

# A integração formal do *Patent Prosecution Highway* (PPH) no âmbito do *Patent Cooperation Treaty* (PCT)

Uma análise juseconômica

DANY RAFAEL FONSECA MENDES

ADALBERTO AMORIM PINHEIRO

MICHEL ANGELO CONSTANTINO DE OLIVEIRA

CECÍLIA BARBOSA MACÊDO CORREA

## Sumário

1. Introdução. 2. Objetivo. 3. Metodologia. 4. Entendendo o processo. 5. A proposta de integração formal do PPH ao PCT. 6. Conclusão.

Dany Rafael Fonseca Mendes é mestre pela Universidade Católica de Brasília; especialista pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Consultor do Ministério da Saúde.

Adalberto Amorim Pinheiro é advogado. Graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Pós-Graduado pela UCP-PT. Mestre pela UCP-PT/Rev. UFMG.

Michel Angelo Constantino de Oliveira é doutorando pela Universidade Católica de Brasília e mestre pela UCDB.

Cecília Barbosa Macêdo Correa é advogada, professora e mestranda pela Universidade Católica de Brasília.

## Introdução

Durante uma visita do presidente Barack Obama ao Brasil, em março de 2011, estava prevista a assinatura de um acordo entre o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), escritório responsável pelos registros de propriedade industrial naquele país, e o INPI<sup>1</sup>, autarquia responsável por esses registros no Brasil. Em linhas gerais, tratava-se da adoção de um sistema de exame conjunto de patentes (mais detalhadamente explicado no item 4, “Entendendo o processo”, e já adotado

<sup>1</sup> Criado pela Lei nº 5648, de 11 de dezembro de 1970 (BRASIL, 1970), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial é a autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria. Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, as concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na estrutura da Administração Pública, o INPI está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com sede e foro no Distrito Federal (INPI, 2012).

por diversos países) entre as duas instituições de exame e concessão de direitos de propriedade industrial. Contudo, a assinatura do acordo não ocorreu, e, até o momento, o governo brasileiro, apesar de haver um acordo procedimental parecido em curso envolvendo países da América do Sul, o Sistema de Cooperação Regional em Propriedade Intelectual (PROSUR<sup>2</sup>), ainda não tem uma posição política sobre a adoção do PPH, seja por meio de acordos bilaterais como o que se propunha naquele momento, seja por meio da institucionalização formal do *Patent Prosecution Highway* no âmbito de um tratado procedimental sobre patentes, o *Patent Cooperation Treaty*, administrado pela WIPO<sup>3</sup>, cuja explanação técnica se dará nos itens 4 (“Entendendo o processo”) e 5 (“A proposta de integração formal do PPH ao PCT”).

No estudo da Propriedade Intelectual (PI) e de seus impactos sobre a taxa de inovação<sup>4</sup> e o índice de desenvolvimento dos países, caso se pretenda enxergar o cenário como um todo, não é possível se ater a uma visão estanque, limitada a esta ou aquela área do conhecimento. Além de especialistas das ciências exatas, biológicas e da engenharia, profissionais de outros campos da ciência, como advogados e economistas, têm-se envolvido cada vez mais na discussão sobre o tema no Brasil, visto que, em países desenvolvidos, essa interface já é uma realidade; essa compreensão é crucial para qualquer país que almeje sua inserção estratégica no âmbito

---

<sup>2</sup> O PROSUR “conta com a participação de nove países da região – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai – e o apoio financeiro e logístico do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). O projeto promove a integração crescente das atividades dos Escritórios envolvidos, com o objetivo de propiciar a celeridade e a qualidade necessárias para consolidar um ambiente ampliado de proteção dos direitos de PI na região, além de oferecer maior segurança jurídica aos usuários do sistema e servir como elemento para atração de investimentos e transferência de tecnologia para a América do Sul. O PROSUR prevê, entre outros, o estabelecimento de: uma estrutura de gerenciamento comum; um portal único; bases de dados integradas; colaboração em exames. Já são visíveis os seguintes resultados: um formulário único para o depósito *on-line* de marcas na região; o desenvolvimento da ferramenta eletrônica *e-Pec*, para colaboração em exames de patentes; o portal único – [www.prosur.org.ar](http://www.prosur.org.ar); além da aproximação entre os escritórios de inúmeros projetos de colaboração na região” (INPI, 2013).

<sup>3</sup> A *World Intellectual Property Organization* (WIPO) é uma entidade internacional de Direito Internacional Público com sede em Genebra, Suíça, integrante do sistema das Nações Unidas. Criada em 1967, é uma das 16 agências especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU) e tem por propósito a promoção da proteção da propriedade intelectual ao redor do mundo, por meio da cooperação entre Estados, e o uso da propriedade intelectual como meio de promoção da inovação e criatividade. Atualmente, é composta de 187 Estados-Membros e administra 24 tratados internacionais. Em resumo, a WIPO trabalha com Estados-Membros e as partes interessadas para melhorar a compreensão e respeito por propriedade intelectual no mundo todo, fornecendo análises econômicas e estatísticas, e contribuindo, com soluções baseadas em propriedade intelectual, para o enfrentamento de desafios globais (WIPO, 2014).

<sup>4</sup> Para uma descrição da evolução do conceito de inovação ocorrida entre as edições de 1997 e 2005 do Manual, ver Mendes, Oliveira e Pinheiro (2013), em *Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação: avaliação do marco regulatório e seus impactos nos indicadores de inovação*.

da sociedade do conhecimento. Embora cada profissional carregue consigo a proposição de dar maior destaque à sua área de competência, neste contexto não é possível a um advogado que queira se fazer entender, por exemplo, debater apenas os aspectos legais relacionados à PI.

Antes de elucidar o significado de PPH, dadas as diferentes áreas de formação do público a que se destina este trabalho, é preciso retornar aos três requisitos legais de patenteabilidade, regulados tanto pelo art. 27 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS<sup>5</sup>) quanto pelo art. 8º Lei de Propriedade Industrial (LPI<sup>6</sup>): novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Para o cumprimento do primeiro requisito, os escritórios responsáveis pela aplicação das normas de propriedade industrial, função do INPI no caso do Brasil, precisam realizar uma busca de anterioridade, que é uma pesquisa para averiguar se é realmente nova a invenção para a qual se almeja a concessão da patente. Na prática, a busca de anterioridade é uma investigação

mundial, em que o examinador procura por patentes, artigos ou quaisquer outros registros capazes de classificar a invenção como algo pertencente ao estado da técnica<sup>7</sup>. Em resumo, diante de um registro com data anterior ao pedido de patente, encontrado pelo examinador ou apontado por terceiro durante o processo de proteção, a invenção é dada como conhecida em seu campo tecnológico, e, por não atender à condição de novidade legalmente estabelecida, a patente não deve ser concedida pelo escritório responsável por seu exame – aliás, o requerente pode até receber a carta-patente, como não raro acontece, mas, nesse caso, nos termos da legislação vigente (Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), o titular estará sujeito a sucumbir diante de eventual processo administrativo, ou ação judicial, para declaração de nulidade do título.

