

INSTITUTOS FEDERAIS DO NORDESTE E O USO DO TRÂMITE PRIORITÁRIO DE PATENTES PARA ICTs

FEDERAL INSTITUTES OF THE NORTHEAST AND THE USE OF THE PRIORITY PROCESS OF PATENTS FOR ICTs
LOS INSTITUTOS FEDERALES DEL NORDESTE Y EL USO DEL PROCESO DE PRIORIDAD DE PATENTES PARA LAS TICs

Ricardo Maia do Amaral

Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (ProfNIT/IFPB), Especialista em Contabilidade Pública e Responsabilidade Fiscal (UNINTER) e Bacharel em Ciências Contábeis (UEPB). Servidor técnico administrativo do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) campus Campina Grande. ricardomaia@ifpb.edu.br.



0000-0002-8094-2342

João Ricardo Freire de Melo

Doutor em Educação (UFRN), Mestre em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (UFRN), Especialista em Sistemas e Computação (UFRN) e Graduado em Informática (CEFET-RN). Docente do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e docente do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação – ProfNIT (IFPB). joao.melo@ifpb.edu.br.



0000-0001-8407-1188

Recebido em: 16.04.2023.

Aceito em: 19.06.2023.

Publicado em: 02.08.2023.

RESUMO:

O sistema nacional de exploração da propriedade industrial, cuja proteção funciona mediante a concessão de registros e patentes, é relevante para o desenvolvimento tecnológico do país. No caso das patentes, o grande aumento de solicitações recebidas pelos escritórios de propriedade industrial gera o que vem se denominando backlog. O objetivo deste trabalho foi verificar o grau de adesão ao programa de trâmite prioritário de processos de patentes para depositantes de Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs, entre os onze Institutos Federais de Educação do Nordeste. Contudo, percebe-se que a adesão ao trâmite prioritário para patentes de ICTs ainda é algo pouco explorado.

PALAVRAS-CHAVE: Patentes; INPI; Institutos federais; Trâmite prioritário.

Introdução

O sistema nacional de exploração da propriedade industrial, cuja proteção funciona mediante a concessão de patentes e registros, é relevante para o desenvolvimento tecnológico do país. Faz parte integrante do sistema de proteção à propriedade intelectual e consiste em um conjunto de instrumentos jurídicos, não só nacionais como internacionais, que visam à proteção de ativos intangíveis da indústria, de forma a conferir um privilégio temporário aos autores de invenções, modelos de utilidades, desenhos industriais, indicações geográficas, marcas, entre outros, mediante a garantia de exclusividade na exploração econômica dos objetos protegidos. Esse sistema protecionista favorece o investimento em pesquisa e desenvolvimento no setor da indústria, ao possibilitar o retorno financeiro aos que assumiram o risco da inovação.

Quando falamos especificamente em concessões de patentes, nos referimos a um tipo de propriedade intelectual feita para proteger soluções inventivas para problemas técnicos conhecidos. Soluções essas que geram objetos de recorrentes análises e que, por sua vez, envolvem assuntos como transferência de tecnologia, cooperação

universidade-empresa, desenvolvimento econômico e social, criatividade e inventividade. A importância conferida à patente gera um elevado número de pedidos por esse ativo nos escritórios de propriedade intelectual em todo o mundo. Dessa maneira, existe uma necessidade para que os exames requeridos para efetuar essas concessões sejam realizados de forma eficiente.

Backlog de Patentes

O dicionário Oxford (2018), define a expressão "*backlog*" tratando-a como: "A huge backlog of work", traduzindo: "Um monte de trabalho acumulado". Definição similar à de Barbosa (2013), que considera *backlog*, na seara das patentes, como o nível de pedidos que, devido à falta de ação do examinador, ficam pendentes por mais tempo do que a duração pretendida. Observa-se que o termo *backlog* está relacionado à acumulação de trabalho em um determinado intervalo de tempo. Sendo considerado, portanto, para proteção do direito, um empecilho que retarda a concessão de patentes no país. Pode ser compreendido como a quantidade de pedidos de patentes pendentes por duração maior do que a almejada, por examinador (Guedes e Sartori, 2017).

Segundo dados de 2019 do Five IP Offices – IP5, entidade que reúne os cinco principais escritórios de propriedade intelectual do mundo¹, aproximadamente 4,7 milhões de pedidos estavam pendentes (aguardando pedido de exame ou com exame pendente) nos seus respectivos escritórios (IP5, 2019).

