

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Apresentado por:

Ana Bandeira

Chefe Departamento
Patentes e Modelos
Utilidade

Novas medidas de simplificação na Propriedade Industrial

A partir de 1 de Outubro

Alterações nos Direitos de Incidência Tecnológica

Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho



- I. O novo Decreto-Lei: Principais objectivos para as Patentes**

- II. Aspectos inovadores:**
 - Pedido provisório de patente
 - *Timing* para a elaboração do Relatório de pesquisa
 - Introdução de opinião escrita no Relatório de pesquisa

- III. Conclusões**

A Estratégia de Lisboa impõe que as despesas em I&D representem, em 2010, pelo menos 3% do PIB nacional.

- ✓ **PT gasta, segundo o EUROSTAT, 0,81% do seu PIB em I&D**

O que foi e está a ser feito para mudar esta realidade?

- **Apostar na qualificação e reforço da equipa de examinadores do INPI (3-16)**
- **Reforço de Bases de Dados**
- **Controle de qualidade de processo e produto**
- **Acções de Formação**
- **Roadshow e “Semanas abertas nas Universidades”**
- **Simplificação do CPI**

Principais Objectivos da Alteração Legislativa

I – Facilitar e simplificar o acesso e a utilização do sistema

1. Supressão de exigências desnecessárias
2. Adequação dos instrumentos de protecção às actuais exigências de mercado
3. Clarificação de alguns regimes
4. Consagração da via electrónica para a prática de actos junto do INPI

II – Garantir maior eficiência e rapidez na obtenção de protecção

1. Redução de alguns prazos processuais sem descuidar a qualidade do serviço prestado pelo INPI e a solidez dos direitos obtidos

I- Principais Objectivos

Facilitar e simplificar o acesso e a utilização do sistema

2. Adequação dos instrumentos de protecção às actuais exigências de mercado

Procurar ir ao encontro de necessidades específicas dos cidadãos e empresas, criando mecanismos inovadores e suprimindo instrumentos que, ao longo dos anos, se foram revelando menos ajustados e atractivos para os utilizadores



- PREVISÃO DA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM INGLÊS PARA PATENTE E MODELO DE UTILIDADE (nº 7 art. 62º e nº 4 do art. 124º)
- PREVISÃO DO RELATÓRIO DE PESQUISA (RP) (art. 65-A)
- INCLUSÃO DE UMA OPINIÃO ESCRITA NO RP
- ALTERAÇÃO DO REGIME APLICÁVEL ÀS DIVULGAÇÕES NÃO OPONÍVEIS
- CRIAÇÃO DO PEDIDO PROVISÓRIO DE PATENTE (art. 62-A)

I- Principais Objectivos

Facilitar e simplificar o acesso e a utilização do sistema



2. Adequação dos instrumentos de protecção às actuais exigências de mercado

Quais as actuais exigências de mercado?

Produto com valor, rápido e barato

	INPI	EPO	UK	DK
Custo da pesquisa	Gratuito (incluído no pedido)	1000 Euros	160 Euros	402 Euros (incluído pedido)
Prazo para produção do relatório	Logo que formalmente correcto	6 meses	4 meses após o pagamento de uma taxa	6 a 10 meses

NOTA: por “formalmente correcto” entenda-se um pedido que obedece aos requisitos do artigo 65º do CPI

I- Principais Objectivos

Facilitar e simplificar o acesso e a utilização do sistema

3. Clarificação de alguns regimes

Procurar clarificar alguns aspectos que dificultavam uma compreensão imediata, por parte dos utilizadores, das diversas regras relativas à protecção dos direitos de Propriedade Industrial

- Clarificação dos requisitos de actividade inventiva como sendo alternativos para os Modelos de Utilidade (**nº 2 do art. 120º**)
- Harmonização com a EPC 2000 (**art. 52º a 54º**):
 - ✓ Altera-se o enquadramento dos “métodos de tratamento cirúrgicos, terapêuticos ou de diagnóstico”, que são transferidos do **art. 52º** (limitações quanto ao objecto) para o **art. 53º** (limitações quanto à patente)
 - ✓ Prevê-se de modo expresse, a patenteabilidade de substâncias já conhecidas para segundas utilizações médicas (**alínea b) do nº 1 do art. 54)**

