

Resolução nº 4

Proposta de Criação de um Certificado de patenteabilidade

A Comissão de Patentes da ABPI elaborou um estudo sobre a proposta de criação de um Certificado de Patenteabilidade, que foi encaminhado à ASIPI como contribuição do Grupo Brasileiro e, aprovado como Resolução pelo Conselho Diretor em 27 de abril de 2000, foi enviado aos Ministros das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao Secretário de Política Industrial e ao Presidente do INPI.

Comentários gerais sobre o PCT

Vantagens:

- Maior prazo para decidir incorrer em custos com início de procedimentos nacionais ou regionais individuais (12 meses pela Convenção de Paris contra até 30 meses pelo PCT);
- Obtenção de resultado de busca e exame preliminar internacional proporcionam subsídios para a decisão de iniciar ou não as fases nacionais;
- Resultados de busca e exame preliminar internacional também fornecem uma orientação para as autoridades nacionais nos respectivos exames, enquanto preserva sua autonomia quanto à concessão das respectivas patentes nacionais;
- Possibilidade de emendar o pedido, adaptando-o ao resultado da busca e às objeções do exame preliminar internacional em uma fase de tramitação unificada, resulta em início de fases nacionais com pedido menos sujeito a objeções em cada país, reduzindo os custos dos processamentos nacionais.

Desvantagens:

- Maior prazo de incerteza quanto ao processamento nacional (em geral, período de sigilo de 18 meses contados da prioridade mais antiga para pedidos não PCT contra até mais de 30 meses até a notificação da fase nacional do PCT);
- Aos países que vierem a aderir ao PCT, em um primeiro momento deverá haver uma queda de depósitos de origem estrangeira, devido à ampliação do prazo para início das fases nacionais;
- Segundo estatísticas da OMPI, 93% dos pedidos PCT se originam das três grandes repartições (JPO, USPTO e EPO), de tal modo que as demais atuam, predominantemente, como repartições designadas ou eleitas;
- Maior demora na revelação da matéria do pedido em idioma nacional (exceto se o pedido PCT for publicado no idioma do país) ;

- Devido ao procedimento internacional unificado, uma falha insanável na fase internacional pode comprometer todas as fases nacionais.

Comentários gerais do grupo:

- Aos usuários do PCT no Brasil interessaria que os demais países da América Latina ingressassem no PCT a fim de que, no depósito de pedidos PCT por brasileiros, esses países pudessem também ser designados/eleitos.

- Como usuários do sistema, os membros da ABPI aprovam o PCT em sua atual concepção (mas são contra a proposta do Certificado de Patenteabilidade).

Comentários sobre a proposta de um Certificado de Patenteabilidade (CP)

A ABPI é contra a proposta do CP pelas seguintes razões:

- Ao impor o resultado de um exame quanto aos requisitos de novidade e inventividade, o CP tira a autonomia das repartições nacionais, contrariando o princípio da independência estabelecido pela Convenção de Paris⁽¹⁾ e afetando questões relacionadas com a soberania dos países.

- O prazo de 48 meses para entrada nas fases nacionais amplia, de forma indesejada, o período de incerteza quanto à entrada ou não no país em questão; especialmente para países de menor significado econômico, o prazo é excessivamente extenso, considerando que a maioria dos pedidos PCT terminará por não ter a respectiva fase nacional iniciada.

- O CP favorece ainda maior concentração de exames de substância e decisões nas três principais repartições de patentes (JPO, USPTO e EPO), resultando em significativa redução de atuação e importância das demais repartições nacionais.

- O CP elimina ou restringe o contraditório em cada país-membro.

- IPEAs (International Preliminary Examination Authorities) não possuem acervo de documentos brasileiros - nem de diversos outros países - para confrontação com invenção reivindicada.

- Caso haja atraso na entrega do relatório da busca preliminar, é possível que o titular não possa estender seu prazo para o pedido de exame internacional ou para a entrada na fase nacional.

Propostas alternativas

A ABPI se opõe ao sentido dado às propostas da OMPI de simplificar ou acelerar concessão de patentes por intermédio da eliminação ou redução da atuação de repartições nacionais. A proposta da ABPI reside em privilegiar a adoção de mecanismos que favoreçam ou acelerem a proteção (enforcement) das patentes.

Uma proposta preliminar reside em proporcionar proteção provisória aos pedidos de patente em relação aos quais já exista um parecer (Preliminary Examination Report) ou decisão favorável de uma IPEA (International Preliminary Examination Authority). Segundo essa proposta, aos depositantes de

tais pedidos seria facultado ingressar com ação contra possíveis infratores, ficando a execução de qualquer decisão ou sentença condicionada à concessão da respectiva patente no país.

Outra proposta formulada reside na ampliação do prazo das patentes na mesma proporção do atraso provocado pelo exame no país, de forma a compensar o reexame após a fase internacional. O Brasil, por exemplo, já prevê um prazo de vigência de 20 anos do depósito ou de 10 anos da concessão, o que for mais longo.

Ainda outras propostas podem ser debatidas com relação a pedidos com exame internacional preliminar, como, por exemplo: redução da taxa de exame; fixação de um prazo definido para realização de exame por repartição nacional, findo o qual a patente será considerada concedida; fixação de um prazo curto para se questionar as condições de patenteabilidade através de ação de nulidade, etc.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2000

Publicada na Revista da ABPI (46): 28 - Mai./Jun. 2000

1 . Art. 4 bis - (1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.