas condições. Ao longo do estudo, também foram verificados os desafios advindos da incerteza gerada pela descrição dúbia e genérica de alguns dos códigos de despachos e pela falta de informações e dados oficiais sobre o tema.

Palavras-chave: Patentes. Domínio público. Brasil.

Abstract

The present study aims to identify the circumstances that lead a patent application/patent to the public domain in Brazil, and how many of the patent applications/patents filed in Brazil are under such circumstances. Using a qualitative-quantitative approach, the applied research with a descriptive and exploratory nature established a correspondence between Law n. 9.279/1996 and the Patent Orders Code Table used by the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) through a textual review of the two documents. The result was the delimitation of 13 circumstances and the identification of 137,665 processes filed in the country between 1990 and June 2022 in this scenario. Throughout the study, challenges arising from the uncertainty generated by the ambiguous and generic descriptions of some orders codes and the lack of official information and data on the subject were also examined.

Keywords: Patents. Public domain. Brazil.

Área Tecnológica: Propriedade Intelectual. Inovação. Desenvolvimento.



1 Introdução

Os documentos de patentes constituem uma fonte rica de informações tecnológicas. De acordo com dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), 70% das tecnologias no mundo têm divulgação exclusiva por meio de relatórios descritivos de patentes (JUNGMANN *et al.*, 2010).

Macedo e Barbosa (2000) elencam várias das vantagens do sistema de informação tecnológica contido nesse tipo de documento em comparação a outros sistemas de informação. Algumas são: o fato de ser essencialmente destinado a divulgar informação técnico-produtiva, ou seja, conhecimentos aplicados à produção de mercadorias e, ao mesmo tempo, servir como fonte de informações jurídicas e econômicas; o de contar com um sistema internacional de classificação, padronização e uniformidade; e a atualidade da informação patentária sobre as demais fontes de publicação tecnológicas, em decorrência do requisito da novidade.

A relevância do papel das informações tecnológicas contidas em patentes, dado seu grande volume e abrangência que englobam todos os campos tecnológicos, também é ressaltada por Baltazar *et al.* (2017) que concluem ser impossível esgotar o levantamento acerca de qualquer tecnologia sem acessar e utilizar as bases de dados estruturadas para esse fim.

Segundo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI, 2013), autarquia federal responsável pela concessão de patentes no Brasil, uma consulta eficaz às bases de dados de patentes é capaz de fornecer informações muito úteis acerca de atividades de pesquisa e desenvolvimento de concorrentes, tendências atuais de um determinado ramo da tecnologia, possíveis nichos de mercados, fornecedores, parceiros econômicos e colaboradores científicos potenciais e de patentes interessantes cuja tecnologia caiu em domínio público.

No entanto, observa-se uma deficiência no uso de todo esse potencial, especialmente por países em desenvolvimento, como o Brasil (MACEDO; BARBOSA, 2000). Esse hiato, reconhecido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), levou à publicação de um guia para inventores e empreendedores incentivando, especificamente, a utilização de invenções em domínio público, destacando sua aplicabilidade em países em desenvolvimento e menos desenvolvidos (WIPO, 2020).

No Brasil, esse cenário é agravado devido às limitações apresentadas pelos recursos de busca da base de dados do INPI. Apesar de o órgão permitir acesso público aos pedidos de patentes depositados e patentes deferidas no país, encontrar tecnologias em domínio público por meio de seu banco de dados não é tarefa prática, pois requer uma consulta individual dos processos para a identificação de seu respectivo estado legal. Exige também conhecimentos prévios por parte do usuário acerca da legislação e uma familiaridade com os códigos de despachos publicados relacionados à validade dos pedidos/patentes.

Em sua tese de doutorado, Barroso (2003) defendeu a elaboração de uma base de dados constituída de documentos de patente em domínio público no território brasileiro a ser desenvolvida e implantada pelo INPI, apresentando suas vantagens principalmente para o desenvolvimento tecnológico das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) nacionais. Parte resultante desse estudo foi resumida em artigo publicado no mesmo ano pelo periódico *World Patent Information*.

Nele, Barroso *et al.* (2003) descrevem e analisam tecnologias de documentos patentários depositados no Brasil entre os anos de 1992 e 1995 e verificaram que mais de 40% do total

já estava em domínio público. As áreas tecnológicas dessas invenções foram identificadas por meio da Classificação Internacional de Patentes, sendo os campos de Necessidades Humanas e de Química e Metalurgia, ou seja, áreas estratégicas e de grande importância para a economia nacional, os mais recorrentes entre os documentos em domínio público.

O trabalho de Barroso *et al.* (2003) tem também o mérito de trazer conclusões relevantes. As principais são que um dos maiores desafios enfrentados pelos centros de pesquisa e PMEs nacionais é determinar o estado dos pedidos de patente depositados no Brasil e que a disseminação desse tipo de informação poderia promover um avanço social, econômico e tecnológico para o país.

2 Metodologia

Tendo em vista o inerente potencial econômico do conhecimento tecnológico disponível em documentos de patentes e sua subutilização local, o presente artigo tem como objetivo identificar as circunstâncias que levam um pedido de patente/patente ao domínio público no Brasil e quantos dos pedidos de patente/patentes depositados no Brasil se encontram em tais circunstâncias.

O estudo apresenta abordagem quali-quantitativa, natureza aplicada e caráter descritivo e exploratório, tendo sido desenvolvido com base nas etapas de construção de uma pesquisa científica elencadas por Gerhardt *et al.* (2009) utilizando técnicas de pesquisa documental e de estudo de caso. Durante a primeira fase, foram formuladas as seguintes questões iniciais: (i) quais circunstâncias levam um pedido de patente/patente ao domínio público no Brasil? E (ii) quantos dos pedidos de patente/patentes depositados no Brasil se encontram em tais circunstâncias?

