

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 04 de setembro de 2019 às 07h46
Seleção de Notícias

Valor Econômico | BR

ABPI | Luiz Edgard Montauray Pimenta

Será o fim da novela das patentes no Brasil? **3**
LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS

IstoÉ Online | BR

03 de setembro de 2019 | Desenho Industrial

Inpi adere à plataforma internacional de compra de marcas e patentes **4**

Migalhas | BR

03 de setembro de 2019 | Marco regulatório | INPI

Arbitragem e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI **6**

Será o fim da novela das patentes no Brasil?

LEGISLAÇÃO & TRIBUTOS

É para se acompanhar com grande- e mais do que justificada - expectativa o anunciado plano de combate ao "Backlog" de Patentes - o estoque de pedidos pendentes de análise no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)- pelos novos dirigentes da autarquia.

Inpi adere à plataforma internacional de compra de marcas e patentes

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) assinou hoje (3) com o Escritório Dinamarquês de Patentes e **Marcas** a adesão do Brasil a uma plataforma internacional - o IP Marketplace - que permite negócios de compra e venda de marcas ou patentes e de contratos para uso de marcas por meio digital.

O acordo foi feito durante a abertura do 11º Encontro Acadêmico de **Propriedade** Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ENAPID), no Rio de Janeiro.

O presidente do **Inpi**, Cláudio Vilar Furtado, disse à Agência Brasil que todas as autoridades mundiais incumbidas de **concessão** de patentes e registro de marcas e de outros ativos de propriedade industrial, como programas de computador (softwares) e **indicações** geográficas são entidades que têm poder delegado pelo Estado para conferir os chamados direitos de propriedade.

Esses direitos permitem que quem os recebe, no caso um inventor, empresa, universidade, possa usufruir dos benefícios econômicos da exploração desses direitos por um determinado número de anos.

O IP Marketplace é também uma plataforma de colaboração para que inventores do mundo inteiro, ao se inteirarem de inovações em suas áreas de conhecimento, podem encontrar pesquisadores e cooperar no desenvolvimento de novas propriedades intelectuais, até mesmo como parceiros e coproprietários.

Avanço

"É um grande avanço. É como transformar um cartório de imóveis em uma grande corretora desses imóveis, onde se fazem os negócios", afirmou Cláudio Furtado.

Ele destacou que os negócios ainda não são muito frequentes nem em grande volume, mas que a plataforma vai permitir o aumento. "A primeira coisa para quem quer comprar e vender é saber da existência de um produto. E por meio da plataforma digital, marcas e patentes brasileiras podem ser vistas por outros inventores que poderão ter interesse no uso da propriedade intelectual."

O IP Marketplace é um site que funciona como vitrine de marcas, patentes e **desenhos** industriais. Atualmente, nele estão registrados 6 mil usuários de 157 países. A participação é gratuita e está aberta a empresas, universidades e pessoas físicas.

Cláudio Furtado destacou que cientistas, empresas e institutos de pesquisa do Brasil poderão acessar diretamente a plataforma, mas caberá ao **INPI** dar as facilidades de acesso. "Se surgir um negócio entre eles, o **INPI** não interfere. Apenas fará o registro da negociação, porque é a entidade no Brasil que está habilitada a prover o acesso."

Desenvolvimento conjunto

O presidente do **INPI** concluiu hoje os termos finais de um acordo com a Embaixada da Dinamarca que permitirá aos dois países trabalhar em conjunto em várias áreas da atividade econômica, como a indústria de serviços de saúde, de testes clínicos em saúde, a indústria de energia limpa, e até mesmo a indústria alimentícia, do agronegócio, que são áreas consideradas importantes para o Brasil.

Entidades que trabalham com pesquisas científicas e tecnológicas e inovação de ambos os países, englobando empresas, institutos de pesquisa, serão colocadas em contato. O acordo deve ser assinado na segunda semana de outubro próximo, durante visita do presidente do **Inpi** à Dinamarca.

Continuação: Inpi adere à plataforma internacional de compra de marcas e patentes

Vencendo o atraso

Nos últimos seis meses, o **Inpi** se engajou no combate ao atraso registrado no número de patentes acumuladas com pedidos de análise e registro, que não tinham sido decididos pelo órgão, vinculado ao Ministério da Economia.

O objetivo é que os 160 mil pedidos de patentes que se acham com atraso de 8,5 anos, em média, sejam liquidados em dois anos. "Já começamos o trabalho agora, nesse mês de agosto", disse Furtado.

