

PCT

TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES

Vagner L. Latsch

Examinador de Patentes

Divisão de Patentes de Física e Eletricidade - DIFELE

Diretoria de Patentes - DIRPA

**Curso Intermediário de Capacitação
para Gestores de Propriedade Industrial
07/05/2009
Curitiba**

Como proteger seu invento no exterior?

1 - Depósito Tradicional

Artigo 4º da Convenção da União de Paris - CUP

- Um primeiro depósito no país de origem
- O primeiro depósito gera o direito de prioridade
- No prazo de 12 meses depositar o pedido correspondente nos países pertencentes ao tratado (CUP) reivindicando a prioridade.



Como proteger seu invento no exterior?

1 - Depósito Tradicional

Depósito nos países, no prazo de 12 meses:

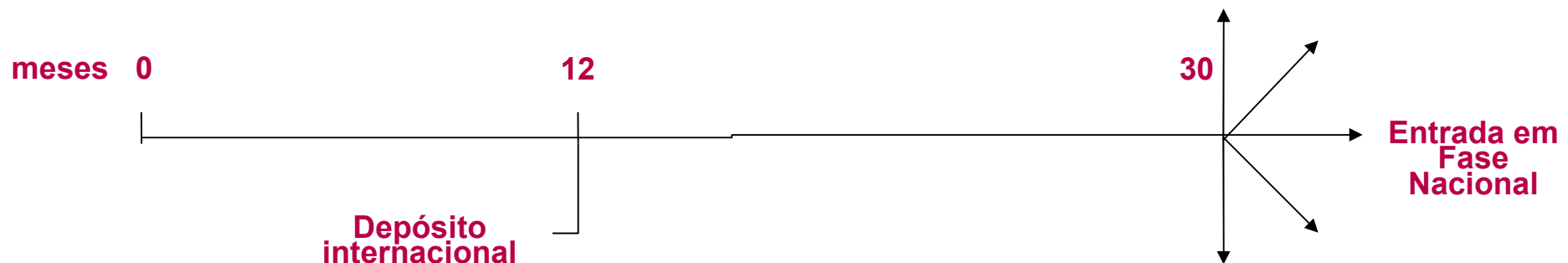
- Constituir um agente/procurador para cada país
- Traduzir o pedido para os diferentes idiomas
- Adequar o pedido aos requerimentos de cada país
- Pagamentos das taxas requeridas em cada país.

Nesse tempo o depositante geralmente não conhece o mercado de sua invenção e nem as chaces de obter a patente

Como proteger seu invento no exterior?

2 - Depósito via PCT

- Um primeiro depósito no país de origem (opcional)
- No prazo de 12 meses, depositar um pedido internacional em um escritório receptor, reivindicando a prioridade
- No prazo de 30 meses da prioridade, entrada em fase nacional



Como proteger seu invento no exterior?

2 - Depósito via PCT

- Único depósito e um único escritório e único idioma
- Um único conjunto de requerimentos formais
- Relatório de busca internacional + opinião escrita
- Publicação internacional
- Relatório de exame preliminar internacional (opcional)
- Fase Nacional:
 - traduções e taxas requeridas no prazo de 30 meses, se o depositante desejar

O que é o PCT?

PCT é um Tratado internacional de Cooperação em Matéria de Patentes, administrado pela OMPI (Organização Mundial da Propriedade Industrial), agência especializada da ONU.



