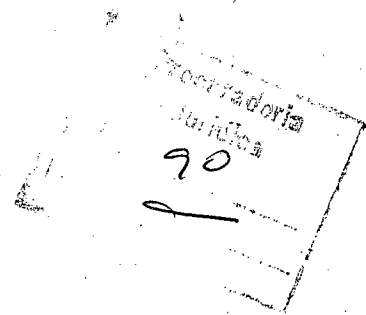




ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria



PARECER/PROC/CJCONS Nº 007/08

Proc. INPI nº **DI6504890-3**

Em, 07/04/08.

Ementa: Propriedade Industrial. Desenho Industrial. Prova documental. Documentos apresentados que apresentem características configurativas idênticas ou similares com desenho industrial reivindicado, devem ser considerados obstativos à concessão quando perfeitamente identificados por referências e/ou outros códigos e estes postos à disposição do público por quaisquer documentos legalmente aceitos, mormente quando adquiridos por nota fiscal anterior ao depósito, com fulcro no §1º do art. 96 da Lei nº 9.279/96.

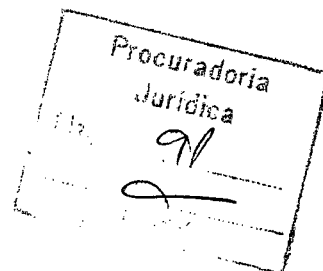
Sr^a. Coordenadora da Coordenação Jurídica de Consultoria,

I – RELATÓRIO

1. Trata-se de indagação da Coordenação de Desenho Industrial e Indicação Geográfica - CODING, em face do exame de pedido de nulidade administrativa do **DI6504890-3**, depositado em 29/12/2005 e concedido em 21/03/2006, se os documentos, de fls. 26 a 32, 68 a 74, destes autos, apresentados pela empresa SCHMIDT IRMÃOS CALÇADOS LTDA. podem ser considerados impeditivos na análise da manifestação sobre parecer técnico de Nulidade Administrativa.

2. De fato, a empresa SCHMIDT IRMÃOS CALÇADOS LTDA., irresignada com a concessão do desenho industrial sob exame, requereu a declaração de nulidade da concessão, tendo juntado os documentos acima citados.

3. Outrossim, indaga também, às fls. 76, destes autos, se um desenho técnico, com data anterior ao depósito do pedido que deu origem ao registro e que expõe o mesmo objeto do registro – ao ser combinado com a cópia da nota fiscal



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

que atesta a venda de produto, também em data anterior, com o mesmo código de referência de especificação do produto mostrado no desenho – é condição suficiente, ou não, para comprovar a antecipação desse produto e caracterizar o seu acesso ao público?

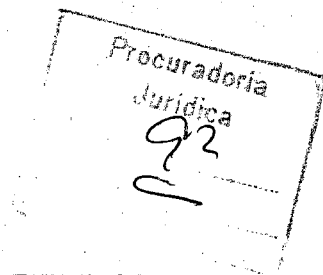
4. Afirma a Requerente da declaração de nulidade, que a matéria reivindicada já era do pleno conhecimento de técnicos especialistas no assunto na época em que o pedido foi depositado e que, em suma, o pedido examinando carece de novidade, tendo sido juntado desenho técnico às fls. 26, com a referência 3062, praticamente idêntico ao agora reivindicado, somados à notas fiscais anteriores ao depósito, contendo a referência o que comprovaria a comercialização de produtos com referido desenho industrial.

5. Em contestação ao Processo Administrativo de Nulidade, o Requerente do DI sustenta que a patente PI nº0500429-2, depositada pelo requerente da Nulidade, não atende os requisitos básicos de “novidade”, “distinguibilidade” e originalidade” e que o produto constituído em “alma para calçado” já de há muito está incorporado à fabricação de produtos que faz parte da linha de produção de todas as fábricas de calçados, sendo certo que o mesmo não pode ser considerado uma invenção.

6. Dessa forma, a CODING emitiu Parecer Técnico, às fls. 75 *usque* 76, dos autos, no sentido de reconhecer que o objeto ilustrado no desenho técnico, com referência 3062, apresenta as mesmas características configurativas do objeto do registro, confundindo-se visualmente com este quando confrontados.

7. Ocorre que julgou por bem, aquela Coordenação, em manter a concessão do desenho industrial com o argumento de que tais documentos não comprovavam que o objeto do registro tinha sido tornado acessível ao público em datas anteriores.

8. Em vista disso, foi estabelecido como determina o art. 115 da Lei 9.279/96, prazo para titular do desenho industrial e requerente da declaração de nulidade administrativa se manifestarem sobre a manutenção do privilégio, ocasião



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

em que somente a Requerente da Nulidade se manifestou reforçando os argumentos anteriores.

9. Submetida a questão à Sra. Coordenadora Geral de Outros Registros, esta apresenta ao Sr. Diretor da DIRTEC uma gama de informações e cita diretrizes e outros materiais doutrinários, para depois sugerir que em face da argumentação jurídica abordada às fls. 62 e 63, do processo em questão, que seja o presente processo encaminhado a esta Procuradoria.

10. Esta Procuradoria em 11/07/07, fls. 83/85, manifesta-se no sentido de ouvir a DIRPA em face de que o desenho industrial seria cópia de forma descrita em pedido de concessão de patente, depositado anteriormente ao desenho industrial examinando.

11. Instada a manifestar-se a DIRPA esclarece que tem adotado o entendimento no sentido de que se uma nota fiscal possui em seu corpo referência que possa ser associada a desenho técnico ou catálogo, a folheto, etc.. o desenho/catálogo/folheto passará então a compor o estado da técnica com data certa de divulgação, devendo então ser considerado como data da divulgação do documento, a data da nota fiscal.