O instituto introduziu também o registro internacional de marcas de empresas brasileiras a um custo baixo, para atingir vários mercados estrangeiros. O presidente pretende ainda completar no prazo de um ano o projeto de transformar digitalmente o **INPI**, de modo com que os usuários possam ter acesso a todos os serviços de forma digital, incluindo pagamentos e manutenção de informações sobre o andamento dos seus processos.

Cláudio Furtado está ajustando a organização por meio da criação de forças-tarefas específicas para tocar cada um desses projetos estratégicos, integradas por funcionários que se destacam nas suas posições no organograma do instituto e se responsabilizam pe-

la atuação e pela execução desses trabalhos. Esse é um novo modelo de gestão que está sendo introduzido no **INPI**, acompanhado pela presidência do órgão.

Autonomia financeira

Furtado quer garantir a sustentabilidade financeira ao **INPI**. O instituto é superavitário e apresenta resultados positivos. "Mas temos limitação estabelecida constitucionalmente em relação aos nossos gastos. Isso pode prejudicar. O limite constitucional de gastos está nos causando necessidades de fazer cortes que podem prejudicar a operação no ano que vem", ressaltou.

Segundo Furtado, há um esforço do Ministério da Economia e de alguns deputados em rever essas limitações de modo a garantir ao **INPI** sua autonomia financeira. "Porque prestação de serviços e resultados isso o **INPI** já tem. Nós temos faturamento". O que se pretende é que o instituto tenha autonomia financeira com responsabilidade, com aplicação de recursos devidamente aprovada pelo governo. "Isso é uma coisa que nós estamos almejando ter no médio prazo. Precisamos disso para poder operar 2020", concluiu.

Arbitragem e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI



A **arbitragem** avança a passos largos no Brasil. Abarca método alternativo de resolução de controvérsias, por livre e espontânea vontade das partes, possibilitando que, através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem os poderes de uma convenção privada, possa ser proferida decisão sem intervenção estatal, assumindo a mesma o caráter e eficácia de sentença judicial.

Diversas discussões têm surgido a partir do crescimento do número de casos em **arbitragem**, inclusive no campo da Propriedade Industrial e, com destaque, sobre a possibilidade de atuação na esfera arbitral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - **INPI**, responsável pela análise e concessão dos direitos de Propriedade Industrial (em especial, marcas e **patentes**) no país.

Fora de dúvida, a Propriedade Industrial desempenha um papel de suma importância para a consolidação de países em desenvolvimento. Um ambiente de proteção efetiva e célere à Propriedade Industrial viabiliza, entre outros, o desenvolvimento tecnológico e a estabilidade necessária para investimentos no país, no que a arbitragem pode exercer papel crucial.

É importante, no entanto, entender se existe no país sistema análogo a determinados ordenamentos estrangeiros¹ capaz de possibilitar a discussão e decisão arbitral a respeito da nulidade de direitos de Propriedade Intelectual, em que, por expressa previsão legal², deve ser o **INPI** parte³ do litígio.

Com o advento da lei 13.129/15, eliminou-se discussões sobre a legalidade da utilização da solução alternativa de conflitos atinentes a direitos disponíveis por entidades da Administração Pública direta e indireta.

Permanece, no entanto, grande confusão acerca do que seriam os direitos tidos como disponíveis, elegíveis, pois, à discussão arbitral.

Neste ponto, importante relembrar a diferenciação entre o interesse público primário, o "verdadeiro" interesse a que se destina a Administração Pública, alcançando o interesse da coletividade e supremacia sobre o particular, e o interesse secundário, que nada mais é que o interesse patrimonial do Estado. O interesse público (primário) é sempre indisponível, não obstante os direitos patrimoniais relacionados aos bens e serviços públicos não o sejam.

Para aferir a possibilidade de arbitragem, basta serem observados os requisitos de arbitralidade objetiva em cada caso em que figure o **INPI**, para que se comprove que tais litígios envolverão apenas direitos patrimoniais disponíveis, assim entendidos aqueles que podem ser transferidos ou alienados por seus titulares a terceiros. Direitos negociáveis e que sejam objeto de atos de gestão.

E a proteção da Propriedade Industrial nada mais é que um contrato social, por meio do qual a Administração Pública concede privilégio temporário (marca ou patente) resultante de criações do intelecto que, ao caírem em domínio público, beneficiam toda a coletividade⁴. Portanto, direitos plenamente disponíveis em sua essência.

