

---

DL101

Curso Geral da Propriedade Intelectual

# Módulo 8: Tratados Administrados pela OMPI sobre Sistemas de Registro Internacional: Marcas, Desenhos Industriais e Patentes

**Academia Mundial da OMPI**

Programa de Ensino a Distância

---

## **Módulo 8 - Nota**

Este módulo requer cerca de 6 horas de estudo. Se você não dispuser desse tempo, divida seus estudos em duas partes, encerrando a primeira antes do segmento sobre o PCT, o que corresponde mais ou menos à metade do módulo

## **Objetivos**

Depois de ter estudado este módulo, você poderá:

1. Enumerar os sistemas de registro internacional administrados pela OMPI.
2. Desenhar um diagrama explicando o procedimento que deve adotar um depositante que utilize o sistema de Madri para obter a proteção de uma marca em diversos países.
3. Descrever o papel do Escritório Internacional da OMPI no processo de registro de marcas.

- 
4. Explicar o que sucede se o registro da marca é indeferido no país de origem depois do registro internacional da marca.
  5. Indicar a duração da proteção de uma marca.
  6. Descrever em 100 palavras as características de um desenho industrial.
  7. Explicar resumidamente, em cerca de 50 palavras, a diferença entre a proteção do desenho industrial e da patente.
  8. Enumerar as vantagens de se proteger um desenho industrial.
  9. Explicar o processo da proteção internacional oferecida ao desenho industrial pelos acordos de Haia.
  10. Explicar em 100 palavras a finalidade do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. (PCT)
  11. Descrever, em cerca de 200 palavras as vantagens do PCT.
  12. Desenhar um diagrama do procedimento de utilização do PCT.
  13. Explicar em 200 palavras o papel da OMPI no PCT.
  14. Enumerar os tipos de taxa exigidas para um pedido do PCT.
  15. Indicar os elementos determinantes que justificam uma redução das taxas.

---

## INTRODUÇÃO

Entre as diversas atividades que a OMPI desempenha para promover os direitos da propriedade intelectual em escala mundial, figura a administração de tratados e convenções específicos. Neste módulo, você irá conhecer o papel da OMPI na administração dos sistemas de proteção das marcas, dos desenhos industriais e das patentes. A proteção internacional das marcas e dos desenhos industriais é assegurada por dois sistemas de registro: o sistema de Madri para as marcas e o sistema de Haia para os desenhos industriais. O tratado mais importante administrado pela OMPI, em termos de geração de receita, que facilita o depósito de pedidos de patente em diversos países, é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT)

Este módulo começa com a descrição dos sistemas de registro internacional.

---

## SISTEMAS DE REGISTRO

Primeiro, ouça o segmento de áudio seguinte.

**Segmento de Áudio 1:** *Quantos sistemas de registro internacional são administrados pela OMPI?*

Existem três sistemas principais. O primeiro é o sistema conhecido como o sistema de Madri, que se refere ao registro internacional de marcas e é regido por dois tratados que se complementam, o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri. O segundo é o sistema de registro internacional, ou mais exatamente, o depósito internacional de desenhos industriais, regido pelo Acordo de Haia. O terceiro - e em termos de geração de renda, o maior sistema - é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (conhecido como PCT), que facilita o processo de pedido de patente em vários países. Existe ainda outro sistema que merece ser mencionado, que se refere ao registro internacional das denominações de origem, regido pelo Acordo de Lisboa. Este último na realidade não afeta os titulares privados de direitos da propriedade industrial, tendo em vista que as denominações são registradas mediante solicitação das autoridades governamentais. Portanto, a maioria das atividades da OMPI se relaciona com a proteção das marcas, desenhos industriais e patentes por meio do registro internacional.

---

## QUESTÃO DE AUTO-AVALIAÇÃO

**QAA 1:** a) Em que áreas se aplicam os seguintes sistemas internacionais de propriedade intelectual: o sistema de Haia, o sistema de Madri e o sistema de Lisboa? b) Quais são os dois tratados do sistema de Madri?

Digite sua resposta aqui:

[Clique aqui para ver a resposta](#)

---

RESPOSTA QAA 1:

a) O sistema de Haia se refere ao depósito de desenhos industriais, o sistema de Madri ao registro de marcas, o PCT dispõe sobre pedidos de patentes e o sistema de Lisboa se refere ao registro das denominações de origem.

b) Os dois tratados que regulam o sistema de Madri são o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri.

---

## O SISTEMA DE MADRI: REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

### Segmento de áudio 2

Agora ouça o próximo segmento de áudio, que explica o modo como o sistema de Madri facilita a proteção das marcas em nível internacional.