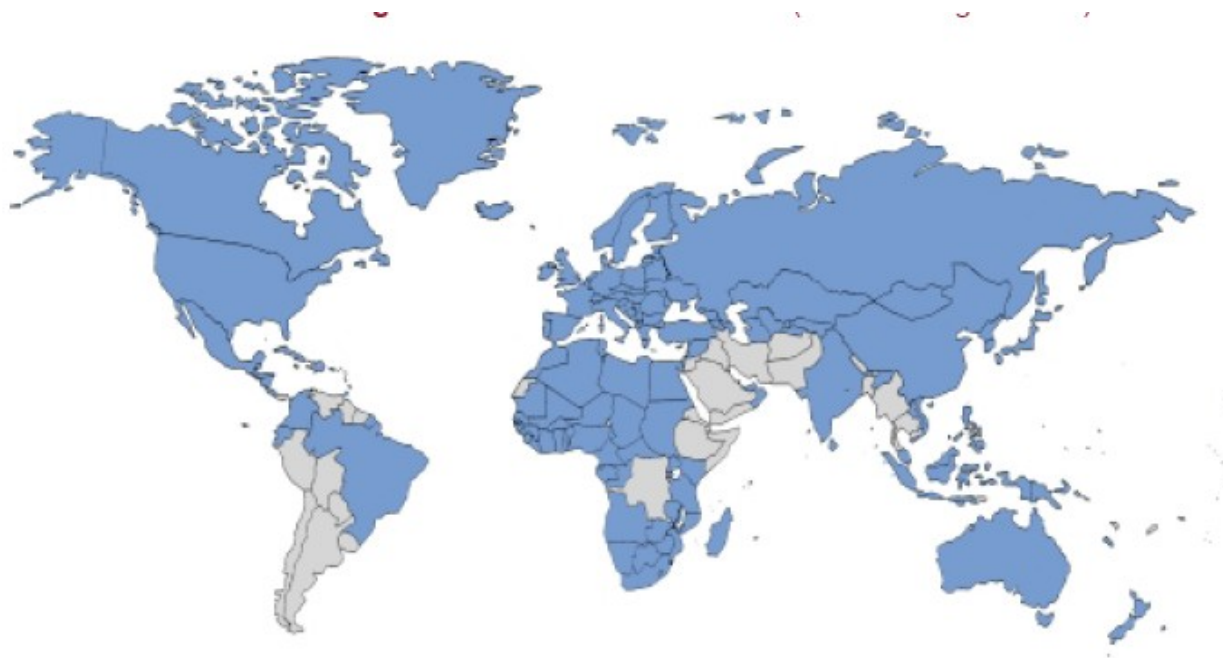
- Concluído em 1970, Washington
- Entra em vigor em Janeiro de 1978 e começa a operar em Junho , com 18 estados membros
- Sofreu modificações em 1979, 1984 e 2001

O Brasil é estado fundador do PCT, onde o tratado entrou em vigor em Abril de 1978 (Decreto nº 81.742, de 31/5/1978)

O que é o PCT?

Abrangência do tratado:

- Constituído atualmente por 141 estados membros



- Inclui diversas organizações regionais

O que é o PCT?

Objetivo: simplificar e reduzir os custos iniciais nos procedimentos de pedidos de patente nos países membros

Importante



O depósito do pedido internacional não significa uma patente internacional – a patente é territorial, ou seja, Patente Internacional não existe

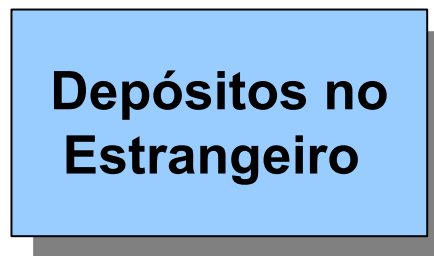
A decisão da concessão de uma patente é exclusiva do Órgão (país) Designado.