No Brasil, deve-se ressaltar o papel fundamental do INPI para sociedade, pois suas decisões podem impactar diretamente nos cenários sociais e econômicos, e que, diante deste contexto, o *backlog* é considerado um sério problema. Por se tratar de um entrave ao sistema de patentes no Brasil, Santos et al. (2015), Garcez e Moreira (2017) partilham da mesma visão ao constatar que o *backlog* têm sido fator preocupante para os usuários, pois potencializa a insegurança jurídica e desestimula os investimentos, criando obstáculos à inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico.

A título de exemplo, mesmo com esforço empregado de combate ao *backlog*, o prazo médio para decisão final de um pedido de patente em 2017 era de aproximadamente 10,8 anos, já em 2018 é verificada uma redução do tempo médio de decisão para 10,4 anos (INPI, 2017/2018).

¹ European Patent Office (EPO), Japan Patent Office (JPO), Korean Intellectual Property Office (KIPO), China National Intellectual Property Administration (CNIPA) e United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Observa-se, entretanto, que os efeitos do *backlog* são ambíguos, apresentando visões positivas e negativas acerca do assunto. A dilatação excessiva do tempo de exame favorece o depositante que não possui todos os ativos necessários para a comercialização da invenção ou esteja em busca de parceiros comerciais. Sendo o *backlog* benéfico quando a tecnologia objeto da patente esteja dependente dos resultados posteriores em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

Por outro lado, os efeitos negativos causados pelo *backlog* afetam os competidores e consumidores, pois o atraso na avaliação do pedido de patente prejudica a mobilização de recursos do competidor para o desenvolvimento de tecnologias alternativas, a aquelas requeridas ou a reprodução da tecnologia requerida pela incerteza gerada quanto à validade e escopo da proteção, caso obtida junto ao escritório de patentes (De Abreu, 2017).

Para resolver o problema dos acúmulos de solicitação de patentes, há uma tendência que os escritórios nacionais trabalhem juntos para tentar reduzir a quantidade de repetição de trabalho semelhante que ocorre entre os escritórios para esses pedidos de patentes. Outros pontos-chaves para o aumento da produtividade dos exames requeridos foram a simplificação dos procedimentos de exame, um novo plano básico de exigências preliminares, a adoção do programa de gestão “modalidade por tarefa com dispensa de controle de ponto”.

Trâmite Prioritário de Processos

Ainda, como parte do plano de combate ao *backlog* de patentes, o INPI vem aperfeiçoando o trâmite prioritário de processos que envolve a proteção de direitos de propriedade industrial pelo uso de patentes. Esse tipo de trâmite possibilita os exames prioritários, processos nos quais os pedidos de patente possuem um tempo de concessão reduzido, com o objetivo de acelerar não somente os exames como todo o trâmite. A admissão ou não ao trâmite prioritário, não interfere em nada no direito patentário.

Na perspectiva de avanços em relação aos processos de trâmites prioritários, o INPI vem permitindo o trâmite prioritário de pedidos de patente pertencentes a ICTs, conforme definição do inciso V, do artigo 2º, da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2016). Antes como projeto-piloto e hoje como serviço permanente da autarquia, a iniciativa facilita a inserção de produtos e serviços inovadores desenvolvidos pelas ICTs e mitiga os efeitos negativos do atraso do INPI na decisão de pedidos de patente para este grupo específico de depositantes.

A fim de minimizar o custo imposto aos atores do sistema de inovação, o INPI vem buscando alternativas para diminuir essa demanda sempre crescente pelo procedimento patentário. Nas iniciativas de solução apresentadas pelo órgão, analisamos o trâmite prioritário destinado às ICTs. Essas instituições têm um papel preponderante no Sistema Nacional de Inovação. Representam um ator dentro do sistema de inovação, com a função primordial de construir ligações promissoras de cooperação entre as empresas, governo e academia, adquirindo uma relevância crescente nas demandas sociais das mais diversas áreas do conhecimento.

Entretanto, há uma parcela ainda muito pequena de processos vinculados a ICTs. Um fato que talvez explique tal observação é que o projeto-piloto de patentes pertencentes a microempresas e/ou empresas de pequeno porte data de 2006, enquanto o projeto-piloto patentes ICTs foi normatizado em 2016. Ocorre, possivelmente, dentro das ICTs ou mesmo dos Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs, um desconhecimento sobre a possibilidade de se recorrer a esse benefício ou mesmo uma não familiaridade com a natureza do processo.

O objetivo dessa pesquisa é verificar o grau de adesão ao programa de trâmite prioritário de processos de patentes para depositantes ICT, entre os onze Institutos Federais de Educação, instalados na região Nordeste do Brasil.

Para o alcance do objetivo proposto nesta pesquisa, a metodologia adotada fundamenta-se nos pressupostos de uma abordagem quali-quantitativa, uma vez que incluirá dados quantitativos acerca dos números de pedidos de patentes, *backlogs* e, também, os aspectos qualitativos relacionados à discussão sobre as requisições de trâmites prioritários dessas patentes advindas de ICTs, dos 11 (onze) Institutos Federais do Nordeste.