**Segmento de áudio 2:** *Um depositante pode obter o registro internacional de uma marca segundo o sistema de Madri?*

Antes de responder à pergunta, é preciso primeiro explicar como funciona o sistema de registro internacional das marcas. O pedido internacional é depositado no Escritório Internacional da OMPI em Genebra, e nesse pedido, são designados os países membros dos tratados nos quais se deseja proteger a marca. Inscrevemos a marca no registro internacional e notificamos essa inscrição aos países designados, os quais têm a possibilidade de recusar a proteção. O pedido é então examinado normalmente, como se tivesse sido depositado diretamente nesse instituto, e em consequência são aplicados os critérios nacionais habituais. Se um país indeferir a proteção, esse indeferimento nos é notificado e nós o inscrevemos no registro internacional. Assim, em outras palavras, pode-se obter o registro internacional de uma marca, mas sua proteção em um determinado país irá depender da decisão desse país.

---

## Segmento de áudio 3

Ouçã o segmento de áudio seguinte, que dá mais informações sobre o papel do Escritório Internacional da OMPI.

**Segmento de áudio 3:** *Então, o Escritório Internacional tem o papel de receber os pedidos internacionais e de transmiti-los aos países designados. O Escritório procede a qualquer exame das marcas?*

O Escritório Internacional não procede a um exame profundo. São os institutos nacionais que examinam as questões básicas, principalmente duas. Uma é saber se a marca é suscetível de funcionar enquanto marca, em outras palavras, se é adequada para distinguir produtos e serviços, e a outra é de saber se a marca conflita com marca já protegida em nome de terceiro. E o modo de abordagem dessas questões varia bastante, conforme o país. Alguns procedem a um exame completo, outros não. O Escritório Internacional deixa essas questões básicas inteiramente a critério dos países designados, que as tratam de acordo com sua legislação. Em contrapartida, o Escritório verifica preliminarmente, se a marca preenche os requisitos de forma enunciados nos tratados e regulamentos, para assegurar principalmente que os elementos constitutivos de um pedido de registro de marca estão presentes. Ele examina em seguida as listas de produtos e serviços protegidos que devem acompanhar todo pedido de registro de marca. Esses produtos e serviços devem estar classificados conforme uma classificação internacional, conhecida como a Classificação de Nice, e o Escritório Internacional tem a responsabilidade total pela aplicação consistente dessa Classificação. Desse modo, o Escritório Internacional procede a um exame quanto à forma e um exame da classificação dos produtos e serviços, o que significa que os institutos recebedores não terão essa tarefa, pois sabem que os pedidos que recebem foram depositados de acordo com as regras e que os produtos e serviços visados estão classificados de modo apropriado.

Então o papel do Escritório Internacional da OMPI é receber pedidos para a proteção de marcas em diversos países designados. A OMPI verifica se o pedido foi depositado de modo correto e, se for o caso, inscreve a marca no registro internacional e notifica essa inscrição aos países designados. O exame da essência pode ser realizado nos países designados, se assim prescrever sua legislação.

---

## Segmento de áudio 4

Agora ouça os dois segmentos de áudio seguintes, para verificar como é importante, para o depositante, a obtenção de uma proteção em seu "país de origem".

**Segmento de áudio 4:** *Segundo o sistema de Madri, deve-se registrar uma marca, por exemplo, em seu país de origem, antes de poder depositar um pedido internacional?*

Sim, esta é uma condição fundamental exigida pelo sistema de registro internacional. Quando o sistema foi implementado, há mais de cem anos, tencionava ser um meio de estender a proteção conferida por um registro nacional aos outros países da União de Madri. Desde então, o sistema tornou-se mais sofisticado e complexo, mas o princípio continua o mesmo: você deve primeiramente possuir um registro em seu país de origem ou, se o pedido internacional é depositado exclusivamente segundo o Protocolo, ter ao menos depositado um pedido de registro em seu país de origem.

**Segmento de áudio 5:** *Você utiliza o sistema de Madri para requerer um registro internacional e, depois de Ter depositado seu pedido internacional, seu pedido nacional é indeferido. O que acontece então?*

Se o pedido nacional for indeferido, o registro internacional, por via de consequência, cessará de produzir efeitos. Existe uma relação de dependência entre a proteção nacional e a proteção internacional durante um prazo de cinco anos. No caso mencionado, se o pedido nacional for indeferido, provavelmente logo depois do depósito do pedido de registro internacional, e portanto, durante o prazo de cinco anos, o resultado será o cancelamento do registro internacional. Se o indeferimento em nível nacional for somente parcial, o cancelamento será também parcial.

---

## QUESTÃO DE AUTO-AVALIAÇÃO

**QAA 2:** Suponhamos que você tenha obtido o registro de uma marca em seu país de origem e depois obtido o registro internacional válido em outros países, inclusive o Quênia. Um ano depois de ter depositado seu pedido internacional, você verifica que seu país de origem cancelou o registro de sua marca. Essa marca continua a ser protegida no Quênia através do sistema de Madri?