Embora assim esteja delimitado no resumo deste estudo, o PPH não pode ser traduzido para Exame Acelerado de Patentes, tampouco se encaixa em sua tradução literal (Investigação Expressa de Patentes), pois, conquanto tenha seus efeitos diretos na redução do prazo de apreciação do pedido de patente, suas raízes estão fincadas na busca de anterioridade. Idealizado pelo Escritório de Patentes Japonês, tendo sido lançado em conjunto com o USTO em 2006, o PPH é um acordo técnico no qual os contratantes podem – ou devem, dependendo do nível de coercibilidade do pacto – utilizar-se dos relatórios de busca de anterioridade elaborados pelo escritório de patentes dos demais pactuantes, validando-os para a análise

---

<sup>5</sup> O Acordo TRIPS (do inglês *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) é um tratado multilateral, integrante do conjunto de acordos assinados no final de 1994, durante a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) – nascida em 1º de janeiro de 1995, a OMC é uma das agências especializadas da Organização das Nações Unidas (ONU) e todas as suas realizações são o resultado das negociações das quais é foro. A maior parte do trabalho da Organização vem das negociações ocorridas entre 1986 e 1994, chamadas de Rodada Uruguai de Negociações, e daquelas ocorridas no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT, sigla em inglês). Atualmente, a OMC é o foro anfitrião de novas negociações, no âmbito da “Agenda de Doha para o Desenvolvimento”, lançado em 2012. Além das negociações comerciais, a Organização desenvolve, entre outros papéis, a implementação e monitoramento de acordos comerciais, a solução de controvérsias no âmbito da Organização, a construção de capacidades comerciais nos países em desenvolvimento e a divulgação do trabalho da Agência (World Intellectual Property Organization – WIPO, 2014). No Brasil, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio foi ratificado por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994).

<sup>6</sup> Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (BRASIL, 1996).

---

<sup>7</sup> A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 11, define: “Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17” (BRASIL, 1996).

da pretensão do depositante sobre o referido direito de propriedade industrial.

Lastreada no discurso de celeridade e de redução de custos do sistema internacional, a WIPO, provocada pelos três maiores escritórios de PI do mundo, conhecidos por Trilateral<sup>8</sup>, trouxe o tema do PPH para o âmbito de discussão de melhorias técnicas no PCT<sup>9</sup>, mais especificamente para o Grupo de Trabalho sobre o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes<sup>10</sup>. A intenção demonstrada pelo relatório da Organização é internalizar a discussão sobre a sugestão de inserção formal do procedimento no PCT, para, diante da aprovação da proposta, tornar a utilização do PPH compulsória para todos os 147 Estados-Membros do Tratado.

Num primeiro momento (item 4), em razão da interface da matéria com as diversas áreas do conhecimento, o que pode dificultar a visualização dos procedimentos gerais, parte do fluxo processual do sistema internacional de patentes será exposta. Mais à frente, será abordada a proposta do PPH (item 5), com a consequente abordagem das posições favoráveis (item 5.1.), considerados benefícios pela metodologia aqui proposta, e das desfavoráveis

(item 5.2.), considerados os custos pela análise em andamento, à sua entrada no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. Estabelecidos os conceitos primordiais e apresentados os prós e contras da inserção do procedimento no fluxograma do PCT, restará a conclusão (item 6), com os apontamentos que evidenciam que as modificações propostas pelos signatários do Trilateral, projetam seus efeitos práticos para além da redução de custos e de prazo no exame dos pedidos de patentes, o que sugere possível impacto nos indicadores do Brasil em relação à utilização do sistema internacional de patentes.

## 2. Objetivo

Lastreado na metodologia da Análise Econômica do Direito (AED), mais especificamente na apresentação e análise fática de custos e benefícios, este trabalho ambiciona apresentar uma avaliação inicial sobre a proposta de integração formal do *Patent Prosecution Highway* no âmbito do *Patent Cooperation Treaty*.

## 3. Metodologia

O presente trabalho será pautado pela metodologia da Análise Econômica do Direito e, como essa abordagem não deve estar clara para uma parte dos juristas e economistas convidados à leitura deste texto, cabem alguns esclarecimentos conceituais prévios sobre a AED, também conhecida por Direito & Economia (*Law & Economics*) ou, ainda, por Juseconomia. Por isso, caso queiram, os leitores familiarizados com os conceitos da Análise Econômica do Direito podem saltar esta descrição metodológica (item 3) e ir direto para a discussão do item seguinte (“Entendendo o processo”).

Antes mesmo de apresentar o significado de Análise Econômica do Direito, cumpre esclarecer que a AED não se confunde com

<sup>8</sup>O *Trilateral Co-operation* foi criado em 1983 e reúne o *European Patent Office* (EPO), o *Japan Patent Office* (JPO), e o USPTO. Juntos, os três escritórios detêm aproximadamente 85% dos pedidos de patentes depositados no mundo (OS TÓPICOS..., 2006).

<sup>9</sup>O PCT é um tratado multilateral que permite requerer a proteção patentária de uma invenção, simultaneamente, num grande número de países, por intermédio do depósito de um “único” pedido internacional de patente. O Tratado é administrado pela WIPO e conta com 147 países signatários, entre eles o Brasil. O seu principal objetivo é simplificar e tornar mais econômica a proteção das invenções quando a mesma for pedida em vários países. Um pedido PCT pode ser apresentado por qualquer pessoa que tenha nacionalidade ou seja residente em um Estado-Membro do Tratado.

<sup>10</sup>Instituído para realizar o trabalho preparatório para as questões que exigem submissão à Assembleia do PCT. Mais comumente, trata-se de propostas de alteração dos regulamentos no âmbito do Tratado, mas podem incluir uma grande variedade de assuntos de interesse para os Estados-Membros.

o Direito Econômico, que é o ramo do Direito dedicado ao estudo da atividade econômica (produção e circulação de produtos e serviços) com preocupações acerca da regulamentação do mercado interno do país. Estão relacionados com o Direito Econômico temas que envolvem, por exemplo, problemas concorrenciais que alteram o equilíbrio do mercado, sendo perfeitamente possível realizar uma análise juseconômica destas questões – vide, por exemplo, a proposta de emprego do ferramental da AED ao Direito Econômico em “Cartel – Teoria Unificada da Colusão” (GICO JÚNIOR, 2006).

Se o Direito serve para regular o comportamento humano, a Economia é a ciência social que tem por escopo estudar o comportamento humano diante de recursos escassos. A AED, por sua vez, é o emprego de ferramentas econômicas e de outras ciências afins, também chamadas de sociais, para expandir o alcance do Direito e aprimorar suas normas, notadamente no que se refere à avaliação de possíveis consequências de alterações nas estruturas normativas. A Análise Econômica do Direito, por meio dos instrumentos de exame próprios das ciências econômicas, busca compreender os fatos sociais (diagnose) para antever comportamentos humanos (prognose) diante de possíveis alterações das estruturas de incentivos destes agentes (GICO JÚNIOR, 2010).