O Sistema PCT

Fase Internacional



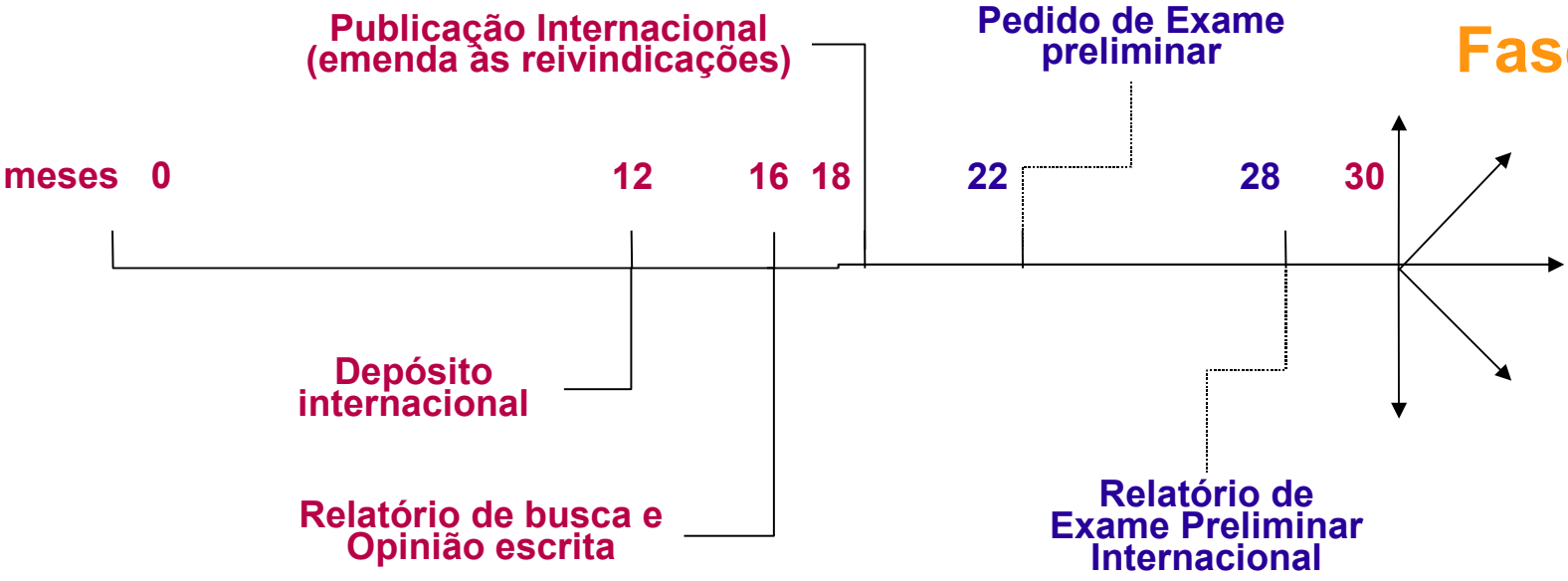
Fase Nacional



O Sistema PCT

Fase Internacional

Fase Nacional



O Sistema PCT – Fase Internacional

Depósito internacional

- Qualquer residente de um estado contratante pode realizar um depósito internacional (Artigo 9 e regra 18)
- O depósito é feito em um Escritório Receptor RO

O Pedido internacional

- Redigido em uma das 8 linguagens de publicação
- Deve conter:
 - Requerimento PCT/RO/101 e indicação da ISA
 - Descrição, uma ou várias reivindicações, um ou vários desenhos e resumo;

O Sistema PCT – Fase Internacional

A Busca internacional

Executada por uma Autoridade Internacional de Busca (ISA)

Objetivo principal: determinar o estado da técnica relevante.

- Verificação de unidade de invenção;
- Casos em que a busca pode não ser realizada:
 - falta de clareza
 - a matéria da invenção não exige busca (Regra 39)
Ex.: teorias científicas, métodos de diagnóstico, ...

