



**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**  
**Instituto Nacional da Propriedade Industrial**  
**Procuradoria-Geral**  
**Divisão de Consultoria**

**NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 050/02**

Ref.: Processo PI 9006534-4

Em, **21/05/2002**

**EMENTA:** PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL. PATENTE. PEDIDO DE  
NULIDADE. FACE À  
ANTERIORIDADES.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Indaga a DIRPA sobre a possibilidade de ser aplicado ao presente caso o "período de graça" previsto no artigo 12, da LPI, a fim de não considerar o documento PI 8906634, como anterioridade.

Preliminarmente, impende seja esclarecida a parte final do Parecer Técnico de fls. 202/206, tendo em vista que a consulta não está levando em conta o fato de permanecerem como impeditivas outras patentes, além da apontada na promoção de fls. 209, como se verá: "... Com relação a reivindicação 3, mantém-se o parecer anterior de que a disposição construtiva proposta, não apresenta atividade inventiva quando comparada com os documentos PI 8805894 (fig. 1), PI 8801921 (fug. 7), PI 8502667 (fig.4) e a amostra de 1990 do cartão indutivo de 50 unidades Telebras. Desta forma, entendemos que a patente não atende as condições de patenteabilidade, devendo, conseqüentemente, ser revogado o despacho deferitório, dispondo a titular e o requerente de um prazo de 60 dias para apresentar sua manifestação a este parecer técnico (art.53 LPI), evidenciando necessariamente a novidade e atividade inventiva envolvida, sem que o detalhamento e a especificação do invento através do esclarecimento e/ou alterações acarrete em acréscimo de matéria".

Registro, outrossim, que não consta dos autos qualquer pronunciamento a respeito do mencionado parecer técnico, nem do requerente, nem do titular.

Márcia Affonso Moura.



**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Procuradoria-Geral  
Divisão de Consultoria**

**PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº**

Ref.: Processo PI 9006534-4

Em, **20/05/2002**

**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PEDIDO DE NULIDADE. NÃO É CABÍVEL APLICAR O PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LPI, TENDO EM VISTA NÃO SER O INVENTOR O TITULAR DO PRIVILÉGIO QUE ANTECIPA A NOVIDADE.**

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de pedido de opinamento formulado pela DIRPA, às fls. 209, sobre a possibilidade de ser aplicado ao presente caso o "período de graça", previsto no art. 12, da LPI, a fim de não considerar o documento PI 8906634 como antecipando a novidade.

**DOS FATOS**

A patente objeto da consulta - PI 9006534-4 - foi depositada em 17/12/90 e requerido seu exame em 16/11/93, conforme publicação da RPI nº 1198.

Em 16/12/91, através da petição nº 003064, foi apresentada a autorização dos inventores, Sr. Nelson Guilherme Bardini e Sr. Geraldo Rospendowski Junior, para a empresa "SIGNALCARD TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA", requerer e obter o citado privilégio, em seu próprio nome, ficando investida de todos os direitos.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL**

Em 11/02/94, através da petição nº 001570, a empresa TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A - TELEBRAS, apresentou oposição ao aludido pedido de patente, alegando que a matéria pleiteada é conflitante "com matéria já divulgada e conhecida mundialmente ou decorrência óbvia do estado da técnica", citando os documentos PI 8805894, PI 8806634, PI 8801921 e PI 8502667.

O requerente, por sua vez, se manifestou contra esta oposição, em 26.09.94 (pet. 015961), anexando desenhos a fim de elucidar melhor ao examinador, sustentando que o pedido merecia ser deferido.

A DIRPA, em seu Parecer Técnico, concluiu no sentido de que o pedido não apresentava condições de patenteabilidade, o que foi publicado em 26/08/97, na RPI nº 1395.

Em, 21/11/97, por meio da petição nº 035647, a empresa SIGNALCARD solicitou devolução de prazo, sob a argumentação de que o processo em tela não tinha sido localizado, devido ao não funcionamento dos computadores, que impossibilitou a obtenção da cópia do mencionado Parecer.

Após a verificação dos fatos, a DIRPA confirmou que a indigitada fotocópia somente foi disponibilizada para o interessado em 23/04/98, ou seja, depois de terminado o prazo de manifestação, razão pela qual lhe foi devolvido o prazo integral de 90 (noventa) dias, contados da data da notificação dessa decisão, que, ocorreu em 02/03/99, RPI nº 1469.

Em 28/05/99, petição nº 017795, a requerente apresentou sua contestação ao pré-falado Parecer, fls. 90/102.

Foi publicada na RPI nº 1497, , de 14/09/99, ciência do Parecer Técnico exarado pela DIRPA, às fls. 103/105, que dispõe em sua parte final: "o objeto do pedido é suscetível de utilização industrial. Diante dos argumentos apresentados na manifestação à ciência do parecer e reexame das anterioridades e do pedido, opinamos pelo seu deferimento, devendo integrar a Carta Patente ..." Em face da conclusão a que chegou o exame técnico, DEFIRO o pedido como Privilégio de Invenção".

Em virtude do citado deferimento, foi publicada a expedição da respectiva carta-patente, na RPI nº 1534, de 30/05/00, como se vê às fls. 11/112.

Em 29/11/00, a Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, apresentou a petição DEINPI-SP nº 037543, às fls. 114//127, requerendo a nulidade administrativa da patente PI 9006534-4, com base no artigo 51, da

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL**

LPI, aduzindo a total falta de novidade e atividade inventiva da matéria descrita e reivindicada.