Para isso, levando em consideração os pedidos de patente depositados no INPI entre de 01 de janeiro de 2009 a 25 de outubro de 2021.

Tempo de trâmite dos depósitos dos IFs-Ne

Os IFs-Ne são exemplos de entidades que são atingidas pela demora por parte do INPI na tomada das decisões finais, sejam elas deferindo a expedição de cartas-patentes ou as indeferindo, como ocorre na maioria dos casos dos IFs-Ne.

Entre os 11 IFs-Ne, percebe-se que cinco deles: IFMA, IFPI, IFRN, IFAL e o IFS, no período analisado, não tiveram cartas-patentes expedidas. Esse fato é importante pois, estes IFs efetuaram juntos um total 153 pedidos de depósitos de patentes, isso representa 34,54% de todos os depósitos efetuados pelos IFs-Ne.

Entre estes 5 (cinco) institutos é percebido que todos, sem exceção, são atingidos pela demora para tomada de uma decisão definitiva por parte do INPI, fato esse, que por exemplo pode fragilizar seus processos de transferência de tecnologia, visto que, não se tem nesse caso de fato um direito (carta-patente), e sim uma “perspectiva de direito” sobre uma futura proteção através da expedição uma carta-patente.

Há casos emblemático como o do depósito n.º PI 0903171-5, efetuado pelo IFMA em 26/05/2009, que só teve uma decisão definitiva por parte do INPI, nesse caso pelo seu arquivamento, apenas em 09/03/2021, ou seja, 11 anos e nove meses após seu depósito.

Outros fatos a serem destacados são, primeiro em relação ao IFAL que só iniciou seus processos de depósitos no INPI, apenas no ano de 2017. Em relação aos outros IFs-Ne, o IFAL foi o instituto que mais adiou o processo de proteção de suas invenções no INPI.

Já o IFS é o único dos institutos analisados que não apresentou depósitos de patentes no INPI entre 21.11.2018 e 22.11.2022, desta forma, já são 4 anos que o IFS não efetua qualquer depósito de patente.

Os institutos federais do Ceará, Paraíba, Pernambuco, do Sertão Pernambucano, da Bahia e Baiano, apresentaram no mesmo período, 290 depósitos de patentes, isso representa 65,46% de todos os depósitos dos IFs-Ne. Desses 240 depósitos, 26 tiveram suas cartas-patentes expedidas, sendo 23 através do trâmite normal e 3 (três) através do modelo de trâmite prioritário para ICT, assim, apenas 8,96% do total de depósitos tiveram expedição de carta-patente.

Quando verificamos o tempo para expedição, foram identificados que dentro do trâmite normal, tais expedições ocorreram entre 4 (quatro) anos e dez meses, até 9 (nove) anos e quatro meses, portanto, também há nesses casos, um demora excessiva por parte do INPI para tomada decisão. E o IFBA como único instituto a utilizar do modelo prioritário em relação aos demais IFs-Ne, já em relação ao tempo para expedição das cartas-patentes no modelo prioritário, as mesmas levam em média entre 2 (dois) e onze meses.

O custo estimado de uma patente no trâmite normal INPI

Os custos de manutenção de um pedido de patente no Brasil, dependem das diversas taxas a serem pagas durante o tempo que os depósitos de patentes se encontram ativos no INPI, são taxas de depósito, exigências, requerimentos e principalmente as taxas correspondentes aos pagamentos das anuidades de patentes,

esse sim, o maior custo a ser considerado. Para as instituições de pesquisa, como é o caso dos IFs-Ne, esse valor é considerável, principalmente em virtude dos recorrentes cortes no orçamento dessas instituições, o que diminui consideravelmente os valores que cada instituição reserva anualmente para proteger seus ativos intelectuais, como é o caso das patentes.

Mesmo assim, para esse tipo de depositante existe a possibilidade da redução dos custos de patenteamento de suas invenções. As ICTs têm a possibilidade, desde que a solicitem, à redução desses custos para quase a totalidade dos serviços prestados pelo INPI, em até 60%, conforme estabelecidos pela Resolução INPI PR nº 251/2019, (INPI, 2019).

É importante para os IFs-Ne, a análise até onde é suportável os custos que anualmente os seus pedidos de patentes geram para serem mantidos ativos junto ao INPI, sejam os custos, da utilização do trâmite normal, ou através do modelo de trâmite prioritário para ICTs.

Os custos para expedição e manutenção de uma carta-patente, forma-se basicamente pelo conjunto das taxas correspondentes ao depósito de pedido de patente, pelo requerimento de exame, do pagamento das anuidades e pela expedição de carta-patente. Em outros casos também, por opiniões preliminares, cumprimento de exigências, manifestações sobre a invenção, restauração ou desarquivamento de pedido, (Ziomkowski, Gonçalves, Matei, 2021) e Garcez Júnior (2015).

A média do custo total com um pedido de patente de invenção em 2022 no INPI, seria de aproximadamente R\$ 24.725,00 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Quando da aplicação do desconto de 60% estabelecidos pela Resolução INPI PR nº 251/2019 os custos obrigatórios, opcionais e estimados, ficariam em média em R\$ 9.890,00 (nove mil, oitocentos e noventa reais).

Esses valores podem ser reduzidos quando não houver as ocorrências de serviços opcionais e estimados para os pedidos que não utilizam o trâmite prioritário na modalidade patentes ICTs. Tais valores serão reduzidos para R\$ 23.460,00 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta reais), e para R\$ 9.384,00 (nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais) para os pedidos atingidos pela Resolução INPI PR nº 251/2019, portanto, ocorrendo uma redução de 5,12% a menor quando considerados todos os custos obrigatórios, opcionais e estimados.

Anuidade de pedido de patente de invenção

Durante todo o processo do pedido de depósito de patente até a emissão da carta-patente, o titular do pedido realizará de forma obrigatória ou opcional o pagamento de taxas diversas. Entre as taxas obrigatórias está a retribuição relativa às anuidades do pedido, tais taxas começam a contar do início do terceiro ano, e se estendem até o fim da vigência da patente, no Brasil de 20 anos para patente de invenção e 15 anos para patente de modelo de utilidade. Conforme o art. 86 da LPI, o não pagamento das anuidades acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente, (BRASIL, 1996).

O manual Básico para Proteção por Patentes de Invenções, Modelos de Utilidade e Certificados de Adição, em sua última versão de julho de 2021, define anuidade como:

Retribuição anual a que estão sujeitos os pedidos de patente e de certificado de adição de invenção, bem como as patentes e certificados de adição de invenção já concedidos. Os objetivos são de assegurar o andamento do pedido de patente ou de certificado de adição de invenção enquanto estes não forem concedidos, ou seja, ao longo do período de tramitação do processo e assegurar a manutenção dos direitos conferidos após a concessão da patente ou do certificado de adição de invenção (INPI, 2021).

Tais anuidades devem ser pagas a partir do início do 3º ano conforme tabela 1 contados após o depósito da patente.

Tabela 1 Custo das anuidades para manutenção de uma patente no INPI

Anuidade de pedidos de patente de invenção antes da expedição da carta-patente			
Código	Serviço	Valor (em real)	Valor com desconto
220	no prazo ordinário	R\$ 295,00	R\$ 118,00
221	no prazo extraordinário	R\$ 590,00	R\$ 236,00
Anuidade de pedidos de patente de invenção no prazo ordinário posteriormente a expedição da carta-patente			
Código	Serviço	Valor (em real)	Valor com desconto
222	do 3º ano ao 6º ano	R\$ 780,00	R\$ 312,00
224	do 7º ano ao 10º ano	R\$ 1.220,00	R\$ 488,00
226	do 11º ano ao 15º ano	R\$ 1.645,00	R\$ 658,00
228	do 16º ano em diante	R\$ 2.005,00	R\$ 802,00
Anuidade de pedidos de patente de invenção no prazo extraordinário posteriormente a expedição da carta-patente			
Código	Serviço	Valor (em real)	Valor com desconto
223	do 3º ano ao 6º ano	R\$ 1.565,00	R\$ 626,00
225	do 7º ano ao 10º ano	R\$ 2.440,00	R\$ 976,00

227	do 11º ano ao 15º ano	R\$ 3.295,00	R\$ 1.318,00
229	do 16º ano em diante	R\$ 4.005,00	R\$ 1.602,00

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do INPI (2022).

O custo estimado de uma patente no INPI via trâmite prioritário para ICTs

De acordo com a lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, (BRASIL, 2004) que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, alterada pela lei nº 13.243, de 2016 e pelo Decreto nº 9.841, de 2019, traz em seu art. 2º e inciso V, a definição de ICT como sendo:

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos.

Já a lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), que Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, define em seu art. 6º e inciso VIII, que os Institutos Federais têm por finalidades e características “realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico”.

Portanto, considerando que todos os IFs, por sua finalidade são contemplados pela Resolução INPI PR nº 251, de 2 de outubro de 2019, desta forma, terão desconto com redução de até 60% nos valores de retribuição.