Para responder às perguntas propostas, deu-se início à segunda etapa, chamada de exploração do tema, por meio da revisão textual da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996) e da Tabela de Códigos de Despachos de Patentes utilizada pelo INPI. A opção por essas fontes sem tratamento analítico prévio é fundamentada pela sua natureza oficial e aplicação prática: a LPI é a lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil, enquanto a referida tabela de códigos de despachos reúne os códigos numéricos atribuídos aos despachos publicados pelo INPI (entidade responsável pela gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade industrial) que denunciam o mais recente estado de tramitação de um pedido/patente.

A partir da seleção dos dispositivos legais e demais itens pertinentes ao tema, resultantes da etapa anterior, foi possível melhor definir a problemática da pesquisa, isto é, o objeto estudado – patentes em domínio público no Brasil – assim como a abordagem para tratar os problemas colocados pelas questões iniciais. Como prolongamento natural da terceira etapa, chegou-se à quarta, quando o modelo de análise da pesquisa foi construído por meio da elaboração de uma correspondência entre as duas fontes documentais citadas, como detalhado na seção de resultados e discussão.

Na quinta etapa, a coleta de dados, o modelo de análise estabelecido na etapa 4 foi confrontado com os dados coletados a partir da base de dados de patentes oficial do INPI com o auxílio da função de aplicação de filtros do *software* Power BI (Business Intelligence) que facilitou a visualização e avaliação dos dados. Importante aqui destacar que o INPI publica

semanalmente a *Revista da Propriedade Industrial (RPI)* que, para efeitos legais, é o único canal destinado a publicar os atos, despachos e decisões relacionados às suas atividades. Para este trabalho específico, foram considerados os pedidos de patentes depositados no INPI a partir de 1990 e seus dados atualizados até 28 de junho de 2022 (RPI número 2686).

A interpretação e análise das informações obtidas nos passos anteriores, bem como seus resultados e conclusões, conhecidos por etapa 6 e 7, respectivamente, se debruçaram, portanto, sobre um retrato dos pedidos/patentes depositados no Brasil junto ao INPI considerando o recorte temporal mencionado e estão expostos nas próximas seções.

3 Resultados e Discussão

A pesquisa demonstrou que são 13 as circunstâncias que levam um pedido de patente/patente ao domínio público no Brasil e que é de 137.665 o número de casos depositados no país entre 1990 e junho de 2022 que se encontram potencialmente nessa situação. As etapas metodológicas adotadas e descritas na seção anterior e os desafios revelados por elas estão detalhadamente explanados e discutidos a seguir.

3.1 Revisão da Lei n. 9.279/1996 sob o prisma do domínio público

A limitação temporal imputada à proteção conferida por uma patente é a circunstância mais óbvia quando se trata da perda de direitos de um titular sobre uma invenção. Isso porque o sistema de patentes foi estabelecido pela concessão da exclusividade temporária de exploração¹ do invento, caracterizado como um monopólio jurídico temporário, conferido ao titular em troca da obrigação de revelar e descrever suficientemente a matéria objeto de proteção, de modo a possibilitar sua reprodução por um técnico no assunto (LIMA, 2013, p. 27).

Não por acaso, a Lei n. 9.279/1996 dedica uma seção exclusivamente acerca da vigência da patente. De acordo com seu artigo 40, o prazo de vigência de uma patente de invenção é de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Uma vez expirados os prazos mencionados, a patente é considerada extinta.

Recentemente, o parágrafo único desse dispositivo que previa que o prazo de vigência não seria inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, foi revogado pela Lei n. 14.195 de 2021, como consequência da ação direta de inconstitucionalidade ADI 5.529/DF julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ou seja, a prorrogação do prazo de vigência de patente na hipótese de demora administrativa da apreciação do pedido e de sua concessão não é mais possível.

A modulação dos efeitos da decisão do STF foi postulada da seguinte forma: para (i) patentes que tratam de produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e/ou materiais em uso de saúde e para (ii) patentes discutidas em ações judiciais propostas até 7 de abril de 2021 cujo objeto é a inconstitucionalidade do então parágrafo único, a decisão teve efeitos retroativos e imediatos (efeito *ex tunc*). Para as demais patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do dispositivo agora revogado, mantiveram-se as extensões de seus prazos de vigência (efeito *ex nunc*).

¹ Por exploração, entenda-se produção, uso, colocação à venda, venda e importação, conforme artigo 42 da Lei n. 9.279/96.

Na prática, no caso das exceções supracitadas, o veredito do STF ocasionou a perda das extensões de prazo concedidas com base no antigo parágrafo único e as patentes que se enquadram em uma das duas situações podem então ser exploradas por terceiros sem a necessidade de autorização de seus titulares. Em outras palavras, as tecnologias contidas nesses documentos passaram a integrar o domínio público no Brasil.

Contudo, a expiração do prazo de vigência não é a única circunstância que leva o objeto protegido por patente ao domínio público. Os incisos do artigo 78 da LPI preveem ainda a extinção da patente por: renúncia de seu titular (que só é admitida se não prejudicar direitos de terceiros, de acordo com o artigo 79), caducidade, falta de pagamento da retribuição anual nos prazos previstos (ratificados pelos artigos 84, 86 e 87) e não manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país (no caso de requerente estrangeiro), isto é, inobservância do disposto no artigo 217.

Outra possibilidade prevista em lei que resulta na perda do direito da proteção conferida por uma patente é a de nulidade, que produz efeitos a partir da data do depósito do pedido da patente (artigo 46) e ocorre quando a patente é concedida contrariamente às disposições da lei, conforme disposto no artigo 48. Lembrando que a nulidade pode se dar (i) por meio de um processo administrativo que pode ser instaurado no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente (artigo 51) e é decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa, conforme artigo 54 ou (ii) por meio de uma ação de nulidade que pode ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente (artigo 56), é ajuizada no foro da Justiça Federal e cuja decisão uma vez transitada em julgado será publicada para ciência de terceiros pelo INPI, em concordância com artigo 57 §2º.