Deixando o histórico de surgimento da Escola Juseconômica para outra oportunidade, é importante reconhecer que, apesar da evolução oriunda da separação entre de “ser” (análise positiva) e o “dever ser” (análise normativa), o Positivismo jurídico, devido à sua dificuldade de investigar os fatos sociais, não era capaz de dar respostas satisfatórias à sociedade. Era, então, preciso reestabelecer o diálogo entre o Direito e as demais ciências sociais e, nesse sentido, a AED seria uma alternativa capaz de fornecer: um arcabouço teórico robusto; a possibilidade de levantamento e teste de hipóteses; e, ainda, a flexibilidade necessária à aplicação dos seus instrumentos a situações específicas (GICO JÚNIOR, 2010). Perante esse difícil contexto histórico (pós-Positivismo) de impasses ao avanço da “ciência normal”, surge, reativamente, um novo paradigma científico, ou revolução científica (KUHN, 1998) das ciências jurídicas.

Assim como é rotineiro que se misture AED com o Direito Econômico, é comum que se confunda Economia com termos afeitos ao comércio, como, por exemplo, taxas de juros, cotação de moedas, balança comercial etc. Sob essa influência, na linha dos exemplos supramencionados, as perguntas mais corriqueiramente ligadas às ciências econômicas são: qual a influência das taxas de juros sobre o desenvolvimento de novos empreendimentos? Como a cotação do dólar afetará os índices de inflação? Por que uma balança comercial negativa (em déficit) é considerada um indicador negativo para o país? Etc.

O fato é que, embora se tenha convencionado nomear o conjunto dos temas supramencionados dessa maneira, contraintuitivamente a Economia não se caracteriza pelo seu objeto de estudo e sim por um método de investigação científica (GICO JÚNIOR, 2010). Por isso, outras perguntas (aparentemente não relacionadas com a disciplina) são tão econômicas quanto aquelas do parágrafo anterior, tais como: por que as pessoas respeitam o limite de velocidade nas vias onde há fiscalização eletrônica, mas não o fazem em autoestradas desprovidas desse tipo de controle de velocidade? Por que os inventores preferem guardar suas invenções em segredo<sup>11</sup> (quando conseguem fazê-lo) a solicitar proteção estatal por meio da patente<sup>12</sup>? Por que é tão difícil alugar um imóvel no Brasil?

Por mais estranho que possa parecer, a Economia, por ser um método de investigação científica (característica que a define), é capaz de dar respostas a todas as perguntas dos dois parágrafos anteriores, sendo, portanto, possível estender o método econômico a temas exógenos ao comércio<sup>13</sup>, como poderia ser o caso, por exemplo, de uma análise econômica dos relacionamentos conjugais. Enfim, tudo aquilo que envolve os processos decisórios (comportamento) diante de alternativas pode ser estudado pelo método econômico (GICO JÚNIOR, 2010). Aliás, da maneira como se convencionou nomeá-los, o termo “Método Econômico” deveria estar para a “Economia” da mesma maneira que o “Direito” está para a “Lei” (MENDES, 2014, p. 17), mas essas discussões epistemológicas são demasiadamente complexas para caber numa simples descrição metodológica.

Sendo a Análise Econômica do Direito uma abordagem do Direito por meio dos métodos econômicos de investigação científica, ela pode ser positiva, dedicando-se ao exame do “ser”, ou normativa, debruçando-se sobre a análise do “dever ser”. Então, conforme Gico Júnior (2010), enquanto a AED positiva é voltada ao estudo das consequências de uma regra jurídica ou política pública adotada, a AED normativa é prescrita para os casos que tratam de escolhas entre possíveis normas ou políticas

---

<sup>11</sup> “Os segredos industriais são toda e qualquer informação relativa à fabricação ou que diz respeito ao negócio que é mantida em sigilo, e que, via de regra, propicia a seu detentor algum tipo de vantagem diante de seus concorrentes” (CNI, 2013).

<sup>12</sup> “Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Em contrapartida, o inventor obriga-se a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente” (INPI, 2014).

<sup>13</sup> Um dos pioneiros a se aventurar na aplicação do *approach* econômico a questões exógenas às tradicionalmente enfrentadas pela Economia foi Gary Stanley Becker, agraciado com o Prêmio Nobel de Economia (1992) justamente por estender a análise microeconômica para uma ampla gama de comportamentos e cooperações humanas, como a alocação do tempo dentro das famílias e o crime, por exemplo. Para verificação de uma parte do trabalho do autor no tratamento desses temas, sugere-se “*The Economic Approach to Human Behavior*” (BECKER, 1990).

aplicáveis. Ainda nesse sentido, se, por um lado, a análise positiva pode ser aplicada à verificação dos fatos, a análise normativa pode ser utilizada na investigação de valores.

De qualquer forma, sendo um método, a aplicação mais eficaz da Análise Econômica do Direito é como um meio de se alcançar um fim, e, seja na AED positiva ou na normativa, um jurista só se atreverá a opinar sobre qualquer norma a aplicar, ou decisão a escolher, se os parâmetros dos objetivos a ser perseguidos estiverem pré-determinados. Na identificação de objetivos que serão buscados por uma sociedade qualquer, a Análise Econômica do Direito pode até contribuir, limitadamente, como (mais) uma das ferramentas disponíveis ao estudo entre alternativas possíveis (GICO JÚNIOR, 2010). Logo, a Análise Econômica do Direito é como uma arma (método/meio) que precisa ser apontada para um alvo (objetivo/fim), mas a escolha deste alvo, contudo, não cabe à arma e sim ao seu detentor – ou, no caso desta comparação, ao construtor do armamento, que, em última análise, é a sociedade (MENDES, 2014, p. 18).

Então, de acordo com o modelo básico de atuação proposto para os praticantes da Análise Econômica do Direito, é fundamental deixar claro que este estudo se pautará pela AED positiva, mais especificamente pela fase de diagnóstico, ou seja, pelo estudo da PI como esta se apresenta na atualidade, sem considerar possíveis alterações na estrutura de incentivos que está posta ou, ainda, sem apreciar as possíveis alternativas de escolhas públicas aplicáveis aos DPI. Além de entender as possibilidades e fases de aplicação da AED, para colocá-la em andamento, é fundamental que seus praticantes compreendam alguns pressupostos basilares da Economia, pois, sem o entendimento desses conceitos, os que não são economistas estariam inabilitados a utilizar o ferramental – da mesma

forma que, para aplicar a Análise Econômica do Direito, os que não são juristas têm que se dedicar à inteligência da legislação em exame (MENDES, 2014, p. 19).

Um dos pressupostos fundamentais da Economia é a escassez. Não houvesse insuficiência de recursos, numa primeira análise, provavelmente não haveria problemas. Apesar de não serem infinitos, recursos como o ar atmosférico e a luz do Sol incidente sobre a Terra não causam congestionamento (luta por ar respirável ou por iluminação solar) entre os mais de sete bilhões de indivíduos que deles usufruem. Entretanto, recursos dessa natureza são exceções à regra – que é a escassez – e, na maioria dos casos, não há bens disponíveis em abundância para todos os agentes que os desejam, na quantidade que estes gostariam de tê-los (MENDES, 2014, p. 19). Aliás, como bem exposto por Gico Júnior (2010), em última análise, a escassez é a razão para a existência de do próprio Direito, pois, se houvesse bens sobrando para todos os interessados, não haveria disputas entre os agentes sobre estes recursos.

