



- Painel 2 -
Medidas para Aceleração de Exame de Patentes
- na Europa e na Alemanha -

Michael Wieser

Winter, Brandl & Partners, Munique, Alemanha

29 de Agosto 2016



Winter Brandl et al.

- Um dos maiores escritórios de patentes e PI na Alemanha com uma equipe de aproximadamente 140 colaboradores (incluindo Advogados, Advogados de Patentes, engenheiros de patentes, tradutores, equipe de apoio)
- Especializados na área de engenharia mecânica, engenharia elétrica, física, biotecnologia, química e direito
- Atendemos clientes dos mais variados setores de mercado de todo o mundo, há três décadas, em duas localidades – Munique e Freising

Michael Wieser

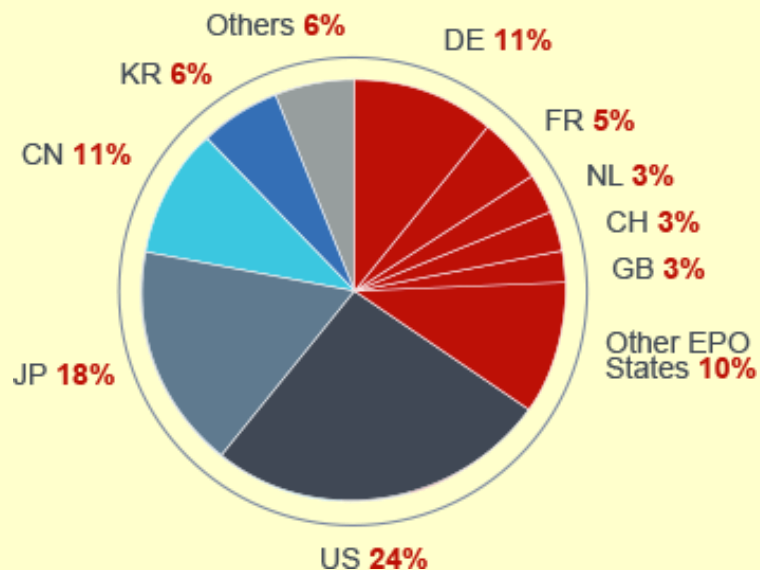
- Sócio, Advogado de Patentes alemão, European Patent and Trademark Attorney
- Mestre em engenharia mecânica pela Universidade Técnica de Munique
- Principais áreas de atuação: direito da propriedade industrial, nacional e internacional, incluindo registros e litígios de patentes, procedimentos de oposição e nulidade administrativa, assuntos de infração de patentes bem como perícias técnicas e contratos de licenciamento em todas as áreas da engenharia mecânica



- Estatísticas
 - IEP (Instituto Europeu de Patentes / EPO)
 - DPMA (Instituto Alemão de Patentes e Marcas)
- Tipos de pedidos de patente (EP/DE)
- Data mais próxima de concessão (EP)
- Gestão de Processos e Prioridades (IEP)
- O que pode ser feito pelo depositante
- IEP – Possibilidades de Aceleração
- DPMA – Possibilidades de Aceleração



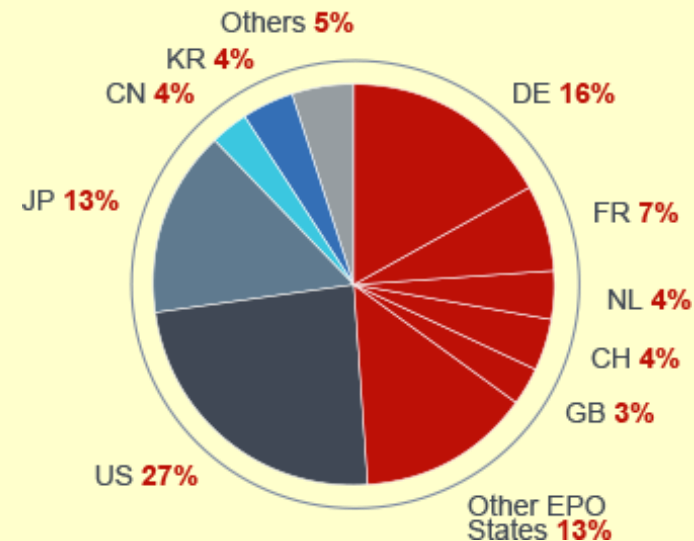
Depósitos de patente em 2015:



278.867 (+ 1,6 %)

± 4.200 examinadores de patente em 2015

Pedidos de patente europeus em 2015
(casos nos quais o depositante requereu uma patente europeia no IEP):



160.022 (+ 4,8 %)

± 68.000 registros de patente concedidos em 2015

Brasil:

604 Depósitos de Patente Europeus (0,2 % do total)

187 Pedidos de Patente Europeus (0,1 % do total)

em 2015



Pedidos de patente alemães em 2015

66.889

País	Porcentagem
Alemanha	70,8
Japão	9,6
EUA	9,2
Coréia do Sul	2,1
Áustria	1,5
Suíça	1,3
China	1,0
Suécia	0,8
Outros	3,7

Mais de 800 examinadores de patentes em 2015

Pedidos de modelo de utilidade alemães em 2015:

14.277

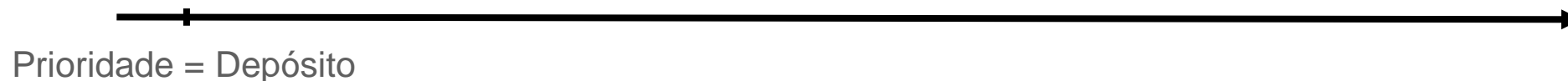
País	Porcentagem
Alemanha	72,5
EUA	6,1
Taiwan	5,3
China	3,0
Áustria	2,5
Suíça	2,0
Japão	1,4
França	0,7
Outros	6,6

14.795 patentes concedidas em 2015
43.397 processos de exame em aberto

Brasil:
6 Pedidos de Patente e 2 Pedidos de MU alemães em 2015



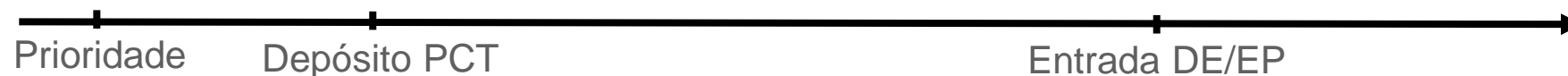
I. EP/DE Primeiro Depósito



II. EP/DE Segundo Depósito (via CUP)



III. EP/DE Depósito PCT

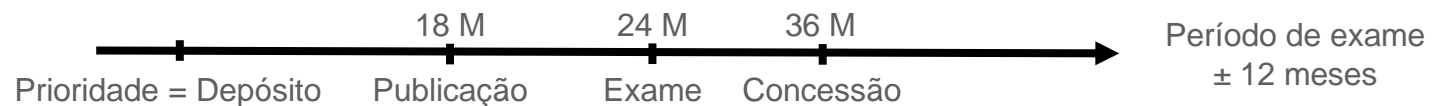


O procedimento no IEP sempre tem duas fases:

- A) **Busca** (para segundo depósito EP) ou **Busca Suplementar** (para Depósitos EP PCT, apenas caso o IEP não tiver sido ISA)
- B) **Exame**



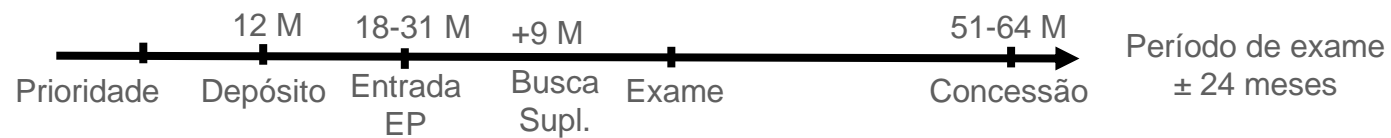
I. EP Primeiro Depósito



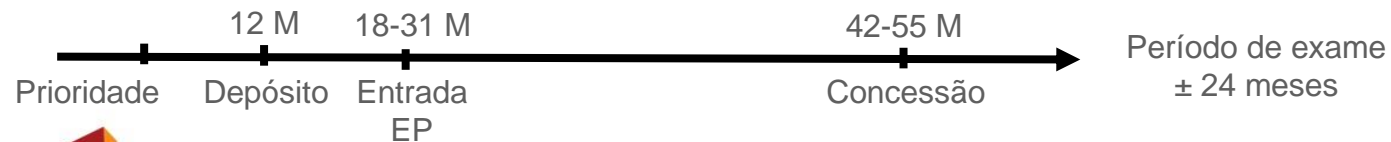
II. EP Segundo Depósito (via CUP)



III.a) EP Depósito PCT (EPO não atuou como International Search Authority)

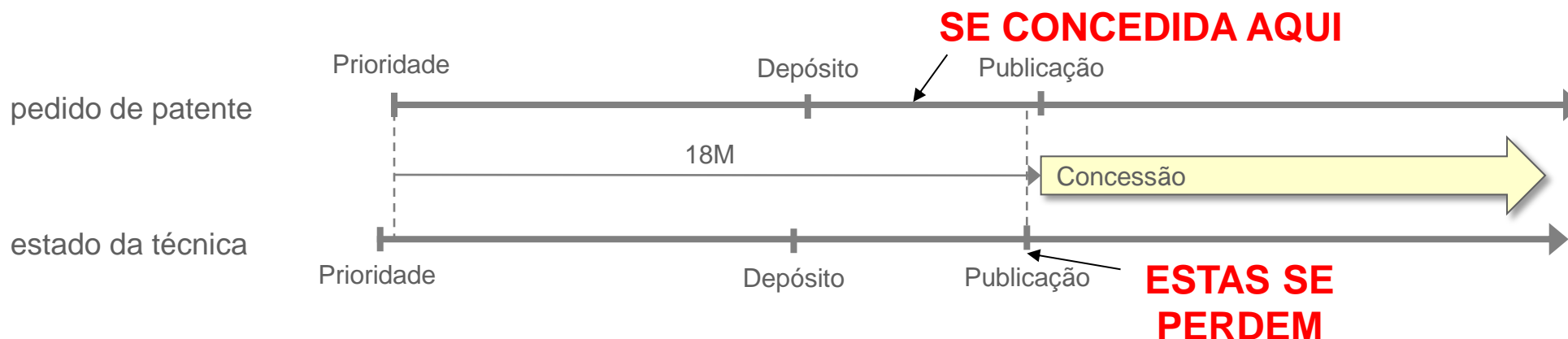


III.b) EP Depósito PCT (EPO atuou como International Search Authority)





Art. 54(3) CPE: “Igualmente será considerado compreendido dentro do estado da técnica o conteúdo de pedidos de patente europeus tal qual eles foram depositados, que possuam data de depósito anterior àquela mencionada no parágrafo 2 e que não tenham sido publicados nessa data ou em data posterior.



- Pedidos europeus são publicados no mais tardar 18 meses após data de prioridade (depósito)
- A concessão é postergada até que seja possível realizar busca por pedidos conflitantes conforme art. 54 (3) CPE
- **EPGD:** Prioridade + 18 meses (prioridade válida); Depósito + 18 meses (prioridade inválida)



Datas-limite determinadas para buscas, exames / procedimentos de oposição e atos relacionados ao Cap. II do PCT

→ Qual processo é priorizado quando há conflito entre as datas-limite?

PG1: p.ex. buscas,
PG2: p.ex. 2^{os} atos, 3^{os} atos ...
PG3: p.ex. 1^{os} atos
PG4: outros

Pedidos em 1^o depósito,
em geral, são processados
antes daqueles em 2^o depósito

4 “Grupos de
Priorização (PG)”

Sistema de
Priorização do IEP
e Sistema de
Gestão de
Processos

“Ordem de
processamento”

EP'123	PG1	em 2 dias
EP'456	PG1	em 8 dias
EP'789	PG1	em 30 dias
EP'234	PG2	em 1 dia
EP'567	PG2	em 20 dias
EP'891	PG3	em 2 dias
...		

EP'987	PG1	em 34 dias
EP'654	PG2	em 32 dias
...		



Regra 141(1) RE-CPE: “Um depositante que **reivindique prioridade** (...) **deverá apresentar cópia** dos resultados de qualquer busca feita pela autoridade perante a qual o depósito anterior foi feito, em conjunto com o depósito do pedido de patente europeu [...].”

Modificações formais para atender aos requisitos formais do IEP (p.ex., sinais de referência em reivindicações, apresentação em duas partes de reivindicações independentes)



Regra 43(2) RE-CPE: “[...] um pedido de patente europeu pode conter **mais de uma reivindicação independente na mesma categoria** (produto, processo, dispositivo ou uso) apenas se o objeto do pedido se reporte a: (a) um conjunto de produtos relacionados entre si, (b) diferentes usos de um produto ou dispositivo ou (c) soluções alternativas para um problema específico onde for impossível cobrir essas alternativas por uma reivindicação apenas.

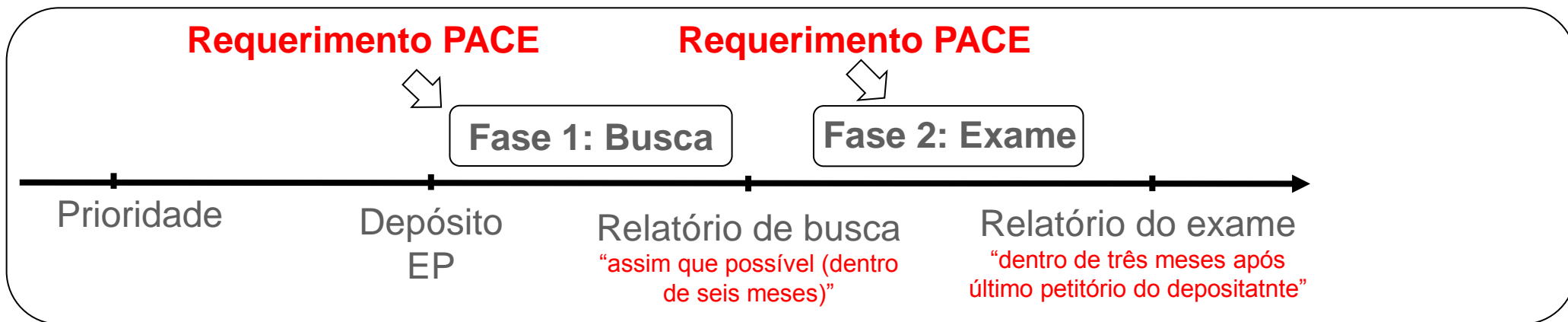
**EVITAR
PROBLEMAS**

Regra 62(1) RE-CPE: “O Relatório de Pesquisa Europeu será acompanhado de um parecer determinando se o pedido e a invenção da qual ele trata aparentam estar em conformidade com os requisitos desta Convenção. [...]”



PACE (Programme for **AC**celerated prosecution of **E**uropean patent applications)

Requerimento de PACE  para todos os pedidos do IEP



Abre-se apenas uma oportunidade para requerimento em cada fase, sem extensão de prazo para requerer, não utilizável “à vontade” para vários ou todos os pedidos de um mesmo depositante



PPH (Patent Prosecution Highway)

Iniciativa global:

Patente
concedida
p. ex. nos EUA

Acelerar o processamento
do correspondente...

Pedido de
Patente Europeu

Pré-Requisito: O IEP não pode ter iniciado o processo de exame ainda

IEP – Requerimento de PPH válido somente com base em:

Patentes concedidas em: EUA, Japão, Coréia, Canadá,
Israel, China, México, Cingapura



Relatório de Pesquisa
Internacional
(ISR) positivo



Não significa que o IEP irá automaticamente conceder a patente;
Se o requerimento de PPH for deferido, o IEP colocará o pedido no
Sistema **PACE**



Exame antecipado (válido apenas para PCT-EP)

Art. 23(2) PCT: “... qualquer Organismo designado poderá, a pedido expresso do requerente, processar ou examinar o pedido internacional em qualquer momento”

Art. 40(2) PCT: “... qualquer Organismo eleito poderá, a pedido expresso do requerente, proceder ao exame e iniciar qualquer outro processo referente ao pedido internacional em qualquer momento.”

Depositante pode requerer **exame antecipado** cf. art. 23(2) ou 40(2) PCT



Pedido será processado / examinado mesmo **antes do término do prazo de 31 meses** para entrada na fase europeia (taxas devem ser pagas imediatamente)

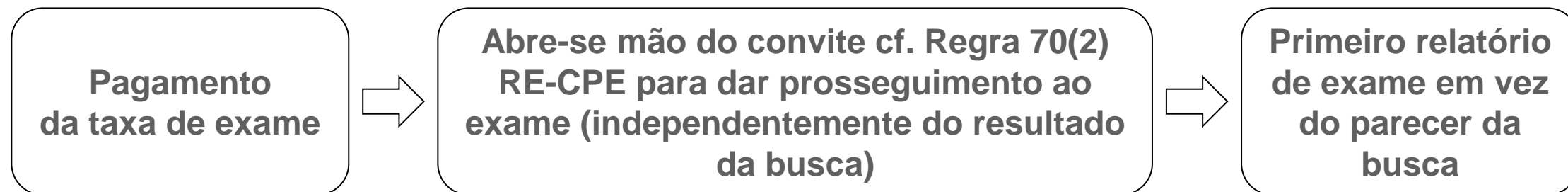


Recomenda-se requerer o exame antecipado **em concomitância com um pedido de PACE** para acelerar o exame ao máximo



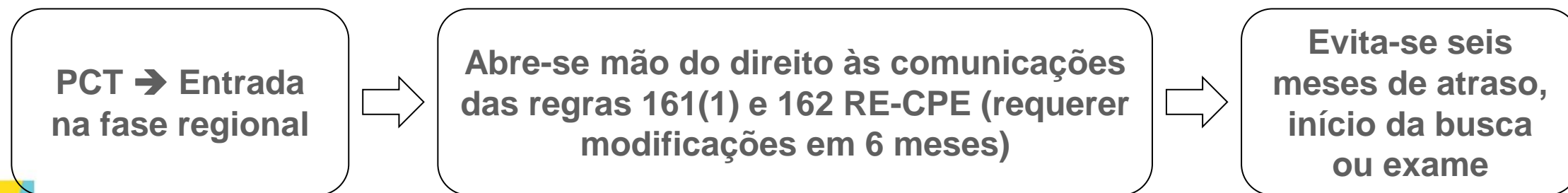
Abrir mão de comunicações oficiais (Regra 70(2) e Regras 161(1), 162 RE-CPE)

- **Abrir mão** do convite para dar prosseguimento ao exame



Para Euro-PCT:

- **Abrir mão** da oportunidade de requerer modificações após entrada na fase europeia





Consultas e “boas práticas” de trabalho

Fazer solicitações por telefone ou por escrito



Manifestar-se rapidamente sobre os despachos oficiais com argumentos claros, completos e concisos



Manifestar-se sobre requerimentos de ordem formal, ainda que não sejam contestados, após a 1ª exigência



Solicitar constantemente informações sobre a fase / situação atual do pedido



Apresentar requerimentos adicionais

= Aceleração do exame



Manifestar-se sobre requerimentos de ordem formal, ainda que não sejam contestados, após a 1ª exigência

Adicionar sinais de referência às reivindicações



Adotar a descrição das reivindicações modificadas



Incluir estado da técnica relevante na descrição



Marcar ou apagar formas de realização não reivindicadas da invenção



Requerimento de exame acelerado (Diretrizes de Exame, nº 3.3.2.)

“Quando for apresentado um **requerimento fundamentado** para exame acelerado, será o respectivo processo priorizado caso se seja possível que a **duração normal do exame cause desvantagens consideráveis ao requerente**. Pedidos de exame acelerado em princípio só se aplicam à próxima fase processual; no entanto, todo o procedimento posterior é acelerado se tal interesse se depreender a partir do requerimento.”

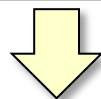


Global Patent Prosecution Highway (GPPH)

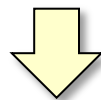
Objetivo:

Acelerar o processamento de pedidos de patente através da utilização de um conjunto único de requisitos de acesso ao PPH

Pedido correspondente depositado no instituto integrado ao GPPH

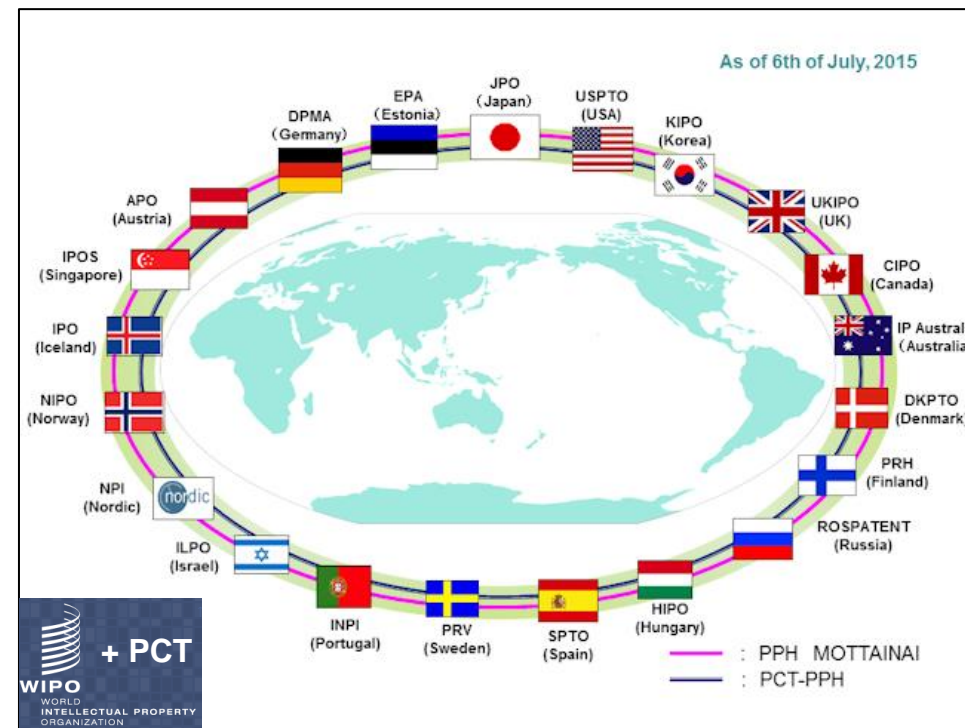


Instituto integrado ao GPPH determinou pelo menos uma reivindicação como patenteável



Requerimento de exame acelerado através do GPPH

Institutos participantes do Sistema GPPH





Consultas e “boas práticas” de trabalho

Fazer solicitações / consultas por telefone ou por escrito



Manifestar-se rapidamente sobre os despachos oficiais com argumentos claros, completos e concisos



Cumprir requisitos formais antes do 1º depósito ou após 1ª exigência



Solicitar constantemente informações sobre a fase / situação atual do pedido



Apresentar requerimentos adicionais

= Aceleração do exame



Tempo de espera para obter vista / despachar com examinador é curto no DPMA



Obrigado pela atenção!

WINTER · BRANDL · FÜRNISS · HÜBNER
RÖSS · KAISER · POLTE ■ PARTNERSHIP

PATENT AND LAW FIRM



Office Freising
Alois-Steinecker-Straße 22
85354 Freising

Phone: +49.8161.930-0
Facsimile: +49.8161.930-100

Office Munich
Bavariaring 10
80336 München

Phone: +49.89.54301-600
Facsimile: +49.89.54301-700

MWieser@wbetal.de

<http://www.wbetal.de>