Como citado anteriormente, tal desconto não são aplicáveis nos casos de: pedido de devolução de prazo por impedimento do interessado; certidão de atos relativos aos processos; certidão de busca por titular; expedição de segunda via de carta-patente ou de certificado de adição de invenção; cópia oficial para efeito de reivindicação de prioridade unionista; cópia reprográfica simples; restabelecimento de direitos para entrada na fase nacional do PCT, INPI (2019).

A média do custo total com um pedido de patente de invenção no INPI, seria de aproximadamente R\$ 11.832,00 (onze mil, oitocentos e trinta e dois reais), quando da aplicação do desconto de 60% estabelecidos pela Resolução INPI PR nº 251/2019 e considerando todos os custos obrigatórios, opcionais e estimados.

Esses valores podem ser reduzidos quando não houver as ocorrências de serviços opcionais e estimados para os pedidos que utilizem o trâmite prioritário na modalidade patentes ICTs, fato que não ocorre com muita frequência. Tais valores poderão ser reduzidos para R\$ 11.326,00 (onze mil, trezentos e vinte seis reais), portanto, ocorrendo uma redução de 4,28% a menor quando considerados todos os custos obrigatórios, opcionais e estimados.

Quando a comparação dos custos é realizada entre os de um pedido de patente de invenção, ponderando que uma ICT não realize a opção pelo trâmite paritário, seus custos em média poderiam ser de até R\$ 9.890,000 (nove mil, oitocentos e nove reais) e de R\$ até R\$ 11.832,00 (onze mil, oitocentos e trinta e dois reais) quando da utilização do trâmite prioritário, desta forma, o custo de um pedido de carta-patente via trâmite prioritário para ICTs seria de R\$ 1.942,00 (um mil, novecentos e quarenta e dois reais), a maior em relação ao trâmite normal.

Os custos dos pedidos de patente de invenção do IFPB e IFBA

Os 11 (onze) institutos federais da Região Nordeste, durante o período compreendido na pesquisa, ou seja, entre 01 de janeiro de 2019 e 25 de outubro de 2021, depositaram 443 (quatrocentos e quarenta e três) pedidos de patentes no INPI. Desses, apenas 26 (vinte) tiveram suas cartas-patentes expedidas, isso representa apenas 5,87% de todos os depósitos efetuados no período. Os IFs-Ne que obtiveram suas cartas-patentes foram: o IFCE com 01 (uma), o IFPB com 03 (três), o IFPE com 01 (uma), o IF Sertão-PE com 05 (cinco), o IFBA com 12 (doze) e o IF Baiano com 04 (Quatro).

O Instituto Federal Paraíba é o maior depositante de toda a Região Nordeste entre os 11 IFs com 81 (oitenta e um) depósitos efetuados, portanto 18,28% de todos os depósitos da região Nordeste durante o período pesquisado são de origem do IFPB.

Já o Instituto Federal da Bahia no mesmo período, efetuou 46 (quarenta e seis) depósitos, o que representa 10,38%, do total da região, mas é importante destacar que dos 46 (quarenta e seis) depósitos, 12 (doze) tiveram suas cartas-patentes expedidas, representando 26,08% um expressivo percentual em relação aos outros IFs da região. Entre esses pedidos, 09 (nove) tiveram o requerimento de trâmite prioritário admitido pelo INPI, e desses, 3 (três) já tiveram suas cartas-patentes expedidas.

Por essas razões, a escolha do IFPB e do IFBA para realizar uma comparação em relação aos custos de seus depósitos de patentes.

O Instituto Federal da Paraíba como dito acima, até a data da pesquisa possuía 81 (oitenta e um) pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade, como titular

ou como coautor da invenção. Desses 64 (sessenta e quatro) deles tem o IFPB como titular e responsável por manter a manutenção desses pedidos através dos pagamentos das retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

Os custos totais para manutenção desses pedidos no INPI até o dia 22.09.2022 eram de R\$ 36.027,00 (trinta e seis mil, e vinte sete reais), mesmo com esses valores aplicados, compreendendo o período de 10 de outubro de 2013 (data do primeiro pedido de patente registrado no INPI pelo IFPB), a 27.09.2021 (último pedido de patente registrado pelo IFPB no INPI) só foram expedidas duas cartas-patentes conforme quadro 1, e tendo o IFPB como titular e responsável por manter a manutenção desses pedidos através do pagamento das retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

O primeiro teve seu pedido formulado no INPI em 10.10.2013 e sua carta-patente só foi expedida em 29.03.2022, ou seja, 08 anos e 05 meses (3.092 dias) para a expedição da carta-patente. O segundo pedido é datado de 27.05.2014 e sua carta-patente só foi expedida em 09.07.2019, 07 anos e 10 meses (2.862 dias) para a expedição da carta-patente.

Os custos totais a serem apresentados a seguir, levam em consideração os custos incorridos por exemplo de: Depósito do pedido, requerimento de exame, cumprimento de exigência, manifestação sobre invenção em 1ª instância, expedição carta-patente, anuidades, entre outras. E que constavam como pagos na base de dados INPI até o dia 22 de setembro de 2022.

Quadro 1 Custo total das cartas-patentes expedidas tendo o IFPB como titular e responsável por manter a manutenção.

Data do Depósito	Valor Aplicado	N.º do Pedido	Cliente
27/05/2014	R\$ 1.760,00	BR 20 2014 013581 8	IFPB
10/10/2013	R\$ 2.089,00	BR 10 2013 027258 2	IFPB

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados recuperados na base do INPI (2022).

Nesse mesmo período analisado o IFPB teve uma outra carta-patente expedida com o nº do pedido BR 10 2014 028961 5 B1, mas essa em coautoria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN e sendo essa universidade responsável por manter a manutenção desses pedidos através dos pagamentos das retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

O Instituto Federal da Bahia, no mesmo período da pesquisa apresentava 46 pedidos de patentes de invenção e de modelo de utilidade, com o titular e com o coautor

dos pedidos. Desses 42 deles tem o IFBA como titular e responsável por manter a manutenção desses pedidos através dos pagamentos das retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

Os custos totais para manutenção desses pedidos totalizavam até o dia 22.09.2022 o montante de R\$ 42.380,00 (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta reais), com esses valores aplicados de 11.09.2009 a 29.07.2021, tendo o IFBA 12 cartas-patentes conforme quadro 2, expedidas como titular e responsável por manter a manutenção desses pedidos através dos pagamentos das retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

O primeiro teve seu pedido formulado no INPI em 24.12.2010 e sua carta-patente só foi expedida em 06.03.2018, ou seja, 07 anos e 02 meses (2.629 dias) para a expedição da carta-patente. O último pedido é datado de 30.07.2020 e sua carta-patente foi expedida em 08.09.2021, 01 ano e 01 mês (405 dias) para a expedição da carta-patente, observação a ser feita é que esse utilizou-se do trâmite prioritário para ICTs.

Quadro 2 Custo total das cartas-patentes expedidas tendo o IFBA como titular e responsável por manter a manutenção

Data do Depósito	Valor Aplicado	N.º do Pedido	Cliente
30/07/2020	R\$ 1.174,00	BR 10 2020 015506 7	IFBA
24/12/2010	R\$ 2.083,00	MU 9002752-3 Y1	IFBA

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados recuperados na base do INPI (2022).

Por outro lado, quando comparado os dados dos pedidos que se encontram nos estágios de trâmite prioritário para ICTs e os pedidos já concedidos, o IFPB não aplicou recursos para o despacho com o (código 28.30) e os custos com a manutenção dos dois pedidos que tiveram carta-patente expedida (código 16.1) foram de R\$ 3.849,00 (três mil, oitocentos e quarenta e nove reais), ou seja, 10,68% de todo o valor aplicados até o dia 22.09.2022.

Já o IFBA com o trâmite prioritário para ICTs (código 28.30), os custos são de R\$ 6.806,00 (seis mil, oitocentos e seis reais) 16,05%, e com as patentes que já foram expedidas pelo INPI (código 16.1) o custo até o dia 22.09.2022 é de R\$ 20.228,00 (vinte mil, duzentos e vinte e oito reais), ou seja, 47,73% de todos os recursos aplicados pelo IFBA para a manutenção desses pedidos através dos pagamentos das retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

Observa-se que IFPB e o IFBA, estão trabalhando de formas opostas, pois o IFPB tem sua grande parte dos pedidos ainda em estágio inicial, enquanto o IFBA tem seus

pedidos em outros estágios, principalmente de solicitações em trâmite prioritário, e com cartas-patentes já expedidas. Uma observação importante deve ser feita, das 12 cartas-patentes do IFBA, 03 (três) foram obtidas após a solicitação do trâmite prioritário para ICTs: BR 10 2020 015506 7 B1; BR 10 2019 000139 9; BR 10 2016 012472 7.

Ecosistemas internos de Inovação dos NIT's do IFs da região Nordeste

Ecosistema de inovação vem da ideia de uma comunidade de atores que convivem no mesmo ambiente, e que realizam constantes trocas de conhecimento, inclusive no setor público, quando eles buscam através da interação entres esses atores, a busca de novas soluções para resolver os problemas de nosso dia a dia (GOMES et al, 2018).

Inseridos dentro desse ecossistema de inovação, os institutos federais que foram criados a partir da lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, tornam-se importantes atores desse sistema. A seguir demonstraremos como se encontram estruturados internamente cada um dos IFs-Ne, como também, em relação aos instrumentos normativos internos que regem seus sistemas de inovação, através de informações retiradas de documentos oficiais e dos sites institucionais de cada um deles.

Para compreendermos melhor como os institutos tratam a respeito do trâmite prioritário para ICTs, apresentaremos os resultados do questionário que foi aplicado aos IFs-Ne no dia 14 de outubro de 2021, que tratava da adesão deles ao modelo de trâmite prioritário de processos de patentes para depositantes ICTs do INPI.

Tais informações foram obtidas a partir de respostas dos institutos fornecidas através da plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação "fala.br" da Controladoria-Geral da União.

As respostas apresentadas pelos 11 IFs-Ne, possibilitam a identificação de alguns pontos, como por exemplo, mesmo com a possibilidade de adesão ao modelo de trâmite prioritário pelas ICTs, em nosso caso mais especificadamente os IFs-Ne, e diferente do que os institutos apresentaram em suas respostas, dos quatro institutos que confirmavam a utilização do modelo prioritário, só há de fato, a adesão do IFBA. Os outros 10 institutos ainda realizam seus depósitos de patentes através do trâmite normal junto ao INPI.

Não há a existência de documentos normativos dos IFs-Ne, tais como: regimento, norma, portaria, resolução, ou qualquer outro documento que possa orientar e/ou estimular a adesão dos institutos ao modelo do trâmite prioritário, fato este que pode estar diretamente relacionado a falta de mão de obra que possa realizar as atividades

inerentes a proteção e transferência das tecnologias dos IFs. Na sua grande maioria, eles não possuem em seus quadros pessoal suficiente para realizar as mais diversas atividades que são pertinentes aos NITs.

E por fim, em suas respostas a maiorias dos institutos reconhecem as vantagens de utilização do modelo prioritário para as ICTs, principalmente pela efetiva redução de tempo para análise e tomada de decisão por parte do INPI para os pedidos de patentes depositados por essas ICTs.

Considerações Finais

Como verificado neste trabalho, o tempo médio de espera por análise e proferimento de patentes no Brasil ainda é elevado. Fato este que levou o exame de patentes no Brasil a figurar entre um dos mais demorados de todos os países-membros da OMC. Enquanto aguardam as devidas análises, os inventores não têm a garantia de proteção e, conseqüentemente, de uso exclusivo da tecnologia proposta. Para o sistema de inovação nacional, torna o país pouco atrativo e desinteressante aos investidores externos e internos.

Os IFs do Nordeste, também acabam sendo atingidos pela demora excessiva que esses pedidos de patentes ficam “parados” no INPI. Temos casos de pedidos esperando decisão a mais de 12 (doze) anos, como é o caso de um pedido do IFBA. Em relação ao tempo da expedição das cartas-patentes o tempo também é demorado, na sua maioria com mais de 7 (sete) anos, chegando até 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses.

O trâmite prioritário de patentes deve ser encarado estrategicamente pelos NITs nos IFs-Ne, pois através dele é possível minimizar o problema de backlog no sistema nacional de inovação. Situação essa que gera, para os seus diversos atores do sistema, uma enorme insegurança jurídica e conseqüentemente desestimulando os investimentos em PD&I no país.

Portanto, ficam claras as vantagens que a adesão ao trâmite prioritário de patentes para ICTs podem trazer para os que aderem a esse modelo, como o tempo reduzido para uma tomada de decisão definitiva por parte do INPI, como também, o custo do trâmite prioritário para patentes de ICTs que não é muito diferente do custo normal no INPI.

Referências

Abreu, J. C. D. (2017). *Prospecção tecnológica aplicada na otimização da concessão de patentes no Brasil: estudo de caso em patentes de medicamentos imunossupressores*. [Tese de Doutorado em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento]. Repositório Institucional da UFRJ.