A esta altura, já deve estar claro que, em termos conceituais, os processos decisórios são uma das preocupações centrais da Economia – se não for a principal – e que toda decisão envolve, necessariamente, uma análise de custos<sup>14</sup> e de benefícios diante dos quais os agentes

---

<sup>14</sup> É sempre bom reforçar que custos não são, necessariamente, valores pecuniários. No caso do mercado do casamento, por exemplo, quando uma candidata à posição de noiva aguenta as aporrinhações que lhe são impostas pela sua futura sogra, ela está incorrendo em um custo de paciência, esperando pelo benefício de se casar (custo imediato *versus* benefício esperado). No momento em que alguém, noutro exemplo, decide pelo consumo de tabaco, ao invés da abstenção ao fumo, além do valor de mercado do cigarro, este agente sofrerá uma redução dos seus índices de saúde e tal diminuição, ainda que não gere o gasto de um centavo adicional sequer, também é um custo, que é imposto ao agente em troca do prazer que este tem em fumar (benefício imediato *versus* custo esperado). Quando um apreciador de romances televisivos opta por assistir a novela, em detrimento de fazer qualquer outra coisa, ele está

decidem. *Grosso modo*, nesse ambiente de prós e contras, ocorre um *tradeoff*, que pode ser resumido como um dilema, pois, na prática, ao optar pelos benefícios de uma das alternativas possíveis, o agente estará perdendo – ou deixando de ganhar – os benefícios que poderiam ser auferidos mediante escolha da outra opção. Nesse dilema (*tradeoff*), o agente deve – ou, ao menos, deveria – estar ciente do custo de oportunidade, que é o preço referente à segunda melhor alternativa e envolve o cálculo de fazer, ou deixar de fazer, algo que seria benéfico para o próprio agente. Mais especificamente o custo de oportunidade é composto pelas perdas provenientes de se abrir mão de uma escolha em detrimento de outra – para se dedicar à leitura deste artigo, por exemplo, é preciso deixar de fazer outras coisas que gerariam benefícios ao leitor (MENDES, 2014, p. 20).

Em um ambiente que envolve escolhas entre alternativas acerca de recursos escassos, os economistas dirão que os agentes econômicos (que podem ser pessoas, sociedades empresárias, Estados nacionais etc.), ou simplesmente agentes, têm uma conduta racional maximizadora de utilidade<sup>15</sup>. Eles são seres racionais maximiza-

---

utilizando seu tempo em função do benefício (prazer) de fazê-lo (benefício imediato *versus* custo imediato). Enfim, muito além dos valores pecuniários, os custos podem envolver paciência, saúde, tempo etc. (MENDES, 2014, p. 19).

<sup>15</sup> A utilidade é uma medida de satisfação relativa de um agente econômico. Para entender seu conceito, basta se lembrar de quando os pais costumam perguntar a seus filhos do que mais gostam, entre várias opções (doces, brinquedos, passeios etc.), a resposta compõe a escala de utilidade de cada criança. Na prática, diante de várias alternativas que lhe são colocadas, os agentes tomam decisões no intuito de aumentar (maximizar) sua própria satisfação (utilidade). O indicador é relativo porque pode ser usado para avaliar uma preferência de determinado agente em comparação com outra utilidade qualquer, do mesmo agente, numa escala de utilidades. Contudo, não é possível comparar a escala de um agente econômico com a de qualquer outro agente, pois as preferências – invariavelmente – variam e, conseqüentemente, o valor que se dá a determinada utilidade é diferente para todos os agentes econômicos. Portanto, nem mesmo se tratando de dinheiro, um dado valor pecuniário relevante (USD 1.000, por exemplo) não

dores porque, diante de cada escolha, os agentes, na média, agem como se calculassem os custos e os benefícios envolvidos em cada alternativa, para, ao final, majorar seu próprio nível de bem-estar. É importante deixar claro que “agir como se calculassem” é diferente de “efetuar os cálculos”, pois os agentes, notadamente as pessoas, não saem por aí, medindo todos os custos e benefícios como se fossem aplicativos de controle financeiro. Contudo, na média, os agentes econômicos atuam como se fizessem tais cálculos, na expectativa de aumentar a utilidade que suas escolhas podem (ou não) lhes propiciar. Esse senso de utilidade também não se refere a valores pecuniários e, por isso, ele pode estar perfeitamente relacionado com a satisfação que o agente experimenta ao ajudar o próximo ou, noutro exemplo, com o prazer de ouvir uma música – tudo isso pode ser utilidade para um agente, mas se trata de uma posição pessoal, portanto, subjetiva. Então, os agentes são racionais porque agem como se calculassem custos e benefícios; e são maximizadores de utilidade porque desejam melhorar seus níveis de bem-estar de acordo com aquilo que, conforme suas próprias preferências, eles consideram importante (MENDES, 2014, p. 20).

Neste ponto do texto, é possível que parte dos leitores se pergunte: se os agentes são racionais maximizadores de utilidade, por que uma parcela razoável deles toma decisões aparentemente irracionais minimizadoras de (sua própria) utilidade? Sem mencionar as ocorrências aleatórias – ordinariamente denominadas de “azar” – durante o processo de tomada de decisões, os agentes não conseguem afastar alguns vieses comportamentais de sua análise marginal (custo-benefício). Esses desvios podem ser de

---

tem a mesma utilidade para dois agentes, ainda que ambos se encontrem nas mesmíssimas condições financeiras, uma vez que certamente dão valores (pessoais) diferentes ao dinheiro em espécie (MENDES, 2014, p. 20).



toda ordem; mas, normalmente, estão relacionados com algumas informações, inclusive com aquelas atreladas à escolha posta, que os agentes desconhecem, ainda que eles tenham a convicção de que todos os subsídios sobre as opções sejam de seu pleno domínio. Para exemplificar como a assimetria de informações<sup>16</sup> – que, nesse caso, é a diferença entre o que os agentes sabem e aquilo que eles realmente conhecem – afeta o processo de tomada de decisões dos agentes, vale mencionar um exemplo comum: se toda pessoa com uma TV em casa tem plena ciência de que, para manter uma boa forma física, é necessário combinar alimentação saudável com exercícios físicos regulares, por que há tanta gente tentando emagrecer, mas não consegue fazê-lo? Numa explicação resumida, esse fenômeno ocorre porque essas pessoas não conseguem trazer para o presente os benefícios esperados da combinação (de alimentação saudável e exercícios), ponderando “somente” os custos imediatos das suas decisões – caso clássico de benefício esperado *versus* custo imediato (vide nota 14). Avaliando a decisão sob outro ângulo – custos esperados *versus* benefícios imediatos (vide nota 14) –, num exame de cenários futuros, as mesmas pessoas não compreendem os possíveis problemas de saúde que serão trazidos pela não-combinação (de atividade física e alimentação saudável), estimando “apenas” os prazeres imediatos de se comer o que se quer e/ou de se manter no conforto do sedentarismo. Esse exemplo de desvio é tão somente uma das possibilidades relativas aos problemas de cognição que podem ocorrer durante o processo de escolha dos agentes econômicos (MENDES, 2014, p. 21).

