

巴西政府考虑采用简化的程序授予专利而无需进行实质审查

由 Dannenmann Siemsen 合伙人 Saulo Calazans 和 Ivan Ahlert 撰稿

巴西工业部、对外贸易与服务部（MDIC）和国家工业产权局（INPI）宣布了关于专利申请授权简化程序的法规即将生效。该举措旨在解决现存的大量专利审查积压的问题。

已经发出用于获取公众意见的提案（大概会在最后公布之前进行修改）确定了，截至未来法规公布日期提交或者启动国家阶段并且截至法规公布后 30 天要求进行审查的专利申请，将收到专利申请简化程序受理通知之后获得授权。最新消息表明，简化程序将仅适用于 2016 年 12 月 31 日前提交/进入的申请。原则上，药品和制药工艺的专利申请不能参与这个简化程序。

此外，根据提出的简化程序，所适用的专利申请将在不经实质审查的情况下获得授权，前提是要满足下列要求：

1. 增补证书、分案申请、以及上述涉及药品和制药工艺的申请均不符合资格；
2. 截至未来法规公布后 30 天，申请已被公布或已要求提前公布；
3. 如果还没有请求审查，则截至未来法规公布后 30 天必须请求审查；
4. 年费支付必须符合程序；以及
5. 关于可专利性的官方审查意见尚未公布，且没有已提交的第三方意见。

根据该提案，当适用时 INPI 将公布每个专利申请的简化程序受理情况，为申请人选择退出这一程序提供 90 天的期限，如果不选择退出，则对申请进行授权。

如果申请人选择退出简化程序，该申请将经历正常的实质审查。退出请求将会是一个简单的表格还是会要求包含实质性的论点，仍有待确定。

根据简化程序，专利申请将以公布时的文本或通知进入国家阶段时的文本获得授权，而颁布的专利证书将会带有涉及巴西知识产权法（第 9.279/96 号法律）第十条和第十八条的法律禁止的保留内容。还有待确定的是，待批准的法规是否会提供机会在简化程序授权之前对权利要求进行修改。我们认为，只要认为是适当的修改，就应该提交，其在任何情况下都将成为案卷的一部分，在必要时将作为行政（如果有的话）或司法实质审查期间的依据。

根据简化程序授权的专利是否被认定为有效和可实施的，这主要取决于要批准的法律文件的类型（很可能是巴西总统签署的一项临时措施）以及法规的最终规定。我们的初步

意见是，这类专利应当被推定是有效的，特别是鉴于第 9.279/96 号法律的规定，“在没有相反证据的情况下，推定申请人有权获得专利”（第 6 条第 1 款）。然而，获得临时禁制令的能力可能会受到影响，尽管每个案件的情况将是法官考虑的首要因素。

特别是在巴西有大量未决专利申请的申请人应该开始评估他们的专利组合接下来所该适从的战略。