



University of
Texas Libraries



e-revist@s



Centro Universitário Santo Agostinho

revista **f**sa

www4.unifsanet.com.br/revista

Rev. FSA, Teresina, v. 22, n. 5, art. 5, p. 76-95, mai. 2025

ISSN Impresso: 1806-6356 ISSN Eletrônico: 2317-2983

<http://dx.doi.org/10.12819/2025.22.5.5>

DOAJ DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS

WZB
Wissenschaftszentrum Berlin
für Sozialforschung



Evolução das Ações de Nulidade de Patentes Entre 2019 a 2024 E Propostas para Minimizar a Subjetividade na Análise de Obviedade

Evolution of Patent Nullity Actions from 2019 To 2024 and Proposals to Minimize Subjectivity in the Analysis of Obviousness

Fábio Oliveira Uchôa

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI / UFS)
fabioouchoa@gmail.com

Flávia Luiza Araújo Tavares da Silva

Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia – RENORBIO/SE – UFS
flavialuats@hotmail.com

João Antônio Belmino dos Santos

Doutor em Engenharia de Processos pela Universidade Federal de Campina Grande
Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI / UFS)
santosjabpb@gmail.com

Endereço: Fábio Oliveira Uchôa

UFS, Avenida Marcelo Deda Chagas, s/n, Bairro Rosa Elze, São Cristóvão, CEP 49107-230. Brasil.

Endereço: Flávia Luiza Araújo Tavares da Silva

UFS, Avenida Marcelo Deda Chagas, s/n, Bairro Rosa Elze, São Cristóvão, CEP 49107-230. Brasil.

Endereço: João Antônio Belmino dos Santos

UFS, Avenida Marcelo Deda Chagas, s/n, Bairro Rosa Elze, São Cristóvão, CEP 49107-230. Brasil.

Editor-Chefe: Dr. Tonny Kerley de Alencar Rodrigues

Artigo recebido em 23/04/2025. Última versão recebida em 13/05/2025. Aprovado em 14/05/2025.

Avaliado pelo sistema Triple Review: a) Desk Review pelo Editor-Chefe; e b) Double Blind Review (avaliação cega por dois avaliadores da área).

Revisão: Gramatical, Normativa e de Formatação



RESUMO

Este trabalho discute o efeito retrospectivo na avaliação do requisito de patente para atividade inventiva, um fenômeno que constitui um grande obstáculo à objetividade nas avaliações de patentes. Desse modo, o objetivo principal é analisar as ações de nulidade de patentes entre 2019 e 2024 em relação ao requisito de atividade inventiva no Brasil, a fim de aprimorar o exame de patentes e formular diretrizes que minimizem a subjetividade decorrente do viés retrospectivo. Inicialmente, foi adotado o método de abordagem qualitativo, caracterizando-se também como uma pesquisa aplicada, com consulta documental em bases de patentes, legislações, manuais e jurisprudência nacional e internacional. Em segundo momento, foi realizada a análise do impacto da avaliação da obviedade sobre as invenções, principalmente no que se refere ao número de ações nulidades de patentes nos últimos seis anos. Além disso, aborda-se o impacto subjetivismo na análise de obviedade. Em relação ao quantitativo de nulidades de patentes no período de 2019 a 2024, verificou-se um número elevado, no entanto relativamente estável quando comparado aos anos anteriores. Não obstante, os dados sobre a invalidação de patentes confirmam que essa questão não é um problema restrito ao Brasil. Por fim, com base nos princípios e diretrizes tanto do INPI quanto do IP5, foram pontuadas sugestões buscando afastar ao máximo o subjetivismo do examinador/julgador. Dessa maneira, propõe-se que as decisões sobre patentes se tornem mais eficazes e de maior qualidade, garantindo não apenas salvaguardar os direitos dos criadores, mas também um ambiente mais equitativo e competitivo para a inovação.

Palavras-chaves: Jurisprudência. Nulidade. Invenção.

ABSTRACT

This work discusses the retrospective effect in the assessment of the patent requirement for inventive step, a phenomenon that poses a major obstacle to objectivity in patent evaluations. Thus, the main objective is to analyze patent nullity actions between 2019 and 2024 in relation to the inventive step requirement in Brazil, in order to improve patent examination and formulate guidelines that minimize the subjectivity arising from hindsight bias. Initially, a qualitative approach was adopted for this study, which is also characterized as applied research, involving documentary analysis of patent databases, legislation, manuals, and both national and international case law. In a second stage, the impact of the obviousness assessment on inventions was analyzed, particularly with regard to the number of patent nullity actions over the past six years. Additionally, the study addresses the influence of subjectivity in the analysis of obviousness. Regarding the number of patent nullities from 2019 to 2024, the findings indicate a high but relatively stable figure compared to previous years. Nevertheless, the data on patent invalidation confirm that this issue is not exclusive to Brazil. Finally, based on the principles and guidelines of both the INPI and the IP5, suggestions were proposed aiming to minimize examiner/judge subjectivity. In this way, the work proposes that patent decisions become more effective and of higher quality, ensuring not only the protection of creators' rights but also a fairer and more competitive environment for innovation.

Keywords: Case law. Invalidity. Invention.

1 INTRODUÇÃO

Para Lévêque e Ménière (2004), o benefício social líquido de uma inovação é a diferença entre o bem-estar social por ela trazido e seu custo. Desse modo, qualquer inovação cujo benefício social líquido seja positivo deve ser estimulada. As externalidades geradas pela disseminação do conhecimento contribuem positivamente para o benefício social. Por permitir que os inovadores colham os frutos de suas inovações e que a sociedade se beneficie com o aumento do estoque de conhecimento técnico disponível no estado das artes, as patentes se veem perto do objetivo de incentivar a inovação tecnológica e produtiva.

Com efeito, a lógica convencional de que as patentes estimulam a inovação baseia-se numa barganha cuidadosamente elaborada que incentiva a criação e divulgação pública de novos e úteis inventos em troca de um monopólio exclusivo por um período limitado de tempo, numa articulação onde se busca ao mesmo tempo compensar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), promover a difusão do conhecimento técnico e estimular novas invenções, garantindo um balanço equilibrado dos interesses públicos e privados envolvidos (BRASIL, 2013).

No entanto, para se alcançar esse resultado desejado, a Lei de Propriedade Industrial LPI (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996) estabelece uma série de requisitos que as invenções devem atender. Uma dessas condicionantes é a exigência de que possua atividade inventiva, a qual ocorrerá sempre que para um técnico no assunto, a invenção “não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica” (BRASIL, 1996).