Para utilizar o método econômico, tão fundamental quanto o estudo dos processos decisórios dos agentes diante de recursos escassos – talvez até anterior a esta análise – é responder à seguinte questão: trata-se de um contexto hierárquico ou mercadológico? No primeiro contexto, os agentes não têm liberdade de interagir; é o caso, por exemplo, das relações de poder familiar (entre pais e filhos) e das de emprego (GICO JÚNIOR, 2010). Nas relações de mercado, os agentes são movidos pelo seu próprio interesse com relação aos recursos e à alocação desses bens, Assim, no contexto mercadológico, nos processos de barganha, é possível deslocar os bens de quem menos os valoriza para quem lhes dá mais valor. Nessa esteira de análise, o equilíbrio só é possível num ambiente propício às barganhas, contexto de mercado, pois, quando um recurso fica na posse quem mais o valoriza, ocorre um equilíbrio temporário, que

---

<sup>16</sup>No caso das barganhas, as assimetrias compõem as diferenças entre as informações que um dos negociantes conhece e aquelas que o outro agente desconhece. No mercado de carros usados, por exemplo, o comprador não tem noção dos defeitos do veículo que está sendo negociado, da mesma maneira que o vendedor não sabe qual seja a real situação financeira do comprador (MENDES, 2014, p. 21).

se mantém até que apareça um terceiro agente disposto a trocar o bem por outro recurso que o segundo agente valorize ainda mais. Na prática, o equilíbrio nunca ocorre, mas, num contexto de mercado, sem o controle da hierarquia, as interações de troca realizadas entre os agentes econômicos tendem ao equilíbrio. Então, quando faz referência ao mercado a literatura juseconômica não está tratando de assuntos próprios da “Economia”. Trata-se apenas de um pressuposto do método econômico, cuja função é informar que o objeto em exame está sob o regime mercadológico (não-hierárquico) e, portanto, tendente ao equilíbrio.

Como é o caso da maioria dos projetos de pesquisa, o intuito desta metodologia é apresentar as bases nas quais o trabalho será lastreado e, neste caso em específico, alguns conceitos servirão para que os futuros praticantes da AED, quando necessário, retornem a esta parte do texto para esclarecer suas dúvidas sobre este ou aquele conceito. Com lastro nos objetivos aqui propostos, realizada uma pequena introdução ao universo da Análise Econômica do Direito, já é possível iniciar o estudo de benefícios e custos da integração formal do *Patent Prosecution Highway* no âmbito do *Patent Cooperation Treaty*.

#### 4. Entendendo o processo

Ainda que se trate de uma informação notória àqueles que detêm conhecimentos básicos sobre o tema, por cautela, não é exagero lembrar: não existe patente internacional. Logo, considerando que determinado depositante tenha o interesse na obtenção de diversas patentes em diferentes países, antes de cumprir uma fase nacional<sup>17</sup>, estabelecida por cada Estado, há

<sup>17</sup> Etapa nacional de um pedido de patente que, normalmente, ocorre após os prazos estabelecidos pelo PCT. Nessa fase, o pedido deve ser solicitado em formulário específico, fornecido por INPI, junto com o relatório des-

dois caminhos possíveis: i) a via tradicional da Convenção da União de Paris (CUP<sup>18</sup>), que não será objeto do presente estudo; e ii) por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. Seja qual for a opção do depositante, após o ingresso do pedido nacional, assim como ocorre via PCT, uma das fases mais críticas é a busca de anterioridade<sup>19</sup>. Para exemplificar, no Brasil, após o depósito do pedido, o INPI apresenta, por meio do Relatório de Busca de Anterioridades e do Parecer Técnico, sua posição quanto à patenteabilidade, ou não, das reivindicações submetidas. Com o Relatório, o Escritório aponta, caso os encontre, documentos (patentes, artigos científicos, reportagens etc.) que mencionam ou antecipam a mesma tecnologia reivindicada (Ato Normativo nº 127, de 5 de março de 1997), sinalizando assim que, caso o depositante opte por manter o pedido inalterado, é provável que, por não atender ao requisito da novidade, a patente não seja concedida.

No depósito via PCT, por meio do denominado “Relatório de Busca Internacional” (ISR) e da “Opinião Escrita da Autoridade Internacional” (WOSA), a Autoridade de Busca Internacional (ISA) apresenta parecer quanto à patenteabilidade do pedido do depositante.

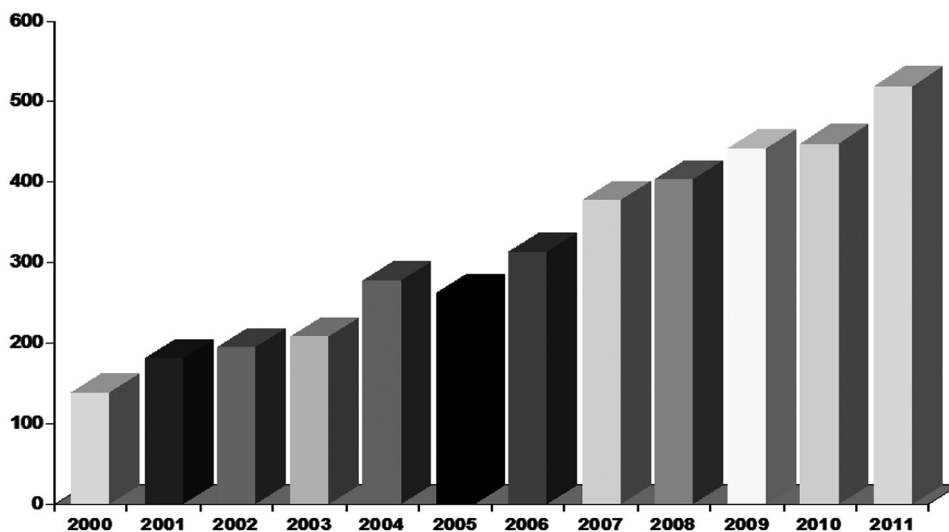
---

critivo, reivindicações, desenhos, resumo e comprovante de recolhimento da retribuição cabível (Guia de Recolhimento da União – GRU). Antes de aceito o depósito, será efetuado um exame formal preliminar, para verificar se o pedido está de acordo com as normas e, caso seja necessário, poderão ser elaboradas exigências, que deverão ser cumpridas em 30 trinta dias.

<sup>18</sup> A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial teve seu início sob a forma de anteprojeto, redigido em uma Conferência Diplomática realizada em Paris no ano de 1880, e seu texto entrou em vigor um mês depois do depósito de instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 1883. Várias foram as modificações introduzidas no texto de 1883, e o Brasil, país signatário original, aderiu à Revisão de Estocolmo em 1992.

<sup>19</sup> A busca de anterioridade é uma das fases que compõem um pedido de patente, ao passo que o relatório é apenas o documento que evidencia o cumprimento da etapa (Ato Normativo nº 127, de 5 de março de 1997) (INPI, 1997).

**Figura 1: Uso do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes no Brasil**



Fonte: BRYAN, 2013.

Além de outros subsídios importantes para tornar o pedido mais robusto, durante o processo de patenteamento, a função desses documentos é sinalizar uma provável disposição dos escritórios nacionais, o que reduz a assimetria de informações entre eles e o depositante e, consequentemente, contribui para a redução dos custos de transação relacionados ao processo de proteção. Na prática, após sinalização negativa dos resultados das buscas, o depositante dispõe de informações mais claras para desistir da fase nacional do pedido, ou, na presença de um sinal positivo, manter-se no processo, mesmo diante de todos os custos pós-relatório envolvidos (exames preliminares, custos de entrada em fase nacional etc.), atenuando, em qualquer dos casos, o desperdício de recursos.