O arquivamento definitivo² dos pedidos de patentes, por seu turno, resulta na perda do direito de se buscar proteção por patente e ocorre quando: o exame do pedido não é requerido no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito e o pedido não é desarquivado dentro de 60 (sessenta dias) dias contados do arquivamento (artigo 33 parágrafo único); o depositante não se manifesta dentro do prazo de 90 (noventa) dias após publicação de um parecer pela não patenteabilidade da invenção ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou ainda quando qualquer outra exigência for formulada (artigo 36 §1º); o pagamento da retribuição para expedição da carta-patente não é realizado nos prazos previstos (artigo 38 §2º); o instrumento de procuração não é apresentado no prazo previsto (artigo 216 §2º).

A respeito do artigo 36, cabe ressaltar que, de acordo com o texto de seu parágrafo 2º, uma vez **respondida** a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação dentro do prazo, e **havendo ou não** manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame. Pode-se perceber, portanto, que, embora prazo, para apresentar a resposta acerca de exigência formulada (quando a invenção é considerada patenteável e existe irregularidade sanável) ou o parecer desfavorável (quando a invenção não é considerada patenteável pelo examinador) seja o mesmo, a ausência de manifestação ao primeiro leva ao arquivamento definitivo do pedido, enquanto a ausência de manifestação sobre o segundo não encerra seu processamento uma vez que o exame de mérito é continuado.

² Como explica Marinho (2020), “[...] o arquivamento definitivo significa uma negativa à garantia constitucional de obter proteção por patente para uma invenção já que: (i) a decisão que definitivamente arquiva um pedido de patente é irreversível na esfera do INPI nos termos do artigo 212, § 2º, da LPI; e (ii) não é possível buscar a almejada proteção por patente através de um novo pedido de patente no futuro pela inexistência da novidade [...]”, um dos requisitos de patenteabilidade.

A consequência lógica de um parecer desfavorável sobre o qual o requerente não se manifestou ou não apresentou argumentos suficientes para comprovar atender aos requisitos de patenteabilidade é o indeferimento do pedido (artigo 37). Como não há disposição em contrário, cabe recurso para tal decisão, que deverá ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme artigo 212. Após o referido período, não tendo sido protocolado recurso, não há mais chances de o pedido de patente ser concedido e seu conteúdo cai, portanto, em domínio público. Caso se interponha recurso, há de se esperar encerrar o trâmite na segunda instância administrativa para confirmar se será publicada a manutenção do indeferimento (artigo 212 §3º), que encerra, enfim, o trâmite administrativo do pedido fazendo com que a matéria pleiteada também caia em domínio público.

3.2 Revisão da Tabela de Códigos de Despachos de Patentes do INPI sob o Prisma do Domínio Público

A tabela de códigos de despachos do INPI, como o nome sugere, consiste em uma lista de despachos e seus respectivos códigos aplicáveis que indicam o estágio de tramitação dos processos requeridos junto à entidade. Segundo o Portal Brasileiro de Dados Abertos, a criação desses códigos representou um grande avanço na organização, sistematização e, sobretudo, agilidade na identificação das decisões do instituto, permitindo ao usuário verificar de maneira rápida qual a decisão sobre o seu pedido.

Há uma tabela de códigos de despachos destinada a cada um dos tipos de propriedade industrial gerido pelo INPI. Tais tabelas sofreram modificações e aperfeiçoamentos ao longo do tempo, mas para os fins deste trabalho, analisaremos, naturalmente, a tabela atualmente em vigor vinculada ao instituto de patentes. Afinal de contas, são esses códigos publicados continuamente na Revista da Propriedade Industrial (RPI) que nos auxiliarão a identificar de maneira célere os pedidos de patentes e patentes que se encontram atualmente nas circunstâncias previstas pela Lei n. 9.279/1996 e tratadas na subseção anterior relacionadas ao domínio público.

Após leitura detalhada do documento, algumas características saltam aos olhos. A primeira é que, embora alguns dos despachos venham acompanhados de uma descrição detalhada que, por vezes, até indica sua fundamentação legal – o que facilita consideravelmente nosso trabalho –, outros apresentam descrições extremamente genéricas ou mesmo não apresentam qualquer descrição, como no caso dos despachos relacionados a decisões da presidência do INPI. Ou seja, não há um padrão de descrição seguido e aplicado a todos os códigos de despacho do INPI.

Outro aspecto a ser pontuado é que nenhum dos despachos listados faz menção à expressão “domínio público”. Desse modo, as decisões administrativas e técnicas finais que levam as patentes e pedidos de patentes ao domínio público são descritas sem que essa relação causal esteja explícita e, por conseguinte, dependem necessariamente do conhecimento sobre os dispositivos da LPI para sua correta interpretação.

Ademais, os códigos são numerados de maneira crescente seguindo o fluxo processual de um requerimento de patente. Isso faz total sentido do ponto de vista do trâmite administrativo, mas acabou se tornando um fator adverso para este estudo já que um requerente/titular pode deixar de deter os direitos conferidos pela proteção por patente ou o de buscar tal proteção em etapas diversas do processo. Consequentemente, os despachos relativos à temática não estão

agrupados em um segmento específico do documento e sim o oposto, estão dispostos em partes muito distantes e diferentes da tabela.

Em vista do contexto, adotou-se algumas estratégias complementares para a interpretação e a análise do documento de modo a contribuir com a tarefa de selecionar os códigos relevantes para o estudo proposto, a saber:

- a) Busca por referência expressa de artigos da Lei n. 9.279/1996 que apresentam relação com domínio público, mencionados na subseção anterior, na descrição dos despachos.
- b) Busca por palavras-chave “extinção”, “arquivamento definitivo”, “manutenção do arquivamento”, “indeferimento” e correlatas. Palavras essas que, conforme visto, são utilizadas nos termos da lei e associadas a patentes concedidas e a pedidos de patentes, respectivamente.

O resultado dessa seleção pode ser verificado no Quadro 1 que compila os códigos de despachos pertinentes ao tema e suas respectivas descrições.