Contudo, em razão de sua subjetividade, a avaliação desse requisito é por demais problemática, tendo sido fruto de inúmeras controvérsias acerca de sua interpretação em várias jurisdições, conforme aponta Souto Maior (2010). Garcez Júnior, Eloy e Santos (2021) realizaram um estudo empírico acerca da qualidade dos privilégios patentários concedido no Brasil sob a ótica das ações judiciais de nulidade de patente e constataram que 57% das invalidações são motivadas por problemas de ausência de atividade inventiva, percentual significativamente ampliado em outras jurisdições, e sugerem como explicação razoável para este resultado – tendência mundial para um alto índice de invalidação de patentes – a divergência doutrinária e jurisprudencial, em todo o mundo, acerca do conceito (fluido e subjetivo) de atividade inventiva.

Um estudo experimental de Mandel (2006) mostra que as pessoas são cognitivamente incapazes de fazer uma análise de obviedade sem qualquer influência de hindsight, ou seja, ao ter conhecimento da solução não há como a pessoa ter uma decisão igual à que teria se não

soubesse dela. O estudo ainda fornece a primeira demonstração empírica do viés retrospectivo no direito de patentes, com implicações significativas para a política de inovação, indicando que requisito da atividade inventiva (não-obviedade), na verdade, muitas vezes pode ser aplicado de forma muito rigorosa. O viés de retrospectiva (hindsight bias) é apontado por Williams e Bandyopadhyay (2009) como sendo a questão crítica na análise da obviedade. Para Souto Maior (2010), na ocorrência do viés de retrospectiva, a obviedade seria um “ovo de Colombo”, ou seja, algo inusitado que, após conhecidos e ensinados os meios utilizados para sua criação, passa a ser visto como não inventivo, quando na verdade essa conclusão seria impossível sem o prévio conhecimento da própria invenção e do modo de como havia sido feito. O autor ainda alerta para o fato de que, embora o requisito da atividade inventiva possa parecer lógico, na prática o examinador/juiz pode ser incapaz de aplicá-lo com a imparcialidade que ele exige.

Diante do exposto, evidencia-se um dos principais desafios no campo da propriedade intelectual, relacionado ao viés retrospectivo, o qual pode gerar distorções na avaliação da obviedade, comprometendo, assim, a imparcialidade das decisões. Dessarte, este trabalho se justifica pela necessidade de aprimorar o processo de exame de patentes no Brasil, especialmente no que se refere à redução do subjetivismo na análise da atividade inventiva. A influência de fatores subjetivos nas decisões pode comprometer a qualidade e imparcialidade das avaliações, prejudicando, assim, o objetivo central do sistema de patentes, qual seja, a promoção da inovação e o desenvolvimento econômico do país. Nesse contexto, a busca por soluções que proporcionem maior objetividade ao exame de patentes é essencial para o fortalecimento do sistema de propriedade intelectual brasileiro e seu alinhamento às melhores práticas internacionais. O presente estudo visa, portanto, estudar e quantificar as ações de nulidade de patentes e propor alternativas que contribuam para uma análise mais justa e precisa das invenções, promovendo um ambiente propício à inovação e ao crescimento econômico nacional.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Fundamentos do Sistema de Patentes no Brasil

No Brasil, o sistema de patentes é um elemento de extrema importância da política de propriedade intelectual, projetado para salvaguardar as criações e fomentar a inovação. A principal legislação sobre o tema é a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), que

estabelece os critérios para a concessão de patentes, bem como os direitos e responsabilidades dos seus detentores (ARNOLD; SANTOS, 2016).

Historicamente, o país passou por diversas fases em sua abordagem à propriedade intelectual. Até a década de 1990, o sistema brasileiro era caracterizado por um ambiente permissivo, no qual inovações eram frequentemente replicadas sem restrições significativas. Contudo, com a aprovação da Lei de Propriedade Industrial em 1996, o Brasil iniciou um processo de alinhamento com normas internacionais, especialmente a Convenção de Paris e o Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio (TATUM; TATUM; FABRIS; RUSSO; JESUS, 2018). Esse marco regulatório estabeleceu bases mais rígidas para a proteção das criações intelectuais, fortalecendo a segurança jurídica dos titulares de patentes.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é a entidade responsável pela avaliação e concessão de patentes no Brasil (INPI, 2017). Seu processo de exame baseia-se na verificação dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial das inovações. Entretanto, a avaliação da atividade inventiva enfrenta desafios significativos, especialmente devido ao viés retrospectivo, que pode comprometer a imparcialidade das decisões.

Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um crescimento expressivo nos pedidos de patentes, evidenciando uma maior conscientização sobre a importância da proteção da propriedade intelectual para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país (INPI, 2021). No entanto, o INPI ainda enfrenta desafios como a morosidade nos processos de análise e a necessidade de modernização de suas práticas para acompanhar o avanço tecnológico e as demandas do setor produtivo.

Além de seu impacto econômico, a proteção de patentes no Brasil está diretamente relacionada a questões sociais, uma vez que a inovação desempenha um papel essencial na melhoria da qualidade de vida da população. O estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento em setores estratégicos, como saúde, tecnologia e sustentabilidade, é fundamental para que o sistema de patentes cumpra sua função na sociedade (GARCEZ JÚNIOR; ELOY; SANTOS, 2021).

Dessa forma, o sistema de patentes brasileiro se apresenta como um mecanismo essencial para impulsionar a inovação e garantir a proteção dos direitos dos inventores. No entanto, para que ele opere de maneira mais eficiente e justa, é imprescindível superar os desafios existentes, promovendo um ambiente mais favorável ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

2.2 Importância da Atividade Inventiva no Processo de Patenteamento

De acordo com Garcez Júnior, Eloy e Santos (2021), o processo de patenteamento se baseia fundamentalmente na atividade inventiva, que tem um papel crucial na determinação das circunstâncias em que uma invenção pode ser protegida por direitos de propriedade intelectual. A sua relevância é evidenciada em várias facetas interligadas. Inicialmente, a atividade de invenção é um dos critérios fundamentais para a concessão de patentes, juntamente com a novidade e a utilidade industrial. Para ser reconhecida como uma invenção, é essencial que ela possua um grau de inovação que não seja evidente para um especialista na área técnica relevante.

Esta avaliação tem uma natureza crítica, com o objetivo de garantir que somente invenções genuinamente inovadoras recebam proteção, prevenindo a concessão de patentes para conceitos que possam ser vistos como triviais ou óbvios.