I- Principais Objectivos

Facilitar e simplificar o acesso e a utilização do sistema



3. Clarificação de alguns regimes (cont.)

- Harmonização com a EPC 2000 (art. 57º e 120º):
 - ✓ Restringem-se os casos em que a invenção pode ser divulgada antes do pedido
 - ✓ Clarificam-se as características a que deve obedecer o documento comprovativo da divulgação

	Antes	Agora
Prazo para divulgação não oponible	12 meses	6 meses
Prazo para apresentação do documento comprovativo	3 meses	1 mês prorrogável por outro
Características do documento comprovativo	—	Certificado emitido pela entidade responsável com a data da divulgação e a invenção
Casos permitidos	Exposições/concursos/feiras publicações científicas nacionais e internacionais	Exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas reconhecida nos termos da CREI

II - Principais Objectivos

Garantir maior eficiência e rapidez na obtenção de protecção



Redução:

- Reduz-se o prazo para envio do relatório de pesquisa com uma opinião escrita
- Elimina-se a possibilidade de apresentar reclamações fora de prazo
- Reduziu-se, de 3 para 1 mês, o prazo para examinar os pedidos de patente com oposição (**art.68º e 132º** mas tem regime transitório i.é aos prazos em curso aplica-se o prazo mais longo)
- Diminui-se, de 3 para 1 mês, o prazo para apresentar documentos comprovativos da divulgação ou exposição de uma invenção

Aumento:

- É alargado o prazo para resposta do requerente às notificações do INPI para regularização em sede de exame formal que passa de 1 para 2 meses. (**art. 65º e 127º**)
- É alargado o prazo, de 3 para 4 meses, para declarar a prioridade de um pedido anterior de Patente ou Modelo de Utilidade
- É criado mecanismo para restabelecer os direitos do requerente baseados no incumprimento dos prazos de prioridade previstos na Convenção da União de Paris (**art. 8 nº 3**)
- É alargado, de 4 para 6 meses, o prazo de suspensão de estudo dos processos, facilitando uma eventual resolução amigável dos litígios. (**art. 17-A**)

- **O que é?**
- **A que necessidades responde?**
- **Quais as vantagens?**
- **Como se converte em pedido definitivo?**

O que é o pedido provisório de patente?

É uma nova forma de apresentar pedidos de patente, mais simples, fácil e acessível:

- Basta apresentar a identificação do requerente
- Basta entregar, em PT ou IN, um documento que descreva a invenção (por ex: um *paper* científico)
- Basta efectuar o pagamento de uma taxa reduzida

O pedido provisório pode ser válido durante um período máximo de 12 meses, podendo em qualquer altura durante este período, ser convertido num pedido definitivo

O que é o pedido provisório de patente?

Documento que descreva a invenção

- ✓ O documento apresentado com o pedido provisório deve descrever o objecto do pedido de maneira a permitir a execução da invenção por qualquer pessoa competente na matéria
- ✓ O pedido provisório não produz efeito útil se for redigido de forma demasiado simplificada
- ✓ O documento apresentado deve exibir todas as características técnicas que serão depois reivindicadas no pedido definitivo

A que necessidades responde?

- Aproveitar o potencial académico da actividade de investigação
- Falta de tempo para formalizar um pedido completo de patente, perante a necessidade de proceder a uma divulgação da invenção *
- Falta de tempo para avaliar a potencialidade da invenção
- Falta de financiamento imediato para avançar com um pedido de patente

* **Atenção que agora não é possível a divulgação da invenção antes do pedido excepto se a mesma tiver sido divulgada numa exposição internacional**

Como juntar o melhor dos dois mundos?

Como aproveitar o potencial académico da actividade de investigação e convertê-lo numa mais valia para investigadores e respectivas instituições?