O Sistema PCT – Fase Internacional

O relatório de Busca internacional (ISR)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 1 684 170 A (OUTSYSTEMS SOFTWARE EM REDES S [PT]) 26 July 2006 (2006-07-26) figures 1-7 paragraph [0056] - paragraph [0058] paragraph [0075] - paragraph [0082] paragraph [0126] - paragraph [0132] -----	1-10
A	EP 1 457 877 A (MICROSOFT CORP [US]) 15 September 2004 (2004-09-15) figures 2-6 paragraph [0033] - paragraph [0099] -----	1-10
A	EP 1 724 681 A (NOVELL INC [US]) 22 November 2006 (2006-11-22) paragraph [0006] - paragraph [0007] figure 1 -----	1-10
-/-		
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input checked="" type="checkbox"/> See patent family annex.		
<p>* Special categories of cited documents :</p> <p>*A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>*E* earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>*O* document relating to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>*P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</p> <p>*&* document member of the same patent family</p>		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report

O Sistema PCT – Fase Internacional

A Opinião Escrita (WO)

- Objetivo:** emitir uma opinião a respeito dos requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;
- É formulada juntamente com a busca internacional;
 - Não é publicada,
 - a ISA envia ao depositante e ao escritório internacional (IB);

Não há procedimento formal de resposta para a ISA a respeito da opinião escrita

O Sistema PCT – Fase Internacional

A Opinião Escrita (WO)

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY		International application No.
Box No. V	Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	
1. Statement		
Novelty (N)	Claims <u>Claim(s) 3-15</u>	YES
	Claims <u>Claim(s) 16</u>	NO
Inventive step (IS)	Claims <u>Claim(s) 8, 10-12</u>	YES
	Claims <u>Claim(s) 3-7, 9, 14-16</u>	NO
Industrial applicability (IA)	Claims <u>Claim(s) 3-16</u>	YES
	Claims _____	NO
2. Citations and explanations:		
	INDEPENDENT CLAIM 3	
	Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art, discloses (cf. relevant passages indicated in the ISR) a device from which the subject-matter of INDEPENDENT CLAIM 3	
	Document US-A-5 332 238, which is considered to represent the most relevant state of the art,	

O Sistema PCT – Fase Internacional

O exame Preliminar Internacional (Opcional)

Executado por uma Autoridade Internacional de Exame Preliminar (IPEA)

- Objetivo principal:** realizar um exame preliminar a respeito das condições de patenteabilidade
- detectar outros problemas tais como:
 - correções que ultrapassam o inicialmente descrito;
 - falta de unidade de invenção ...
 - pode não ser realizado se a busca internacional não foi feita;