Além disso, a proteção oferecida por uma patente serve como um incentivo para a pesquisa e o avanço tecnológico, oferecendo aos inventores a proteção necessária para garantir a proteção de suas criações contra cópias e uso indevido por terceiros. Esta estabilidade legal incentiva empresas e pessoas a aportarem recursos financeiros e humanos em novas ideias e tecnologias, contribuindo de maneira relevante para o progresso tecnológico e econômico. A atividade inventiva também incentiva a apreciação do saber técnico e científico, pois requer um grau considerável de inovação. Isso significa que somente as inovações que realmente contribuem para o avanço técnico são reconhecidas e salvaguardadas, promovendo dessa forma a propagação do saber e a cooperação entre pesquisadores e organizações empresariais (ABRANTES, 2018).

Outro ponto importante é que, em um cenário econômico globalizado, a habilidade de resguardar inovações através do sistema de patentes pode representar um significativo diferencial competitivo para as empresas. A demanda por atividade inventiva assegura que as empresas possam criar produtos exclusivos e inovadores, consolidando sua posição no mercado e auxiliando no desenvolvimento econômico sustentável.

Ademais, a exigência da atividade inventiva procura harmonizar os interesses dos inventores com os interesses mais abrangentes da sociedade. Ao garantir que somente invenções que representem um progresso tecnológico sejam patenteadas, previne-se a monopolização de conceitos comuns ou evidentes, assegurando que o saber continue disponível para todos e incentivando a competição saudável.

Dessa forma, é importante enfatizar que a atividade de inovação está diretamente associada à criação de soluções inovadoras em setores críticos como saúde pública, meio ambiente e tecnologias sustentáveis. As patentes que resguardam inovações nesses campos podem ter um papel fundamental na solução de problemas globais atuais, fomentando assim um progresso mais sustentável e inclusivo (SOUZA, 2019).

Em resumo, a atividade inventiva desempenha um papel de extrema importância no processo de patenteamento, garantindo a qualidade das inovações protegidas, estimulando o investimento em pesquisa e desenvolvimento, valorizando o saber técnico e científico, fomentando a competitividade no mercado e procurando harmonizar os direitos dos inventores com as necessidades sociais. Este equilíbrio é importante para estabelecer um ambiente favorável à inovação constante e ao avanço econômico duradouro.

3. METODOLOGIA

3.1 Classificação da pesquisa

- a) Quanto à abordagem: Qualitativa;
- b) Quanto aos objetivos: Exploratória e descritiva;
- c) Quanto à natureza: Pesquisa aplicada;
- d) Quanto aos procedimentos técnicos: Revisão sistemática da literatura; Pesquisa documental; Pesquisa comparativa; Análise de jurisprudência e Estudo crítico.

3.2 Etapas da pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida em três etapas, conforme os objetivos específicos:

1. Revisão sistemática e levantamento documental;
2. Análise quantitativa das ações de nulidade de patentes para identificar padrões interpretativos adotados pelo Judiciário brasileiro;
3. Formulação de propostas para aprimoramento do exame de patentes no Brasil.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Pesquisa Jurisprudencial Sobre Nulidade De Patentes

A questão da nulidade de patentes é de grande importância no âmbito do direito de propriedade intelectual, apresentando questões complexas acerca da validade e legitimidade das invenções resguardadas por patentes. A jurisprudência sobre a nulidade de patentes é extensa e possui sutilezas que diferem entre as jurisdições, contudo algumas questões fundamentais são comuns em diversos sistemas jurídicos.

Vários fundamentos podem justificar a nulidade de uma patente, sendo os mais frequentes a ausência de novidade, a simplicidade e a insuficiência descritiva. A inovação é uma condição fundamental para a obtenção de patentes; uma invenção precisa ser inovadora em comparação com a técnica anterior. Se ficar provado que a invenção já era conhecida ou divulgada antes do requisito da patente, pode-se argumentar pela sua invalidade. Por outro lado, a obviedade sugere que a invenção não deve ser evidente para um especialista no campo, levando em conta as informações anteriormente disponíveis. Se uma invenção for vista como uma reunião clara de elementos já conhecidos, sua patente pode ser revogada (ALVES; PINHO, 2024).

Apontada por seus apoiadores como uma solução para as questões relacionadas ao sistema bifurcado de disputas de patentes, a opção de apresentar uma alegação incidental de nulidade na Justiça estadual não está livre de complicações. A relativização da presunção de legalidade dos atos administrativos torna-se mais clara quando o juiz estadual, ao considerar a patente inválida, nega eficácia ao ato administrativo federal para julgar a ação de infração improcedente (ALVES; PINHO, 2024).

Como mencionado anteriormente, a presunção mencionada não é absoluta, podendo ser descartada diante de evidências contrárias. No entanto, mesmo que se obtenha evidência técnica da nulidade da patente na ação de infração (por exemplo, evidências documentais, depoimentos, exames periciais), permitir que um tribunal estadual impeça um ato administrativo federal de produzir efeitos violaria o próprio pacto federativo, que tem respaldo constitucional (BRASIL, 2023).

De acordo com Alves e Pinho (2024, p. 6),

“No julgamento do Recurso Especial nº 1.843.507/SP, citado no item anterior, o Ministro Relator pontuou que o pedido incidental de nulidade da patente não implica “usurpação da competência da Justiça Federal”, na medida em que “a competência federal não é determinada em razão da matéria, mas, sim, em razão da pessoa” e “não é a Constituição, mas a própria Lei n. 9.279/96 quem estabelece a necessidade de participação do INPI nas ações de nulidade”(Brasil, 2020). Entretanto, mesmo que a LPI não preveja a participação obrigatória do INPI, a autarquia federal é litisconsorte necessário na ação buscando a declaração de nulidade dos seus atos administrativos. Consoante o art. 114 do CPC, o litisconsórcio necessário ocorre não apenas por disposição de lei, mas também “quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. A ação anulatória de ato administrativo requer a participação do ente responsável pela emanção do ato.

Sendo esse ente uma autarquia federal, atrai-se a competência absoluta da Justiça Federal.”

Adicionalmente, a declaração incidental de nulidade da patente possibilita a tomada de decisões contraditórias. Como a solução desta questão prejudicial pelo tribunal estadual não estabelece coisa julgada material e produz efeitos apenas entre as partes, não há restrição para a propositura de ações independentes na Justiça Federal sobre a validade da patente, incluindo as mesmas partes que se envolveram ou se envolveram na ação de infração.

Por fim, se o acusado na ação de infração invocar a nulidade da patente como argumento de defesa, o autor principal tem o direito legal de obter uma declaração judicial de validade da patente, o que justifica a propositura de uma ação declaratória na Justiça Federal, com a participação do INPI. Nesse contexto, uma patente pode ser considerada válida por um tribunal e considerada nula por outro.