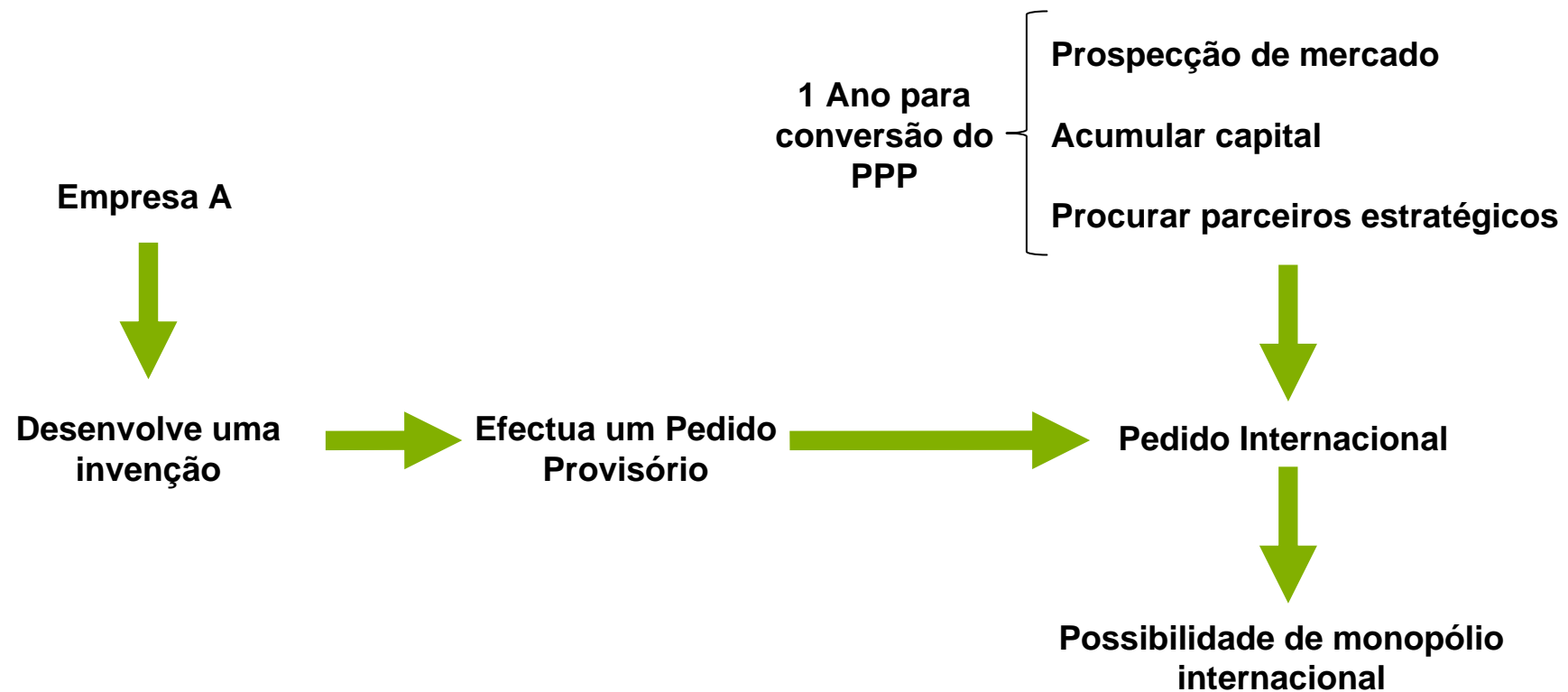


Pedido Provisório de Patente (PPP)