- <https://www.ie.ufrj.br/images/IE/PPED/Teses/2017/Jussana%20Cristina%20de%20Abreu%20.pdf>
- Barbosa, D. B. (2013). A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. In Barbosa, D. B., *Ensaios e estudos de Propriedade Intelectual*. Lumen Juris.
<https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/a-inexplicvel-poltica-pbli-ca-por-trs-do-pargrafo-nico-do-art.-40-pargrafo-nico-do-cpi.96-agosto-de-2013.pdf>
- Brasil, L. (2004). *Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004*. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Diário Oficial da União.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
- Brasil, L. (2008). *Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008*. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
- Brasil, L. (2016). *Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016*. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm
- Garcez Júnior, S. S. (2015). A evolução de pedidos de patente com análise pendente no INPI: construindo alternativas para proteção do depositante e diminuição do backlog. [Dissertação de mestrado em Ciência da Propriedade Intelectual]. Repositório Institucional da UFS.
https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/3410/1/SILVIO_SOBRAL_GARCEZ_JUNIOR.pdf
- Garcez, S. S., & Moreira, J. D. J. D. S. (2017). O backlog de patentes no Brasil: o direito à razoável duração do procedimento administrativo. *Revista Direito GV*, 13, 171-203. <https://doi.org/10.1590/2317-6172201708>
- Gomes, L. A. de V., Facin, A. L. F., Salerno, M., & Ikenami, R. K. (2018). Unpacking the innovation ecosystem construct: Evolution, gaps and trends. *Technological Forecasting & Social Change*, 136, 30-48.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.11.009>
- Guedes, I. L. B., & Sartori, R. (2017). Backlog: razões, impactos e soluções. [comunicação ora]. *X Encontro Internacional de Produção Científica*, Maringá, PR, Brasil.
<https://proceedings.science/epcc/trabalhos/backlog-razoes-impactos-e-solucoes?lang=pt-br>
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). (2016). Presidência. Diretoria Executiva. Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON). *Boletim mensal de propriedade industrial: estatísticas preliminares 2016*. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/arquivos/documentos/boletim-mensal-de-propriedade-industrial/bmpi-dez-2016.pdf>
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). (2017). *Relatório de Atividades INPI 2017*. Rio de Janeiro: INPI. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/relatorio-de-atividades-inpi-2017-versao-portugues.pdf>
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). (2018). Relatório de Atividades. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/relatorio-de-atividades-inpi-2018.pdf>
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). (2019). *Tabela de Retribuições dos Serviços Prestados Pelo INPI*. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/tabelas-de-retribuicao/tabela-patentes.pdf>
- Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). (2019). *Estatísticas Preliminares*. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/arqu>

- ivos/documentos/boletim-mensal-de-propriedade-industrial/bmpi-out-2019.pdf Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). (2021): *Guia Básico de Patente*. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico>
- Oxford Advanced Learner's Dictionary. (2018). *Oxford advanced learner's dictionary of current English*.
- Santos, I. J. S., Amaral, Y. S., Alves, F. F., & Gava, R. (2015). Propriedade Intelectual na Universidade Federal de Viçosa: Uma Análise da Gestão Por Meio dos Documentos de Patentes. *Cadernos de Prospecção*, 8(2), 255. <https://doi.org/10.9771/s.cprosp.2015.008.029>
- Silva, E. M. da, Silva, Érik J. F. da, Oliveira, R. B. de, & Silva, A. F. da. (2022). Prospecção no Âmbito da Produção de Antioxidantes Naturais para Inserção no Mercado Alimentício. *Cadernos de Prospecção*, 15(1), 245–260. <https://doi.org/10.9771/cp.v15i1.43058>
- The five IP offices. (IP5). (2019). *IP5 Statistics Report 2019*. <https://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2019edition>
- Ziomkowski, P., Gonçalves, A. N., & Matei, A. P. (2021). Critérios Adotados por Universidades Públicas Brasileiras para a Manutenção ou o Abandono de Patentes. *Cadernos de Prospecção*, 14(2), 364. <https://doi.org/10.9771/cp.v14i2.33112>

ABSTRACT:

The national system for exploiting industrial property, whose protection works through the granting of registrations and patents, is relevant for the country's technological development. In the case of patents, the large increase in requests received by industrial property offices generates what has been called a backlog. The objective of this work was to verify the degree of adherence to the program of priority processing of patent processes for depositors of Scientific and Technological Institutions - ICTs, among the eleven Federal Institutes of Education in the Northeast. However, it is perceived that adherence to the priority procedure for ICT patents is still something little explored.

KEYWORDS: Patentes; INPI; Federal institutes; Priority procedure.

RESUMEN:

El sistema nacional de explotación de la propiedad industrial, cuya protección funciona a través del otorgamiento de registros y patentes, es relevante para el desarrollo tecnológico del país. En el caso de las patentes, el gran incremento de solicitudes recibidas por las oficinas de propiedad industrial genera lo que se ha denominado backlog. El objetivo de este trabajo fue verificar el grado de adhesión al programa de tramitación prioritaria de procesos de patentes para depositantes de Instituciones Científicas y Tecnológicas - TIC, entre los once Institutos Federales de Educación del Nordeste. Sin embargo, se percibe que la adhesión al procedimiento de prioridad de patentes TIC es aún algo poco explorado.

PALABRAS CLAVE: Patentes; INPI; Institutos federales; Procedimiento prioritario.