



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

**NOTA n. 00003/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.002936/2021-89**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: Período de graça (artigo 12, inciso II da Lei n. 9.279/96) e discussão em sede judicial**

1. A Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - DIRPA, em Despacho de 29 de março do corrente ano, submete à apreciação da Procuradoria consulta sobre a aplicação do disposto no artigo 12, inciso II da LPI em relação ao pedido MU9102010 como documento do estado da técnica no exame do pedido PI1104566-3.
2. A Coordenação-Geral de Patentes III relata que, em manifestação ao parecer técnico no curso do exame do pedido PI1104566-3, o depositante argumenta que o documento MU9102010 - citado como documento integrante do estado da técnica para aferição da novidade (artigo 11 da LPI) - estaria compreendido no período de graça, nos termos do artigo 12, inciso II da Lei, especificamente em função de a divulgação ter ocorrido sem o consentimento do inventor, de acordo com decisão proferida nos autos do Processo n. 0000524-68.2016.4.03.6126.
3. À vista das informações até então reunidas nos autos, a CGPI solicitou, através do Despacho n. 00008/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, à Coordenação-Geral do Contencioso (CGCONT) da Procuradoria, a elaboração de relatório a respeito do curso da referida demanda judicial.
4. A CGCONT relata que, nos autos do Processo n. 0000524-68.2016.4.03.6126, em trâmite junto à 1ª Vara Federal de Santo André, são autores Gerson Gasperretti e Fernanda Verginia Gozzo e réus Marcio Roberto Mazulis e o INPI, discorrendo-se, na peça inicial, que os primeiros protocolizaram junto ao INPI, em 29/09/2008, o pedido de patente PI0803964-0, sob o título "PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE FÔRMA DE POLIETILENO PARA ENCAIXE DE VIGOTAS E PRÉ-LAJES TRELIÇADAS PARA PREENCHIMENTO COM CONCRETO" e, na sequência, os pedidos PI1104566-3, PI0705653-2, PI105318-6 e BR10201202213087, respectivamente em 28/09/2011, 07/12/2012, 20/12/2011 e 24/08/2012, relacionados a melhorias no desenvolvimento do produto.
5. Os autores da demanda judicial informam também sobre a existência de contrato de licença e exploração de uso da patente original PI0803964-0 em favor do réu Marcio Roberto Mazulis, cedendo ao licenciado fórmulas e projetos para que pudesse desenvolver o produto.
6. Alega-se ainda que, diante do desenvolvimento constante do produto e dos testes positivos realizados pela USP/São Carlos, os autores teriam ainda depositado o pedido de patente PI1104566-3 (atualmente em exame no INPI e objeto da presente consulta). Conforme dados constantes do site do INPI, constata-se que o referido depósito ocorreu em 28/09/2011, sob o título de "VIGOTA PARA LAJES DE CONCRETO E PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE LAJES COMPREENDENDO A MESMA".
7. Por fim, relata-se que o réu Marcio Roberto Mazulis (licenciado), já àquela altura ciente dos resultados positivos decorrentes dos testes realizados, havia antecipado-se e depositado o pedido referente ao MU9102010-7 em 22/09/2011. Logo após, teria requerido a patente BR202012024079-9, passando a comercializar o produto sem o pagamento dos devidos royalties.
8. A CGCONT informa ainda que, formulado pedido liminar na petição inicial em que se pleiteia a suspensão dos efeitos da patente BR202012024079-9, foi a medida deferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Santo André em decisão proferida em 02 de fevereiro de 2016.
9. Atualmente, o feito encontra-se em fase de instrução probatória, tendo sido deferido pedido de produção de prova pericial. Em decisão proferida em 15/05/2020, o INPI foi excluído do polo passivo da demanda, passando a figurar como assistente.
10. Pois bem, à vista do relatório elaborado pela CGCONT acerca do Processo n. 0000524-68.2016.4.03.6126, cuja íntegra está disponível no NUP n. 00762.000975/2020-78, constata-se ter sido proferida até o momento apenas decisão liminar suspendendo os efeitos da patente BR202012024079-9.
11. Note-se inclusive que o Juízo, na decisão proferida (e que pode ser consultada às páginas 65/67 do documento de Seq. 4 do NUP supracitado), ressalva a necessidade de comprovação da

eventual usurpação do contrato de licenciamento celebrado entre as partes através da realização de prova pericial.

12. Nesse passo, cabe destacar que o pedido MU9102010-7, depositado em 22/09/2011 e apontado como anterioridade impeditiva no exame em curso, constituiu prioridade interna para o pedido BR202012024079-9, depositado em 24/09/2012. Ambos foram arquivados, o primeiro na forma do artigo 17, §2º da LPI e o segundo em função da ausência de resposta do depositante a exigência formulada (artigo 36, §1º da Lei).

13. Assim sendo, verifica-se que a questão envolvendo a possível violação do contrato de licenciamento estabelecido entre as partes e o depósito dos pedidos de patente MU9102010-7 e BR202012024079-9 encontra-se *sub judice* e, portanto, pendente de decisão judicial. A aplicação do disposto no artigo 12, inciso II da Lei n. 9.279/96 quanto ao pedido MU9102010-7 no exame do pedido PI1104566-3 dependerá, nesse sentido, do pronunciamento judicial de mérito quanto ao pleito formulado no Processo n. 0000524-68.2016.4.03.6126.

14. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em atenção à consulta formulada, recomenda a suspensão do exame do pedido de patente PI1104566-3 até que seja decidido o mérito da referida demanda, oportunidade em que o posicionamento definitivo do Juízo sobre a matéria deverá ser objeto de nova consulta à Procuradoria para fins de elaboração de parecer de força executória.

15. Recomenda-se ainda que a suspensão mencione expressamente a existência da discussão judicial nos autos do Processo n. 0000524-68.2016.4.03.6126, a fim de que restem afastados os efeitos decorrentes da aplicação do parágrafo único do artigo 40 da LPI.

16. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO  
PROCURADOR FEDERAL

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402002936202189 e da chave de acesso 8ccacf9f

---

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 621980165 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 28-04-2021 14:39. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
GABINETE

---

**DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00051/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.002936/2021-89**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL**

Estou de acordo com a **NOTA n. 00003/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

À DIRPA.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2021.

Marcos da Silva Couto  
Procurador-Chefe - PFE/INPI

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402002936202189 e da chave de acesso 8ccacf9f

---

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 624412932 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 29-04-2021 14:31. Número de Série: 17421783. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

---