Sustenta, ainda, o suplicante, "que o pseudo inventor nada mais apresenta do que a mera repetição - piorada - de arranjos de células antecipados nos documentos PI 8801921, PI 8805894 e PI 8906634, entre outros. Concluindo, assim, que devido à gritante falta de novidade e de atividade inventiva, a patente PI 9006534 foi concedida em clara violação dos artigos 8º, 11, 13 e 24 da LPI, desrespeitando frontalmente, ainda, as alíneas (i) e (j) do inciso 15.1.2 do Ato Normativo 127".

Depois da notificação do referido pedido de nulidade, que ocorreu na RPI nº 1578, de 03/04/01, a SIGNALCARD apresentou sua manifestação, conforme se verifica das fls. 134/146.

Ato contínuo, foi, então, elaborado o Parecer Técnico de fls. 202/206, que deduziu o seguinte: "... entendemos que a patente não atende as condições de patenteabilidade, devendo, conseqüentemente, ser revogado o despacho deferitório, dispondo a titular e o requerente de um prazo de 60 dias para apresentar sua manifestação a este parecer técnico (art. 53 LPI), evidenciando necessariamente a novidade e atividade inventiva envolvida, sem que o detalhamento e a especificação do invento através do esclarecimento e/ou alterações acarrete em acréscimo da matéria".

Em razão disso, foi publicado o despacho de fls. 208, na RPI nº 1602, de 18/09/01, concedendo o aludido prazo de 60 (sessenta) dias para o titular e o requerente se pronunciarem a respeito do sobredito parecer.

Por último, indaga a DIRPA, às fls 209, sobre a possibilidade de se aplicar, ao presente caso, o período de graça insculpido no artigo 12 da LPI, de modo a não considerar o documento PI 8906634, depositado em 17.12.89, como anterioridade à patente em exame (PI 9006534), eis que foi depositada em 17/12/90, ou seja, no prazo de 12 (doze) meses, com base em informações obtidas pelo inventor da PI 8906634, com seu consentimento.

Registre-se, por oportuno, que, após tal questionamento, não consta dos autos nem resposta do requerente, nem do titular referente à publicação efetivada na RPI nº 1602, de 18/09/01.

**DO MÉRITO**

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL**

Nossa atual legislação, já sob a denominação "período de graça", dispôs, em seu Capítulo II (DA PATENTEABILIDADE), Seção I (DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS), artigo 12, que: "Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I - pelo inventor; II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente ou em decorrência de atos por este realizados. O seu parágrafo único, reza: O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento".

O artigo 12 observa que a divulgação - como por exemplo, em seminários, congressos científicos, etc. - da invenção ou do modelo de utilidade ocorrida durante os 12 (doze) meses que precedem a data de depósito ou a data de prioridade do pedido de patente não será considerada como estado da técnica, desde que esta divulgação seja promovida, conforme as condições estipuladas no referido dispositivo. Aí está o "período de graça" no regime da lei atual.

Para que o inventor se beneficie com o período de graça, o ato da divulgação da invenção tem que ter sido praticado por ele próprio; pelo INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por ele realizados.

Como se vê, a lei só define quem pode praticar o ato da divulgação, mas não aquilo que é considerado divulgação.

Começemos pelo conceito dicionarizado do aludido vocábulo: "difusão, propagação, publicação, vulgarização".

Entretanto, se atentarmos bem para os termos da nossa LPI, podemos notar que ela não chega a delimitar a real extensão do conceito de "divulgação da invenção", ("Art. 12 - Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade ...."). Deste modo, alguns doutrinadores costumam se socorrer do § 1º, do artigo 11, assemelhando os conceitos de "divulgação de invenção" com o de "acessibilidade ao público", conforme estatui o referido § 1º, "in verbis": "O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto bis arts. 12, 16 e 17".

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL**

Em síntese: ao aludir à "divulgação de invenção", o artigo 12 da LPI nos remete, de acordo com a doutrina, ao conceito de "público", da oração "tornado acessível ao público", do § 1º, do artigo 11, da referida lei que, conforme estabelecido, dá idéia de "conjunto de pessoas", muito embora, a divulgação pública da invenção, para uma só pessoa, possa ser obstáculo à novidade inventiva, prejudicando a patenteabilidade da mesma, como, aliás, ocorreu na situação em foco.

Ocorre que, de acordo com a promoção da DIRPA, às fls. 209, a patente em questão - (PI 9006534-4: "CÉLULAS ELETRÔNICAS INDUTIVAS PARCIALMENTE SUPERPOSTAS") - foi depositada no prazo de 12 (doze) meses da data do depósito da suposta anterioridade - (PI 8906634: "LACRE DOS CARTÕES ELETRÔNICOS INDUTIVOS") - baseada em informações prestadas pelo inventor desta patente, ou seja, com o seu consentimento.

É imperioso notar, todavia, que o inventor da indigitada anterioridade é o mesmo da patente que se quer ver anulada, qual seja, o Sr. Nelson Guilherme Bardini, como se pode verificar das fls. 47, 118.

Tal fato é crucial para o deslinde da matéria trazida à colação, na medida em que o aludido inventor não é o titular das respectivas patentes, eis que a

**DA CONCLUSÃO**