



## O PRINCÍPIO DA TEMPORARIEDADE APLICADO ÀS PATENTES INDUSTRIAIS: A PROBLEMÁTICA DO BACKLOG NO BRASIL

### THE PRINCIPLE OF TEMPORARINESS APPLIED TO THE INDUSTRIAL PATENTS: THE BACKLOG PROBLEM IN BRAZIL

João Pedro do Nascimento Costenaro <sup>1</sup>  
Isabel Christine Silva de Gregori <sup>2</sup>

#### RESUMO

O presente artigo tem por objetivo abordar o tema do princípio da temporariedade aplicado à proteção da propriedade industrial, especialmente sobre patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade e de que forma o fenômeno do *backlog* prejudica a sua efetivação. O método empregado será o dedutivo, visto que inicia-se com um apanhado de conceitos teórico-normativos sobre as patentes de invenção e de modelo de utilidade. Objetiva-se, com isso, utilizá-los para analisar a situação atual do processo de concessão de patentes industriais no Brasil. Como resultado, pode-se inferir, de forma inicial, que a redução do *backlog* passa, necessariamente, por uma otimização no processo de concessão de patentes e na modernização na organização funcional do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A conscientização das autoridades competentes, visando a resolução da problemática do *backlog*, começa a demonstrar resultados em alguns pontos, por exemplo, com as discussões no Poder Legislativo para proporcionar maior autonomia financeira ao INPI para que este tenha suas receitas vinculadas ao investimento na própria autarquia.

Palavras-chave: patente de invenção, patente de modelo de utilidade, princípio da temporariedade, *backlog*.

#### ABSTRACT

The purpose of this article is to discuss the principle of temporariness applied to the protection of industrial property, especially on invention patents and utility model patents, and how the backlog phenomenon undermine its effectiveness. The method used will be the deductive, since it starts with a collection of theoretical-normative concepts on invention patents and utility model patents. The objective is to use them to analyze the current situation of the industrial patent granting process in Brazil. As a result, it can be inferred, initially, that the backlog reduction necessarily involves an optimization of the patent granting process and the Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) modernization of its functional organization. The awareness of the competent authorities, aiming to solving the problem of the backlog, begins to show results in some points, for example, with the discussions in the Legislative Power to provide greater financial autonomy to INPI, so that it has its revenues linked to the investment in the own autarchy.

Keywords: invention patents; utility model patents; principle of temporariness; backlog.

<sup>1</sup> Autor. Graduando em Direito na UFSM. Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual na Contemporaneidade. E-mail: jpcostenaro1@hotmail.com

<sup>2</sup> Orientadora. Doutora em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual na Contemporaneidade. Professora do Curso de Direito da UFSM. E-mail: isabelcsdg@gmail.com



## INTRODUÇÃO

O direito à propriedade industrial disposto no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988, aduz que a legislação nacional assegurará privilégio temporário aos autores de inventos industriais para que estes os utilizem com exclusividade; assim como está previsto pela Lei 9.279/96. Entretanto, o direito à propriedade industrial não é absoluto, mas deve cumprir sua função social, qual seja, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Assim, para que ocorra o desenvolvimento tecnológico nacional e, conseqüentemente, o desenvolvimento econômico, resta imperioso o investimento em inovação tecnológica.

Porém, a demora na obtenção da carta patente perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial desestimula os autores de inventos industriais e de modelos de utilidade a buscarem a proteção de suas criações. Isto ocorre devido ao fenômeno do *backlog*, ou seja, a demora na análise dos pedidos de patentes, o qual assola os escritórios nacionais de patentes na maioria dos países, especialmente o Brasil. Dessa forma, questiona-se: de que forma a eficácia do princípio da temporariedade das patentes industriais é afetado pela problemática do *backlog* no Brasil?

O objetivo do presente trabalho será a análise das disposições acerca da proteção da propriedade industrial - no tocante às patentes de invenção e de modelo de utilidade - no ordenamento jurídico nacional, utilizando como pano de fundo o princípio da temporariedade aplicado ao fenômeno do *backlog*, juntamente com as soluções para tal problemática.