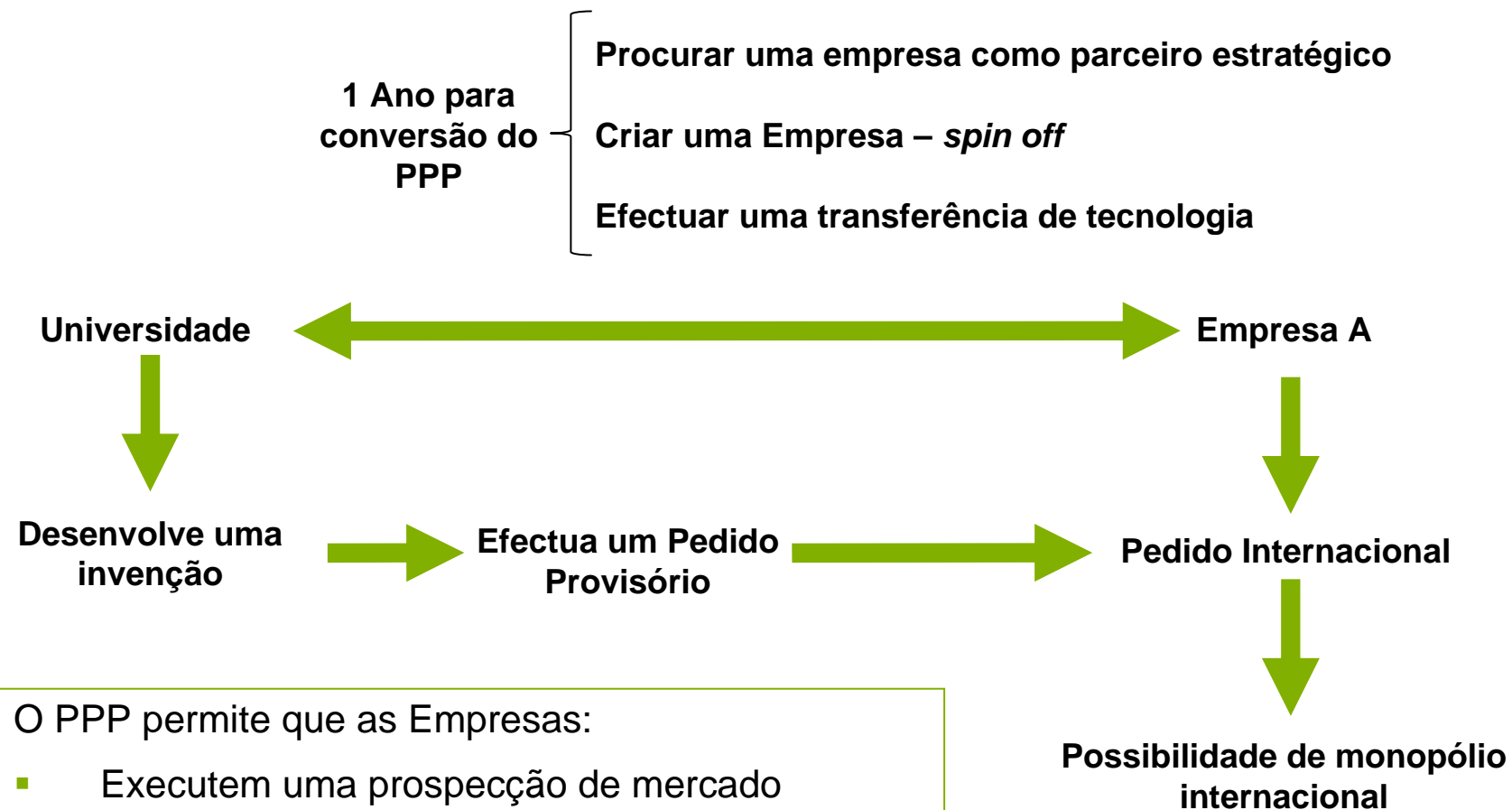
O PPP permite que o investigador:

1. **Submeta a versão final do artigo em simultâneo com o pedido provisório de patente**
2. **Possa redigi-lo em Inglês**
3. **Evite o problema da divulgação prévia**

Exemplo I : Utilidade do PPP para as Empresas



Exemplo II :Utilidade do PPP para as Empresas



O PPP permite que as Empresas:

- Executem uma prospecção de mercado
- Acumulem capital
- Funcionem como parceiros estratégicos
- **Aumento da transferência de tecnologia**

Quais as vantagens?

- Divulgar a invenção em simultâneo com o pedido de patente
- Permite fixar a prioridade de forma imediata e sem grandes exigências formais
- Permite adiar até ao máximo de 12 meses a formalização de um pedido completo de patente
- Permite assegurar a confidencialidade da invenção (o pedido provisório não é publicado)
- Permite averiguar o estado da técnica (o pedido provisório pode servir de base a uma pesquisa – o requerente pode pedir uma pesquisa a qual irá depender da matéria e documentos apresentados)
- Permite reduzir o investimento inicial, concedendo ao requerente até um ano para avaliar a potencialidade da invenção, decidir sobre a real possibilidade de aplicação industrial ou aperfeiçoar a própria invenção (desde que a matéria esteja contemplada no pedido provisório)

ATENÇÃO:

- ✓ O pedido provisório não permite reivindicar a prioridade de um pedido anterior
- ✓ O pedido provisório pode não ser admissível nalguns países como forma de marcar a prioridade, pelo que o requerente deve sempre informar-se sobre os requisitos impostos nos países onde deseja proteger a sua invenção

O que fazer a seguir e como converter?

- Depois de apresentado o PPP, o INPI envia ao requerente um relatório de pesquisa com informação sobre o estado da técnica existente naquele momento (se a pesquisa tiver sido solicitada e exista matéria pesquisável)
- Antes de esgotados os 12 meses, o requerente deve solicitar a conversão do pedido provisório num pedido definitivo de patente
- Se o pedido não for convertido dentro do prazo, o requerente perde todos os benefícios e o pedido é considerado retirado

ATENÇÃO: O INPI pode avisar o termo do prazo, mas a falta de aviso não constitui justificacão para a não conversão atempada

Como converter?