Digite sua resposta aqui:

[Clique aqui para ver a resposta](#)

---

## RESPOSTA QAA 2:

A resposta é não. Se o registro de base deixar de existir por qualquer motivo (cancelamento de ofício, ou a pedido de terceiro, ou falta da renovação) durante os primeiros cinco anos do prazo de validade do registro internacional, esse efeito é exercido sobre o registro internacional. Esse é também o caso do registro internacional baseado em pedido no país de origem, que é indeferido dentro do prazo. Entretanto, depois de decorrido o prazo de cinco anos, o registro internacional se torna independente do registro da marca no país de origem e continua em vigor mesmo se o registro for cancelado no país de origem.

---

Para verificar a duração do prazo de proteção de uma marca no âmbito internacional, ouça o segmento de áudio seguinte.

**Segmento de áudio 6:** *Por quanto tempo você pode ter a proteção para uma marca?*

Na realidade, você pode protegê-la por tempo indeterminado, mas no sistema internacional, e mesmo nos sistemas nacionais, você deve renovar o registro periodicamente. O registro internacional é renovado através do pagamento das respectivas taxas a cada dez anos, e me parece que o prazo de dez anos está se tornando a norma em âmbito nacional, mas como já disse, a quantidade de renovações é ilimitada.

---

Então o sistema de Madri é uma maneira útil que os usuários de marcas podem utilizar para a proteção em diversos países ao mesmo tempo. Entretanto, a decisão de se deferir ou não a proteção para uma determinada marca num determinado país depende do respectivo sistema nacional. Se a proteção não for recusada, a marca pode ser protegida por tempo indeterminado.

---

## O SISTEMA DE HAIA: A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

Tal como foi mencionado na introdução deste módulo, o sistema de Haia assegura a proteção dos desenhos industriais. O segmento de áudio seguinte define "o que entendemos exatamente por desenho industrial."

**Segmento de áudio 7:**      *O que se entende exatamente por desenho industrial?*

É a aparência de um produto, suas características específicas por exemplo, suas linhas, seus contornos, suas cores ou sua forma, ou os materiais de que é composto, ou ainda seus elementos ornamentais. É um aspecto de natureza essencialmente decorativa em oposição a qualquer aspecto funcional, é algo que atrai o olhar.

---

O desenho industrial é um tipo de propriedade intelectual referente à aparência e à forma de um objeto e não deve ser confundido com a patente, cuja finalidade é proteger uma invenção.

---

Ouçã o segmento de áudio seguinte que ilustra a diferença entre uma patente e um desenho industrial.

**Segmento de áudio 8:** *Então, qual é a diferença entre um desenho industrial e uma patente?*

Bem, a patente protege geralmente uma invenção técnica, em outras palavras, a invenção que deve se distinguir do que já é conhecido, por certas características técnicas novas e não evidentes, enquanto o desenho industrial protege a aparência de um produto, que do ponto de vista estritamente técnico, pode não ser original, mas do ponto de vista estético ou da aparência, é novo e original.

*Você poderia me dar um exemplo de um produto que preencha os requisitos para o depósito de desenho industrial e um exemplo de produto que preencha os requisitos para obter a proteção da patente?*

Bem, tome por exemplo um novo saca-rolhas: suponhamos que temos um que funciona melhor que os saca-rolhas já utilizados, que é tecnicamente superior e facilita a remoção da rolha da garrafa. Trata-se de uma invenção, que você poderia proteger com uma patente. Se, por outro lado, você tiver um objeto que funciona essencialmente do mesmo modo que os saca-rolhas conhecidos, mas cuja aparência tenha sido aperfeiçoada - como um cabo decorado de um modo particular - esse objeto se torna passível de ser protegido pelo registro de um desenho industrial. Mas é também possível que você tenha um objeto que seja ao mesmo tempo inovador sob o plano técnico e decorado ou concebido de uma maneira particular, caso em que você pode protegê-lo pelo registro de uma patente ou desenho industrial, ou mesmo pelos dois.

---

Assim como para todos os outros objetos da propriedade intelectual, existem vantagens na garantia da proteção dos desenhos industriais, e o segmento de áudio seguinte apresenta algumas das vantagens da proteção dos desenhos industriais.

**Segmento de áudio 9:** *Você pode resumir quais são as vantagens da proteção de um desenho industrial?*

Bem, como todos os direitos da propriedade intelectual, você adquire o direito exclusivo de utilizar o desenho. Melhor dizendo, o autor do desenho da nova aparência do saca-rolhas de quem acabamos de falar, ou o criador de um novo estilo de móveis ou de uma nova gama de tecidos, ou ainda de artigos do vestuário confeccionados com esses tecidos, adquire o direito exclusivo de fabricá-los e vendê-los, do mesmo modo que o titular da patente tem o direito exclusivo de explorar a invenção protegida pela patente.

