

Resolução

2018 – Questão de Estudo (Patentes)

Pedidos de patentes em conflito

Contexto:

- 1) Esta Resolução versa sobre pedidos de patente que entram em conflito com pedidos de patentes depositados anteriormente, mas publicados posteriormente, pelo mesmo requerente ou por um diferente requerente (**pedidos em conflito**).
- 2) Para os fins desta Resolução:
 - Um primeiro pedido de patente que é depositado antes de um pedido de patente depositado posteriormente se encontra dentro da definição padrão de estado da técnica publicamente disponível se for publicado antes da data de depósito efetiva do pedido de patente depositado posteriormente. Na maioria das jurisdições, os pedidos de patentes são publicados em uma data de publicação após a data de depósito, o que significa que há um intervalo durante o qual os pedidos depositados posteriormente podem ser depositados antes da publicação do primeiro pedido. Se o pedido de patente depositado posteriormente for depositado antes que o primeiro pedido de patente seja publicado, o instituto de patentes examinador deve determinar se e em que medida o primeiro pedido de patente poderá impedir a patenteabilidade das reivindicações no pedido de patente depositado posteriormente. O primeiro pedido de patente nesta situação referir-se-á aqui como **estado da técnica secreto**.
 - **Auto-colisão** refere-se à situação em que o estado da técnica secreto “colide” com um pedido depositado posteriormente pelo mesmo (ou parcialmente o mesmo) requerente(s) e/ou inventor(es).

- 3) Devido a diferentes abordagens para o tratamento de pedidos em conflito em diferentes jurisdições, ocorre habitualmente que uma reivindicação considerada patenteável em uma jurisdição não seja patenteável em outra. Isso leva a situações em que múltiplas patentes podem ser acumuladas em um país, enquanto a proteção igual ou semelhante não pode ser obtida em outro. Invenções multinacionais, as colaborações de pesquisa conjuntas entre as indústrias e a universidade-indústria, e a globalização em geral complicam ainda mais essa situação.
- 4) 44 Relatórios foram recebidos dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI assim como de Membros Independentes, os quais fornecem informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas a esta Resolução. Estes relatórios foram revisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).
- 5) No Congresso Mundial da AIPPI em Cancún, em setembro de 2018, o assunto desta Resolução foi discutido em pormenor dentro de um Comitê de Estudo dedicado, e novamente em Sessão Plenária completa, após a qual o Comitê Executivo da AIPPI adotou a presente Resolução.

A AIPPI resolve que:

- 1) Por uma questão de princípio, seria benéfico harmonizar o tratamento de pedidos de patentes em conflito.
- 2) O estado da técnica secreto deveria estar disponível contra as reivindicações de um pedido depositado posteriormente, após a publicação do estado da técnica secreto, para examinar apenas a novidade. Com relação ao esse estado da técnica secreto, todo o seu conteúdo, além do resumo, deveria ser considerado.
- 3) O padrão aplicável para o exame da novidade no caso do estado da técnica secreto deveria ser idêntico ao padrão para o exame da novidade no caso do estado da técnica não secreto.
- 4) O estado da técnica secreto não deveria estar disponível contra as reivindicações do pedido depositado posteriormente para o exame da atividade inventiva/obviedade.
- 5) Não deveria haver disposições para evitar a auto-colisão para o exame de novidade, mas somente desde que haja pleno reconhecimento de direitos de prioridade múltipla e parcial para cada reivindicação de forma individual.
- 6) Os pedidos internacionais deveriam ser tratados como estado da técnica secreto a partir da data de depósito internacional ou da data de prioridade efetiva da

divulgação relevante.

- 7) Um pedido internacional deveria ser considerado como estado da técnica secreto apenas em jurisdições onde a fase nacional/regional tenha sido iniciada.

Links:

- [Diretrizes de estudo](#)
- [Relatório Resumido](#)
- [Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais e Membros Independentes](#)