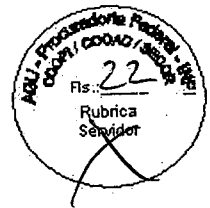




ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 – Fax.: (21) 2139-3206



**NOTA Nº 0111-COOPI-PF-INPI-ANC-2.2/2011**

PROCESSO Nº 52400.005934/2011-90

INTERESSADO: DCONT

ASSUNTO: Período de graça – LPI, Art. 12, inc. I – Vigência da norma – LPI, Art. 243 –  
Divulgação do objeto da patente anteriormente à vigência da LPI – Perda da novidade – Ação  
judicial de nulidade - Procedência

1. Cuida-se de consulta formulada em sede da d. DCONT desta PROC, em razão do ajuizamento de Ação de Nulidade de Patente movida pela Companhia Siderúrgica Nacional – CSN em face de Fabio Jorge Botelho Batista, autuada sob o nº 2010.51.01.809277-1 e em trâmite pelo Juízo Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
2. Em dita ação, objetiva a autora ver decretada a nulidade da patente de invenção nº PI 9703496-7, referente a uma “broca aperfeiçoada de perfuração do furo de gusa de alto-forno siderúrgico”, observando já ter anteriormente ajuizado ação visando à nulidade da mesma patente, que restou julgada improcedente, mas por distinto fundamento, residindo agora a causa de pedir na circunstância de haver o titular da patente divulgado o seu conteúdo antes do respectivo depósito para patenteamento, acarretando, assim, a perda da novidade do invento.
3. Pois bem. A questão da divulgação prévia do objeto de uma patente, antes do requerimento de patenteamento, sem prejuízo do reconhecimento da novidade do invento, *i.e.*, sem a queda da matéria no estado da técnica, que seria forçosamente o corolário da divulgação precedente ao ato de depósito, foi objeto dos cuidados do legislador nas disposições estatuídas no art. 12 da Lei de Propriedade Industrial-LPI, Lei nº 9.279/96, nos seus três incisos, dentre os quais o que interessa ao caso *sub examine* é aquela previsão contida no inc. I do art. 12, que estabelece 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; (...)*”.
4. Não será despidendo ressaltar a evolução que tal alteração representou em relação ao *statu quo* anterior, tendo-se em conta que a sistemática prevista no Código da Propriedade Industrial-CPI de 1971, Lei nº 5.772/71, para resguardo do inventor desejoso de demonstrar, comunicar ou exibir o objeto da patente antes do depósito do respectivo pedido, denominada garantia de prioridade, era, como é ressabido, de difícil entendimento e manejo pelo usuário do sistema patentário, que, no mais das vezes, acabava por ser ele próprio o responsável

pela perda da novidade em decorrência da divulgação do invento antes de requerida a proteção legal.

5. Com a modificação introduzida pela LPI, a divulgação, se feita pelo próprio inventor e em data não anterior a um ano daquela em que depositado o pedido de patente, passou a estar protegida pelo chamado período de graça, sem risco da absorção do objeto pelo estado da técnica e a consequente queda em domínio público.

6. Questão não de todo remansosa é a de se saber se a exploração comercial do objeto da patente antes do depósito do pedido, como asseverado pela autora na petição inicial da ação ter ocorrido na hipótese vertente, ainda que efetivada pelo próprio inventor, estaria acobertada pelo mencionado período de graça.

7. Conquanto entenda o signatário que a resposta é negativa, *i.e.*, que a divulgação a que se refere o *caput* do art. 12 da LPI, e assim protegida da absorção pelo estado da técnica e da queda em domínio público, não inclui a exploração comercial, a venda do objeto da patente antes mesmo de requerida a pertinente proteção patentária, a questão, não de todo pacificada, repita-se, na verdade não necessita ser enfrentada no presente momento, para os fins da solicitada orientação à d. DCONT na resposta a ser oferecida no pleito judicial trazido ao INPI.