*A patente tem um prazo de validade limitado. O prazo é o mesmo para o registro de um desenho industrial?*

Sim, o registro tem uma duração estabelecida, que ainda não é uniforme. Acredito que o menor prazo aplicado por um país é de dez anos. Em geral, o prazo de proteção conferido vai de 15 a 20 anos, e a nova diretiva da Comunidade europeia, que fixa o prazo de 25 anos, irá se estabelecer como prazo padrão em todos os países da União Europeia, uma vez implementada.

---

## QUESTÃO DE AUTO-AVALIAÇÃO

**QAA 3: Qual é a duração da proteção do desenho industrial previsto pela legislação da União Européia? Qual é a duração do prazo mínimo de proteção?**

Digite sua resposta aqui:

[Clique aqui para ver a resposta](#)

---

RESPOSTA QAA 3:

Atualmente, o prazo de proteção varia de um estado membro para outro, mas quando as diversas legislações conseguirem se harmonizar, a duração será fixada em 25 anos.

---

Para encerrar este módulo sobre desenho industrial, ouça o segmento de áudio seguinte, que explica como o sistema de Haia é aplicado nessa área da propriedade intelectual;

**Segmento de áudio 10:** *O acordo de Haia prevê uma proteção mundial dos desenhos industriais?*

A proteção não é exatamente mundial, mas o registro internacional confere uma proteção em diversos países. O sistema é o mesmo que o de Madri, já que você deposita o pedido internacional, que é inscrito no registro internacional, publicado pelo Escritório Internacional e notificado aos países interessados, os quais terão então o direito de deferir ou indeferir a proteção. Na realidade, no que se refere ao Acordo de Haia, muito poucos países examinam os pedidos e, por consequência, poucos pedidos são indeferidos. A situação é portanto muito diferente daquela das marcas.

Outra diferença entre a proteção dos desenhos industriais segundo o Acordo de Haia e a proteção das marcas segundo o Acordo de Madri e o Protocolo de Madri, é que você não tem de apresentar primeiramente um pedido de proteção em seu país de origem. Assim, um criador da França pode fazer um depósito internacional que lhe confere uma proteção na França, mas igualmente na Suíça, na Itália, nos países do Benelux e na Espanha, por exemplo.

---

## RESUMO PARCIAL:

### OS SISTEMAS DE MADRI E HAIA DE PROTEÇÃO E REGISTRO

Até agora, este módulo lhe informou sobre dois acordos da OMPI referentes aos sistemas de registro internacional para a proteção das marcas e dos desenhos industriais. Nesse aspecto, a OMPI cumpre sua função de administrar os sistemas de registro internacional, ou seja, facilitando o processo de depósito de pedidos e publicando uma revista (Madri) ou um boletim (Haia), nos quais são anunciados os atos praticados referentes aos respectivos procedimentos de cada sistema.

O sistema de Madri, criado há mais de um século, tem como finalidade incentivar e facilitar o registro internacional das marcas. Se alguém deseja obter a proteção de uma marca, deve primeiramente obter seu registro em seu país de origem. Se desejar estender essa proteção para outros países, pode fazê-lo depositando um pedido nos estados parte do Acordo de Madri ou do Protocolo de Madri. Durante os cinco primeiros anos, se a marca for indeferida de ofício ou por oposição de terceiro no país de origem, a proteção internacional será cancelada, mesmo se a marca tiver sido deferida nos outros países designados. Depois do prazo de cinco anos, os registros internacionais são mantidos, independentemente do cancelamento do registro da marca no país de origem. A proteção internacional de uma marca é por tempo indeterminado; de qualquer modo, o registro deve ser objeto de renovação a cada dez anos. O número de renovações é ilimitado.

Em virtude do acordo de Haia, foi criado o sistema de depósito internacional de desenhos industriais. O desenho industrial se refere à aparência de um objeto e se distingue da patente, principalmente em virtude da patente proteger as inovações técnicas e as invenções, enquanto o registro de um desenho industrial protege a aparência de um objeto. O titular de um desenho industrial se beneficia da proteção durante um prazo determinado. Na maioria dos países, o prazo da proteção não pode ser inferior a cinco anos e freqüentemente o prazo é de dez, quinze ou vinte anos. A União Européia emitiu uma nova diretriz para seus estados membros, que concede ao titular de um desenho industrial uma proteção de 25 anos.

---

## O TRATADO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA DE PATENTES

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) tem um objetivo principal: simplificar, tornar mais eficientes e econômicos, os métodos anteriores e tradicionais de requerer a proteção da patente de invenção em diversos países, no interesse dos usuários do sistema de patentes e dos Institutos que têm a responsabilidade de administrá-lo.