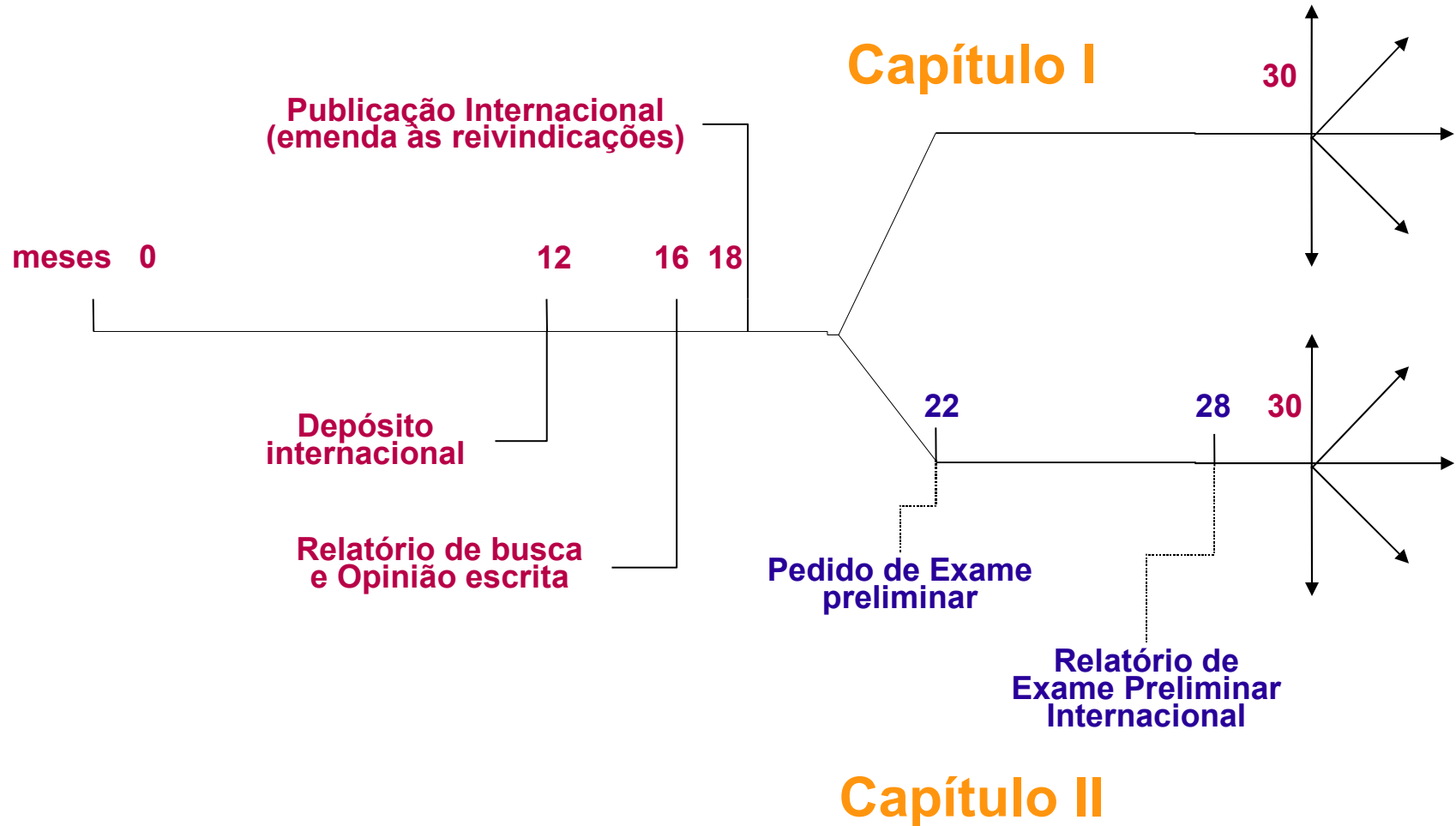
O Sistema PCT – Fase Internacional

O exame Preliminar Internacional (Opcional)

- Existe a possibilidade de diálogo com o examinador;
- pode ser comparado com o exame regular nacional, porém o tempo de resposta é muito menor
- É um exame visto como altamente persuasivo na fase nacional.

O depositante tem a oportunidade de corrigir o pedido

O Sistema PCT – Fase Internacional



O Sistema PCT – Fase Internacional

Capítulo I

- a) A Autoridade Internacional de Busca (ISA) prepara o Relatório Internacional de Busca (ISR) e a Opinião Escrita (WO) e envia ao depositante;
- b) O ISR é publicado juntamente com o pedido internacional, mas a Opinião Escrita não é publicada;
- c) O depositante pode apresentar observações sobre a opinião escrita perante a ISA e o IB, **informalmente**;
- d) Após o relatório de busca internacional, o requerente poderá apresentar modificações no quadro reivindicatório

O Sistema PCT – Fase Internacional

Capítulo II

O depositante requer o exame preliminar

- a) A primeira opinião da IPEA = a opinião escrita da ISA
(excessão quando a IPEA não aceita a opinião da ISA)
- b) As modificações ou os argumentos devem ser apresentados com o pedido de Exame Preliminar Internacional no prazo estabelecido.
- c) A IPEA emite o IPRP (Relatório Preliminar Internacional em Patenteabilidade) e o coloca à disposição de todos os interessados, após expirado o prazo de 30 meses da data de prioridade – entrada na fase nacional.