8. É que, como corretamente aduzido na exordial da ação de nulidade em pauta, e partindo-se, naturalmente, da premissa de que as datas indicadas ali sejam todas elas verdadeiras, como poderá a ilustre Procuradora Federal vinculada ao processo verificar da compulsão dos autos judiciais, em tendo a prefalada divulgação, no caso de que aqui se cogita, ocorrido ainda em **fevereiro de 1997**, de toda maneira não se aplicava à espécie a disposição trazida com a nova LPI, inserta no seu art. 12, inc. I, pelo simples fato, que se reconhece, de que naquele momento a **nova Lei de Propriedade Industrial não se encontrava ainda em vigor**, vigência que, nos precisos termos do que predito no seu art. 243, e respeitadas as exceções ali individuadas, só se iniciou aos **15.05.97**, um ano após a publicação do diploma legal, de 14.05.96, que se deu no dia imediatamente seguinte, 15.05.96.

9. O que se tinha, em fevereiro de 1997, era a vigência do já citado CPI de 1971, que em seus arts. 7º e 8º disciplinava o procedimento da mencionada garantia de prioridade, o qual, se não obedecido pelo depositante do pedido de patente, não elidia a perda da novidade do invento.

10. Leia-se o que dispunham os arts. 7º e 8º do Código anterior, *in verbis*:

*“Art. 7.º Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderá ser ressalvada quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas.*

*§ 1.º Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se fôr o caso, será lavrada a respectiva certidão de depósito, que vigorará por um ano para os casos de invenção e por seis meses para os de modelos e desenhos.*



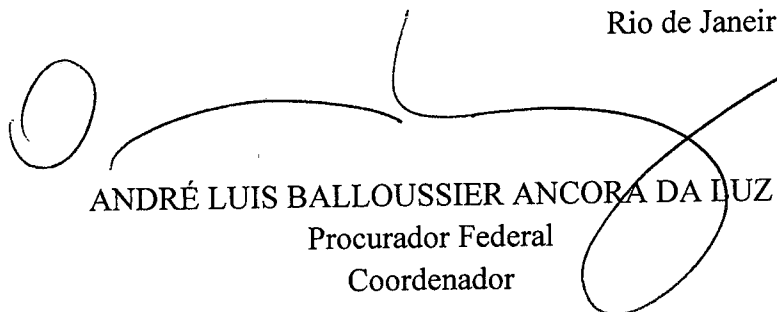
§ 2.º Dentro desses prazos deverá ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste Código, prevalecendo a data do depósito a que se refere o parágrafo anterior.

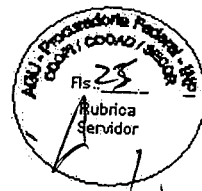
Art. 8.º Findos os prazos estabelecidos no § 1.º, do artigo 7.º, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público a invenção, modelos ou desenhos.”

11. Em outras palavras: vigente em fevereiro de 1997 o CPI antigo, a pessoa interessada na obtenção de uma patente, se pretendesse divulgar o seu objeto previamente ao depósito do respectivo pedido, estava adstrita às determinações do seu art. 7º, então plenamente em vigor, do que deflui que, em não tendo se socorrido o réu na ação, titular da patente anulanda, daquele procedimento de salvaguarda referenciado, como exsurge da peça inaugural do processo judicial, e, de todo modo, deve ser confirmado pela ilustre Procuradora Federal vinculada, qualquer ato por ele praticado conduzente à revelação do invento antes do pedido de patenteamento acarretava, incontinenti, a perda da novidade, carreando a matéria para o estado da técnica e o invento para o domínio público, ferindo, pois, de morte, e inapelavelmente, qualquer pretensão patentária.

12. O entendimento, pelo que se veio de expor, é, assim, o de procedência da ação de nulidade ajuizada, *sub censura* do Sr. Procurador-Chefe.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2011

  
ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ  
Procurador Federal  
Coordenador




**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 2139-3731/2139-3208 - Fax.: (21) 2139-3206

**Despacho Nº 0156-COOPI-PF-INPI-MSM-3.2.3/2011**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.005934/2011-90

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0111-COOPI-PF-INPI-ANC-2.2/2011, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. André Luís Balloussier Ancora da Luz, Coordenador desta Procuradoria.
2. À Divisão de Contencioso desta Procuradoria.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2011.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe