

## **Resolução nº 41**

Patente - Período de Graça  
Resolução da ABPI nº 41

**Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Patentes, em 2 de dezembro de 2002 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente Resolução.**

**Assunto: Patente - Divulgação - Período de Graça - projeto de Lei 282/2001, do Senado Federal**

Notando que

sob a justificativa de esclarecer as situações em que o período de graça é aplicável, o PL do Senado nº 282/01 em verdade limita substancialmente o seu alcance, restringindo sua aplicação nos casos de divulgação feita pelo inventor (inciso I do art. 12 da Lei 9279/96) às seguintes situações:

- a) demonstração da invenção para terceiros, sendo estes em qualquer número;
- b) comunicação da invenção a entidades científicas; e
- c) exibição da invenção em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas.

Notando, ainda, que

os incisos b) e c) acima citados reproduzem as hipóteses de que tratava o extinto Código da Propriedade Industrial (1), que refletem conceitos já ultrapassados e que, aparentemente, o inciso a) não abrangia, por exemplo, a hipótese de comercialização da invenção;

Observando que

o PL nº 824-A de 1991, do qual se originou a vigente Lei nº 9.279/96, continha no § 2º seu art. 15 - que equivalia substancialmente ao atual art. 12 da Lei nº 9.279/96 - exclusão expressa do benefício do período de graça aos atos praticados pelo inventor que resultassem na exploração comercial do invento:

"§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que a divulgação por parte do inventor se der em razão de atos que impliquem a exploração e o uso comercial do objeto do pedido."

Por intermédio de emenda apresentada pelo então Deputado Roberto Campos, a ABPI sugeriu a supressão desse § 2º com a justificativa de que "a possibilidade de testar seu produto no mercado por um prazo de doze meses antes do requerimento ou da prioridade do pedido de patente poderia ser altamente benéfica sobretudo para o pequeno inventor brasileiro, que nem sempre dispõe de recursos suficientes para suportar o ônus de um requerimento de patente no Brasil e no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, a comercialização, do invento não constitui impedimento ao seu posterior patenteamento, quando ocorrido dentro do período de graça". A emenda foi acatada e a lei aprovada sem tal restrição.

Observando, finalmente, que

a proposta então apresentada e defendida pela ABPI para os termos do período de graça se originou da minuta do Tratado de Harmonização de Patentes da OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual e que há cerca de um ano as discussões sobre os aspectos substantivos desse tratado foram retomadas, a atual minuta mantendo, como uma das alternativas em discussão, as linhas gerais das disposições da minuta que serviu de base para a lei brasileira [\(2\)](#), sendo de se pressupor que o Brasil venha a ratificar esse acordo, em algum momento no futuro, após sua aprovação,

A ABPI resolve

Reafirmar sua posição favorável a um período de graça amplo, manifestando sua opinião contrária à aprovação do PL do Senado nº 282/01 e recomendando que seja mantido inalterado o art. 12 da Lei 9279/96, que dispõe sobre o período de graça, por estar este, na sua atual versão, já bastante próximo do disposto na atual minuta do Tratado de Harmonização de Patentes da OMPI. O referido artigo constitui um avanço e uma conquista, sobretudo do pequeno inventor, estando em linha com o moderno tratamento da matéria. Sua modificação no sentido pretendido pelo PL em debate significaria, por isso mesmo, uma diminuição de direitos e, portanto, um retrocesso.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa  
Presidente

Lélio D. Schmidt  
Diretor Relator

Gustavo José Ferreira Barbosa  
Coordenador da Comissão de Estudos de Patentes

Maria Lavínia L. Maurell  
Vice-Coordenadora da Comissão de Estudos de Patentes

---

1 - 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.

**Volta ao topo**

2 - Documento SCP/7/3 de 6 de março de 2002: Article 9 [Alternative A] - Information Not Affecting Patentability (Grace Period)

(1) [General Principle] Information which otherwise would affect the patentability of an claimed invention shall not affect the patentability of that invention, in so far as the information was made available to the public anywhere in the world in any form during, or with effect under Article 8(2) on a date during, the 12 months preceding the claim date,

(i) by the inventor,

(ii) by an Office and the information was contained

(a) in another application filed by the inventor and should not have been made available to the public by the Office, or

(b) in an application filed without the knowledge or consent of the inventor by a third party which obtained the information directly or indirectly from the inventor, or

(iii) by a third party which obtained the information directly or indirectly from the inventor.