

Congresso Mundial da AIPPI 2018- Cancún
Resolução Adotada
26 de setembro de 2018

Resolução

Uso de dados pós-depósito em apoio à atividade inventiva/não obviedade

Contexto:

- 1) Esta Resolução versa sobre o uso de dados pós-depósito em apoio à atividade inventiva/não obviedade.
- 2) Para os fins desta Resolução, **Dados pós-depósito** são quaisquer evidências, como dados que demonstrem uma qualidade favorável da invenção, que é submetida às autoridades nacionais após a data de depósito efetiva de um pedido de patente ou patente. Dados pós-depósito não incluem nenhuma alteração a uma reivindicação ou relatório descritivo de um pedido de patente ou patente durante o processamento da patente.
- 3) A Resolução limita-se ao uso de Dados pós-depósito em apoio à atividade inventiva/não obviedade.
- 4) Os profissionais de patentes se esforçam para encontrar um equilíbrio adequado entre: (i) depósito antecipado de um pedido de patente, arriscando assim a negação do pedido por falta de dados que o sustentam; e (ii) atraso no depósito do pedido até o desenvolvimento de dados adicionais de apoio, arriscando assim a publicação por uma terceira da invenção antes do depósito. Em especial para invenções com longos períodos de desenvolvimento e/ou muitas partes contribuintes, qualquer atraso no depósito comporta risco considerável de publicação prévia, o que pode anular direitos potenciais de patentes. Além disso, o depósito atrasado também leva ao atraso na publicação, o que pode impactar negativamente a taxa de progresso científico. O risco de negação decorrente do depósito de um pedido de patente relativamente antecipado no processo inventivo pode ser mitigado permitindo que o requerente use Dados pós-depósito para sustentar a não obviedade/atividade inventiva.

- 5) Entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, foi realizada uma pesquisa para avaliar a aceitabilidade dos Dados pós-depósito em 27 jurisdições.¹ Os resultados desta pesquisa foram resumidos em um Documento da Posição da AIPPI. Os resultados da pesquisa demonstram uma divergência considerável na prática atual dos institutos de patentes pesquisados na aceitação dos Dados pós-depósito.
- 6) Algumas jurisdições permitem o uso de Dados pós-depósito, embora possa haver restrições quanto a quando tais dados podem ser usados. Outras jurisdições permitem que todos os Dados pós-depósito sejam considerados na questão da atividade inventiva/não obviedade. Outras jurisdições ainda prescrevem que apenas as evidências presentes no pedido de patente ou patente podem ser levadas em conta para a avaliação da atividade inventiva/não obviedade.
- 7) Além disso, algumas jurisdições permitem o uso de Dados pós-depósito antes da concessão, mas não pós-concessão, e outras jurisdições permitem o uso de Dados pós-depósito igualmente antes da concessão e pós-concessão.
- 8) A presente prática divergente pode levar a resultados inconsistentes. A falta de uniformidade na aceitação dos Dados pós-depósito dificulta um equilíbrio adequado entre o depósito mais cedo ou mais tarde no processo inventivo. AIPPI observa um consenso entre os profissionais de que a harmonização nesta área é desejável.
- 9) No Congresso Mundial da AIPPI em Cancún, em setembro de 2018, o assunto desta Resolução foi discutido em Sessão Plenária completa, após a qual o Comitê Executivo da AIPPI adotou a presente Resolução.

A AIPPI resolve que:

- 1) Tendo em conta a crescente complexidade e duração dos processos inventivos em várias indústrias, a AIPPI apóia o uso de Dados pós-depósito em apoio à atividade inventiva/não obviedade.
- 2) Nos procedimentos antes da concessão perante um instituto de patentes nacional ou regional, os requerentes de patentes deveriam poder apoiar a atividade inventiva/não obviedade do objeto reivindicado por depender de Dados Pós-depósito que mostram pelo menos uma qualidade ou efeito da invenção reivindicada, em particular em situações em que a qualidade ou o efeito já está descrito ou é evidente no pedido de patente, seja explícita ou implicitamente.
- 3) Nos procedimentos antes da concessão perante um instituto de patentes nacional ou regional, os requerentes de patentes deveriam poder (ainda) apoiar uma

¹ Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Equador, França, Alemanha, Hungria, Índia, Israel, Itália, Japão, Coreia, México, Holanda, Peru, Espanha, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos da América (EUA) e Venezuela, bem como no Instituto Europeu de Patentes (EPO).

qualidade ou efeito técnico, a fim de apoiar a atividade inventiva/não obviedade, referindo-se em termos gerais ao estado da técnica ou especificamente fornecendo uma comparação com o estado da técnica.

- 4) Nos procedimentos pós-concessão, tais como oposições pós-concessão ou procedimentos pós-concessão de nulidade, os titulares de patentes devem poder depender de Dados pós-depósito de modo análogo aos procedimentos antes da concessão, seja perante um instituto de patentes nacional ou regional ou perante um tribunal nacional ou regional.

Links:

- [Resultados da pesquisa](#)
- [Documento da Posição](#) elaborado pelo Comitê Permanente de Farma e Biotecnologia da AIPPI, intitulado “Recomendações sobre o uso de dados pós-depósito em apoio à atividade inventiva”, 13 de abril de 2017