Quadro 1 – Códigos de despachos de patentes relacionados ao domínio público

CÓDIGO	DESPACHO	RESUMO DA DESCRIÇÃO
3.6	Publicação do Pedido Arquivado Definitivamente – Art. 216 §2º e Art. 17 §2º da LPI	Devido à não apresentação de procuração ou devido à apresentação de um pedido posterior, encerrada a instância administrativa.
8.11	Manutenção do Arquivamento	Uma vez que não foi requerida a restauração nos termos do disposto no art. 87, encerrando a instância administrativa.
8.12	Arquivamento Definitivo	Por falta do pagamento em mais de uma retribuição anual, não se aplicando a hipótese de restauração prevista no artigo 87.
9.2.4	Manutenção do Indeferimento	Uma vez que não foi apresentado recurso dentro do prazo legal.
10.1	Desistência Homologada	Notificação da homologação da desistência do pedido de patente, apresentada pelo depositante, acarretando o encerramento do processo administrativo.
11.1.1	Arquivamento definitivo – Art. 33 da LPI	Uma vez que não foi requerido o desarquivamento.
11.2	Arquivamento – Art. 36 §1º da LPI	Uma vez que não foi respondida a exigência formulada.
11.4	Arquivamento – Art. 38 § 2º da LPI	Uma vez que não foi comprovado o pagamento da retribuição de expedição da carta-patente.
11.6	Arquivamento do Pedido – Art. 216 §2º da LPI	Uma vez que não foi apresentada a procuração devida no prazo de 60 dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo.
11.11	Arquivamento – Art. 17 § 2º da LPI	Uma vez que foi efetuado depósito posterior nos termos do Art. 17 §2º.
11.18	Arquivamento definitivo por não anuência relacionada com o Art. 229-C	Uma vez que o pedido não obteve anuência referente ao disposto no Art. 229-C.
11.20	Manutenção do arquivamento	Uma vez que não foi requerido o recurso no prazo estabelecido.

CÓDIGO	DESPACHO	RESUMO DA DESCRIÇÃO
18.3	Caducidade Deferida	Declarada a caducidade da patente por falta de exploração. Desta data corre o prazo de 60 dias para eventual recurso do titular (Art. 212).
19.1	Notificação de Decisão Judicial	Comunicação de decisão judicial referente à patente.
21.1	Extinção – Art. 78 inciso I da LPI	Pela expiração do prazo de vigência de proteção legal.
21.2	Extinção – Art. 78 inciso II da LPI	Pela homologação da renúncia apresentada pelo seu titular.
21.7	Extinção – Art. 78 inciso V da LPI	Uma vez que após solicitação do INPI o titular deixou de comprovar a obrigação decorrente do Art. 217.
23.19	Extinção – Art. 78 da LPI	Notificação da extinção da patente <i>pipeline</i> pela expiração do prazo de vigência de proteção legal.
24.8	Extinção Definitiva – Art. 78 inciso IV da LPI	Por falta do pagamento em mais de uma retribuição anual, não se aplicando a hipótese de restauração prevista no artigo 87.
24.10	Manutenção da Extinção – Art. 78 inciso IV da LPI	Sem descrição
111	Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento do pedido.	Sem descrição
112	Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o arquivamento do pedido.	Sem descrição
115	Recurso conhecido e negado provimento. Mantida a Decisão recorrida.	Sem descrição
200	Processo administrativo de Nulidade conhecido e provido. Declarada a Nulidade da Patente.	Sem descrição

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo com base na Tabela de Códigos de Despachos de patentes do INPI (2022)

3.3 Correspondência entre a Lei n. 9.279/1996 e a Tabela de Códigos de Despachos de Patentes do INPI

Diante dos 24 despachos identificados como relevantes para a investigação proposta e da necessidade de construir um modelo de análise que simplificasse e fosse útil para responder às questões iniciais aqui colocadas, foi elaborada uma correspondência entre os dispositivos pertinentes da Lei n. 9.279/1996 e os códigos que representam as decisões do INPI, listados na tabela de despachos de patentes.

Conforme mencionado, algumas correspondências foram facilmente identificadas já que estavam expressas na própria tabela. Outras, contudo, exigiram um nível mais profundo de interpretação para que as associações fossem corretamente estabelecidas.

A seguir, é possível conferir o Quadro 2 que sintetiza a correspondência entre o que foi exposto nas duas subseções anteriores:

Quadro 2 – Correspondência entre a Lei n. 9.279/1996 e a Tabela de Códigos de Despachos de patentes do INPI

EMBASAMENTO JURÍDICO	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	CÓDIGO DE DESPACHO
Anuência prévia da ANVISA	Art. 229-C	11.18
Apresentação de pedido posterior	Art. 216 §2º; Art. 17 §2º	3.6; 11.11
Caducidade	Art. 78 inciso III	18.3
Desistência	Art. 230 §5º; Art. 231 §4º	10.1
Expiração do prazo de vigência	Art. 78 inciso I; Art. 40	21.1; 23.19
Falta de apresentação de recurso para a decisão de arquivamento	Art. 212	11.20
Falta de apresentação de resposta à exigência	Art. 36 §1º	11.2
Falta de pagamento da retribuição anual	Art. 78 inciso IV; Art. 87	8.11; 8.12; 24.8; 24.10
Falta de pagamento de expedição de carta-patente	Art. 38 §2º	11.4
Falta de procuração	Art. 78 inciso V; Art. 216 §2º; Art. 217	11.6; 21.7
Falta de requerimento de exame	Art. 33 parágrafo único	11.1.1
Indeferimento	Art. 37	9.2.4; 111;
Notificação de Decisão Judicial	Art. 57 §2º	19.1
Nulidade	Art. 54	200
Provimento ao recurso negado	Art. 212 §3º	112; 115
Renúncia	Art. 78 inciso II	21.2

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2022)

Ao comparar o disposto na subseção que tratou da análise da Lei n. 9.279/1996 com os Quadros 1 e 2, chega-se a conclusões interessantes. A primeira é que apesar de os artigos 17 §2º; 229-C; 230 §5º; e 231 §4º figurarem nos Quadros 1 e 2, não constam entre os dispositivos citados na análise da lei. A explicação para essa aparente incoerência se dá pelas particularidades do teor dessas normas, como será visto a seguir.