Em contrapartida, deve-se considerar com cuidado o argumento de que a proibição geral à alegação incidental de nulidade da patente infringe a garantia constitucional da ampla defesa. Isso ocorre porque permitir a alegação de nulidade de patente na Justiça estadual infringe outras normas constitucionais, como o pacto federativo e a segurança jurídica (BARBOSA, 2012).

A insuficiência descritiva diz respeito à necessidade de que o pedido de patente inclua uma descrição detalhada e clara da invenção, possibilitando que um perito no assunto a replique. Se essa descrição for insuficiente ou imprecisa, pode-se defender a nulidade da patente. Ademais, aspectos éticos e morais podem ser levados em conta na análise da validade das patentes, particularmente em campos como biotecnologia e farmácia.

A decisão judicial tem um papel fundamental na determinação dos critérios usados para avaliar a nulidade das patentes. Em várias sentenças judiciais, as cortes têm definido precedentes que direcionam a interpretação das exigências legais para a salvaguarda das invenções. Por exemplo, em casos marcantes nos EUA, como o "KSR International Co. v." O Supremo Tribunal, em "Teleflex Inc.", reiterou que o teste de obviedade deve ser uma avaliação mais versátil e completa do que apenas uma mera combinação mecânica de referências passadas.

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) também tem se manifestado acerca de assuntos ligados à invalidade das patentes. A Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/96), em seu artigo 46, define os motivos que podem resultar na anulação administrativa das patentes concedidas. Ademais, o Poder Judiciário do Brasil tem se posicionado em casos particulares onde a nulidade foi solicitada, considerando tanto os fatores técnicos quanto os jurídicos envolvidos (INPI, 2017).

As consequências de uma patente inválida ultrapassam a questão jurídica imediata; afetam diretamente o ambiente de inovação e a competitividade no mercado. A presença de patentes inválidas pode estabelecer obstáculos artificiais ao avanço tecnológico e à competição saudável entre as empresas. Em contrapartida, o reconhecimento da nulidade favorece um sistema mais equitativo e balanceado, no qual apenas inovações genuinamente originais e não óbvias são salvaguardadas.

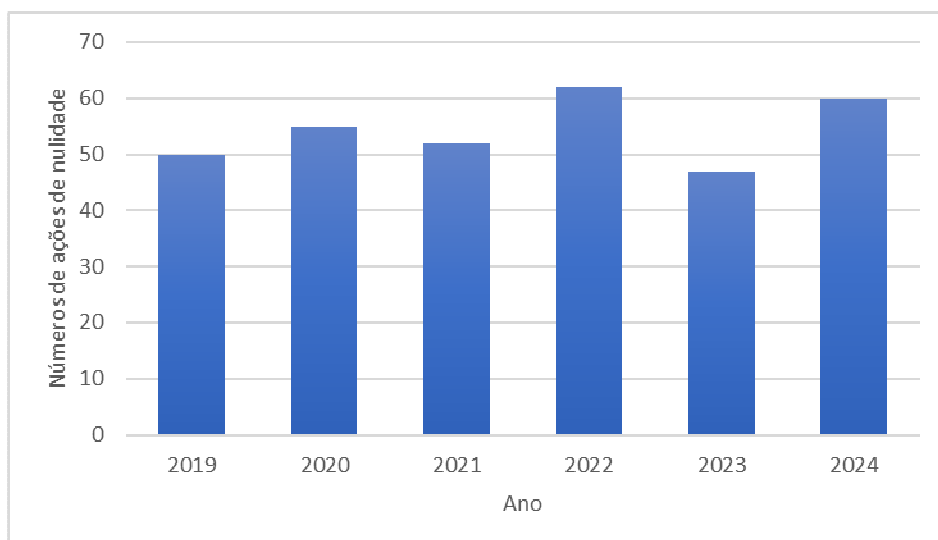
Assim, o estudo da jurisprudência acerca da nulidade de patentes indica um campo dinâmico e sempre em transformação no âmbito do direito de propriedade intelectual. A avaliação crítica das sentenças judiciais possibilita entender a maneira como os tribunais interpretam os critérios legais ligados à validade das patentes e o impacto dessas interpretações no contexto da inovação. O desafio constante é encontrar um equilíbrio entre salvaguardar os direitos dos inventores e fomentar um cenário favorável ao progresso tecnológico e à concorrência equitativa no mercado.

4.1.1 Levantamento das Ações de Nulidade Ajuizadas no Brasil (2019-2024)

Com base no levantamento das ações de nulidade de patentes concedidas pelo INPI, iniciado por Garcez Júnior, Eloy e Santos (2021) para o período de 2006 a 2018, utilizou-se a base da RPI do INPI e o despacho 22.15 para estender a análise ao intervalo de 2019 a 2024, com o objetivo de comparar a evolução ou regressão dessas ações. Seguindo a metodologia adotada pelos autores, esta pesquisa também excluiu da contagem processos pendentes de decisão, finalizados por desistência ou ilegitimidade da parte, bem como aqueles arquivados por perda do objeto da ação ou da competência jurisdicional.

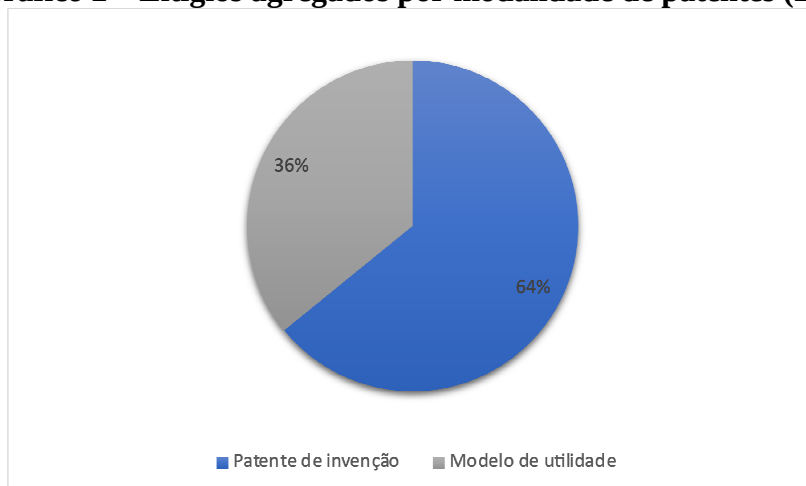
No período de 2019 a 2024, foram registradas 326 ações de nulidade, conforme representado no Gráfico 3. Para fins comparativos, Garcez Júnior, Eloy e Santos (2021) identificaram um total de 446 ações entre 2006 e 2018. A análise desses dados revela um crescimento expressivo no volume de litígios, embora com tendência a certa estabilidade nos últimos anos.