O **INPI** é, pois, plenamente capaz de implementar a **arbitragem** nos litígios em que se vê envolvido, tendo em foco desafogar o Poder Judiciário, bem como garantir celeridade e efetividade à solução dos con-

Continuação: Arbitragem e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

flitos eminentemente técnicos, privilegiando o interesse público e não conflitando com este⁵.

Nas discussões sobre a validade de marcas e patentes, em apreço ao princípio da eficiência, não há empecilho ao **INPI**, considerando juízo de razoabilidade e necessidade, optar pela arbitragem. Ora, quem recorre à arbitragem não renúncia a direito, tão somente escolhe um outro caminho. E indisponibilidade do interesse público não é o mesmo que indisponibilidade do processo judicial.

Os gestores e procuradores do **INPI** poderão tranquilamente incentivar a arbitragem, se considerarem que o próprio instituto, muitas vezes, no curso de litígios judiciais, apoia a tese autoral de nulidade de marcas ou patentes, requerendo a procedência dos pedidos formulados, ou ratifica acordos de diversas naturezas (como, por exemplo, de coexistência de marcas antes tidas em conflito).

Fora as vantagens intrínsecas da arbitragem (velocidade, limitação de recursos, especialidade técnica dos árbitros, peritos e profissionais envolvidos), o **INPI** certamente será beneficiado em termos financeiros, já que a autarquia, invariavelmente, arca com honorários sucumbenciais, enquanto que no procedimento arbitral tal ônus poderá ser previamente excluído. O mesmo poderá ser observado com relação aos custos do procedimento, cuja atribuição poderá ser direcionada aos particulares envolvidos.

É possível concluir que inexistem vedações para a atuação do **INPI** em tribunais arbitrais, de modo que a resolução de conflitos envolvendo a Propriedade Industrial pode vir a ser cada vez mais célere e em constante prestígio à cooperação e autonomia das partes litigantes, se modificada a postura excludente hoje em prática.

Cite-se, por exemplo, a enorme resistência do **INPI** em participar de audiências de conciliação e mediação do artigo 334 do Código de Processo Civil, a

demonstrar tratar-se essencialmente de uma questão de mentalidade.

Nessa conjuntura, ao invés de manifestar-se ir-restritamente sobre seu desinteresse pela adoção de métodos alternativos de solução de disputas, em especial arbitragens, o ideal seria a modernização dos regulamentos internos do **INPI**, em observância do Código de Processo Civil e da lei que regulamenta a autocomposição na Administração Pública (lei 13.140/15)⁶, com a fixação de parâmetros para efetivação de acordos e métodos alternativos para resolução de litígios envolvendo a Propriedade Industrial.

1 Como nos Estados Unidos: Julian M. Lew e Loukas A. Mistelis, *Comparative International Commercial Arbitration*, ch. 9: Arbitrability: Intellectual Property Rights, Kluwer, 2003; Trevor Cook e Alejandro Garcia, *International Intellectual Property Arbitration*, cf. 4: Arbitrability of IP Disputes, Kluwer, 2010.

2 Artigos 57 e 175 da lei 9.279/96.

3 Independentemente da posição processual que a autarquia efetivamente sustente ou ocupe.

4 BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª Edição. Editora Lumen Juris, 2003.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Volume I - 3ª Edição. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Editora Lumen Juris, 2010.

5 Sobre o tema, vide MAZZONETTO, Nathalia. *Arbitragem e Propriedade Intelectual*. Editora Saraiva, 2017.

6 A exemplo do Governo do Estado de São Paulo que, em 31/07/2019, promulgou o Decreto 64.356, crian-

Continuação: Arbitragem e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

do normas e instruções para a Administração Pública direta e indireta e suas autarquias na resolução de conflitos por meio da arbitragem.

***Anna** Carolina Noel Theobald é advogada associada do escritório **Dannemann** Siemsen.

Rodrigo de Assis Torres e Anna Carolina Noel Theobald

***Rodrigo** de Assis Torres é sócio advogado do escritório **Dannemann** Siemsen.

Índice remissivo de assuntos

ABPI

3

ABPI | Luiz Edgard Montaury Pimenta

3

Marco regulatório | INPI

3, 4, 6

Patentes

3, 4, 6

Propriedade Industrial

3

Propriedade Intelectual

4

Marcas

4

Denominação de Origem

4

Desenho Industrial

4

Arbitragem e Mediação

6