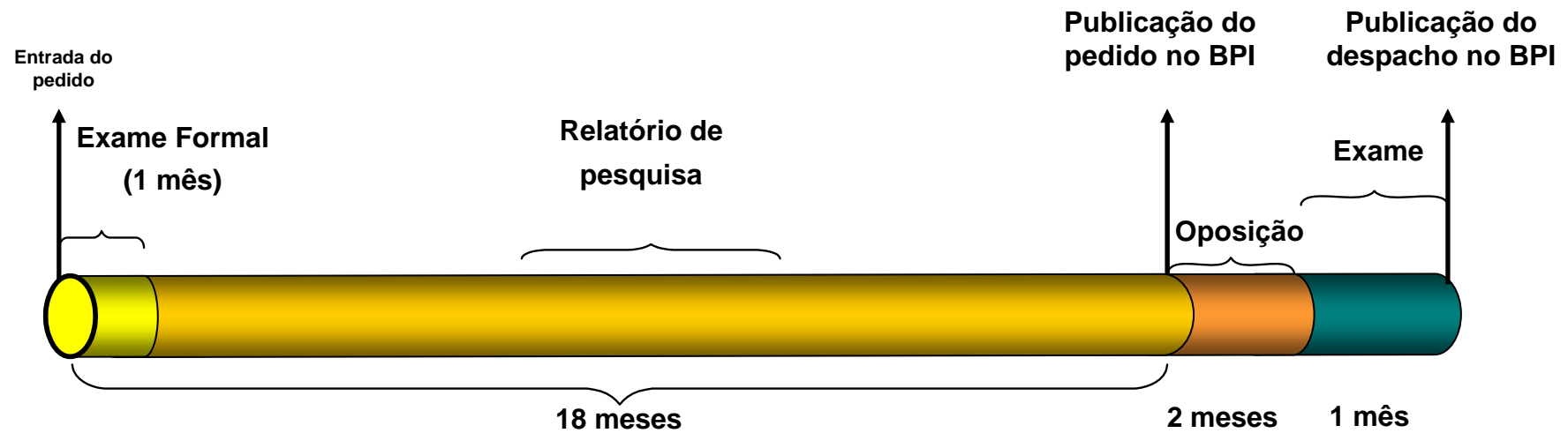
- Basta apresentar, em PT, todos os documentos necessários à instrução de um pedido: reivindicações; descrição; desenhos; resumo
- Basta efectuar o pagamento da taxa correspondente a um pedido definitivo de patente

ATENÇÃO

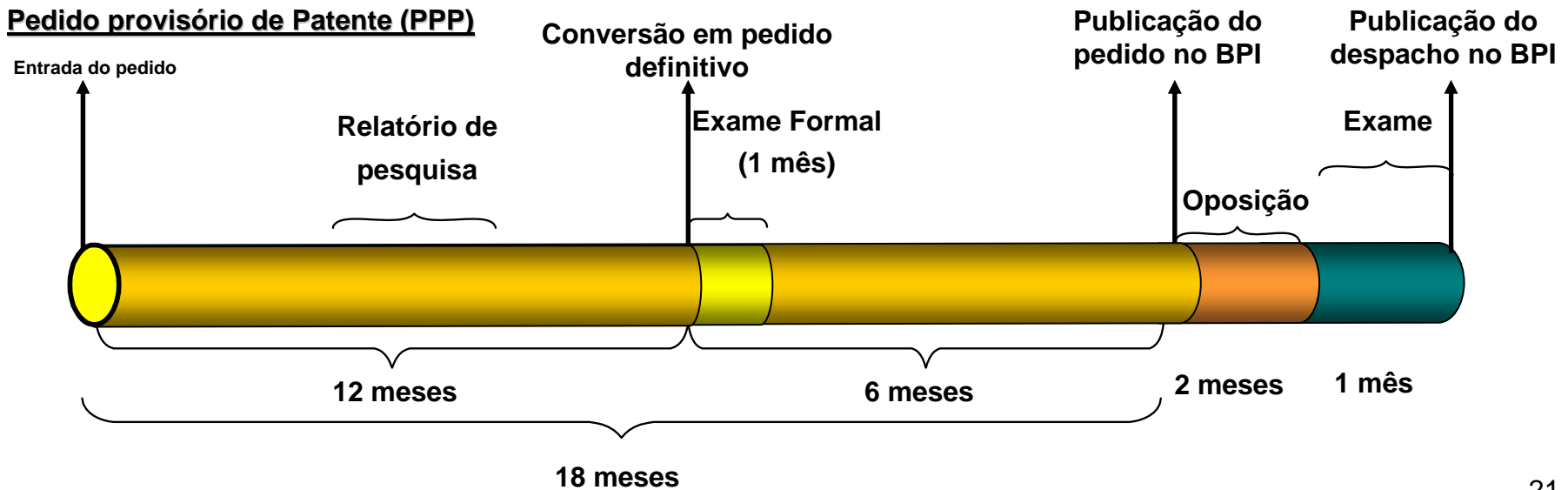
- ✓ O pedido definitivo que resulte da conversão, **NÃO PODE** conter matéria que não esteja incluída no pedido provisório
- ✓ O pedido provisório, se for muito restrito, limita o âmbito de protecção da patente; se no pedido definitivo forem apresentadas reivindicações sem correspondência na descrição entregue aquando do pedido provisório, a prioridade conta-se da data de apresentação das reivindicações que incluam matéria nova