O Gráfico 1 demonstra que 2023 foi o ano com o menor número de ações, totalizando 47 registros. Por outro lado, 2022 apresentou o maior volume de contestações dentro do período analisado, mantendo-se como o ano de maior incidência no cenário recente. Esse dado é comparável ao pico observado no levantamento anterior (2006-2018), no qual o ano de 2013 registrou o maior número de ações de nulidade, totalizando 61 casos.

Gráfico 1 - Quantidade de ações de nulidade de patente no INPI (2019-2024)

Fonte: Elaboração própria (2024).

O Gráfico 2, apresentado por Garcez Júnior, Eloy e Santos (2021), evidencia que, no período de 2006 a 2018, os litígios envolvendo patentes de invenção foram significativamente mais numerosos, totalizando 286 ações de nulidade, em comparação às 160 registradas para modelos de utilidade.

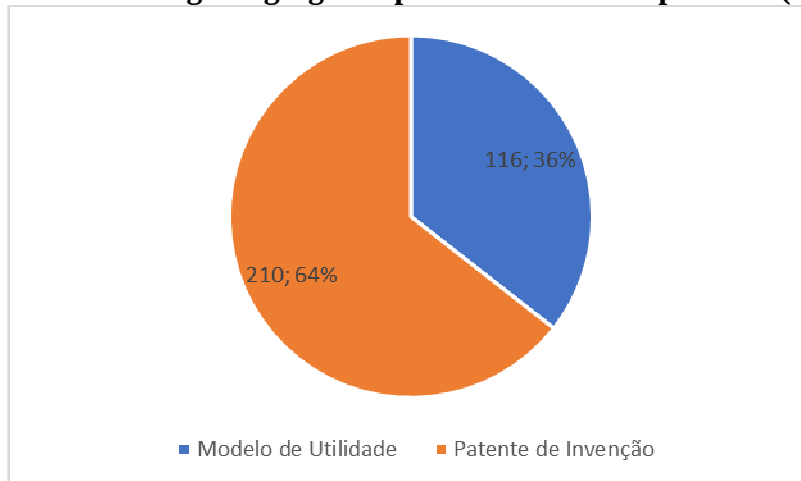
Gráfico 2 – Litígios agregados por modalidade de patentes (2006-2018)

Fonte: Adaptado de GARCEZ JÚNIOR; ELOY; SANTOS (2021).

No período de 2019 a 2024, a distribuição percentual dos litígios agregados mantém-se similar à observada entre 2006 e 2018, conforme ilustrado no Gráfico 3. Entretanto, apesar dessa estabilidade proporcional, os dados mais recentes revelam a ocorrência de 210 ações de nulidade relacionadas a patentes de invenção e 116 referentes a modelos de utilidade,

evidenciando a continuidade dos desafios relacionados à contestação da validade dos direitos patentários.

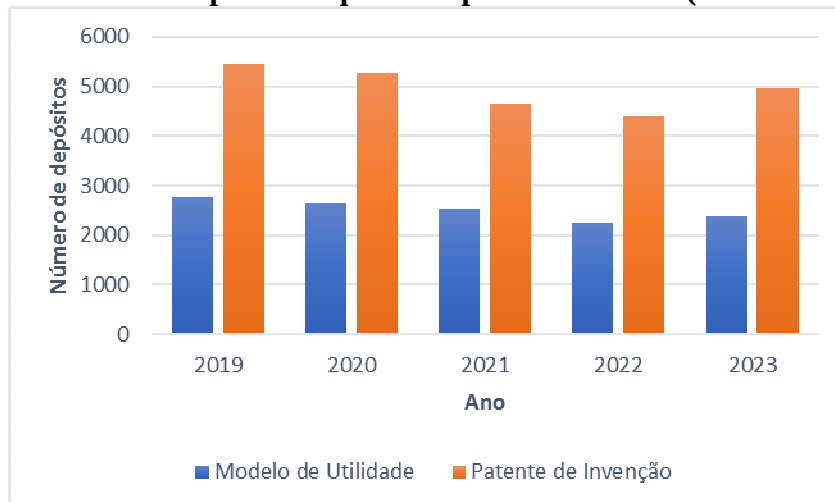
Gráfico 3 – Litígios agregados por modalidade de patentes (2019-2024)



Fonte: Elaboração própria (2025).

Com o intuito de elucidar a relação entre patentes de invenção e modelos de utilidade, foram analisados dados quantitativos sobre o volume de depósitos em cada modalidade. Constatou-se que a maior incidência de ações de nulidade voltadas às patentes de invenção reflete a proporção superior de seus depósitos em comparação aos modelos de utilidade, conforme ilustrado no Gráfico 4. Especificamente, os registros indicam que o número de depósitos de patentes de invenção corresponde, aproximadamente, ao dobro daqueles referentes às patentes de modelo de utilidade, evidenciando uma correlação direta entre o volume de pedidos e a contestação de sua validade.

Gráfico 4 – Depósito de patentes por modalidade (2019-2023)

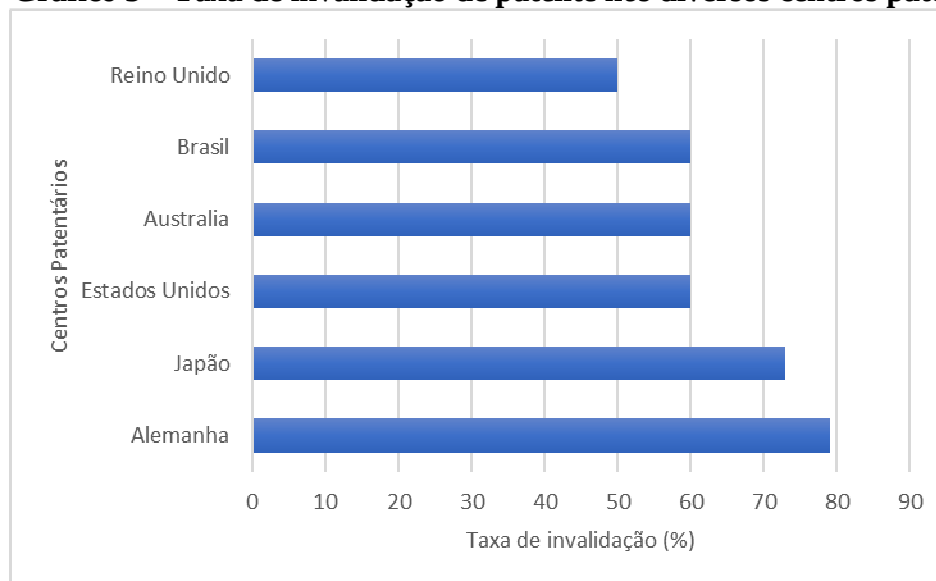


Fonte: Elaboração própria (2025).