12. Assim, segundo a DIRPA, passará o referido documento a compor o estado da técnica por ser constituído por **descrição escrita** antes da data de depósito do pedido de patente, tendo por entendimento de que os documentos são verdadeiros, considerando-se a presunção legal de existência ou veracidade até que se prove o contrário.

13. No mérito, somos do entendimento que a DIRPA está correta em toda sua forma de analisar a questão.

14. Se é verdade que documentos internos não devem ser aceitos, também é verdade que a lei estabeleceu que os documentos que demonstrem terem sido tornados acessíveis ao público antes da data de depósito devem ser aceitos como prova obstativa da concessão, como preconiza o §1º do art. 96 da Lei nº 9.279/96, *in verbis*:

3



Procuradoria
Judicial
93
1

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é **constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido**, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

15. Nesse rumo, se um catálogo de referência do interessado ou de terceiro apresente o objeto ilustrado idêntico ou similar, com seu respectivo número de referência e se o produto apresenta as mesmas características configurativas ao objeto reivindicado, confundindo-se visualmente quando confrontados e se é tornado acessível ao público por qualquer meio, mormente por nota fiscal anterior ao depósito resta evidente o impedimento da concessão ou a reforma desta por violação do disposto no §1º do art. 96 da Lei nº 9.279/96.

16. No que tange à indagação da CODING, o foco é que tais provas documentais ou acessórias devam formar **elemento de convicção do que foi alegado**, cabendo ao examinador ou examinadores que se convençam de forma inequívoca das razões trazidas como perfeitas para a declaração de falta de novidade como a nosso ver é o caso presente.

17. Pode ser verdade, como dito às fls. 42, destes autos, pelo titular do desenho industrial examinando, que o depósito da patente PI0500429-2 jamais deveria ter sido deferido, o que poderá comprovar por meio de processo de nulidade ou até ação judicial nesse sentido, contudo, resta evidente a falta de novidade do registro examinando, se confrontado com os documentos trazidos pelo autor do pedido de nulidade, como já manifestado pela CODING às fls. 49 e 50, dos autos.

18. Percebe-se que em momento algum a titular do DI6504890-3, esclareceu a razão dos desenhos industriais serem tão parecidos, tendo, inclusive afirmado que não são semelhantes, salta aos olhos a semelhança a despeito de ter defendido suas diferenças itens a) e b) às fls. 45, dos autos.

4



Procuradoria
Jurídica
99
[assinatura]

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

19. Assim, respondendo objetivamente à consulta da CODING, somos do entendimento de que os documentos apresentados pela Requerente da nulidade, devem ser analisados, presumindo-se sua veracidade, donde se vê que a referência 3062 (fls. 26) refere-se a desenho industrial similar ao reivindicado, tornado acessível ao público acessível através notas fiscais 080048, 075599, 075106 (fls. 29 a 31 e 72) com datas anteriores ao depósito do desenho industrial sob exame e colidentes, suficientes que são para formar elemento de convicção de sua validade como prova obstativa da manutenção da concessão.

É o relatório que submeto à V.Sa. Sub Censura.


Julio Cesar da Silva Corrêa

Procurador Federal
OAB/RJ nº 67.128
pMatr. SIAPE nº 0449492



Consulta à Base de Patentes - Detalhes da Patente

[Pesquisa Base Marcas | Pesquisa Base Desenhos | Ajuda?]

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessão

Procuradoria
Jurídica
25
[Handwritten signature]

Depósito de pedido nacional de Patente

(21) Nº do Pedido: PI0500429 2

Leia-me antes

(22) Data do Depósito: 01/02/2005

(54) Título: APERFEIÇOAMENTO EM ALMA DE AÇO PARA CALÇADOS

APERFEIÇOAMENTO EM ALMA DE AÇO PARA CALÇADOS A presente invenção refere-se a um aperfeiçoamento introduzido em alma de aço para fabricação de calçados. O objetivo da invenção proposta compreende uma alma de aço dotada de um único vinco central (3) que se estende da região frontal (1) da alma de aço até a região do salto (2), proporcionando maior resistência mecânica à estrutura, tendo em vista a eliminação da necessidade do rasgo oblongo para fixação do prafuso fixado do salto, existente nas almas de aço atualmente conhecidas. Na região do salto (2) há

(57) Resumo: um furo centralizador (4) próximo a parte posterior da alma de aço permitindo significativo aumento de ação e por conseqüência maior reforço na região do salto (2). Lateralmente estão dispostos, lado a lado, rasgos angulares laterais (5), permitindo, simultaneamente, melhor ancoragem dos pregos e parafusos no salto; aumento da largura de todo o corpo da alma de aço, tendo como conseqüência uma alma de aço com resistência mecânica; e a sua utilização na fabricação de qualquer tipo de calçado e salto, tendo em vista a possibilidade de escolha e seleção de localização dos pregos e/ou parafusos, bem como, a sua quantidade.

(71) Nome do Depositante: Schmidt Irmãos Calçados Ltda (BR/RS)

(74) Nome do Procurador: Capella & Veloso Advogados Associados

PUBLICAÇÕES

Nº RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
1905	10/07/2007	3.1	
1795	31/05/2005	2.1	

Dados atualizados até 01/04/2008 - Nº da Revista: 1943

voltar





ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

Fls.	96
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/nº DI 6504890-3.

Em 08.04.2008.

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 007/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.

À DIRTEC.

Em 11.04.08

Procurador-Geral, em exercício
Mat. SIAPE 44260