Não obstante o artigo 17 §2º (fundamentação legal para os despachos 3.6 e 11.11) traga em seu texto a expressão “definitivamente arquivado”, o que faria dele elemento integrante do nosso escopo de análise, ele se refere à chamada prioridade interna. Ou seja, ao direito assegurado de um requerente de pedido de patente depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, solicitar prioridade a um pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil dentro do prazo de 1 (um) ano (artigo 17).

Com efeito, ainda que o trâmite processual do pedido anterior seja encerrado como previsto pelo artigo 17 §2º, a matéria ao qual este se refere segue sendo pleiteada, sem danos,

pelo mesmo requerente ou seus sucessores por meio de um pedido posterior que reivindica a prioridade do primeiro.

Situação análoga ocorre com os artigos 230 §5º e 231 §4º (disposições transitórias que instituíram as patentes *pipeline*³ e configuram fundamentações legais para o despacho 10.1) que preveem a possibilidade de apresentação de novo pedido de patente sob a condição de desistência de um pedido já em andamento sobre a mesma matéria. Em suma, embora os referidos artigos determinem o fim da instância administrativa, não colocam a matéria objeto do pedido anterior em domínio público, pois um pedido posterior é apresentado.

O artigo 229-C (fundamentação legal para o despacho 11.18), por sua vez, não havia sido considerado na análise por não estar mais em vigor. Até agosto de 2021, a concessão de patentes relacionadas a processos e produtos farmacêuticos dependia da anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Com a publicação da Lei n. 14.195/2021, o dispositivo foi revogado juntamente com o já discutido parágrafo único do artigo 40.

Outra conclusão relevante é a imprecisão causada pela descrição de determinados despachos. A redação do 3.6, por exemplo, traz em si duas possibilidades para o arquivamento definitivo de um pedido: devido à não apresentação de procuração **ou** à apresentação de um pedido posterior. A publicação desse código, portanto, pode se referir a duas situações distintas que, como vimos há pouco, têm implicações diferentes quando consideramos suas relações com o domínio público.

Ainda mais inusitado é o fato de os despachos 11.6 e 11.11 tratarem individualmente do que na descrição do 3.6 foi disposto em conjunto. Se observamos novamente o Quadro 1, nota-se que o primeiro se refere à não apresentação da procuração e o segundo, à apresentação de um pedido posterior.

O código de despacho 19.1 também carrega ambiguidade. Isso porque, de acordo com sua descrição, se refere à comunicação de decisão judicial referente à patente, mas não indica se esta decisão favorece ou não seu titular. No caso de uma ação de nulidade, por exemplo, o despacho 19.1 é publicado tanto nas patentes que foram de fato julgadas nulas quanto nas que tiveram o privilégio mantido.

A superficialidade do despacho 115 também o torna inconsistente para os fins deste estudo dado que o código indica a decisão do presidente do INPI sobre assuntos diversos e pode ou não representar negativa a um recurso que, de fato, leve o objeto da patente ao domínio público. Caso seja publicado em decorrência de uma solicitação de transferência de titularidade, por exemplo, isto não impede que o pedido seja eventualmente deferido.

Evidente que os detalhes sobre uma decisão judicial podem ser verificados se analisarmos o caso individualmente, assim como o motivo efetivo da publicação de um 3.6 ou 115, mas a incerteza provocada pela descrição às vezes dúbia, outras genéricas dos despachos, prejudica a pronta interpretação deles e, conseqüentemente, da condição atual do pedido/patente.

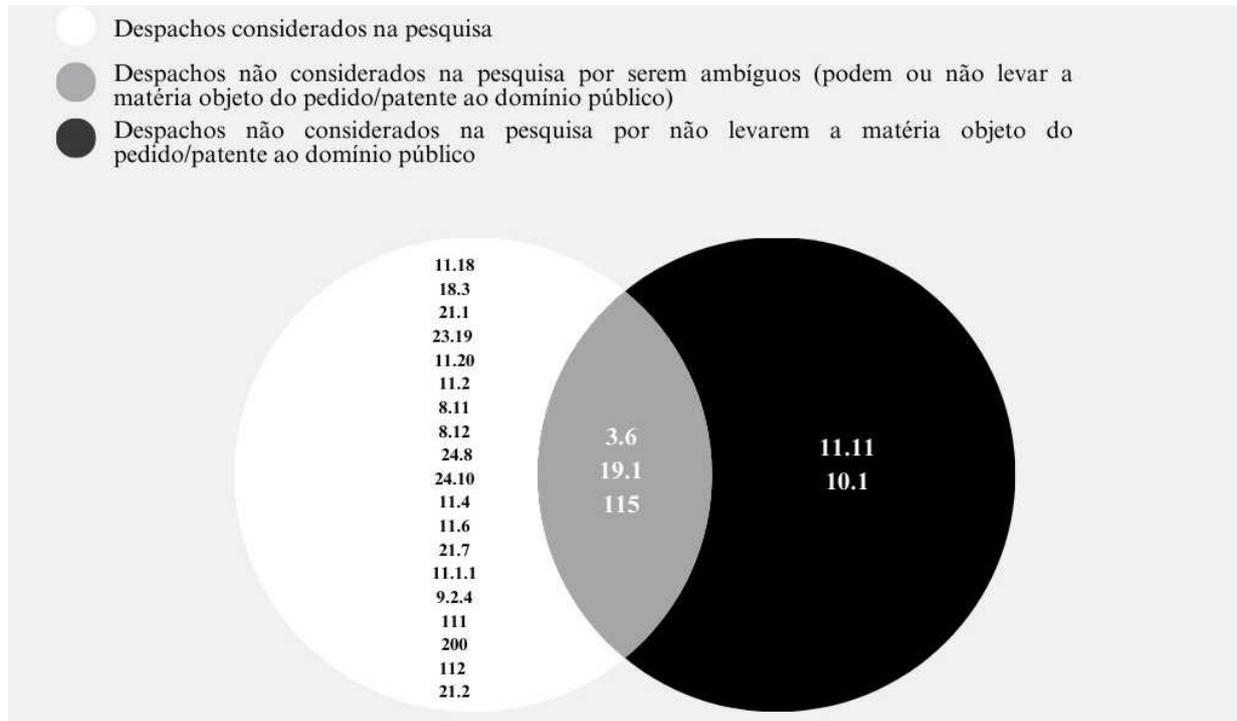
Por fim, é importante atentar ao fato de que não foi criado um despacho específico para os casos afetados pela decisão do STF que revogou a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência de patente prevista outrora no artigo 40, parágrafo único.