O Sistema PCT – Fase Nacional

Fase Nacional

- Pagamento da taxa de depósito nacional;
- Tradução do pedido internacional;
- Constituição de um procurador ou representante legal;
- Adequação à legislação nacional.

Decisões do depositante:

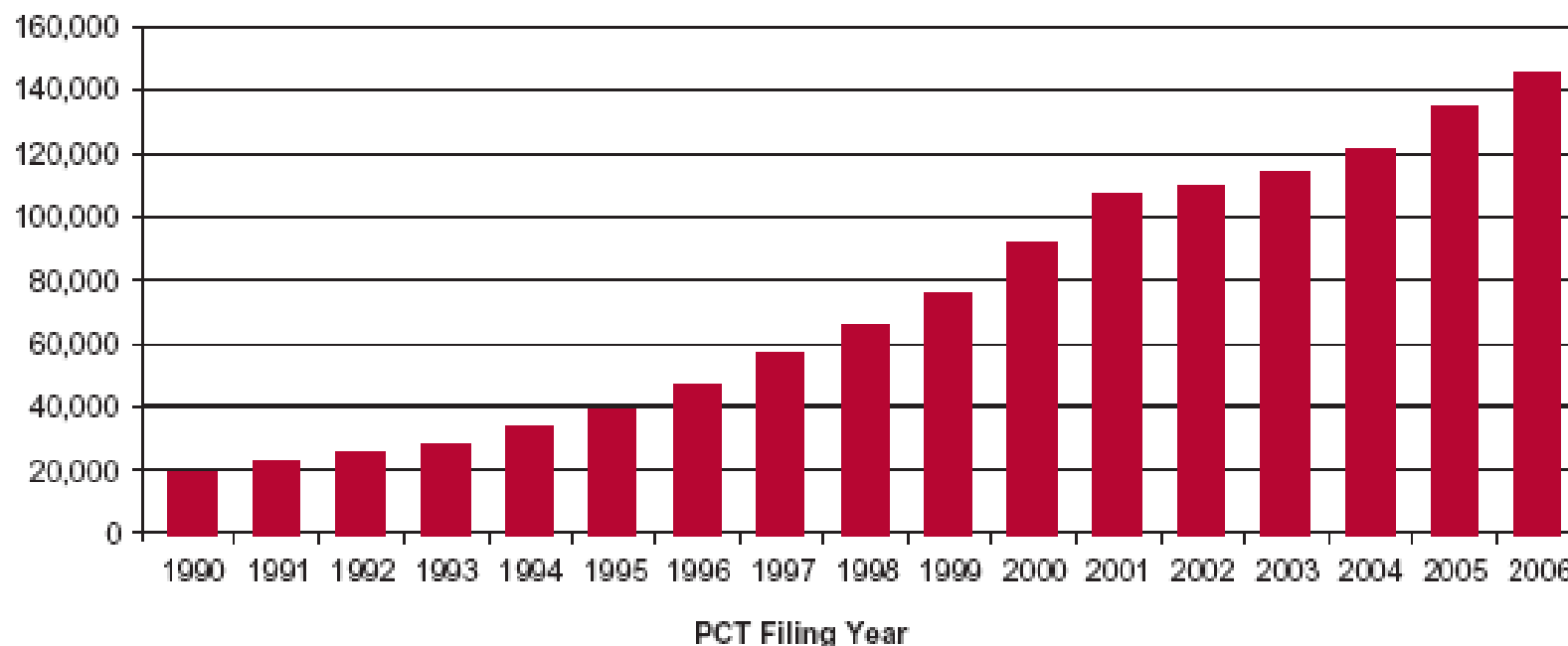
- Com o resultado da busca e da opinião de patenteabilidade, prossegue com o pedido internacional ?
- Escolhe pelo Capítulo I ou II?
- Onde prosseguir ? escritório Nacionais ou Regionais?