Provavelmente em razão de sua simplicidade e, especialmente, da dilatação de prazos que o sistema proporciona ao depositante antes que este entre com o pedido em fase nacional, a utilização do PCT como via de acesso aos signatários do Acordo vem crescendo em todo

o mundo e, também, no Brasil, como se pode verificar em “Use of PCT in Brazil”, presente na apresentação do Diretor da Divisão Legal do PCT na WIPO, Matthew Bryan (2013) *The Patent Cooperation Treaty (PCT) and its Advantages for Business* (Figura 1).

Em que pese o crescimento relatado, o gráfico seguinte (Figura 2) demonstra a baixa participação do Brasil no sistema do PCT, se comparado aos países desenvolvidos, em especial os signatários do Trilateral.

O descompasso entre a Figura 1 e a Figura 2 torna-se ainda mais claro com a análise do número de patentes depositadas pelo Brasil via sistema PCT, relativamente à posição que o país sustenta no contexto global da produção científica mundial, ranking em que ocupa a 13ª posição.

Não existem, todavia, dados concretos que permitam concluir que a baixa adesão do Brasil ao sistema internacional de patentes decorra dos custos de depósito e manutenção dos pedidos internacionais ou, ainda, esteja relacionada com o longo prazo de espera para o exame do INPI.

**Figura 2: Total de pedidos de patentes (em alguns países selecionados) de acordo com o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, segundo o país de residência do inventor e a data de prioridade, 1999-2011**

	País										
	Espanha	Coréia	Cingapura	China	Canadá	Brasil	Austrália	Argentina	Alemanha	África do Sul	
	571,5	1.163,5	175,6	660,4	1.886,2	183,5	1.592,1	23,9	12.108,1	434,6	1999
	639,3	1.963,5	264,9	1.570,7	2.243,6	176,6	1.754,7	39,5	13.311,8	422,5	2000
	779,9	2.175,0	331,3	912,8	2.329,4	221,8	1.754,6	30,9	13.575,4	408,7	2001
	843,9	2.590,6	309,3	1.316,3	2.366,7	229,1	1.768,4	35,0	14.149,8	384,4	2002
	864,6	3.388,7	369,4	1.701,2	2.324,4	321,1	1.897,2	42,9	15.004,8	410,4	2003
	1.161,6	4.249,4	460,1	2.336,4	2.496,0	331,0	2.041,9	42,9	15.963,4	394,7	2004
	1.294,6	5.219,0	488,7	3.858,6	2.805,4	347,2	2.092,1	59,3	16.727,9	423,1	2005
	1.395,5	6.420,7	545,4	5.243,1	2.995,7	450,4	2.054,6	53,1	17.581,7	426,9	2006
	1.535,2	7.249,7	550,3	6.519,8	3.033,3	531,1	2.010,2	84,4	18.727,1	412,4	2007
	1.620,8	7.156,2	648,7	6.913,1	2.613,7	548,6	1.830,5	44,3	17.028,8	390,6	2008
	1.770,2	8.690,3	606,0	10.682,3	2.689,1	544,5	1.845,7	45,2	17.287,2	302,7	2009
	1.887,6	9.510,5	671,1	13.852,7	2.916,6	596,9	1.763,7	56,4	18.375,1	332,9	2010
	1.731,9	10.237,1	582,2	17.027,2	2.764,5	599,9	1.640,4	45,7	16.054,8	310,6	2011

Rússia	Reino Unido	Portugal	México	Japão	Itália	Índia	França	Estados Unidos	País
595,9	5.260,6	29,4	83,1	8.402,6	1.541,3	202,0	4.014,6	35.815,3	1999
590,1	5.809,0	32,7	98,7	10.894,7	1.821,9	267,8	4.693,9	40.828,7	2000
634,2	5.863,2	36,2	122,8	12.433,7	2.045,9	420,0	4.990,5	40.019,4	2001
580,4	5.940,7	34,6	126,6	14.889,6	2.207,7	729,9	5.081,6	39.906,7	2002
618,8	5.913,2	48,0	135,1	19.350,3	2.414,5	951,9	5.306,2	42.183,9	2003
650,4	5.959,8	45,4	157,4	24.182,7	2.617,6	931,9	5.919,8	45.572,1	2004
769,6	5.988,8	92,5	188,9	26.131,8	2.967,9	1.091,1	6.362,8	49.760,4	2005
825,7	6.542,7	106,0	203,2	26.713,6	3.328,2	1.183,8	6.480,2	52.023,1	2006
845,0	6.409,8	114,3	214,7	27.238,3	3.345,6	1.307,3	6.816,3	49.921,7	2007
761,0	6.019,9	133,8	223,4	25.429,0	3.202,1	1.353,6	6.898,2	44.546,5	2008
810,6	5.680,3	138,9	207,0	28.823,2	3.119,3	1.531,2	7.008,8	42.798,9	2009
950,4	5.739,7	133,8	226,8	37.094,1	3.137,4	1.854,2	7.217,1	45.058,7	2010
990,6	5.176,4	134,2	168,2	39.869,1	3.152,4	1.730,0	7.334,4	44.597,7	2011

Fonte: BRASIL, 2014

**Figura 3: Vinte países com maior participação percentual em relação ao total mundial de artigos publicados em periódicos científicos indexados pela Thomson/ISI, 2009**

Posição	País	% (Percentual em relação ao mundo)
1 <sup>o</sup>	Estados Unidos da América	28,6
2 <sup>o</sup>	China	9,9
3 <sup>o</sup>	Reino Unido	7,8
4 <sup>o</sup>	Alemanha	7,5
5 <sup>o</sup>	Japão	6,6
6 <sup>o</sup>	França	5,5
7 <sup>o</sup>	Canadá	4,7
8 <sup>o</sup>	Itália	4,3
9 <sup>o</sup>	Espanha	3,7
10 <sup>o</sup>	Índia	3,4
11 <sup>o</sup>	Austrália	3,2
12 <sup>o</sup>	Coréia do Sul	3,2
<b>13<sup>o</sup></b>	<b>Brasil</b>	<b>2,7</b>
14 <sup>o</sup>	URSS/Rússia	2,5
15 <sup>o</sup>	Holanda	2,5
16 <sup>o</sup>	Taiwan	2,1
17 <sup>o</sup>	Turquia	1,9
18 <sup>o</sup>	Suíça	1,8
19 <sup>o</sup>	Suécia	1,7
20 <sup>o</sup>	Polônia	1,6

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (BRASIL, 2010).