Observa-se que a elevada incidência de pedidos de depósito em determinada modalidade tende a correlacionar-se com um aumento no número de ações de nulidade. Uma possível explicação para esse fenômeno reside na sobrecarga dos examinadores, que enfrentam um volume significativo de pedidos em contraste com o tempo disponível para conduzir buscas de anterioridade de forma abrangente e rigorosa. Consequentemente, esse cenário pode resultar na concessão de patentes para invenções que não atendem plenamente ao requisito de novidade, conforme mencionado por Garcez Júnior; Eloy; Santos (2021).

O Gráfico 5 evidencia que a alta taxa de invalidação de patentes não é uma particularidade do cenário brasileiro. Outros escritórios de patentes apresentam percentuais ainda mais elevados, como a Alemanha e o Japão, com taxas de invalidação de 79% e 73%, respectivamente (OYAMA, 2012; HESS, MULLER-STOY; WINTERMEIER, 2014).

Gráfico 5 – Taxa de invalidação de patente nos diversos centros patentários



Fonte: adaptado de GARCEZ JÚNIOR; ELOY; SANTOS (2021).

De acordo Maior (2010), dentro dessa taxa de invalidação apresentada pelo Brasil, 57% delas é relacionada à falta de atividade inventiva, requisito necessário para depósito. Os esforços do escritório brasileiro e da jurisprudência para conferir maior clareza, objetividade e uniformidade ao conceito de atividade inventiva representam um avanço significativo na mitigação de divergências técnicas sobre o tema.

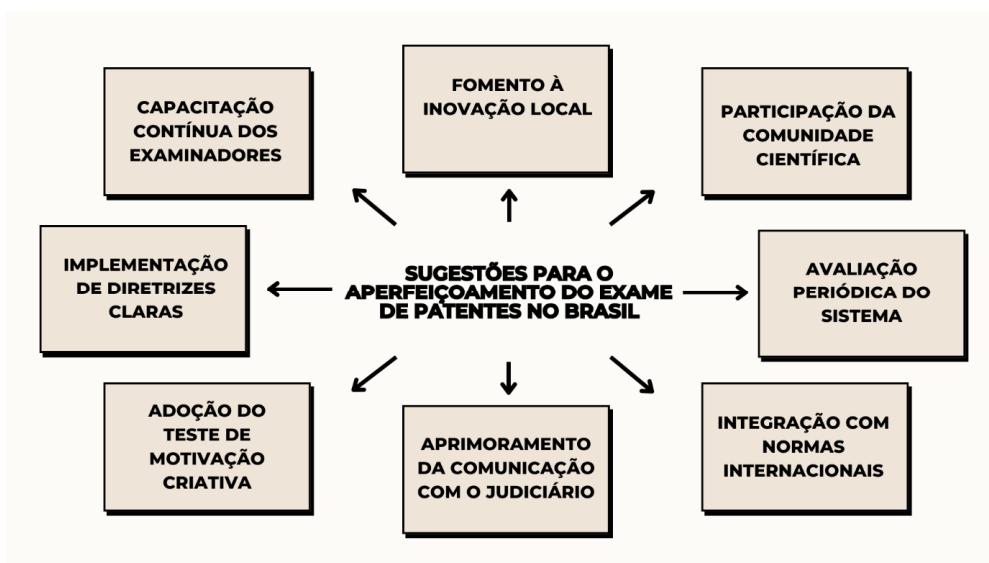
Assim, Garcez Júnior, Eloy e Santos (2021) destacam em sua pesquisa um problema significativo: a falta ou ineficiência da comunicação entre o Judiciário e o INPI. Entre as 76 patentes anuladas no período de 2006 a 2012, apenas 18 tiveram o despacho 16.4 (concessão anulada) devidamente publicado na RPI. Isso indica que, em 76% dos casos de invalidação, o

registro oficial na RPI não foi realizado, evidenciando uma lacuna na atualização dessas informações.

4.2 Propostas para o Aprimoramento do Exame de Patentes no Brasil

Com base na análise dos desafios identificados por Matias-Pereira (2011), Souza, Zucoloto e Porto (2014), De Barros (2017), Pereira *et al.* (2021) e Garcez Júnior, Eloy e Santos (2021), bem como nos resultados obtidos ao longo desta pesquisa, foram formuladas as sugestões descritas nas Tabelas 2, 3 e 4. As proposições apresentadas estão em conformidade com a Lei nº 9.279/1996, que disciplina os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil, o Acordo TRIPS, tratado internacional que estabelece normas mínimas para a proteção de direitos de propriedade intelectual, e as diretrizes do Tratado da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

Figura 1 - Sugestões para o aperfeiçoamento do exame de patentes no Brasil



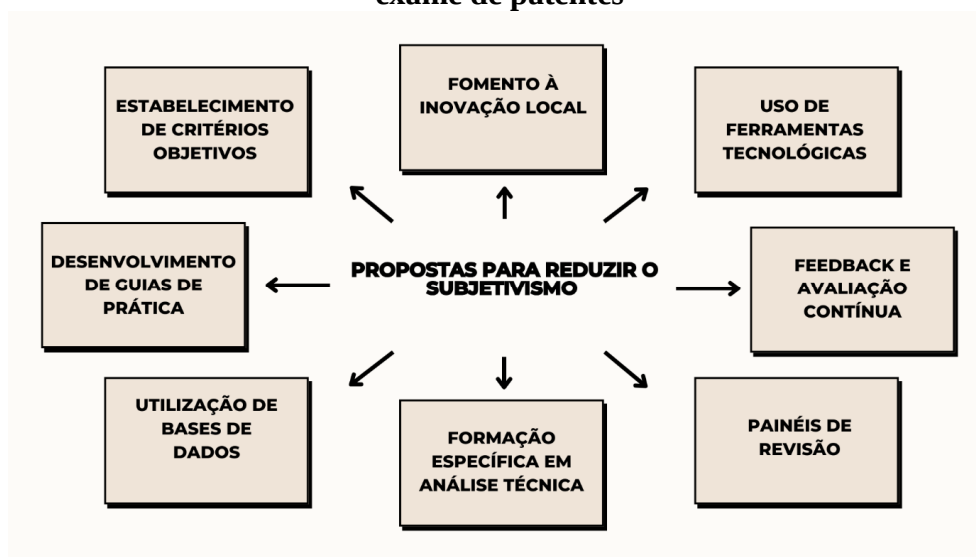
Fonte: Elaboração própria (2025).

