

---

---

## Publicar primeiro, pedir o registro de patente depois? – Introduzindo o Período de Graça na Lei de Patentes Européia

O objetivo principal de todo pesquisador é aumentar o conhecimento científico. Portanto, o trabalho de pesquisa e a publicação dos resultados de pesquisa são os elementos chaves de suas atividades científicas em forma particular a base para a avaliação e distribuição do conhecimento gerado e são, ainda, decisivos na carreira acadêmica do pesquisador e sua reputação dentro da comunidade de pesquisa. A fim de não colocar em perigo o sucesso de suas publicações, os pesquisadores geralmente seguem a estratégia tradicional de uma rápida publicação. A questão de exploração comercial, se isto for considerado, é geralmente secundária para aumentar a reputação do pesquisador. Infelizmente, muitos pesquisadores esquecem que a distribuição imediata de uma invenção sem um pedido de patente prévio leva a uma perda completa dos direitos de propriedade em alguns países e finalmente à uma limitação fundamental do uso econômico.

### Estado da técnica: Perda de novidade

O estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia - publicando um paper, por exemplo - mas também pelo uso da tecnologia.

Na lei de patentes brasileira, para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, também será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

Tal será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Assim, levar-se-á em conta, para efeitos de apuração de novidade, não só o que se tornou público, antes da data do depósito ou da prioridade, mas também o que se encontra em procedimento de análise, ainda não publicado. Se o primeiro pedido de patente foi depositado em 13 de maio, e o segundo pedido em 2 de junho, o primeiro, mesmo se não tenha ainda sido dado a público, será obstativo à concessão da segunda patente.

Os itens constantes do estado da técnica, assim como o conteúdo dos depósitos feitos no Brasil e no exterior, ainda não publicados, consistem na anterioridades.

**Objeto de apuração de novidade: a regra de um só documento**

Afirma-se que haverá novidade sempre que o invento não seja antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Tal entendimento, que encontra guarida, por exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C-IV, 7.1), tem certas exceções – a mais relevante das quais a que permite combinar documentos quando estejam literalmente referenciados uns nos outros, de tal forma que o homem do ofício combinaria naturalmente as informações. No dizer corrente no procedimento europeu, o estado da técnica não pode ser lido como um mosaico de anterioridades.

Note-se que, para a apuração de atividade inventiva, não se aplica a regra de um só documento; muito pelo contrário, a combinação de várias anterioridades (desde que essa combinação já tenha sido assimilada pelo conhecimento geral de um técnico no assunto) é esperada para se apurar a novidade ou não da nova solução técnica.

**Período de Graça**

A lei 9.279/96, em seu art. 12 considera não ferir a novidade a divulgação do invento, quando ocorrida durante os doze meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida pelo próprio inventor (o chamado período de graça), pelo INPI em publicação oficial do pedido de patente depositado (por outras pessoas, que não o inventor, obviamente) ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados .

Neste último caso, estará também a divulgação feita por outros entes públicos, nacionais ou não, inclusive a publicação por escritórios de patente estrangeiros, ou pelo titular do direito de pedir patente. O dizer da lei, “direta ou indiretamente”, abrange toda e qualquer comunicação do teor do invento, deliberada ou não, obtida dolosa ou culposamente, ou ainda sem qualquer culpa. Só se exclui da regra geral do art.12 a divulgação de informações independentes, a de um invento autônomo.

Como já se indicou, o período de graça é objetivo, e sua proteção não é afetada pelo descuido ou falta aparente ou real de intento em proteger o valor econômico do invento.

Notam vários autores do risco que é utilizar-se deste recurso da Lei. 9.279/96, eis que em muitos países não se concede o período de graça: quanto a eles, o exercício do direito assegurado pela lei nacional importaria, em seus sistemas jurídicos, em perda da novidade.

