



2024 Congresso Mundial da AIPPI - Hangzhou
Resolução Adotada
22 de outubro de 2024

Resolução

2024 - Pergunta de Estudo - Patentes

Harmonização dos requisitos de divulgação e consequências da não conformidade

Histórico:

- 1) Essa Resolução diz respeito à harmonização dos requisitos de divulgação e às consequências da não conformidade.
- 2) As leis de algumas jurisdições exigem que os requerentes de patentes divulguem o Estado da Técnica ao Escritório de Patentes, como, por exemplo, o estado da técnica que possa ser considerado relevante para a avaliação da novidade e/ou da etapa inventiva das reivindicações de uma patente. Por um lado, essa obrigação aumenta o trabalho envolvido e, portanto, também os custos do registro de pedidos de patente. Por outro lado, essa obrigação pode servir à eficiência do sistema, pois proporciona um exame mais eficaz do pedido de patente se o Escritório de Patentes tiver a oportunidade de considerar e avaliar mais informações relevantes ou potencialmente relevantes para a patenteabilidade.
- 3) Esta Resolução determina se, e em que medida, um Requisito de Divulgação deve ser exigido durante o processo de um pedido de patente e após a concessão da patente, e quais sanções devem ser aplicadas pelo não cumprimento de tais obrigações.

Q289-RES-2024

- 4) Foram recebidos 40 relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais e dos Membros Independentes da AIPPI, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a essa Resolução. Esses relatórios foram revisados pela Equipe de Repórteres Gerais da AIPPI e destilados em um Relatório Resumido (que pode ser encontrado em www.aippi.org).
- 5) No Congresso Mundial da AIPPI em Hangzhou, em 2024, o assunto desta Resolução foi discutido em um Comitê de Estudos dedicado e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.
- 6) Esta Resolução não aborda nenhuma questão especial de divulgação relacionada a recursos genéticos/conhecimento tradicional (GRTK), que estão fora do escopo da Resolução.

A AIPPI resolve:

- 1) É desejável a Harmonização das Exigências de Divulgação.
- 2) O termo “Exigência de Divulgação”, conforme utilizado neste documento, significa “uma exigência de divulgação da Técnica Anterior ao Escritório de Patentes”. O termo “Estado da Técnica”, conforme utilizado neste documento, significa “todas as informações que foram disponibilizadas ao público em qualquer lugar do mundo, sob qualquer forma, antes da data de depósito ou, quando aplicável, da data de prioridade”.
- 3) Não deve haver nenhuma exigência para que o depositante, ou qualquer outra pessoa envolvida na preparação ou processamento do pedido de patente, divulgue qualquer Estado da Técnica ao Escritório de Patentes.
- 4) Não será necessário que o requerente pesquise o Estado da Técnica.

Q289-RES-2024

- 5) Não obstante o parágrafo 3 acima, se a Lei Nacional prevê uma Exigência de Divulgação, a Exigência de Divulgação deve ser limitada ao Estado da Técnica citado pelos Escritórios de Patentes para a mesma invenção e aplicada somente mediante solicitação do Escritório de Patentes.
- 6) A AIPPI recomenda que todos os Escritórios de Patentes compartilhem informações sobre o Estado da Técnica por meio de um banco de dados comum, acessível ao público, ou de um portal comum para esse banco de dados (por exemplo, Global Dossier ou Common Citation Document - CCD).
- 7) Não obstante o parágrafo 3 acima, caso a Lei Nacional preveja uma Exigência de Divulgação, a apresentação dos documentos do Estado da Técnica por si só deverá satisfazer a Exigência de Divulgação, sem a necessidade de qualquer análise ou referência a partes específicas dos mesmos. Em processos perante um Escritório de Patentes, não deve ser exigida a apresentação de tal documento de Estado da Técnica que possa ser facilmente recuperado por esse Escritório de Patentes.
- 8) Qualquer informação sobre o Estado da Técnica comunicado ao Escritório de Patentes por escrito deve ser disponibilizada ao público assim que o pedido de patente for disponibilizado ao público.
- 9) O envio do Estado da Técnica de acordo com o Requisito de Divulgação não deve ser considerado como qualquer tipo de admissão com relação à relevância desse Estado da Técnica para qualquer uma das reivindicações da patente ou do pedido de patente em qualquer processo.
- 10) Além do parágrafo 5 acima, e não obstante o parágrafo 3 acima, se uma jurisdição tiver uma Exigência de Divulgação em sua Lei Nacional e for descoberto, a qualquer momento após a concessão da patente, que houve uma falha intencional no cumprimento da Exigência de Divulgação, o órgão administrativo ou judicial pertinente deve ter autoridade para revogar parcialmente a patente com base nisso, mas apenas na medida em que o Estado da Técnica não divulgada seja prejudicial à validade do objeto de uma ou mais reivindicações da patente.
- 11) A AIPPI recomenda um estudo mais aprofundado das exigências especiais de divulgação relacionadas ao GRTK, tendo em vista a exigência de divulgação.