As propostas apresentadas visam fortalecer o sistema de propriedade industrial no Brasil, com foco no aprimoramento do processo de concessão de patentes, promovendo maior segurança jurídica, transparência e qualidade das decisões técnicas e administrativas. A capacitação contínua dos examinadores, com ênfase em novas tecnologias e tendências globais, associada ao uso de ferramentas como o Teste de Motivação Criativa e à criação de diretrizes mais claras, contribui para um exame mais rigoroso da atividade inventiva e da novidade, prevenindo a concessão de patentes frágeis ou óbvias. Além disso, a adoção de

soluções tecnológicas baseadas em inteligência artificial e *machine learning* pode otimizar a análise e reduzir o tempo de resposta, aumentando a eficiência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Do ponto de vista jurídico, a integração entre o INPI e o Judiciário, por meio de sistemas de informação interinstitucionais, permite maior coerência entre as decisões administrativas e judiciais, fortalecendo a previsibilidade e a segurança dos direitos de propriedade intelectual. A abertura de dados, a criação de portais de consulta pública e a promoção do engajamento da comunidade acadêmica ampliam a transparência e legitimidade do sistema. Ao alinhar-se às melhores práticas internacionais, o Brasil não apenas se insere mais competitivamente no mercado global, como também estimula o depósito de patentes por inventores nacionais, fortalecendo a cultura da inovação e a proteção jurídica de criações intelectuais.

Figura 2 - Propostas para reduzir o subjetivismo na análise da atividade inventiva no exame de patentes



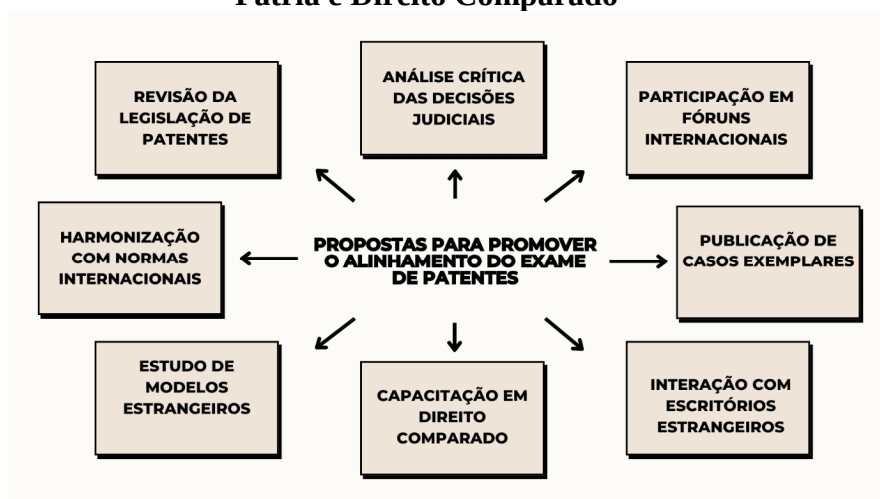
Fonte: Elaboração própria (2025).

As propostas apresentadas visam consolidar um sistema de exame de patentes mais técnico, objetivo e juridicamente seguro, por meio da formalização de critérios claros e mensuráveis para a avaliação da atividade inventiva. A criação de listas de verificação, rubricas e guias detalhados permite que os examinadores atuem com maior uniformidade, reduzindo a margem de subjetividade e assegurando maior previsibilidade nas decisões administrativas. O acesso a bases de dados robustas, aliado à capacitação técnica contínua dos examinadores em áreas especializadas, favorece a aplicação precisa dos requisitos legais de

novidade e atividade inventiva, com base no estado da técnica. Ao fortalecer os fundamentos técnicos da análise, promove-se também a segurança jurídica indispensável à proteção efetiva dos direitos de propriedade intelectual.

A adoção de mecanismos de revisão por especialistas externos, consultas a membros da academia ou da indústria em casos complexos e sistemas de feedback estruturado contribuem para maior legitimidade e controle de qualidade nas decisões, conferindo transparência e rigor ao processo. Além disso, exigir justificativas fundamentadas e acessíveis ao público para cada decisão proferida reforça a responsabilidade técnica e jurídica do exame, alinhando o procedimento administrativo aos princípios da publicidade e da motivação dos atos públicos. A integração de tecnologias como inteligência artificial no apoio à identificação de similaridades e na avaliação de inventividade representa um avanço para a objetividade e eficiência do sistema. Essas medidas, ao mesmo tempo em que aprimoram os aspectos técnicos do exame, fortalecem a aplicação coerente do direito na esfera da propriedade intelectual, promovendo um ambiente mais confiável para a inovação e o desenvolvimento tecnológico.

Figura 3 - Propostas para promover o alinhamento do exame de patentes a Legislação Pátria e Direito Comparado



Fonte: Elaboração própria (2025).

O aprimoramento da avaliação da atividade inventiva no âmbito do exame de patentes exige a institucionalização de critérios objetivos, mensuráveis e uniformemente aplicáveis, capazes de garantir a previsibilidade e a segurança jurídica no reconhecimento de direitos de propriedade intelectual. A formalização de listas de verificação, rubricas e guias detalhados com exemplos práticos proporciona maior padronização entre os examinadores e reduz a

margem de discricionariedade na aplicação dos requisitos legais. O uso de bases de dados técnicas e patentárias atualizadas, aliado à capacitação específica dos examinadores em áreas tecnológicas emergentes, fortalece a fundamentação técnica das decisões e contribui para a consistência na análise do caráter inventivo, ao permitir uma apreciação mais precisa daquilo que representa um avanço técnico significativo para o estado da técnica.

A adoção de práticas como painéis de revisão externos, consultas a especialistas e sistemas de *feedback* contínuo reforça a imparcialidade e a legitimidade do processo decisório, mitigando influências subjetivas e garantindo o respeito ao devido processo legal. A exigência de justificativas técnicas bem fundamentadas, publicadas em bases acessíveis ao público, não apenas amplia a transparência e a *accountability* institucional, como também contribui para a construção de uma jurisprudência administrativa em matéria de patentes. A incorporação de treinamentos em pensamento crítico e análise lógica, bem como o uso de ferramentas tecnológicas como inteligência artificial, confere maior objetividade e eficiência à atividade estatal, promovendo um sistema de propriedade intelectual mais robusto, confiável e alinhado às exigências do ordenamento jurídico e às práticas internacionais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alta taxa de nulidade registrada entre 2019 e 2024, totalizando 326 ações, representa um incremento significativo em comparação aos períodos anteriores, evidenciando a persistente subjetividade na avaliação da atividade inventiva. Embora essa elevação possa sugerir a concessão de patentes de baixa qualidade, também reflete desafios interpretativos e metodológicos que afetam diretamente as decisões governamentais. A ausência de um registro sistemático das invalidações na Revista da Propriedade Industrial (RPI) compromete a transparência do sistema e impacta negativamente a segurança jurídica dos terceiros interessados.