O método adotado será o dedutivo, pois parte-se da análise de conceitos teórico-normativos para aplicá-los no contexto do processo de concessão das patentes industriais no Brasil. Por fim, o presente trabalho será dividido em dois tópicos: o primeiro tratará da apresentação do marco teórico conceitual normativo no tocante ao instituto da propriedade industrial e o segundo tratará da análise dos princípios constitucionais referentes à proteção da propriedade industrial, em especial, ao princípio da temporariedade em contraponto a ocorrência do *backlog*, apresentando suas causas e modos de solucioná-lo.



## 1 O ARCABOUÇO TEÓRICO-NORMATIVO DOS INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O direito à propriedade industrial está previsto no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988<sup>3</sup>, este aduz que a legislação nacional assegurará privilégio temporário aos autores de inventos industriais para que estes as utilizem com exclusividade. Porém, visto que é um direito de propriedade, aplica-se o disposto no artigo 5º, inciso XXIII da Constituição Federal<sup>4</sup>, de modo que este não é absoluto, mas deve cumprir sua função social, qual seja, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

A patente de invenção, prevista na Lei 9.279 de 1996, é conceituada como um direito alienável que os autores de inventos têm "de obter patente da propriedade de invento e a exclusividade de utilização do bem patenteado, mediante deferimento por órgão específico"<sup>5</sup>, no caso brasileiro, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Dessa forma, são requisitos para a obtenção de uma patente de invenção: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Com efeito, a concessão de uma patente de invenção permite que o detentor explore em regime de monopólio seu invento, agregando a tecnologia empregada durante o processo de inovação ao preço final do produto. Não obstante, caso algum concorrente utilize este produto sem o devido licenciamento, o detentor da concessão da patente poderá demandá-lo judicialmente, buscando o pagamento de perdas e danos na esfera cível e até mesmo uma condenação penal com base nos artigos 183, 184 e 185 da Lei de Propriedade Industrial.

<sup>3</sup> Art. 5º. (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

<sup>4</sup> Art. 5º. (...) XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;

<sup>5</sup> PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. **Patentes e criações industriais**. Rio de Janeiro: FGV, 2009. p. 23. Disponível em: <https://diretorio.fgv.br/publicacoes/patentes-e-criacoes-industriais>. Acesso em: 09 jun. 2019.



O artigo 183<sup>6</sup> tipifica as condutas que envolvem a fabricação de bem protegido por patente de invenção ou modelo de utilidade ou seu uso para a produção de outro bem, em ambos os casos sem a devida autorização do titular.

Por sua vez, o artigo 184<sup>7</sup> tipifica aquelas que envolvem não a fabricação, mas o comércio de bens protegidos por patentes industriais; ou seja, comete este crime aqueles que exportam bem fabricado com violação de patente como meio ou fim; assim como aqueles que importam bens fabricados nas situações acima referidas. Já o artigo 185<sup>8</sup> tipifica a conduta de fornecer componente de produto patenteado para a exploração do objeto da patente, sem a devida autorização do seu detentor.

Nessa esteira, percebe-se que os crimes envolvendo a propriedade industrial, especificamente, nesse caso, patentes de invenção ou de modelo de utilidade, abrangem tanto a fabricação sem autorização de produtos patenteados quanto a utilização, também não autorizada, de produtos patenteados para a obtenção de novos produtos.

Portanto, possuir uma patente, mesmo que temporariamente, fornece segurança jurídica ao inventor que, caso tenha sua propriedade violada poderá socorrer-se do Poder Judiciário para obter a devida reparação. Assim, busca prevenir que os concorrentes façam uso do produto patenteado de outrem sem a devida autorização, sob pena de arcarem com perdas e danos e sofrerem uma condenação à uma pena de detenção.

O modelo de utilidade é outra espécie de patenteamento, caracterizado por ser um "objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação", conforme preceitua o artigo 9º da Lei de Propriedade Industrial.

<sup>6</sup> Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

<sup>7</sup> Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

<sup>8</sup> Art. 185. Fornecedor componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.



Esta espécie de patente guarda relação com o aperfeiçoamento industrial de um produto já existente ou na sua produção, devido a tal característica possui um prazo de proteção relativamente menor comparado ao da patente de invenção.

Nesse sentido, Reis e Paranaguá exemplificam casos facilmente identificáveis como modelo de utilidade, vide:

(...) o grampo de cabelo em cujas extremidades foram colocados protetores para não machucar o usuário; o canudo em cuja parte média superior foram criadas dobras em forma de sanfona, que permitem uma curvatura em vários ângulos, propiciando ao usuário maior comodidade na ingestão de líquidos<sup>9</sup>.

Assim, adaptam-se os requisitos para a concessão de uma patente de invenção aos requisitos para a concessão de uma patente de modelo de utilidade, visto que este já pressupõe a existência daquela. No tocante à possíveis violações, aplicam-se as mesmas disposições referentes à violação de patentes de invenção, quais sejam: condenação na esfera cível em perdas e danos e condenação na esfera penal nos crimes dos artigos 183, 184 e 185, explanados anteriormente.

Portanto, a concessão de uma patente pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - autarquia federal e, portanto, integrante da Administração Indireta - significa que esta concede a patente, seja ela de invenção ou de modelo de utilidade, em nome do Estado, ou seja, é o Estado quem concede o monopólio de exploração de determinado produto para o particular.

Resta necessário explicar tal relação, pois a concessão de uma patente é uma exceção no ordenamento jurídico constitucional, visto que origina um conflito entre princípios fundamentais: o direito à propriedade industrial (artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal) e, de outro lado, à livre iniciativa e à livre concorrência (artigo 170, *caput* e inciso IV da Constituição Federal<sup>10</sup>). Logo, Reis e Paranaguá dizem que "deve-se ter sempre em mente que as patentes constituem exceções ao princípio da livre concorrência

<sup>9</sup> PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. **Patentes e criações industriais**. Rio de Janeiro: FGV, 2009. p. 25. Disponível em: <https://diretorio.fgv.br/publicacoes/patentes-e-criacoes-industriais>. Acesso em: 09 jun. 2019.

<sup>10</sup> Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV - livre concorrência;



e da livre circulação de conhecimento, sendo portanto recomendáveis interpretações restritivas por parte dos examinadores de patentes e julgadores em geral"<sup>11</sup>.

No mais, em situações fáticas de conflitos entre princípios constitucionais e dada a inexistência de hierarquia entre os mesmos, para resolver a questão utiliza-se do princípio da ponderação, o qual caracteriza-se por ser utilizado quando, segundo Silveira:

(...) pelo menos, dois princípios constitucionais estiverem em rota de colisão, em referência a um caso concreto, momento no qual caberá a um intérprete, em um primeiro plano, em consonância com o princípio da unidade da Constituição - o qual objetiva a busca de uma conciliação entre normas constitucionais aparentemente conflitantes, evitando as antinomias e colisões -, proceder à interpretação dos cânones envolvidos, para verificar se eles efetivamente se confrontam na resolução do caso, ou se, ao contrário, é possível harmonizá-los.<sup>12</sup>

Nesse contexto, deve-se atentar para outro princípio constitucional, agora não mais explícito como os acima percorridos, mas sim implícito. Tal princípio, interpretado a partir das disposições do inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal denomina-se princípio da temporariedade.

## 2 O PRINCÍPIO DA TEMPORARIEDADE vs. *BACKLOGS*

A matéria de propriedade industrial é normatizada tanto pela legislação constitucional quanto pela legislação infraconstitucional. No âmbito constitucional interpreta-se as disposições relativas à proteção da propriedade industrial com base em determinados incisos do artigo 5º da Constituição Federal, mas sem olvidar-se que a interpretação de qualquer matéria no âmbito constitucional deve partir de uma ideia de conjunto.

Assim, por mais que somente tais incisos disponham, na primeira análise, sobre questões de propriedade industrial, quando o operador do direito deparar-se com casos concretos envolvendo o tema, não pode restringir sua observação somente a estes incisos,

<sup>11</sup> PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. **Patentes e criações industriais**. Rio de Janeiro: FGV, 2009. p. 27. Disponível em: <https://diretorio.fgv.br/publicacoes/patentes-e-criacoes-industriais>. Acesso em: 09 jun. 2019.

<sup>12</sup> SILVEIRA, Vinicius Loureiro da Mota. **Ponderação e proporcionalidade no direito brasileiro**. Portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento. 2013. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/pondera%C3%A7%C3%A3o-e-proporcionalidade-no-direito-brasileiro>. Acesso em: 08 jun. 2019.



mas deve analisar a comunicação dos mesmos com as demais regras e princípios dispostos no decorrer da Constituição Federal.

Logo, resta imperioso diferenciar, ainda que brevemente, regras e princípios. As regras, segundo Barroso são

(...) relatos objetivos, descritivos de determinadas condutas e aplicáveis a um conjunto delimitado de situações. Ocorrendo a hipótese prevista no seu relato, a regra deve incidir, pelo mecanismo tradicional da subsunção: enquadram-se os fatos na previsão abstrata e produz-se uma conclusão. A aplicação de uma regra se opera na modalidade tudo ou nada: ou ela regula a matéria em sua inteireza ou é descumprida. Na hipótese do conflito entre duas regras, só uma será válida e irá prevalecer.<sup>13</sup>

Por sua vez, os princípios possuem a abstrativização como uma de suas principais características, assim como não especificam a conduta que deverá ser seguida, visto que aplicam-se a um número indeterminado de possíveis - e até mesmo impossíveis - cenários fáticos. Em outras palavras, os princípios possuem como uma de suas funções integralizar o ordenamento jurídico, sendo aplicados para resolver situações que ainda não encontram regulação - por meio de regras - pelo direito.

Exatamente por possuírem tal grau de abstrativização, não raras vezes ocorre o choque entre princípios - à exemplo do choque entre o princípio da temporariedade e os da livre iniciativa e livre concorrência, citados anteriormente -, Barroso aduz que esses casos devem ser resolvidos

(...) mediante ponderação: à vista do caso concreto, o intérprete irá aferir o peso que cada princípio deverá desempenhar na hipótese, mediante concessões recíprocas, e preservando o máximo de cada um, na medida do possível. Sua aplicação, portanto, não será no esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações de fato.<sup>14</sup>

Nessa esteira, os princípios fundamentais constantes na Constituição Federal aplicados em um primeiro momento às matérias de propriedade industrial são: o princípios da função social da propriedade (art. 5º, inciso XXIII<sup>15</sup>), o princípio da temporariedade (art.

<sup>13</sup> BARROSO, Luís Roberto; DE BARCELLOS, Ana Paula. O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. *Revista de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro, Abr./Jun. 2003. p. 148.

<sup>14</sup> Ibid. p. 149.

<sup>15</sup> Art. 5º. (...) XXIII - a propriedade atenderá a sua função social.



5º, inciso XXIX<sup>16</sup>) - interpretado em consonância com o dever de cumprimento da função social da propriedade, pois a propriedade industrial deve objetivar o interesse social, bem como o desenvolvimento nacional -, e, por fim, o princípio da duração razoável do processo administrativo (art. 5º, inciso LXXVIII<sup>17</sup>).

Isto posto, a temporariedade da propriedade industrial por um período certo de tempo decorre do princípio da temporariedade da proteção patentária, tal princípio dispõe que

(...) a concessão da patente e a consequente proteção da criação humana não perdurará indefinidamente, como ocorre, por exemplo, com a propriedade material que se encontra regida pelo princípio da perpetuidade. Trata-se de uma proteção conferida por um período certo e determinado ou determinável.<sup>18</sup>

A disposição do artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988 foi regulada com o advento da Lei 9.279 de 1996. Segundo o artigo 40 desta lei<sup>19</sup>, a patente de invenção perdurará por 20 (vinte) anos e a patente de modelo de utilidade perdurará por 15 (quinze) anos, contados da data do depósito, após esse prazo de vigência o detentor de tais patentes perdem a exclusividade na sua exploração.

A efetividade do princípio da temporariedade ainda é um tema polêmico no Brasil, visto que o prazo para a concessão de uma patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial é demasiado longo e caro, indo de encontro com o princípio da duração razoável do processo administrativo.

Atualmente, para que seja possível a obtenção de uma patente industrial no Brasil, o interessado deve, enquanto o procedimento de concessão não for concluído, pagar uma taxa anual a partir do terceiro ano de depósito, conforme dispõe o caput do artigo 84 da

<sup>16</sup> Art. 5º. (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

<sup>17</sup> Art. 5º. (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

<sup>18</sup> BEZERRA, Matheus Ferreira. O tratamento jurídico da propriedade industrial brasileira no contexto internacional. **Juris Plenum Ouro nº 25**. Florianópolis. 2012. p. 13. Disponível em: [http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/o\\_tratamento\\_juridico\\_da\\_propriedade\\_industrial\\_brasileira\\_no\\_contexto\\_internacional.pdf](http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/o_tratamento_juridico_da_propriedade_industrial_brasileira_no_contexto_internacional.pdf). Acesso em: 08 jun. 2019.

<sup>19</sup> Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.



Lei 9.279<sup>20</sup>; já o não pagamento caracteriza causa de arquivamento do pedido da patente, conforme aduz o caput do artigo 86 desta lei.<sup>21</sup>

Ciente da demora para a obtenção da concessão de uma patente, o legislador, objetivando garantir ao inventor um prazo razoável para que este possa usufruir com exclusividade de seu invento, instituiu um prazo de vigência mínimo, a contar da concessão, de 10 (dez) anos para patente de invenção e de 7 (sete) anos para patente de modelo de utilidade, previstos no parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial<sup>22</sup>.

O novo prazo mínimo de vigência, sofreu críticas por parte do então Procurador-Geral da República (PGR), Rodrigo Janot, que em 2016 propôs Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 5.529 com o intuito de declarar inconstitucional o referido parágrafo único, por suposta violação ao artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal de 1988. A tese defendida a época pelo PGR, baseia-se que o estabelecimento de nova espécie de prazo de vigência, atenta contra o princípio da temporariedade da patente industrial ou de modelo de utilidade.

A concessão de um novo prazo de vigência, por óbvio favorece o inventor que, apesar da demora para a obtenção do registro de concessão de uma patente, terá garantido mais 10 (dez) ou 7 (sete) anos após a concessão; visto que ocorre, muitas vezes, o esgotamento ou a redução quase total dos 20 (vinte) anos ou 15 (quinze) anos durante o próprio processo de concessão de uma patente, respectivamente, de invenção ou de modelo de utilidade.

Entretanto, a disposição do parágrafo único trata somente a consequência e não a causa de um dos maiores problemas envolvendo a matéria de propriedade industrial no Brasil, qual seja, o *backlog*.

<sup>20</sup> Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

<sup>21</sup> Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

<sup>22</sup> Art. 40. (...) Parágrafo único. O prazo de vigência não será 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, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.



O *backlog* é caracterizado, segundo Barbosa<sup>23</sup>, como um retardo dos exames técnicos realizados pelos escritórios de patente. Nesse sentido, deve-se buscar reduzir esta demora no prazo para a conclusão dos exames técnicos para a concessão da patente, sem diminuí-los a qualidade, ao invés de esbolear um prazo mínimo já prevenindo tal retardo.

Não há somente uma causa para a problemática do *backlog*, entre as várias apontadas atualmente, Hoss<sup>24</sup> aponta que o aumento no número de pedidos de patentes no mundo passou de 1 milhão em 1998 para 1,9 milhão em 2008, porém sem grandes mudanças nos procedimentos para sua obtenção ou nas estruturas dos próprios escritórios de patentes. Percebe-se, então, que o aumento ocorre em pleno processo de globalização, no qual as empresas investem cada vez mais em inovação tecnológica para assegurarem suas posições no cenário do comércio internacional.

Com efeito, o Brasil também sofre com o *backlog* para a concessão de patentes. Segundo Garcez Júnior<sup>25</sup>, o tempo para obtenção de uma patente no Brasil aumentou de 6,8 anos em 2003 para 10,8 anos em 2013, embora informações constantes no Relatório de Atividade do INPI de 2018<sup>26</sup> ressaltem que o *backlog* de patentes tenha sido reduzido em 8% comparado com os dados de 2017, a urgência em encontrar soluções para reduzir tal problemática permanece.

O Projeto de Lei nº 3406/15 desponta como uma das alternativas para a redução do tempo de obtenção de uma patente. Ele dispõe sobre a alteração da Lei de Propriedade Industrial, visando o estabelecimento de um prazo máximo para a conclusão do processo administrativo de exame dos pedidos de registro de marcas e de pedidos de patentes de invenção e de modelo de utilidade.

<sup>23</sup> BARBOSA, Denis Borges. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**, 2013. p. 02. Disponível em: [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel\\_politica\\_publica.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf). Acesso em: 8 jun. 2019.

<sup>24</sup> HOSS, Eugenio. **Delays in Patent Examination and Their Implications under the TRIPS Agreement**. MIPLC Master Thesis Series (2010/11). p. 08. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2166853>. Acesso em: 09 jun. 2019.

<sup>25</sup> GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral. **A evolução de pedidos de patente com análise pendente no INPI: construindo alternativas para proteção do depositante e diminuição do backlog**. 2015. 109 f. p. 50. Dissertação (Mestrado em Outros) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015. Disponível em: <http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/3410>. Acesso em: 09 jun. 2019.

<sup>26</sup> INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Relatório de atividades INPI: 2018**. 2018. p. 04. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/relatorio-de-atividades-inpi-2018.pdf>. Acesso em: 09 de set. 2019.



Entre suas disposições, consta o acréscimo de um parágrafo segundo ao artigo 33 da respectiva lei, este aduz que o prazo máximo para a conclusão do exame do pedido de patente será de 180 (cento e oitenta) dias.<sup>27</sup> Porém, este prazo máximo restou criticado pelos demais parlamentares por ser inviável. Então, surge outra alternativa, mediante substituição apresentada ao Projeto de Lei em discussão. Nela, o INPI teria autonomia na aplicação de suas receitas, as quais permaneceriam dentro da autarquia, mediante o investimento no seu aparelhamento, conforme Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:

Pelas razões expostas, é imprescindível que, antes de pensar em alterar os prazos para exame e concessão de pedidos de registro de marcas e patentes, garanta-se ao INPI a efetiva autonomia administrativa e financeira, de modo a viabilizar seu aparelhamento. O fortalecimento do órgão deve ser acompanhado de medidas que vinculem sua autonomia para executar as receitas obtidas pela prestação de seus serviços a mecanismos gerenciais e administrativos, onde estes garantam a melhoria de sua eficiência e a redução gradual dos prazos para o exame de patentes e registro de marcas.<sup>28</sup>

Dessa forma, a alteração seria feita na própria lei que criou o INPI (Lei 5.648/70), a qual disporá - caso aprovado - que o INPI terá os mesmos privilégios da União no tocante à "vinculação da aplicação das receitas obtidas à execução dos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes".<sup>29</sup>

Com isso as receitas obtidas pelo INPI derivadas da execução das suas funções, estariam vinculadas à aplicação dentro da própria autarquia, por exemplo, com a contratação de mais técnicos e otimização dos procedimentos internos.

<sup>27</sup> BRASIL. **Projeto de Lei nº 3406**. Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para definir prazo máximo para o exame de pedidos de registro de marcas e de patentes. 2015. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop\\_mostrarintegra;jsessionid=B869C8DA30CEEDC91742A27F6B0A02A5.proposicoesWebExterno1?codteor=1404502&filename=PL+3406/2015](https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B869C8DA30CEEDC91742A27F6B0A02A5.proposicoesWebExterno1?codteor=1404502&filename=PL+3406/2015). Autor: Senador Paulo Paim. Acesso em: 09 jun. 2019.

<sup>28</sup> BRASIL. **Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio sobre o Projeto de Lei nº 3.406 de 2015**. Relator: Deputado Laercio Oliveira. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop\\_mostrarintegra?codteor=1594526&filename=PRL+2+CDEICS+%3D%3E+PL+3406/2015](https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1594526&filename=PRL+2+CDEICS+%3D%3E+PL+3406/2015). Acesso em: 09 jun. 2019.

<sup>29</sup> Art. 1º. (...) Parágrafo único. O Instituto gozará dos privilégios da União no que se refere ao patrimônio, à renda, à autonomia administrativa e financeira e à vinculação da aplicação das receitas obtidas à execução dos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.



Portanto, percebe-se que a efetivação do direito à propriedade industrial passa necessariamente pela redução do *backlog* enfrentado pelos autores de inventos ou de modelos de utilidade que desejam protegê-los.

## CONCLUSÃO

No decorrer do presente trabalho discorreu-se brevemente sobre o marco teórico-normativo da propriedade industrial, nas searas constitucional e infraconstitucional; a fim de compreender os princípios que a regem e as regras aplicadas.

Após, utilizou-se do princípio da temporariedade para debater acerca da problemática do *backlog*, apresentando índices sobre o assunto. Com efeito, desvelou-se que o número cada vez maior de depósitos de pedidos de patentes decorrentes do atual processo de globalização e a falta de investimentos no próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a fim de modernizá-lo e otimizá-lo, constituem-se como as principais causas do fenômeno do *backlog*.

Outrossim, apresentou-se as possíveis soluções em construção para enfrentar tal problema, entre elas citou-se a edição de um projeto de lei que alteraria a Lei de Propriedade Industrial acrescentando um prazo máximo para a conclusão do processo de exame dos pedidos, o qual, posteriormente, foi substituído, dada a sua inviabilidade, por uma proposta de alteração na própria lei que criou o INPI. Esta alteração que, atualmente, tramita junto à Câmara dos Deputados, vincula as receitas obtidas pelo INPI decorrentes de sua função à própria autarquia, de modo que tais valores permanecerão no ente e serão revertidos em investimentos para o aprimoramento e otimização deste.