³ Segundo Barbosa (2006), o *pipeline* foi um instituto temporário introduzido pela Lei n. 9.279/1996 destinado a corrigir, em parte, a falta de patentes para produtos químicos, e processos e produtos de fins farmacêuticos e alimentares na legislação anterior e visava trazer diretamente ao sistema jurídico brasileiro as patentes solicitadas no exterior ou no Brasil que até então não poderiam ser deferidas em face da proibição da lei anterior.

3.4 Uma Análise Exploratória sobre Patentes em Domínio Público no Brasil

Em face das dificuldades descritas acima e a fim de minimizar as chances de englobar produtos e processos que não se encontram atualmente disponíveis para uso livre no território nacional, apenas os pedidos/patentes que tiveram alguns dos despachos elencados no Quadro 1 foram considerados para os fins desta pesquisa, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Diagrama sobre a seleção dos despachos elencados no Quadro 1 para fins da pesquisa



Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo (2022)

Os despachos 11.18 (não anuência da Anvisa) e 23.19 (extinção da patente *pipeline*), apesar de se referirem a condições não mais previstas em lei, foram mantidos no modelo de análise estabelecido para confrontação com as informações dos pedidos de patentes/patentes coletadas a partir da base de dados oficial do INPI, já que são decisões que de fato implicam perda de privilégio patentário ou do direito de se buscar tal privilégio.

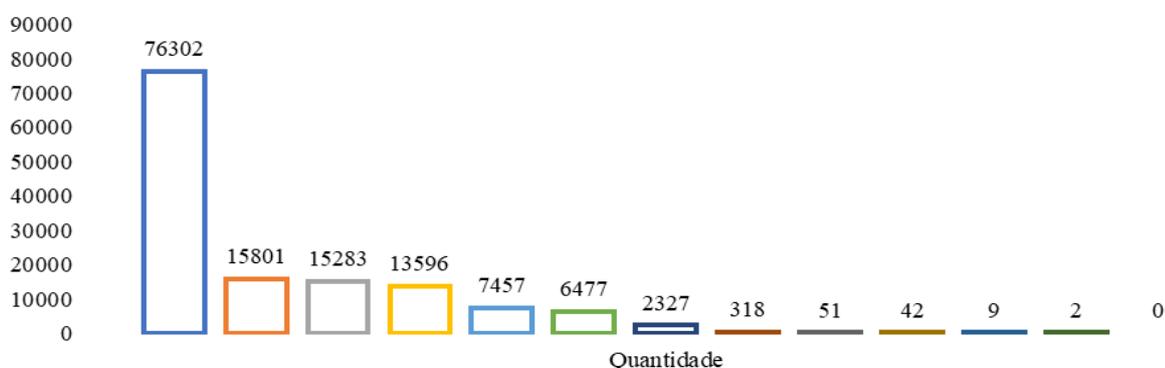
O despacho 18.3 (caducidade deferida) também foi considerado mesmo concedendo prazo para eventual recurso pois como não há outro código próprio que ratifique a manutenção da caducidade, aquele se torna o único capaz de identificar as patentes nesta situação.

As patentes extintas em virtude da revogação do parágrafo único do artigo 40 também foram incluídas na pesquisa. Isso foi possível porque, a despeito da ausência da criação de um código específico correspondente, as patentes afetadas pela ADI 5.529/DF foram listadas em publicações da *Revista de Propriedade Intelectual (RPI)*. Essas patentes foram agrupadas com as demais expiradas por tempo (21.1 e 23.19).

Gerado a partir da aplicação dos filtros apropriados no *software* Power BI, o Gráfico 1 nos ajuda a compreender um pouco mais sobre o universo de patentes em domínio público no país tendo em vista a incidência de cada uma das circunstâncias aqui debatidas e estabelecidas como critério.

Gráfico 1 – Panorama dos pedidos de patentes/patentes depositados no INPI em domínio público

- Falta de pagamento da retribuição anual
(Art. 78 inciso IV; Art. 87 - 8.11; 8.12; 24.8; 24.10)
- Falta de requerimento de exame
(Art. 33 parágrafo único - 11.1.1)
- Expiração do prazo de vigência
(Art. 78 inciso I; Art. 40; ADI 5.529/DF - 21.1; 23.19)
- Falta de apresentação de resposta à exigência
(Art. 36 §1º - 11.2)
- Falta de apresentação de recurso à decisão de arquivamento
(Art. 212 - 11.20)
- Indeferimento
(Art. 37 - 9.2.4; 111)
- Falta de pagamento de expedição de carta-patente
(Art. 38 §2º - 11.4)
- Falta de procuração
(Art. 78 inciso V; Art. 216 §2º; Art. 217 - 11.6; 21.7)
- Nulidade
(Art. 54 - 200)
- Renúncia
(Art. 78 inciso II - 21.2)
- Anuência prévia da ANVISA
(Art. 229-C - 11.18)
- Provimento ao recurso negado
(Art. 212 §3º - 112)
- Caducidade
(Art. 78 inciso III - 18.3)



Nota: o gráfico foi elaborado a partir dos critérios mencionados no trabalho e com base nos pedidos de patentes depositados no INPI a partir de 1990, considerando os dados disponíveis e atualizados na base de dados da entidade até 28 de junho de 2022.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2022)

Nota-se que a principal circunstância que leva um pedido de patente/patente ao domínio público no Brasil é a falta de pagamento da retribuição anual devida. Tal condição ostenta, sozinha, mais processos que todas as outras consideradas no gráfico juntas, o que representa aproximadamente 55% dos 137.665 processos retornados.

Falta de apresentação do requerimento de exame, expiração do prazo de vigência e falta de apresentação de resposta à exigência atingem quantidades próximas de processos – 15.801, 15.283 e 13.596, respectivamente – e estão, em ordem decrescente, entre as causas de maior incidência.

Falta de apresentação de recurso para a decisão de arquivamento é a quinta causa mais frequente somando um total de 7.457 processos sendo seguida de perto pelas decisões finais de manutenção de indeferimento, com 6.477. É de 2.327 o número de pedidos de patentes que cumpriram satisfatoriamente os requisitos de patenteabilidade, mas deixaram de ser concedidas por falta de pagamento de expedição de carta-patente dentro do prazo.

Bem mais tímidos são os números apresentados por falta de procuração, declaração de nulidade por processo administrativo, renúncia do titular, arquivamento definitivo por não anuência prévia da Anvisa, manutenção de arquivamento do pedido por negativa a provimento de recurso e caducidade. Estas seis circunstâncias somam pouco mais de 400 processos.

O destaque fica com o despacho 18.3, referente à caducidade, que não foi publicado em nenhuma das patentes consideradas.

4 Considerações Finais

As circunstâncias que levam um pedido de patente/patente ao domínio público estão descritas no texto da Lei n. 9.279/1996 e podem ser resumidas nos seguintes itens: expiração do prazo de vigência, falta de pagamento da retribuição anual, falta de apresentação de requerimento de exame, falta de apresentação de resposta à exigência, falta de apresentação de recurso para a decisão de arquivamento, falta de pagamento de expedição de carta-patente, falta de apresentação de procuração, indeferimento, processo administrativo ou ação de nulidade, renúncia pelo titular, provimento ao recurso negado, caducidade.

Se dão, em grande parte, pela inércia do requerente do pedido de patente no cumprimento dos requisitos legais, mas também podem se dar por decisões de ofício do próprio INPI ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse (como nos casos do processo administrativo de nulidade), por decisão da Justiça Federal (no caso de ação de nulidade) ou pelo fim natural do privilégio temporário. Ativamente, o titular de uma patente também pode torná-la parte do domínio público pela renúncia, ressaltando o direito de terceiros. Vale lembrar que, até 2021, as patentes para produtos e processos farmacêuticos dependiam da prévia anuência da Anvisa para concessão, condição essa que, caso não cumprida, também levava a matéria pleiteada ao domínio público.

Como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil publica semanalmente atualizações e decisões sobre os pedidos e patentes concedidas na *Revista da Propriedade Industrial (RPI)* utilizando códigos de despachos que estão vinculados ao arcabouço jurídico relativo ao tema, montou-se então um modelo de análise a partir da elaboração de uma correspondência entre a Lei n. 9.279/1996 e a Tabela de Códigos de Despachos de Patentes.

Após aplicar os filtros correlatos às circunstâncias/despachos propostos no modelo de análise aos dados coletados a partir da base de dados de patentes oficial do INPI e atualizados até 28 de junho de 2022, com o auxílio do *software* Power BI, o objeto de estudo – patentes em domínio público no Brasil – foi mais bem definido e 137.665 processos compatíveis foram encontrados. A identificação desses processos permitiu uma breve análise sobre o panorama dos pedidos de patentes/patentes depositados no INPI livres para uso, levando em consideração as causas que os fizeram cair em domínio público.

É possível afirmar, em vista do exposto, que existe um volume considerável de documentos de patentes nesta condição no Brasil. No entanto, os dados deste estudo não contemplam a totalidade deles. Primeiramente porque nem sempre o INPI atualiza o trâmite processual dos casos num intervalo de tempo razoável. É comum, exemplificativamente, encontrar patentes concedidas depositadas há mais de 20 anos (patentes de invenção) ou 15 anos (modelos de utilidade) que não tiveram o código de despacho confirmando a expiração do prazo de vigência publicado.

Em segundo lugar, porque a tabela de códigos de despachos considerada no trabalho é a que está atualmente em vigor, mas pode ser que existam processos mais antigos cujos despachos associados sejam os previstos em tabelas anteriores e, portanto, distintos dos abarcados aqui. Por fim, como verificado ao longo da pesquisa, nem sempre há uma relação óbvia entre a Lei n. 9.279/1996 e a Tabela de Códigos de Despachos de Patentes mais recente. Isto porque o segundo documento é por vezes impreciso e genérico, o que nos obrigou a desconsiderar os despachos 3.6, 19.1 e 115 que, à propósito, representam uma quantidade expressiva. Se somarmos apenas os números atinentes ao primeiro e último despacho citados, por exemplo, encontramos 1.036 casos que podem significar mais pedidos/patentes em domínio público.

Ao mesmo tempo, ainda que uma correspondência tenha sido cuidadosamente elaborada e que o resultado obtido constitua forte indicação de liberdade para uso das patentes recuperadas, não é correto afirmar que todas as respectivas tecnologias estão de fato em domínio público. A causa de um indeferimento, por exemplo, pode ser justamente a existência de outra patente que trate da mesma matéria e está em vigor, o que continuaria impedindo o uso do invento em questão.

Além disso, há a chance dos documentos de patentes com os códigos de despacho identificados no presente trabalho serem dependentes de patentes anteriores ainda válidas, o que não indica permissão para exploração. Atualmente, apenas uma consulta oficial ao INPI pode indicar com maior nível de segurança a liberdade de utilizar comercialmente o conteúdo tecnológico desejado, o que é mais custoso.

A incerteza gerada pela inexistência de uma seção exclusivamente dedicada a patentes em domínio público no *site* do INPI bem como a falta de divulgação de informações e dados estatísticos oficiais sobre o tema dificulta a identificação do estado dos pedidos de patente/patentes. Esse cenário segue contribuindo com a subutilização do conhecimento disponível nesse tipo de documento e, em última instância, com o desperdício do potencial econômico e tecnológico que poderia ser incorporado por pequenas e médias empresas nacionais que, em geral, possuem recursos mais limitados para investir em relatórios de liberdade de operação (*Freedom To Operate – FTO*) e em pesquisa e desenvolvimento.

5 Perspectivas Futuras

As discussões e conclusões desta pesquisa não representam de nenhuma maneira um ponto final sobre o tema dos documentos de patentes em domínio público no Brasil. Ao contrário, servem como ponto de partida para investigações e ações futuras. Do ponto de vista teórico, é inegável que o estudo desenvolvido introduz novas perguntas.

Trabalhos que investiguem a fundo os documentos de patentes em si, identificando as áreas tecnológicas às quais se referem e analisando suas potencialidades de exploração pelas pequenas e médias empresas nacionais ou que se dediquem a confirmar e compreender a evidência de que a caducidade é um dispositivo legal previsto, porém não utilizado no sistema de patentes brasileiro são apenas dois dos caminhos possíveis.

Em uma perspectiva prática, é plausível que o INPI perceba sua omissão frente ao tema e adote medidas que facilitem o acesso a esse tipo de informação. Algumas sugestões são: a publicação de uma nova versão da tabela de códigos de despachos de patentes, destacando os que se relacionam diretamente ao domínio público; a atualização do trâmite processual de todos casos de acordo com uma única versão da tabela de códigos de despachos de patentes, o que uniformizaria os códigos aplicados aos processos, facilitando a identificação de seus estados; a disponibilização de um novo campo de busca em sua base de dados eletrônica oficial, permitindo que o usuário busque processos pelo último código de despacho publicado; a criação de uma área do site destinada exclusivamente a busca por tecnologias em domínio público; e a inclusão de informações e dados estatísticos acerca do tema nos chamados “Relatórios dos Indicadores de Propriedade Industrial”.

Referências

BALTAZAR, L. F. *et al.* Patentes como fonte de Informação Tecnológica para Subsídio à Pesquisa: uma análise amostral da Universidade Federal do ABC. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 10, n. 4, p. 681-695, 2017. DOI: 10.9771/cp.v10i4.23208. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/23208>. Acesso em: 30 abr. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline**. 2006. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-inconstitucionalidade-da-patente-pipeline-2006.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2022.

BARROSO, Wanise Borges Gouvea. **Elaboração e disponibilização de base de dados de documentos de patente em domínio público**. 2003. 329f. Tese (Doutorado) – Curso de Ciências da Informação e da Comunicação, Université de Toulon & Du Var, Toulon, 2003. Disponível em: http://quoniam.info/competitive-intelligence/PDF/PhDs_Guidance/PhD_Wanise_Barroso.pdf. Acesso em: 30 jun. 2021.

BARROSO, Wanise B. G. *et al.* Analysis of a database of public domain Brazilian patent documents based on the IPC. **World Patent Information**, [s.l.], v. 25, n. 1, p. 63-69, mar. 2003. Elsevier BV. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/s0172-2190\(02\)00119-9](http://dx.doi.org/10.1016/s0172-2190(02)00119-9). Acesso em: 30 jun. 2021.

BRASIL. **Lei n. 9279, de 14 de maio de 1996**. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 4 abr. 2022.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). **Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.529/DF**. Requerente: Procurador-Geral da República. Interessados: Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Min. Dias Toffoli, 12 de maio de 2021. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4984195>. Acesso em: 5 abr. 2022.

GERHARDT, Tatiana Engel *et al.* (org.). **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 120p. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2022.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Inventando o futuro**: uma introdução às patentes para as pequenas e médias empresas. Rio de Janeiro, 2013. 68p. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/03_cartilhapatentes_21_01_2014_0.pdf. Acesso em: 1º nov. 2021.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Tabela de Códigos de Despachos:** patentes. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/>. Acesso em: 4 abr. 2022.

JUNGMANN, Diana de Mello *et al.* **Inovação e propriedade intelectual:** guia para o docente. Brasília: Senai, 2010. 93p. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/guia_docente_iel-senai-e-inpi.pdf. Acesso em: 5 jun. 2021.

LIMA, Newton (relator). **A revisão da lei de patentes:** inovação em prol da competitividade nacional. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013. 405p. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/altosestudios/seminarios/lancamento-patentes-9-10-13/a-revisao-da-lei-de-patentes>. Acesso em: 1º maio 2022.

MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; BARBOSA, A. L. Figueira. **Patentes, Pesquisa & Desenvolvimento:** um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2000. 164p. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/6tmww>. Acesso em: 5 jun. 2022.

MARINHO, Bernardo. **Inconstitucionalidade do Parágrafo 1º do artigo 36 da LPI por Ofensa ao Princípio da Proporcionalidade.** 2020. Disponível em: <https://ids.org.br/inconstitucionalidade-do-paragrafo-1o-do-artigo-36-da-lpi-por-ofensa-ao-principio-da-proporcionalidade/>. Acesso em: 15 jul. 2022.

PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS. **Revista da Propriedade Industrial (RPI).** 2017. Disponível em: <https://dados.gov.br/dataset/revista-da-propriedade-industrial-rpi>. Acesso em: 23 jul. 2022.

WIPO – WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. **Using Inventions in the Public Domain:** a guide for inventors and entrepreneurs. Genebra, 2020. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1063.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022.

Sobre os Autores

Larissa de Oliveira Alvarez

E-mail: alvarez.lariss@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2052-1754>

Mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bacharela em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Endereço profissional: Daniel Law, Av. República do Chile, n. 330, 21º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20031-170.

Rogério Filgueiras

E-mail: rogerinova@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5822-4264>

Doutor em Engenharia Nuclear pelo Programa de Engenharia Nuclear da COPPE (UFRJ) em 2019. Endereço profissional: Avenida Horácio Macedo, n. 2.030, Bloco I, Sala 242, Centro de Tecnologia, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 21941-914.

Renata Angeli

E-mail: renataangeli22@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5217-8490>

Doutora em Química Biológica pelo Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2010.

Endereço profissional: Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Av. Manuel Caldeira de Alvarenga, n. 1.203, Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 23070-200.