Além disso, a atuação do Poder Judiciário deve ser mais proativa na revogação de privilégios indevidamente concedidos, assegurando a observância estrita das disposições da Lei da Propriedade Industrial (LPI). A adoção do Teste de Motivação Criativa pelo INPI marca um progresso relevante na busca por uma avaliação mais uniforme e objetiva da atividade inventiva. No entanto, para que seja eficaz, será necessário um esforço contínuo para garantir a clareza e a consistência das diretrizes de análise.

Por fim, reforça-se a necessidade de uma cooperação mais estreita entre o Poder Judiciário e o INPI, com vistas à consolidação de um sistema de propriedade intelectual robusto e confiável no Brasil.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, A. C. S. **Divisão de Modelo de Utilidade independente**, 2018. Disponível em: <<https://patentescomentarios.blogspot.com/search?q=divis%C3%A3o+de+modelo+de+utilidade+independente>>. Acesso em: 20 de nov. 2024.

ALVES, T. M.; PINHO, R. R. M. **Alegação de nulidade de patente na Justiça Estadual: uma proposta de interpretação sistemática e teleológica do artigo 56, §1º, da Lei da Propriedade Industrial**. Revista da EMERJ, v. 26, p. 1–11, 2024. Disponível em: <https://ojs.emerj.com.br/index.php/revistadaemerj/article/view/577>. Acesso em: 5 dez. 2024.

ARNOLD, F. R.; SANTOS, C. B. **A concessão de patentes no Brasil: um estudo exploratório**. Programa de Apoio à Iniciação Científica - PAIC 2015-2016.

BARBOSA, D. B. **A nulidade incidental de marca**. [S.l.: s.n.], 2012. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-nulidade-incidental-de-marca-janeiro-de-2012.pdf>. Acesso em: 5 dez. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **A revisão da Lei de Patentes: inovação em prol da competitividade nacional**. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013. 405p.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. **Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.843.507/SP**. Recorrente: Eletro Metalúrgica Venti Delta Ltda. Recorrido: Sidnei Evaristo Mazocco. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Brasília, 29 de outubro de 2020.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. **Apelação Cível nº 0701819-07.2020.8.07.0018**. Relator: Desembargador João Egmont. Brasília, 07 de julho de 2023

DE BARROS, M. S. B. A. A morosidade no registro de patentes: a condição brasileira. **Revista Jurídica Luso-Brasileira**, Lisboa, n. 3, p. 729–746, 2017.

GARCEZ JÚNIOR, S. S.; ELOY, B. R.; SANTOS, J. A. B. **A qualidade dos privilégios patentários concedidos no Brasil sob a ótica das ações judiciais de nulidade de patentes**. Revista Direito GV, São Paulo, v. 17, n. 1, e2116, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdgv/a/k3jWPZfdgVtg8jn9tVjfwKd/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 20 nov. 2024.

HESS, P.; MÜLLER-STOY, T.; WINTERMEIER, M. **Are patents merely “paper tigers”? Tradução de Sind Patente nur Papiertiger?** Mitt., p. 439–452, 2014. Disponível em:

https://www.bardehle.com/fileadmin/Webdata/contentdocuments/broschures/Patent_Papiertiger.pdf. Acesso em: 20 out. 2024.

INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Acesso rápido**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br>. Acesso em: 30 nov. 2024.

INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Indicadores de Propriedade Industrial 2017: o uso do sistema de propriedade industrial no Brasil**. 2017a. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/indicadores_pi/indicadores-de-propriedade-industrial-2017.pdf. Acesso em: 4 dez. 2024.

LÉVÊQUE, F.; MÉNIÈRE, Y. **The economics of patents and copyrights**. Paris: The Berkeley Economics Press, 2004. 115 p.

MANDEL, G. **Patently non-obvious: empirical demonstration that the hindsight bias renders patent decisions irrational**. Ohio State Law Journal, v. 67, p. 1391–1461, 2006.

MATIAS-PEREIRA, J. A gestão do sistema de proteção à propriedade intelectual no Brasil é consistente? **Revista de Administração Pública**, v. 45, p. 567–590, 2011.

MOIR, H. V. J. **Empirical evidence on the inventive step**. European Intellectual Property Review, April, 2013.

OYAMA, Y. **Standard of proof for patent invalidation in the US and Japan**. Chicago Kent Journal of International and Comparative Law, v. 13, n. 1, p. 25–49, 2012.

PEREIRA, G. A. B. *et al.* **Análise do sistema de patentes no Brasil, no espaço temporal de 2000 a 2018**. Research, Society and Development, v. 10, n. 4, p. e50210413791, 2021.

SOUTO MAIOR, R. A. **As possibilidades da atividade inventiva no Brasil: uma busca no direito comparado pelos modos de aferição objetiva do critério de patenteabilidade**. In: BARBOSA, Denis Borges; SOUTO MAIOR, Rodrigo; RAMOS, Carolina Tinoco (org.). O contributo mínimo na propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 93–279.

SOUZA, A. M.; ZUCOLOTO, G. F.; PORTO, P. C. R. **Desafios atuais da proteção da propriedade industrial no Brasil**. 2014.

SOUZA, M. O. **Redação de pedidos de patente envolvendo invenções implementadas por programas de computador: Análise de exigências técnicas formuladas durante o exame substantivo no Brasil**. PROFNIT – PONTO FOCAL UFRJ, 2019. Disponível em: <https://w2.microbiologia.ufrj.br/portal/index.php/pt/graduacao/formularios/321--156/file>. Acesso em: 21 de nov. 2024.

TATUM, C. T. S *et al.* **Patentes do brasil: história e atualidades**. Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias, Ri UFS, 2018.

WILLIAMS, M. D., BANDYOPADHYAY, D; GANDHI, R. **An Analysis of Obviousness Standard in Patent Law-US And Indian Perspective**. Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, IIT-Kharagpur, India, 2009.

Como Referenciar este Artigo, conforme ABNT:

UCHÔA, F. O; SILVA, F. L. A. T; SANTOS, J. A. B. Evolução das Ações de Nulidade de Patentes Entre 2019 a 2024 E Propostas para Minimizar a Subjetividade na Análise de Obviedade. **Rev. FSA**, Teresina, v. 22, n. 5, art. 8, p. 76-95, mai. 2025.

Contribuição dos Autores	F. O. Uchôa	F. L. A. T. Silva	J. A. B. Santos
1) concepção e planejamento.	X	X	X
2) análise e interpretação dos dados.	X	X	X
3) elaboração do rascunho ou na revisão crítica do conteúdo.	X	X	X
4) participação na aprovação da versão final do manuscrito.	X	X	X