

Patentear ou não patentear a sua invenção, eis a questão



MÁRIO CASTRO MARQUES
Consultor, Advogado e Agente Oficial da Propriedade Industrial
Todos os direitos reservados, Junho de 2017

Este presente artigo destina-se àqueles interessados que ponderam proteger a invenção que criaram, apresentando um conjunto de algumas ideias e temas prévios, que não devem ser olvidados, sob pena de, mais tarde, surgirem imponderáveis ou prejuízos consideráveis para os objetivos almejados.

A abordagem que se irá efetuar terá sempre carácter genérico, sem intuito técnico e de forma não exaustiva, sendo que, como tal, se sugere o recurso a um apoio técnico complementar.

Partindo-se do pressuposto que a patente constitui, grosso modo, um instrumento legal que irá conferir um direito de exclusivo sobre certa solução técnica para um problema técnico, desde que cumpridos certos requisitos legais.

A primeira ideia importante a considerar, quando surge a questão inicial de se obter ou não uma patente, tem a ver com o facto de a concessão desta ser o resultado final do desenrolar de um processo administrativo, complexo e longo, que pode ser objeto de diversos obstáculos e dificuldades.

Não é o simples preenchimento de um formulário, nem a entrega de duas ou três folhas com a mera descrição da invenção, em jeito algo artesanal e linguagem corrente, que serão suficientes para se apresentar um pedido de patente que possa vir a ter sucesso no final.

A obtenção da patente requer muito mais. A redação do pedido deve cumprir um conjunto de requisitos, formais e substanciais, pré-definidos. A sua elaboração, de país para país, apresenta muitas diferenças, seja na sua estrutura, seja no modo como deve ser descrita a invenção/solução e outros aspetos relacionados, e mesmo nos termos técnicos que devem

ser empregues – em muitos casos obrigatoriamente.

Em qualquer caso, num pedido (que não seja provisório e, desta solução, não iremos aqui tratar) será sempre exigida uma linguagem de natureza técnico-legal muito particular. No entanto, esta linguagem não é, em grande medida, a linguagem a que o interessado/inventor está muitas vezes habituado.

A preparação de um pedido de patente é um trabalho, exigente e técnico, que é fruto, muitas vezes, da experiência do seu redator técnico e envolve alguma habi-

Uma palavra ou descrição a mais ou a ausência de determinada característica técnica importante, por exemplo, podem ser o suficiente para prejudicar irremediavelmente a proteção almejada

tuação na sua feitura e muitas horas de dedicação – para além da atenção à informação técnica pertinente que, em muitos casos, só é possível de encontrar depois de um trabalho prévio aturado de pesquisa ao chamado “estado da técnica”.

Ao contrário do que se supõe, não é um trabalho acessível e simples. Um lapso cometido nesta fase, uma palavra ou descrição a mais ou a ausência de determinada característica técnica importante, por exemplo, podem ser o suficiente para prejudicar irremediavelmente a proteção almejada.

Por outro lado, apresentado o pedido, este irá ser apreciado de acordo com os procedimentos previstos no país recetor, sendo que irá ser publicada e decidida a

concessão, ou não, da patente, decorrido um certo tempo, mais ou menos, longo.

A obtenção de uma patente não é, portanto, conseguida de forma imediata. Em Portugal, caso não haja imprevistos, demora, em média, mais de 20 meses até ser proferida uma decisão final. Mas não se julgue que é muito tempo. Em países como os EUA, os prazos variam em função do tipo de inovação a proteger, por exemplo, segundo foi possível saber recentemente, os pedidos de patente em matéria de arquitetura de computadores e de invenções de engenharia mecânica normalmente demoram mais tempo, enquanto pedidos nos setores de biotecnologia e química orgânica têm prazos relativamente mais curtos, no entanto, estamos sempre a falar de anos e anos à espera de serem concedidas (ou recusadas).

Em segundo lugar, qualquer pedido de patente irá ter uma abrangência territorial limitada, por regra, um alcance geográfico restrito a uma área geográfica. Há certas situações em que a simples apresentação de um pedido permite, como veremos a seguir, potencialmente abranger vários países. No entanto, não há qualquer solução e processo de proteção com um âmbito e natureza global, não havendo, como tal, patentes mundiais.

A chamada “patente internacional” não é uma patente protegida em todos os países, isto é, de nível mundial. A “patente internacional” é, sim, uma solução legislativa bem distinta daquela patente mundial, e que consistiu, através de um tratado internacional, na construção de um processo internacional inicial, que permite, mediante a apresentação de um pedido único, numa primeira etapa, abranger potencialmente os países que integram aquele tratado e, para além disso, iniciar um conjunto de diligências técnicas preparatórias de cariz internacional, que permitirão obter uma análise de viabilidade e de riscos importante.

Numa segunda etapa – dita “fases nacionais e/ou regionais” –, então, chegar-se-á ao momento em que o interessado terá

que escolher os países/organizações onde pretenda prosseguir e alcançar a proteção da sua Invenção por patente, pagando, desde logo, taxas por cada país/organização.

A questão da tradução para a língua de cada país é também um dos aspetos relevantes nesta etapa. Não é uma tradução normal, mas uma tradução de cariz verdadeiramente técnico, que não pode ser descurada.

Observa-se ainda que, nesta segunda fase, já de natureza nacional ou regional, o pedido internacional é “transformado” num conjunto de pedidos de índole nacional ou regional, tantos quantos os países e organizações selecionados.

Em cada um, o pedido de patente será analisado pelas respetivas entidades, de acordo com a legislação aplicável, sendo concedidas ou recusadas patentes, que virão depois a produzir efeitos de cariz nacional. Portanto, é de notar que a invenção apenas fica protegida nos países onde aquelas patentes têm eficácia.

Deste modo, a “solução internacional” acima sumariamente descrita não tem cariz mundial e traduz-se num instrumento que permite, com base num único pedido inicial, atingir-se diversos países, aderentes a este sistema, solicitando-se a respetiva proteção nacional por patente. Como tal, quando é ponderada a internacionalização da invenção, uma das questões relevantes e muitas vezes descuradas, tem a ver com a seleção dos países/mercados onde se pretenda alcançar a proteção da invenção e sem a qual o interessado ficará à mercê da cópia por parte de concorrentes, com todos os efeitos prejudiciais diretos para a implementação do seu negócio nesse país. Ainda a este propósito, refira-se que, em função daqueles países selecionados, poderão surgir diferentes estratégias em matéria de proteção daquela Invenção, por patente. Assim, mais uma vez, um suporte especializado nesta matéria pode ser sugerido.

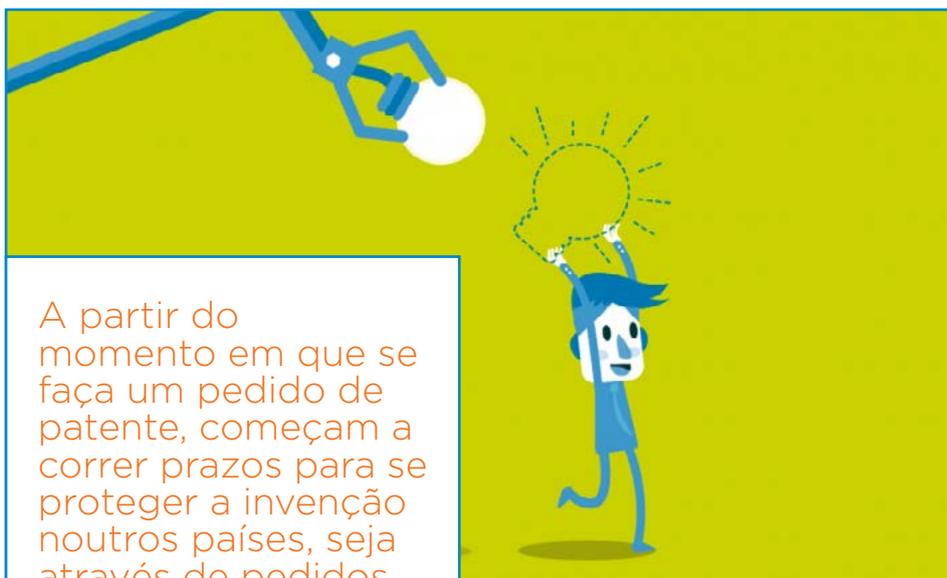
Uma terceira ideia que importa considerar tem a ver com o facto de que a proteção da invenção, por patente, quando seja pretendida obter em diversos países, não poderá ser realizada, ao longo do tempo, de acordo com as necessidades do interessado e à medida que pretenda entrar em cada mercado.

Explicando-se de outra forma, a partir do

momento em que se faça um pedido de patente, começam a correr prazos para se proteger a invenção noutros países, seja através de pedidos diretamente nesses países, seja através da referida “solução internacional”, ou ainda da “solução europeia”, por patente – que nada tem a ver com a patente comunitária que não existe. Por exemplo, no caso de efetuar um pedido em Portugal, a partir da data desse pedido inicia-se, desde logo, um prazo para se proteger essa invenção também noutros países. Portanto, em princípio, não é possível pedir-se hoje a proteção em Portugal, depois, daqui a dois anos, então, pode pedir-se a proteção em Espan-

ha, em princípio, de começar a pagar taxas oficiais anuais às respetivas entidades oficiais competentes. Por exemplo, caso tenha efetuado vários pedidos diretamente em vários países, terá de pagar aquelas taxas em cada país, o que não é despiciendo.

Com certeza, que muitas questões e ideias ficam por analisar neste artigo, pois não tínhamos como intuito esgotar este tema, que se mostra verdadeiramente complexo. As questões diretamente relacionadas com os requisitos formais e substanciais não foram aqui tratadas, embora extremamente relevantes, porque consideramos melhor analisá-las noutra oportunidade.



A partir do momento em que se faça um pedido de patente, começam a correr prazos para se proteger a invenção noutros países, seja através de pedidos diretamente nesses países, seja através da referida “solução internacional”, ou ainda da “solução europeia”

nha e, por exemplo, passados cinco anos, pedir-se a proteção para a Rússia de uma patente. Este tipo de situações “à la carte” não são admissíveis em matéria de patentes.

Uma última ideia, que não esgota nem pouco mais ou menos este tema, mas que consideramos de salientar, tem a ver com a circunstância de, no caso de pedidos de patentes, mesmo antes de haver uma decisão de concessão, o interessado deverá estar ciente que, a partir de determinado

No entanto, acreditamos que algumas das questões e ideias acima descritas são já suficientemente relevantes para realçar a importância da questão inicial – patentear ou não patentear, eis a questão –, e cuja decisão deve ser tomada, não de ânimo leve, mas tendo presente algumas ideias acima expostas, bem como outras que se irão mostrar também extremamente pertinentes, tendo em conta certas situações particulares.

Em jeito de conclusão, em resposta à questão que tituló o nosso artigo, consideramos que, dada a sua complexidade e envolvente, o recurso a um apoio e trabalho técnicos especializados nestes domínios constituirá o melhor caminho para a tomada da decisão mais adequada sobre aquela questão.

A opinião constante neste artigo manifesta, única e exclusivamente, a opinião do seu autor.