PPP vs PDP

Pedido Definitivo de Patente (PDP)



Pedido provisório de Patente (PPP)



Custos associados ao PPP/PD

Euros

	<i>Online</i>	Papel
Pedido	10	20
Pesquisa	20	40
Conversão em pedido definitivo	60	120
Pedido definitivo	90	180

Pedido Provisório de Patente

Conclusões

- **O pedido provisório é uma maneira barata, rápida e eficaz de submeter em simultâneo um pedido de patente e um artigo**

- **Pode ser feito em Inglês**

- **Permite que o requerente tenha tempo:**
 - Para uma prospecção de mercado e/ou encontrar um parceiro económico viável
 - Para decidir acerca da real possibilidade de aplicação industrial da sua invenção

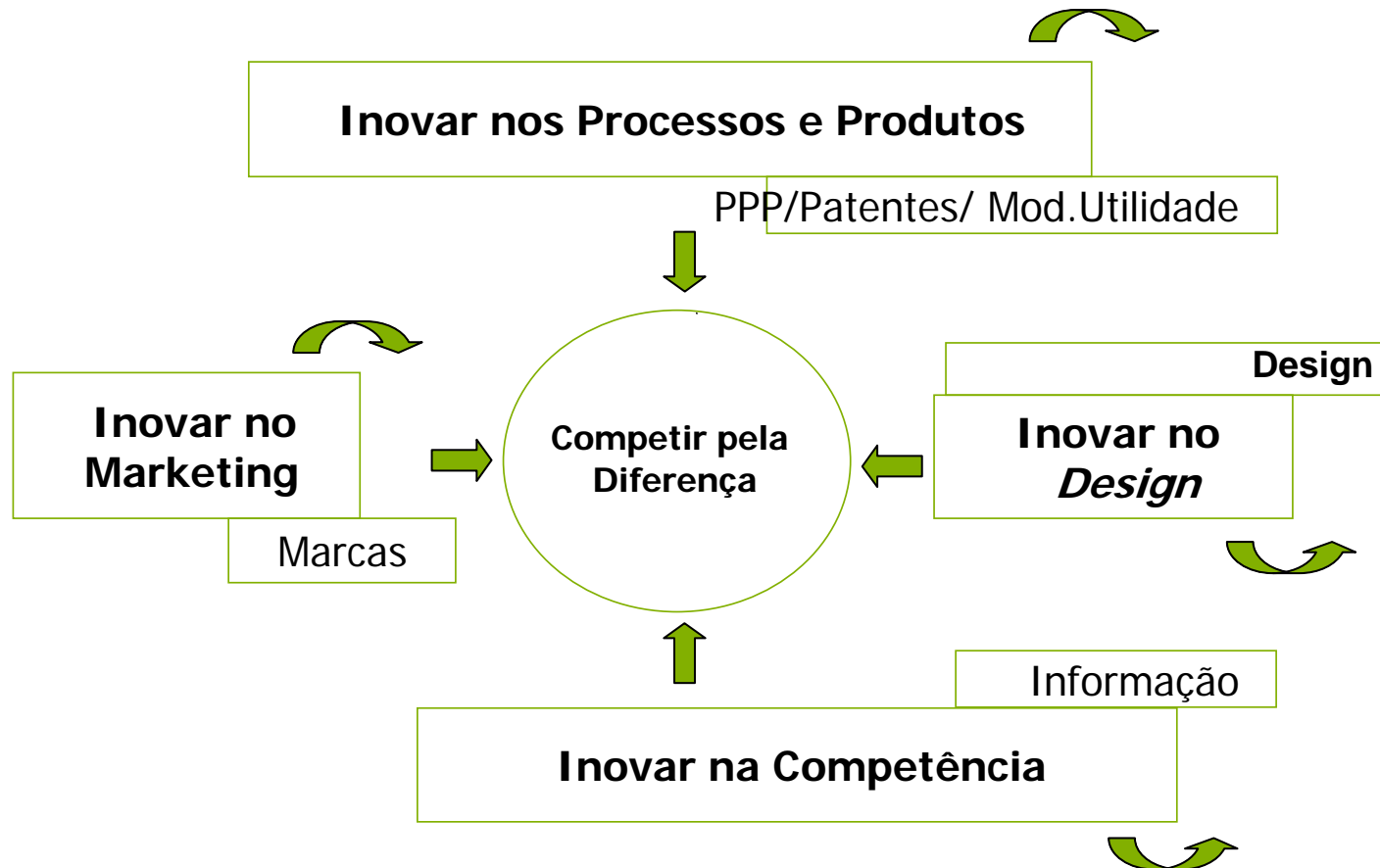
Pedido Provisório de Patente

Conclusões

- ✓ **Simplicidade**
- ✓ **Confidencialidade**
- ✓ **Baixo Custo**

As entidades que apresentam significativos activos intangíveis (patentes, marcas, design), reflectindo estratégias de inovação, organização e marketing apresentam uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes

Vantagens da utilização da Propriedade Industrial



Obrigado pela vossa atenção

Contactos:

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Linha de informações: 808 200 689