Art. 12 - Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

- I - pelo inventor;
  - II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou
  - III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.
- Parágrafo único - O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Esta conseqüência resulta do fato que na lei de patentes Européia é estampada pelo princípio da novidade absoluta: uma invenção somente pode receber proteção de patente se for nova, isto é, não faz parte do estado da técnica. O critério da novidade cessa assim que a invenção tenha sido revelada para o público, não importa se isto aconteceu através de uma descrição oral ou por escrito, pelo uso ou de qualquer outra forma. Aqueles que participam num projeto de pesquisa tem que considerar suas obrigações estabelecidas pelas Regras de Participação e dos Contratos concernentes à proteção e disseminação dos resultados gerados pelo seu projeto ('conhecimento'): onde tal conhecimento é capaz de uma aplicação industrial ou comercial, seus titulares são legalmente obrigados a aplicar uma proteção adequada e efetiva. A disseminação do conhecimento somente é permitida onde esta não afeta contrariamente sua proteção. Isto significa que quem publica o conhecimento interno antes de fazer o depósito da patente de uma maneira que prejudique a novidade, não somente age contra seus próprios interesses econômicos, mas também infringe suas obrigações contratuais e regulamentos.

Uma maneira de mitigar este conflito entre uma rápida publicação e um pedido de patente longo e com custos consideráveis seria a introdução de um Período de Graça na Lei de Patentes Européia. Este instrumento legal que é, especialmente conhecido pelo Brasil, EUA e Japão, está sendo atualmente discutido com relação ao sistema de patentes Européia, bem como no contexto da harmonização mundial pela OMPI. Um Período de Graça permite que uma invenção seja revelada antes do depósito do pedido sem prejudicar a novidade da invenção, desde que o pedido de patente seja depositado dentro do Período de Graça (de doze meses) após sua revelação.

Um Período de Graça geral, a introdução da qual é especialmente favorável pelas instituições públicas de pesquisa e acadêmicas e parcialmente pela Micro e Pequenas Empresas, ofereceria uma solução para aquelas publicações onde uma invenção tenha sido relevada inadvertidamente ou onde sua exploração econômica tornou-se primeiramente aparente depois de sua publicação. Ainda, há aqueles casos onde, devido às diferentes exigências para publicação e para

pedidos de patentes, a invenção é publicada, mas ainda não é patenteável. Se tomarmos os EUA como um exemplo – apesar de que seu sistema de patentes seja fundamentalmente diferente - aproximadamente 20 % de todos os pedidos de patentes no nível das universidades invocam as medidas do Período de Graça. Para as P&MEs, o Período de Graça representa a vantagem adicional de fornecer a oportunidade para avaliar o potencial técnico e comercial de uma invenção pela análise de mercado ou para repassá-la a terceiros para fins de testes antes do pedido.

Embora no Japão aproximadamente 50 % de todos pedidos de patentes que se basearam no Período de Graça foram submetidos pelas grandes Empresas, a indústria Européia dissemina a possibilidade de introduzir um Período de Graça geral. A indústria está especialmente preocupada que isto possa ter um efeito adverso na convicção legal publicar uma invenção antes de depositar adiar a decisão sobre sua exploração econômica até a existência e escopo de um direito de patente possível seja conhecido. Pesquisadores que publicam somente seriam concedidas uma convicção ostensiva. Competidores espertos poderiam indiretamente ou secretamente usar cognições da invenção publicada para seus próprios propósitos. Ao invés de um Período de Graça a indústria propõem um instrumento legal que também origina-se do sistema de patentes dos EUA – o assim chamado *pedido de patente provisório* – como uma alternativa. O pedido provisório somente demanda uma breve descrição da invenção e é menos caro. Um pedido completo deve ser submetido dentro de 12 meses. O pedido provisório é um instrumento simples e rápido para assegurar qualquer direito de patente antes de publicar a invenção, e este oferece tempo suficiente para verificar a eficiência econômica e para contatar os potenciais licenciadores. Mas, em contraste ao Período de Graça, o pedido provisório não é a solução para aqueles casos onde uma invenção tenha sido relevada inadvertidamente ou onde sua exploração econômica tenha tornado primeiramente aparente após sua publicação. Enquanto o sistema de patentes Europeu não fornecer um Período de Graça: ***Deposite primeiro e publique depois!***