## 5. A proposta de integração formal do PPH ao PCT

A proposta de integração formal do PPH ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (*Formal Integration of the Patent Prosecution Highway into PCT*, 2013), devidamente protocolada junto ao grupo de trabalho que discute e prepara as alterações do PCT, prevê o compartilhamento do relatório de busca de anterioridade entre os escritórios dos países signatários. Se aprovada, será facultado ao requerente (depositante) utilizar a opinião (relatório de busca) emitida pelo primeiro escritório de patentes (*Office of First Filing* – OFF) em um segundo depósito (*Office of Second Filing* – OSF), e assim por diante, com vistas à redução de custos e do prazo de análise relativos a pedidos poste-

riores de proteção patentária. O documento ainda propõe a criação de uma espécie de fila especial no OSF, destinada ao recebimento de processos submetidos ao rito de investigação rápida (PPH), considerados como tais aqueles pedidos que já foram objeto de busca anterior em Escritório de um dos países signatários, o que contribuiria para a superação de uma das etapas mais complexas do processo de apreciação dos pedidos de patentes

### 5.1. Benefícios – pontos favoráveis

Em função da velocidade com que os processos de proteção patentária têm passado do meio físico para o eletrônico, especialmente no PCT (BRYAN, 2013), o PPH não é apenas uma novidade factível, mas uma tendência conside-

rável, haja vista o propósito do Trilateral de fazer valer o procedimento. Afinal, se os escritórios destinatários de 85% dos pedidos mundiais de patentes optaram por disponibilizar o PPH para seus depositantes, e a utilização do procedimento tem crescido desde sua instituição (KEYACK, 2012), é improvável que, com o tempo, o PPH não esteja arraigado à rotina de depósitos internacionais, como ocorrera, e continua ocorrendo, com o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (BRYAN, 2013).

Num ambiente de fortes incentivos concorrenciais, como é o caso dos setores que investem em tecnologia e inovação, se uma alteração processual é capaz de promover a redução de custos (operacionais, de transação, provenientes do equilíbrio de assimetrias de informação etc.), suas chances de sucesso não podem ser ignoradas. Nesse sentido, tem militado o Cônsul de Propriedade Intelectual dos EUA para a América Latina, Albert Keyack, o qual, embasado na economia processual do PPH, tem apresentado dados com reduções significativas de custos nas comparações entre depósitos com a utilização do procedimento e sem o PPH (KEYACK, 2012).

Conforme hipótese levantada por Borges, Beildeck & Medina (OS TÓPICOS..., 2006), o programa contribuiria para o aumento da qualidade e redução do trabalho dos examinadores de patentes. A primeira suposição estaria lastreada no benefício gerado pelo controle mútuo de qualidade dos exames e, conseqüentemente, dos examinadores, os quais estariam sujeitos à interação com profissionais de outros escritórios mundo à fora. Esse intercâmbio, além de gerar inevitáveis comparações entre relatórios produzidos, inegavelmente proporcionaria aprendizado aos profissionais dos escritórios que tornassem disponível o procedimento do PPH para seus depositantes. Quanto à redução de trabalho dos examinadores, a instituição

do procedimento eliminaria a duplicação desnecessária de esforços na elaboração de um único relatório de busca de anterioridade, o qual poderia ser utilizado em diversas autoridades de exame do PCT.

Em fóruns de discussão em que haja técnicos e especialistas envolvidos na redação e exame de patentes, o PPH, nos países que o adotaram, promove um serviço de limpeza, notadamente no que se refere às reivindicações, pois o pedido de patente já chega ao OSF com as reivindicações não factíveis decotadas, ou seja, além da realização da busca de anterioridade, o procedimento auxilia na análise do quadro reivindicatório, que, no caso do PPH, chega mais limpo ao OSF.

## 5.2. Custos – pontos desfavoráveis

Um tratado refere-se aos direitos e obrigações materiais e, portanto, não se confunde com suas regras, as quais estão relacionadas à execução procedimental do acordo, por vezes definidas como cláusulas operacionais. Essas cláusulas, dependendo das possibilidades de alteração pré-estabelecidas, podem passar por uma evolução contínua. No âmbito dos acordos sob a gestão da WIPO, devido às diferenças de conteúdo, material e processual, as modificações de um tratado exigem a instituição de uma Comissão de Reforma; em contrapartida, a alteração de uma regra processual requer tão somente aprovação por uma Assembleia Ordinária, rito mais simples que o previsto para submissão da matéria na esfera da Comissão de Reforma. Nesse caso, ao que tudo indica, a proposta encerra alteração de direito material, dado que a entrada do PPH no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes importaria aos escritórios de patente dos Estados-Membros a adoção de procedimentos realizados por outros escritórios.

Há ainda reflexos sobre a autonomia dos escritórios nacionais de exame, visto que a inserção formal do *Patent Prosecution Highway* no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes alteraria a fila de pedidos de seus signatários, criando uma espécie de exame prioritário. Isso, em termos de relações internacionais, extrapolaria o papel do procedimento, afetando o sistema nacional de concessão de patentes, à medida que promoveria o tratamento diferenciado entre depositantes que se utilizam do PPH e os optantes pelo procedimento comum, haja vista que estes teriam que esperar mais do que aqueles pelo exame do pedido.

Destaca-se, também, que, em razão da diferença de legislação e de níveis de coercibilidade entre os 147 Estados-Membros do PCT, determinados cortes realizados durante a “limpeza das reivindicações”, por exemplo, poderiam afetar a concessão dos próprios direitos materiais relacionados ao pedido. Essa harmonização de direitos de propriedade industrial, embora desejada pelos grandes usuários do sistema internacional, não pode ser analisada apenas sob o ângulo econômico da redução de custos de transação. Ainda, nos termos da proposta, como já abordado, há que se refletir acerca dos efeitos práticos da criação de fila especial no OSF, destinada aos processos submetidos ao rito de investigação rápida, haja vista que eles entrariam na fase nacional com a vantagem de terem passado pelo relatório de busca, mesmo não havendo a imposição de análise prioritária formal dos pedidos.

## 6. Conclusão

Se, por um lado, se consolida o reconhecimento da importância dos ativos de propriedade intelectual como fator crítico determinante da posição estratégica tecnológica dos países e instituições em nível global, por outro, também

se verificam os crescentes custos de proteção, incluindo-se os trazidos pelo atraso na análise dos pedidos de patente nacionais. Essa é a realidade do Brasil pós-TRIPS, que apesar de todos os avanços, não pode se colocar no mesmo nível de países desenvolvidos, especialmente daqueles nos quais o sistema de PI já é uma realidade secular, como é o caso dos EUA e do Japão.

É nesse cenário de incertezas que a WIPO, desde 1984, provocada principalmente pelos países que compõem o Trilateral, tem liderado um intenso trabalho cujos objetivos parecem superar o aprimoramento do *Patent Cooperation Treaty*, buscando a harmonização das leis e procedimentos de patentes em todo o mundo. O tema que motivou o presente estudo evidencia uma destas iniciativas mais recentes, ou seja, a proposta de integração formal do PPH no âmbito do PCT, submetida pelo Trilateral sob a justificativa de visar à redução de custos de proteção e do prazo de análise das patentes entre os escritórios dos países signatários do tratado procedimental. A sugestão, como se pode verificar, facultaria ao depositante o aproveitamento dos relatórios de buscas de anterioridade produzidos pelo escritório do país do primeiro depósito (OFF) nos pedidos posteriores efetuados nos demais países (OSF).