Estados Contratantes do PCT (120 países em 15 de abril de 2003)

Veja o site da OMPI (<http://www.OMPI.int>) para atualizações.

---

Ouçã o segmento de áudio seguinte, que descreve mais detalhadamente a finalidade do PCT.

**Segmento de áudio 11:** *Você poderia me explicar de modo geral, qual é a finalidade do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes?*

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes é um tratado que rege o depósito de pedidos que visem a obter a proteção da patente em diversos países. Ele estabelece um procedimento simplificado a ser obedecido pelo inventor ou depositante para requerer e finalmente, obter patentes. Outro objetivo é facilitar o intercâmbio das informações técnicas contidas nos documentos de patente entre os países interessados, e igualmente, no seio da respectiva comunidade científica, que reagrupa os inventores e as empresas que exercem suas atividades nessa determinada área.

---

Então, além de simplificar o processo da obtenção de patentes, o PCT tem o propósito de disseminar de modo mais eficaz o conhecimento técnico contido na documentação da patente. Vale ressaltar entretanto, que o sistema do PCT não prevê a concessão de patentes mundiais. Ouça as explicações sobre o assunto no segmento de áudio seguinte.

**Segmento de áudio 12:** Isso significa que o PCT na realidade concede uma patente mundial para o depositante?

Não. É preciso esclarecer muito bem dois pontos: primeiramente, não é o PCT que concede as patentes, mas sim os institutos nacionais que, ao final do processo, concedem, cada um deles, na medida em que lhes concerne, a patente baseada no pedido do PCT. E em segundo lugar, não existe uma patente mundial. O PCT não tem nenhuma disposição nesse sentido e o procedimento mencionado acima resulta em diversas patentes regionais ou nacionais. É possível que exista uma somente, se o depositante finalizar o procedimento num só instituto, mas poderiam ser 10, 25, 50 ou tantas quantas desejasse o depositante.

---

Ouçã o segmento de áudio seguinte, em que o narrador descreve o processo a ser seguido quando um pedido de proteçã de patente é depositado em diversos países designados.

**Segmento de áudio 13:** *Você poderia descrever o procedimento que um depositante deve adotar, utilizando normalmente o Tratado de Cooperaçã em Matéria de Patentes?*

Primeiro, ele teria de depositar um pedido, que passa por vários estágios. O primeiro estágio, de natureza geral, é a denominada fase internacional, e abrange quatro estágios principais: o primeiro é o depósito, depois há a busca internacional, em seguida, a publicação internacional e finalmente, o exame preliminar internacional. Gostaria de ressaltar que o último estágio, o exame, só é realizado se o depositante o requerer expressamente, mas a experiência demonstra que mais de 80% dos depositantes levam o procedimento até o final. Assim, podemos realmente dizer que num caso típico, o pedido de PCT passa pelos quatro estágios da fase internacional. Em seguida, e somente se o depositante desejar manter seu pedido, se inicia a fase nacional. O pedido deve passar por essa fase em cada um dos institutos em que o depositante tenha de finalizar o procedimento de obtençã de patente. Isto pode significar um, dois, cinco ou dez institutos, inclusive institutos nacionais e regionais, se o depositante tiver designado certos países, mas para fins de obter uma patente regional. Por exemplo, pode-se obter uma patente européia, que é válida para 20 países vinculados pelo PCT. Nesse caso, o depositante apresenta o pedido ao Escritório Europeu de Patentes (EPO) e obtém uma patente européia, que produz efeitos nesses 20 países. Não é necessário pois se dirigir a cada um desses 20 países para dar seguimento à totalidade do procedimento de obtençã de patente. Uma série de requisitos devem ser preenchidos, como o pagamento de taxas aos 20 institutos, mas a questã da concessã da patente propriamente dita não seria reaberta nesse estágio.

---

## A PATENTE EUROPÉIA

Como já mencionado neste debate, a segunda etapa do procedimento do PCT é a fase nacional. No decorrer dessa fase nacional, o depositante pode depositar seu pedido internacional junto a um instituto de patentes regional. O Escritório Europeu de Patentes (EPO) é um exemplo de instituto regional.

O Escritório Europeu de Patentes (EPO) foi criado pela Convenção sobre Patentes Européias, cujo artigo 2(1) prevê que as patentes concedidas em virtude dessa convenção "são denominadas patentes européias". Nos termos do artigo 2.2), "em cada um dos Estados contratantes para os quais é concedida, a patente européia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado, a menos que de outro modo previsto pela presente Convenção."