Fax: 21 886 98 59

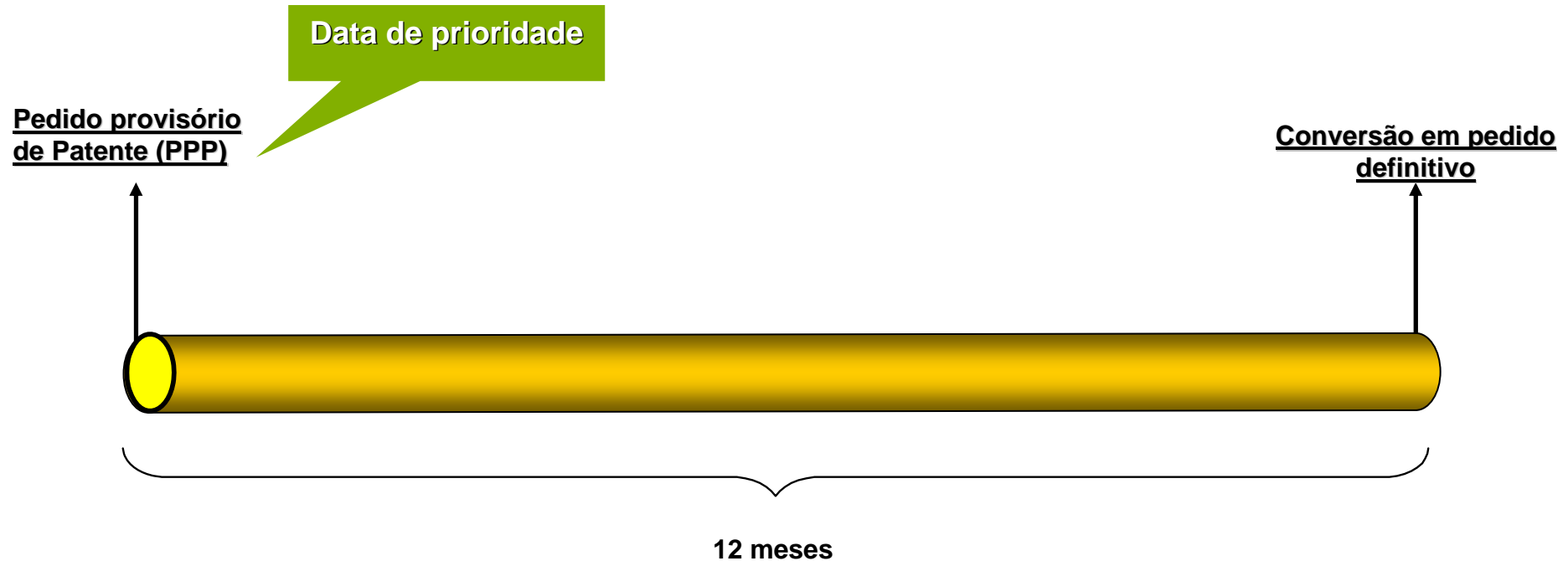
Site: www.inpi.pt

Address: Campo das Cebolas 1149-035 Lisboa

E-mail: Ana.Bandeira@Inpi.Pt

Adição de matéria técnica a um PPP - Exemplos

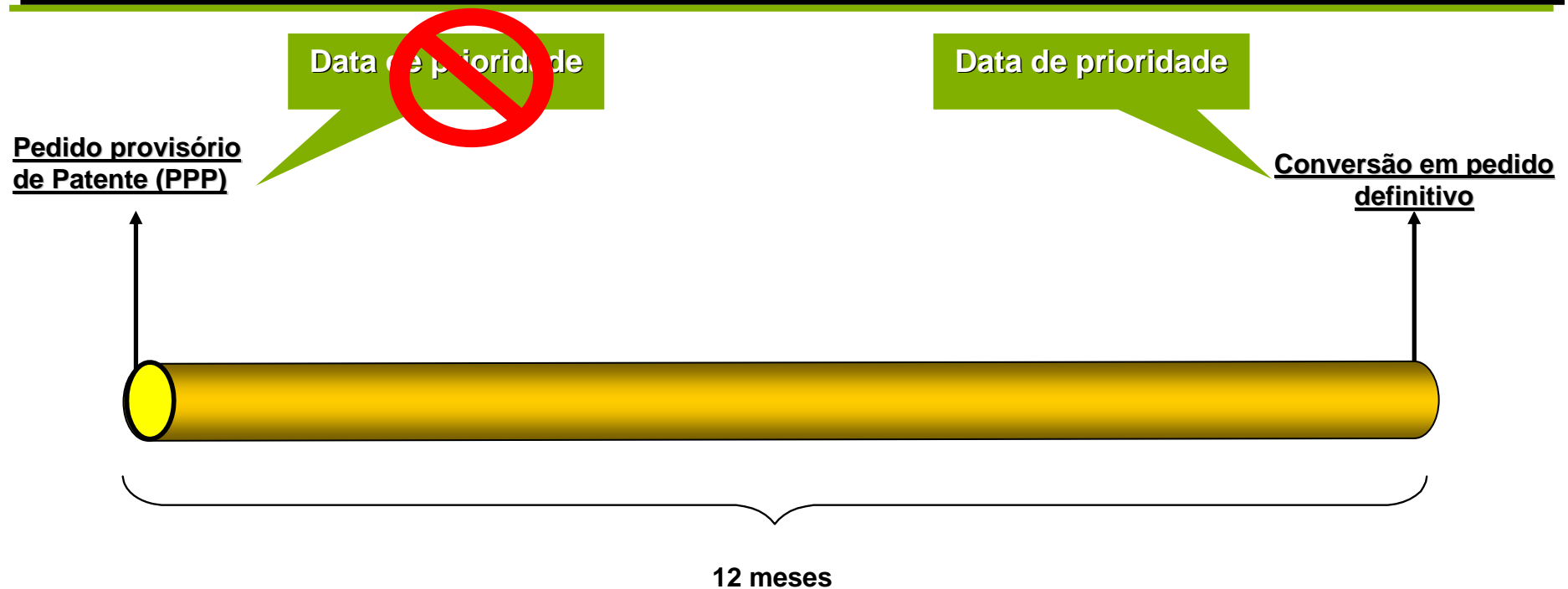
Exemplo I – Situação regular de conversão do PPP em PD sem adição de matéria técnica



➤ **PPP regular**

- Pedido definitivo com a data de prioridade a ser a data do PPP

Exemplo II – Situação irregular. A conversão do PPP em PD revelou adição de matéria técnica



➤ **PPP irregular**

- Data de prioridade passa a ser a data de conversão