Mesmo que se reconheça a importância do compartilhamento do trabalho entre os escritórios nacionais de patentes e os aspectos positivos da harmonização internacional de procedimentos e da legislação de propriedade intelectual, iniciativas como a proposta pelo Trilateral merecem profunda reflexão dos países em desenvolvimento especialmente, uma vez que a harmonização em termos de propriedade intelectual, ainda que meramente procedimental, pode sair relativamente mais caro para esses Estados-Membros da WIPO do que para os países desenvolvidos.



As conclusões do presente artigo, decorrentes do estudo do documento e da análise dos argumentos favoráveis e contrários à adoção do PPH no âmbito do PCT, permitem aferir que a alteração proposta pelo Trilateral projeta seus impactos para além da redução de custos de proteção e do tempo de análise dos pedidos de patentes, ainda que o tema seja tratado como simples alteração de regra de funcionamento.

Há que se considerarem os argumentos no sentido de que a proposta, a despeito de favorecer a redução de custos e do tempo de análise dos pedidos, bem como o compartilhamento de experiências e o aprendizado conjunto entre examinadores dos países signatários, implicaria verdadeira alteração de normas de direito material no âmbito do PCT, notadamente em virtude da obrigatoriedade – ainda não elucidada em suficiência na proposta protocolizada junto à WIPO – de observância dos procedimentos pelos escritórios nacionais, o que promoveria, portanto, a necessidade de levar a discussão para uma Comissão de Reforma do Tratado.

Ainda, se por um lado não se pode ignorar o argumento de que a eliminação de fases processuais em depósitos nacionais poderá estimular o crescimento do número de pedidos de patentes depositados pelos países do Trilateral, por outro o estado atual das discussões não permite medir em que nível a proposta favoreceria a ampliação dos indicadores de patentes de residentes brasileiros em nível internacional. Nesse contexto, seria necessário também estabelecer a relação entre custos internacionais, tempo de exame de pedidos de patentes e os índices atuais de participação no sistema PCT para a aferição da possível correlação entre eles e, portanto, dos efetivos impactos para o País, tendo em vista que os dados existentes não permitem concluir se a proposta de inclusão formal do instituto do PPH poderá agravar ou diminuir as assimetrias relacionadas à participação brasileira no Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes em relação aos países do Trilateral.

É necessário reforçar que este é o momento oportuno para que o Brasil formalize uma posição consistente e firme sobre o tema, uma vez que a matéria ainda é objeto de discussões internacionais e não há diretriz conclusiva sobre o tema. Talvez, mais importante que determinar qual decisão o País tomará sobre o tema, seria determinar como esse movimento político se daria, pois, salvo eventuais ganhos oriundos de uma negociação bilateral, como já ocorrera em 2011 entre USPTO e INPI, o foro adequado às discussões reativas a procedimentos e legislação de PI é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Contudo, como a dúvida persiste sobre o tema, conforme trazido por Porto & Barbosa (2013), caberia ao governo brasileiro deixar o assunto aos cuidados do

Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI<sup>20</sup>), para uma avaliação técnica com vistas à proposição de uma política planejada e coordenada sobre a proposta de integração formal do *Patent Prosecution Highway* no âmbito do *Patent Cooperation Treaty*.

## Referências

BECKER, Gary S. *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

BRASIL. Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, 14 dez. 1970.

\_\_\_\_\_. Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994. *Diário Oficial da União*, 31 dez. 1994. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/Antigos/D1355.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm)>. Acesso em: 14 jan. 2015.

\_\_\_\_\_. Lei n. 9.279, de 14 de maio 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*, Brasília, 15 maio 1966. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)> Acesso em: 14 jan. 2015.

\_\_\_\_\_. Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Países com maior participação percentual em relação ao total mundial de artigos publicados em periódicos científicos indexados pela Thomson/ISI, 2009. *MCTI*, 12 nov. 2010. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9235.html>>. Acesso em: 15 jan. 2015.

\_\_\_\_\_. Grupo interministerial de propriedade intelectual – GIPI. *Regimento Interno*. Portaria Interministerial n. 187, de 6 de junho de 2013. Disponível em: <[http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl\\_1370870877.pdf](http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1370870877.pdf)>. Acesso em: 14 jan. 2015.

\_\_\_\_\_. Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Pedidos de patentes de acordo com o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT, na sigla em inglês), na área de Biotecnologia, segundo o país de residência do inventor e data de prioridade, de países selecionados, 1999-2011. *MCTI*, 7 maio 2014. Disponível em: <<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/346118.html>>. Acesso em: 15 maio 2015.

BRYAN, M. *The Patent Cooperation Treaty (PCT) and its Advantages for Business*. Genebra: WIPO, 2013.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. *Propriedade industrial aplicada: Reflexões para o Magistrado*. Brasília: CNI, 2013.

GICO JÚNIOR, I. T. *Cartel: teoria unificada da colusão*. São Paulo: Lex Editora, 2006.

\_\_\_\_\_. Metodologia e epistemologia da análise econômica do direito. *Economic Analysis of Law Review*, v. 1, p. 7-32, jan./jun. 2010.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Ato Normativo n. 127, de 5 de março de 1997. Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às patentes e certificados de adição de invenção. INIPI, 1997. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/images/stories/Ato\\_Normativo\\_127-97.pdf](http://www.inpi.gov.br/images/stories/Ato_Normativo_127-97.pdf)>. Acesso em: 15 jan. 2015.

---

<sup>20</sup> Regido pela Portaria Interministerial n.º 187, de 6 de junho de 2013 (BRASIL, 2013), o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual é um grupo governamental de avaliação e aconselhamento sobre os aspectos relacionados com o tema (PORTO; BARBOSA, 2013).

\_\_\_\_\_. *Sistema de Cooperação Regional em Propriedade Intelectual* (PROSUR). Rio de Janeiro, 2013.

\_\_\_\_\_. *Patente*. [CGCOM, 28 de novembro de 2014]. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/portal/acessoainformacao/artigo/patente\\_1351691647905#1](http://www.inpi.gov.br/portal/acessoainformacao/artigo/patente_1351691647905#1)>. Acesso em: 10 abr. 2014.

KEYACK, A. The Impact of 'Patent Prosecution Highway' (PPH) Agreements in the Efficiency of International Patent Application Examination. In: SIMPÓSIO BRASIL-EUA. *Direito de patentes e transferência de tecnologia como ferramentas para o desenvolvimento de negócios*. São Paulo: Finnegan/IPT/Leonardo & Licks Advogados, 2012. p. 143-178.

KUHN, T. S. *A Estrutura das revoluções científicas*. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

MENDES, D. R.; OLIVEIRA, M. A.; PINHEIRO, A. A. política nacional de ciência, tecnologia e inovação: avaliação do marco regulatório e seus impactos nos indicadores de inovação. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, v. 2, n. 1, p. 22-46, 2013.

MENDES, D. R. *A função social da propriedade intelectual*. 2014. 106f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Católica de Brasília, 14 de março de 2014.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. Disponível em: <[http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PATS\\_IPC](http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PATS_IPC)>. Acesso em: 2 maio 2014.

OS TÓPICOS internacionais correntes em propriedade intelectual. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2006.

PORTO, P. C.; BARBOSA, D. B. O GIPI e a governança da propriedade intelectual no Brasil. *Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior*, p. 19-26, 2013.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. *Formal Integration of the Patent Prosecution Highway into PCT*. Genebra: Patent Cooperation Treaty, Working Group, 2013.