O Sistema PCT

Vantagens

- 18 meses para refletir sobre a entrada em fase nacional e preparar as traduções
- um depósito internacional aceito não poderá ser rejeitado na fase nacional por nenhum escritório de um Estado Contratante
- a probabilidade de sua invenção ser patenteada pode ser avaliada razoavelmente;
- alterações no pedido poderão ser feitas antes da Fase Nacional
- a publicação internacional divulga a sua invenção para o mundo;

Depósitos no PCT 1990 - 2006



Source: WPO Statistics Database

Atividades do INPI no PCT

- Escritório Receptor RO/BR
- Escritório Designado - Entrada na Fase Nacional dos Pedidos PCT – Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial e Ato Normativo nº 127 e 128/97 .
- Autoridade de Busca Internacional – ISA/BR.*
- Autoridade de Exame Preliminar Internacional – IPEA/BR.*

* em fase de implementação

Atividades do INPI no PCT

O INPI como RO/BR

- aceita depósitos em Inglês e Português* (futuramente espanhol);
- podem ser eleitas como Autoridade de Busca Internacional:
 - Áustria,
 - Escritório Europeu,
 - Suécia e
 - Estados Unidos

*porém o pedido deverá ser traduzido para o Inglês, que é o idioma aceito pelas autoridades de busca que podem ser eleitas, enquanto não houver uma autoridade de busca que atue em português.

Atividades do INPI no PCT

O INPI como RO/BR

Funções:

- receber o pedido internacional;
- examinar o pedido quanto a forma e conteúdo (condição para estabelecer uma data de depósito);
- transmitir o exemplar original do pedido para o escritório Internacional (IB), uma cópia para a Autoridade de busca (ISA) e outra é mantida no RO.

Taxas:

- taxa de transmissão (INPI): R\$ 305,00
- taxa de depósito internacional* (IB): CHF 1,330

(*desconto de 90%)

- taxa de busca (determinada pela ISA escolhida)

Atividades do INPI no PCT

Assembléia dos Estados Membros da OMPI
24 de setembro a 3 outubro de 2007
Genebra/Suíça

- Adotar o português como idioma de publicação dos documentos de patente no PCT.
- Autorizar o INPI-BR a exercer as atividades de Administração competente para realizar a Busca Internacional (ISA) e o Exame Preliminar Internacional (IPEA).
- **Objetivo** – fomentar a utilização do Sistema de Propriedade Intelectual, particularmente o PCT, no plano nacional e regional para América Latina e Caribe.

Atividades do INPI no PCT

O INPI como ISA/BR

Funções:

- Formular o relatório de busca
- emitir a opinião escrita;
- transmitir uma cópia do relatório de busca e da opinião escrita para o IB e para o depositante (no mesmo dia).

Taxa de Busca das autoridades admitidas pelo RO/BR:

Áustria (AU)	EUR 200
Escritório Europeu (EP)	EUR 1700
Suécia (SE)	EUR 1700
US	USD 2080

Atividades do INPI no PCT

O INPI como IPEA/BR

Funções:

- Emitir o relatório internacional preliminar de patenteabilidade **IPRP** (Capítulo II);
- Trasmittir o relatório ao depositante e ao IB em até 28 meses da prioridade;

Taxa de execução:

IB (90 % de desconto): CHF 200

Taxa de Exame das autoridade admitidas pelo RO/BR:

Áustria (AU) EUR 200

Escritório Europeu (EP) e Suécia (SE) EUR 1675

US USD 600

Referências

- Tratado: <http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm>●●
- Regulamento: <http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtoc1.htm>●●
- versão em português : <http://www.wipo.int/pct/pt/index.html>
- Guia do usuário: www.wipo.int/pct/guide/en●●
- Guia de busca e exame: www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.htm●●
- PCT newsletter (mensal): www.wipo.int/pct/en/newslett/●●
- Gazeta do PCT <http://www.wipo.int/pctdb/>

Obrigado !

Vagner L. Latsch

latsch@inpi.gov.br

Tel: (21) 2139-3924