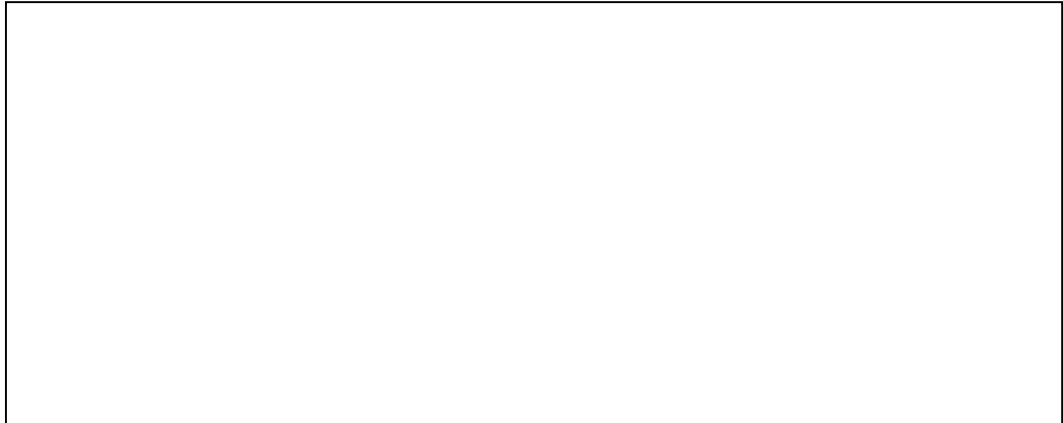
Atualmente, existem 20 Estados parte da Convenção Européia sobre Patentes (Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco, Holanda, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e Turquia). Além desses, é possível estender os efeitos da patente européia à Albânia, Lituânia, Letônia, a ex- República Iugoslávia da Macedônia, a Romênia, e a Eslovênia. Como os países mencionados não constituem a totalidade dos Estados da Europa, o Escritório Europeu de Patentes não emite uma patente "européia."

---

## QUESTÃO DE AUTO-AVALIAÇÃO

**QAA 4:**      **Desenhe um esquema demonstrando o procedimento para um depositante que utiliza o PCT.**

Digite sua resposta aqui:



[Clique aqui para ver a resposta](#)

---

Então a aplicação do PCT requer uma seqüência de operações, que é explicada no segmento de áudio seguinte.

**Segmento de áudio 14:** *Você mencionou três ou quatro etapas na fase internacional, que envolvem buscas e outras atividades. Onde essas etapas acontecem na prática? Em Genebra?*

Não. A maior parte do procedimento do PCT se inicia em outro lugar, e ali continua. Primeiro, o depositante deve depositar o pedido num assim chamado Instituto recebedor. Normalmente, é o instituto do país de origem do depositante. Pode ser um outro instituto nacional ou instituto regional, ou ainda o Escritório Internacional em Genebra. Portanto, pode acontecer que o Escritório Internacional intervenha nesse estágio preliminar do procedimento, o que não é muito comum.

Quanto à segunda etapa, ou seja, a busca internacional, atualmente existem somente dez institutos especialmente designados pela Assembléia da União do PCT, incumbidos de realizar busca internacional. Esses institutos foram eleitos de acordo com certos critérios e prestam serviços aos depositantes segundo o sistema do PCT, em função, no caso de alguns deles, do idioma em que trabalham. Conseqüentemente, não estão todos disponíveis para todos os depositantes de pedidos de PCT. Por exemplo, o Instituto de Patentes do Japão funciona somente em japonês, portanto não está disponível para depositantes que querem fazer seus depósitos de pedido em inglês, francês, ou alemão. O mesmo se aplica para o Instituto de Patentes e Marcas da Espanha, que somente opera em espanhol. Por outro lado, alguns outros institutos operam em quatro, cinco ou mesmo seis idiomas diferentes.

A etapa seguinte, a publicação, é inteiramente exercida pelo Escritório Internacional em Genebra. É na realidade a única função do PCT pela qual a OMPI é exclusivamente responsável. A Organização publica todos os pedidos depositados conforme o PCT, não importando qual seja sua origem ou o idioma no qual foram depositados.

A quarta etapa é o exame preliminar internacional, que geralmente é realizado pela OMPI, que é incumbida da busca internacional. Digo "geralmente" porque é dada aos depositantes a possibilidade de se dirigir a outro instituto, o que às vezes é realizado; a decisão é tomada caso a caso. E no final da fase internacional, ou mesmo no momento de passar para a fase nacional - em que o Escritório Internacional não tem qualquer envolvimento - o depositante deve se dirigir diretamente à cada um dos institutos designados, e apresentar a documentação necessária. Poderia ser dito que o Escritório Internacional participa até um certo ponto, por detrás do pano, do procedimento como um todo, porque o Escritório é responsável por colocar certos documentos à disposição dos institutos, do depositante, etc., e de comunicar a respeito de outros documentos em determinados momentos do procedimento, de acordo com as disposições do tratado. Portanto, apesar da maior parte das tarefas básicas não ser executada pelo Escritório Internacional, ele deve estar presente e prestar esses serviços, inobstante o resultado do pedido. O Escritório conta com os institutos designados para que apresentem os documentos pertinentes e age à medida em que os recebe.

---

## QUESTÃO DE AUTO-AVALIAÇÃO (QAA)

**QAA 5:** Entre os atos mencionados abaixo, quais são sempre, às vezes, e nunca desempenhados pelo Escritório Internacional em Genebra?

- a) Recebimento de pedidos de patente;
- b) Recebimento de pedidos do PCT;
- c) Busca internacional;
- d) Publicação internacional;
- e) Exame preliminar internacional;
- f) Concessão de patentes nacionais ou regionais.

Digite sua resposta aqui:

[Clique aqui para ver a resposta](#)

---

RESPOSTA QAA 5:

- a) nunca
- b) talvez
- c) nunca
- d) sempre
- e) nunca
- f) nunca

---

Como foi mencionado na introdução, a finalidade primordial do PCT é simplificar os procedimentos necessários para a obtenção de patentes em diversos países. Outra vantagem, em comparação ao sistema clássico de patentes, é que o depositante pode retardar, até um certo ponto, a decisão de continuar ou não o procedimento num determinado país.

**Segmento de áudio 15:** *Está bem, mas quais são as vantagens para a pessoa física ou jurídica em depositar um pedido de patente segundo o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes?*

Eu diria que a principal vantagem para o depositante reside no fato que, ao apresentar um pedido num instituto de patentes, que na maioria dos casos é o instituto de seu país de origem, ele irá obter uma data de depósito internacional para o seu pedido, e essa data de depósito terá o efeito de um depósito nacional regular em cada país designado pelo depositante. Então, as formalidades obrigatórias que o depositante deve seguir são muito poucas -tais como a apresentação de um pedido específico para o depósito do pedido de acordo com o PCT, indicando a nacionalidade ou o domicílio do depositante, de forma a confirmar que ele tem o direito de depositar tal pedido, e de depositar o relatório descritivo e as reivindicações.

Outra vantagem que certamente deve ser sublinhada, é que o depositante do pedido segundo o PCT, ganha tempo, aliás bastante tempo, antes de se decidir se quer continuar com o processamento de seu pedido. A economia de tempo desse processo é de cerca de um ano e meio, se o procedimento do PCT for utilizado em toda sua extensão.

---

Ademais, o sistema do PCT apresenta as seguintes vantagens para os institutos nacionais de patentes:

Os institutos de patentes podem processar uma quantidade maior de pedidos, porque aqueles depositados segundo o PCT são mais fáceis de examinar, em particular, em virtude de sua conformidade com as exigências formais geralmente já ter sido verificada durante a fase internacional.

Os institutos de patente economizam no custo com as publicações. Se o pedido internacional foi publicado no idioma oficial de um país, não terá de ser publicado inteiramente. Os países em que seja outro o idioma oficial, podem publicar somente a tradução do resumo, que acompanha os pedidos internacionais. A pedido das partes interessadas, podem ser fornecidas cópias do inteiro teor do pedido internacional.

O PCT não incide sobre a receita dos institutos designados, a menos que estes decidam, voluntariamente, reduzir as taxas nacionais, em virtude da economia que realizam utilizando o PCT e para incentivar o depositante a fazer um pedido internacional. As taxas anuais ou de renovação, que constituem a fonte mais importante de renda para a maioria dos institutos, não são afetadas pelo PCT.

Os institutos de patente incumbidos do exame têm à sua disposição, para a maioria dos pedidos provenientes de países estrangeiros, um relatório de busca internacional e um relatório de exame preliminar internacional.

Os institutos de patente que não são incumbidos do exame recebem os pedidos já examinados quanto à forma, acompanhados de um relatório de busca internacional e geralmente, de um relatório de exame preliminar internacional. Este sistema coloca numa posição muito melhor o instituto e a indústria nacional interessados na patente e/ou na licença, em comparação ao sistema tradicional de depósito de pedidos nacionais e regionais.

---

**Segmento de áudio 16:** *Suponho que exista alguma taxa por todo esse trabalho. A taxa é fixa ou variável, de acordo com o país do qual você é residente ou cidadão?*

Existem, de fato, vários tipos diferentes de taxa. Certas taxas devem ser pagas a todos os institutos envolvidos no procedimento, para vários fins. Assim, se considerarmos o procedimento desde o início, existe uma taxa a pagar ao instituto recebedor, denominada taxa de transferência, fixada pelo próprio instituto.

Depois, é prevista o que denominamos de taxa internacional, que na realidade é constituída por duas taxas, a taxa básica e a taxa de designação. A taxa internacional é recebida pelo Escritório Internacional, pelo trabalho de preparação do pedido para a publicação, e para todas as comunicações aos institutos referentes e ao depositante.

Existe ainda a taxa de busca, que cobre as despesas com a busca internacional e que é paga à administração incumbida da busca internacional. Do mesmo modo, existe uma taxa de exame para a administração incumbida do exame preliminar internacional. E existem as taxas da fase nacional, mas cada uma delas é fixada pelos respectivos institutos designados.

---

Existe redução em certas taxas exigidas a título do PCT, para alguns depositantes de certos países. Ademais, alguns países promulgaram leis ou regulamentos autorizando seus institutos a conceder reduções a pessoas físicas e jurídicas de certos países.

Ouçã os dois segmentos de áudio seguintes que explicam os casos em que o depositante preenche as condições para uma redução de taxas.

**Segmento de áudio 17:** *Reduções de certas taxas do PCT*

Em alguns casos, os depositantes podem requerer a redução de determinadas taxas. Durante a fase internacional, a redução pode ir até 75% e atualmente, se aplica às taxas internacional e de manutenção devidas ao Escritório Internacional. A mesma redução se aplica às taxas de busca e exame devidas ao Escritório Europeu de Patentes. Essa redução somente é oferecida a pessoa físicas que sejam nacionais ou residentes de certos países, a saber, os países cuja renda anual per capita seja inferior a US\$3.000,00 (três mil dólares americanos).

---

**Segmento de áudio 18:** *Redução das taxas exigidas na fase nacional.*

Mas, existem ainda outros tipos de reduções. Em particular, diversos institutos decidiram fixar taxas mais baixas para os depositantes que escolhem o PCT: suprimem mesmo a taxa de busca que é devida, se o pedido do PCT tiver sido objeto de busca internacional. Alguns institutos reduzem significativamente a taxa de exame nacional se o pedido tiver sido examinado durante o processamento do PCT. A gama dessas reduções é bastante ampla e varia de acordo com o momento e o instituto visado.

---

QUESTÃO DE AUTO-AVALIAÇÃO (QAA)

**QAA 6: Que tipo de depositante, de que tipo de país, se beneficia da redução de certas taxas do PCT?**

Digite sua resposta aqui:

[Clique aqui para ver a resposta](#)

---

RESPOSTA QAA 6:

Existe uma redução de 75% nas taxas internacional e de manutenção devidas ao Escritório Internacional, assim como as taxas de busca e exame do PCT a serem pagas ao Escritório Europeu de Patentes (EPO). Essa redução SOMENTE é concedida a pessoas físicas de determinados países por nacionalidade ou residência, de uma lista de países cuja renda anual per capita seja menor que US\$3.000,00. Essa cifra é fornecida pelas Nações Unidas.

Alguns institutos dão redução de taxas para depositantes que utilizem o PCT no processamento da fase nacional de seus pedidos; por exemplo, se houver relatório de busca internacional e/ou relatório de exame preliminar internacional, a taxa de depósito nacional pode ser reduzida, às vezes até 100%. A decisão de conceder uma redução de taxas é da inteira escolha de cada estado.

---

## RESUMO

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes prevê um procedimento simplificado que permite ao inventor ou depositante requerer e obter patentes em diversos países. Ademais, promove e facilita o intercâmbio de informações técnicas contidas nos documentos de patente, entre pessoas jurídicas e físicas que exercem atividades em determinada área.

O modo de processamento de um pedido do PCT é demonstrado na figura a seguir:

O principal papel da OMPI no processamento do PCT é facilitar a aplicação do tratado, comunicando o pedido de PCT aos países designados e publicando todos os pedidos depositados de acordo com o PCT.

A vantagem para um depositante que usa o PCT é que ao depositar um pedido num instituto de patentes, ele obtém uma data de depósito internacional, e essa data de depósito terá validade em cada um dos países designados. Ademais, o PCT prevê um prazo durante o qual o depositante pode decidir se deseja ou não continuar o procedimento em cada um dos países designados.

As taxas são pagas à OMPI e aos institutos nacionais, mas podem ser reduzidas em certas circunstâncias, sendo o critério mais importante a renda anual per capita do país da nacionalidade do depositante ou do qual seja residente.

### **Textos legislativos:**

- \* Acordo de Madri Referente ao Registro Internacional de Marcas
- \* Protocolo Relativo ao Acordo de Madri Referente ao Registro Internacional de Marcas
- \* Acordo de Haia Relativo ao Registro Internacional de Desenhos e Modelos Industriais
- \* Acordo de Lisboa para a Proteção de Denominações de Origem e seu Registro Internacional
- \* Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de Registro de Marcas
- \* Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).