Portanto, com a redução do *backlog* os autores de inventos e de modelo de utilidade terão mais segurança jurídica ao inovarem, pois o processo administrativo para concessão da patente restará resolvido dentro de um tempo hábil, respeitando, assim, a razoável duração do processo administrativo.

Estimula-se, então, a inovação tecnológica nacional, cumprindo com a função social da propriedade industrial, pois ao desenvolver novas tecnologias, não somente a empresa que as desenvolveu seria beneficiada, mas a sociedade em geral também o seria, pois os produtos e serviços que podem ser criados ou prestados mediante a utilização desta nova tecnologia, permitirão o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias para atender às novas demandas dos consumidores.



## REFERÊNCIAS

- BARBOSA, Denis Borges. **A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial**. 2013. Disponível em: [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel\\_politica\\_publica.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf). Acesso em: 8 jun. 2019.
- BARROSO, Luís Roberto; DE BARCELLOS, Ana Paula. O começo da história. A nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. **Revista de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro, Abr./Jun. 2003.
- BEZERRA, Matheus Ferreira. O tratamento jurídico da propriedade industrial brasileira no contexto internacional. **Juris Plenum Ouro n° 25**. Florianópolis. 2012. Disponível em: [http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/o\\_tratamento\\_juridico\\_da\\_propriedade\\_industrial\\_brasileira\\_no\\_contexto\\_internacional.pdf](http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/o_tratamento_juridico_da_propriedade_industrial_brasileira_no_contexto_internacional.pdf). Acesso em: 08 jun. 2019.
- BRASIL. **Constituição Federal**. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 9 jun. 2019.
- BRASIL. Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. In: **Diário Oficial da República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm). Acesso em: 09 jun. 2019.
- BRASIL. **Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio sobre o Projeto de Lei n° 3.406 de 2015**. Relator: Deputado Laercio Oliveira. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop\\_mostrarintegra?codteor=1594526&filename=PRL+2+CDEICS+%3D%3E+PL+3406/2015](https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1594526&filename=PRL+2+CDEICS+%3D%3E+PL+3406/2015). Acesso em: 09 jun. 2019.
- BRASIL. **Projeto de Lei n° 3406**. Altera a Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, para definir prazo máximo para o exame de pedidos de registro de marcas e de patentes. 2015. Disponível em: [https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop\\_mostrarintegra;jsessionid=B869C8DA30CEEDC91742A27F6B0A02A5.proposicoesWebExterno1?codteor=1404502&filename=PL+3406/2015](https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B869C8DA30CEEDC91742A27F6B0A02A5.proposicoesWebExterno1?codteor=1404502&filename=PL+3406/2015). Autor: Senador Paulo Paim. Acesso em: 09 jun. 2019.
- GARCEZ JÚNIOR, Silvio Sobral. **A evolução de pedidos de patente com análise pendente no INPI: construindo alternativas para proteção do depositante e diminuição do backlog**. 2015. 109 f. Dissertação (Mestrado em Outros) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015. Disponível em: <http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/3410>. Acesso em: 09 jun. 2019.
- HOSS, Eugenio. **Delays in Patent Examination and Their Implications under the TRIPS Agreement**. MIPLC Master Thesis Series (2010/11). Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2166853>. Acesso em: 09 jun. 2019.
- INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Relatório de atividades INPI: 2018**. 2018. p. 04. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/relatorio-de-atividades-inpi-2018.pdf>. Acesso em: 09 de set. 2019.
- PARANAGUÁ, Pedro; REIS, Renata. **Patentes e criações industriais**. Rio de Janeiro: FGV, 2009. Disponível em: <https://direitorio.fgv.br/publicacoes/patentes-e-criacoes-industriais>. Acesso em: 09 jun. 2019.



SILVEIRA, Vinicius Loureiro da Mota. **Ponderação e proporcionalidade no direito brasileiro.** Portal de e-governo, inclusão digital e sociedade do conhecimento. 2013. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/pondera%C3%A7%C3%A3o-e-proporcionalidade-no-direito-brasileiro>. Acesso em: 08 jun. 2019.