

巴西政府考慮採用簡化的程序授予專利而無需進行實質審查

由 Dannenmann Siemsen 合伙人 Saulo Calazans 和 Ivan Ahlert 撰稿

巴西工業部、對外貿易與服務部（MDIC）和國家工業產權局（INPI）宣布了關於專利申請授權簡化程序的法規即將生效。該舉措旨在解決現存的大量專利審查積壓的問題。

已經發出用於獲取公眾意見的提案（大概會在最後公布之前進行修改）確定了，截至未來法規公布日期提交或者啟動國家階段並且截至法規公布後 30 天要求進行審查的專利申請，將收到專利申請簡化程序受理通知之後獲得授權。最新消息表明，簡化程序將僅適用於 2016 年 12 月 31 日前提交/進入的申請。原則上，藥品和制藥工藝的專利申請不能參與這個簡化程序。

此外，根據所提出的簡化程序，所適用的專利申請將在不經實質審查的情況下獲得授權，前提是要滿足下列要求：

1. 增補證書、分案申請、以及上述涉及藥品和制藥工藝的申請均不符合資格；
2. 截至未來法規公布後 30 天，申請已被公布或已要求提前公布；
3. 如果還沒有請求審查，則截至未來法規公布後 30 天必須請求審查；
4. 年費支付必須符合程序；以及
5. 關於可專利性的官方審查意見尚未公布，且沒有已提交的第三方意見。

根據該提案，當適用時 INPI 將公布每個專利申請的簡化程序受理情況，為申請人選擇退出這一程序提供 90 天的期限，如果不選擇退出，則對申請進行授權。

如果申請人選擇退出簡化程序，該申請將經歷正常的實質審查。退出請求將會是一個簡單的表格還是會要求包含實質性的論點，仍有待確定。

根據簡化程序，專利申請將以公布時的文本或通知進入國家階段時的文本獲得授權，而頒布的專利證書將會帶有涉及巴西知識產權法（第 9.279/96 號法律）第十條和第十八條的法律禁止的保留內容。還有待確定的是，待批准的法規是否會提供機會在簡化程序授權之前對權利要求進行修改。我們認為，只要認為是適當的修改，就應該提交，其在任何情況下都將成為案卷的一部分，在必要的情況下將作為行政（如果有的話）或司法實質審查期間的依據。

根據簡化程序授權的專利是否被認定為有效和可實施的，這主要取決於要批准的法律文件的類型（很可能是巴西總統簽署的一項臨時措施）以及法規的最終規定。我們的初步

意見是，這類專利應當被推定是有效的，特別是鑒於第 9.279/96 號法律的規定，“在沒有相反證據的情況下，推定申請人有權獲得專利”（第 6 條第 1 款）。然而，獲得臨時禁制令的能力可能會受到影響，盡管每個案件的情況將是法官考慮的首要因素。

特別是在巴西有大量未決的專利申請的申請人應該開始評估他們的專利組合接下來所該適從的戰略。