



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

---

**PARECER n. 00022/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.002936/2021-89**

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

**ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL**

APLICAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA PREVISTO NO inc. II, DO ARTIGO 12, DA LPI.

I. A hipótese legal do período de graça previsto no inc. II, do artigo 12, da LPI, pressupõe a observância de 2 requisitos: i) publicação tenha ocorrido no período de 12 meses, e ii) a comprovação de que a informação foi obtida sem o consentimento do depositante alegante.

II. A decisão judicial no autos do Processo n. 0000524-68.2016.4.03.6126 não fez coisa julgada em relação à alegação de que a informação revelada no pedido MU9102010 foi obtida do autor sem seu consentimento.

III. A alegação do depositante do pedido PI1104566-3 para se configurar na hipótese legal do período de graça previsto no inc. II, do artigo 12, da LPI deve vir acompanhada da comprovação dos fatos e preenchimento dos requisitos legais.

## **I. Relatório**

1. A Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados – DIRPA (0405858) submeteu 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 relatou 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 relatou 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. Diante da judicialização da questão, esta unidade recomendou a suspensão do exame do pedido de patente PI1104566-3 até que fosse 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.

6. Ocorre que a Coordenação-Geral de Patentes III recebeu via fale-conosco informação da decisão de mérito no processo 0000524-68.2016.4.03.6126. Na sequência, a DIRPA ( **0907704**) encaminhou nova consulta à PFE, nos seguintes termos:

Assim, solicito o retorno dos autos a PFE, em continuidade da consulta inicial realizada, para confirmar o fim do sobrestamento do PI1104566-3 e sobre a solução da questão se 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.

7. Recebida a consulta, esta unidade encaminhou à Coordenação-Geral de Contencioso, para avaliação da força executória, solicitando a sua devolução, na sequência, para a manifestação da CGPI.

8. A CGCONT registrou, em **NOTA n. 00009/2023/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU**, que:

Conforme se observa nos documentos anexos à presente manifestação, o acórdão prolatado pelo TRF da 3 Região transitou em julgado em 10 de março de 2023 e determinou o seguinte:

Diante de todo o exposto, **dou parcial provimento** ao recurso de apelação para reformar a sentença a quo e determinar a anulação do pedido de registro das patentes MU 9102010-7 e BR 202012024079-9, nos termos da fundamentação supra.

9. É o Relatório.

## II. Análise

10. Conforme relatório, a DIRPA consultou sobre a aplicação do disposto no inc. II, art. 12, da LPI em relação ao pedido MU9102010 como documento do estado da técnica no exame do pedido PI1104566-3. Em adição ao quanto consultado, já se viu que o processo judicial n. 0000524-68.2016.4.03.6126 que discute a anulação do próprio pedido MU9102010 transitou em julgado.

11. À vista disso, entende-se que, para responder à consulta formulada, é preciso analisar duas questões subjacentes: *i*) a aplicação do disposto no inciso II, artigo 12, da LPI em relação ao pedido MU9102010 e *ii*) quais os efeitos da decisão judicial nos autos 0000524-68.2016.4.03.6126 para o processo PI1104566-3.

12. Na primeira questão, um primeiro ponto a se ressaltar é que, por força de disposição legislativa expressa, art. 11, §2º, da LPI<sup>[1]</sup>, um pedido de patente depositado no Brasil é considerado documento do estado da técnica.

13. Como o pedido MU9102010 foi devidamente publicado, deve o mesmo ser considerado documento do estado da técnica no exame do pedido PI1104566-3.

14. Esclarecido esse ponto, segue-se a análise da questão. O cerne da discussão é a hipótese do inc. II, do art. 12 da LPI, uma das hipóteses legais do período de graça. Sobre o tema do período de graça, confira-se o seguinte trecho do Parecer N° 0001-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/CooPI-LBC - 1.0, nos autos N° 940113:7-0:

## II.1 PERÍODO DE GRAÇA .

9. A divulgação da invenção, se efetuada nos termos do art. 12 da LPI, não insere a matéria no estado da técnica. A oportunidade de divulgar uma invenção de forma que ela não se insira no estado da técnica recebe o nome de período de graça.

Art. 12. 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;

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. o INPI pode exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

10. A invenção preencherá o requisito de novidade, embora haja a divulgação do objeto do pedido de patente. Isso se depreende da expressão "[n]ão será compreendida como estado da técnica a divulgação de invenção [...]", contida no *caput* do art. 12 da LPI .

11. Para que a divulgação da invenção não seja considerada no estado da técnica, observar-se-á dois aspectos relativos ao período de graça:

(i) O prazo de 12 meses;

(ii) Quem promove a divulgação é o inventor, o INPI ou terceiros que obtiveram a informação com o inventor.

15. Assim, com suporte nas considerações acima, tem-se que o gozo do período de graça pressupõe **2 requisitos**, quais sejam, i) **o prazo de 12 meses** e ii) que **o responsável** pela divulgação da matéria seja o inventor, o INPI ou terceiros que obtiveram a informação com o inventor.

16. A Hipótese do inc. II do art. 12 da LPI é justamente a da publicação da invenção pelo INPI, porém com informações obtidas sem o consentimento do inventor. Tal hipótese legal de graça **pressupõe** a ausência de consentimento do inventor e alguma forma de apropriação indevida de informação do inventor pelo depositante do pedido da patente. Nesse sentido, entende-se que, para o preenchimento dos requisitos legais do inc. II do art. 12 da LPI, é necessária a comprovação do fato alegado pelo inventor, qual seja, que terceiro obteve a informação sobre a invenção com o inventor e não desenvolveu por conta própria.

17. Desse modo, tem-se que, para valer-se do período de graça do inc. II do art. 12 da LPI, deve o inventor **comprovar por meios de provas admissíveis** em nosso ordenamento jurídico o fato alegado, isto é, a apropriação indevida de informação por terceiro que protocolizou o pedido de patente.

18. No caso em comento, a Coordenação-Geral de Patentes III (0405858) relata que, em resposta ao parecer técnico no curso do exame do pedido PII104566-3, 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 inc. II, do art. 12, da LPI, especificamente em função de a divulgação ter ocorrido sem o consentimento do inventor. Eis um trecho da manifestação do requerente:

“Primeira Parte - Quanto aos efeitos do documento D1:

Cabe informar que:

- As informações descritas no documento D1 foram divulgadas ao titular do documento D1, por meio de uma relação contratual, com uma finalidade diversa de transferir ou ceder qualquer direito ao titular de D1.
- O titular do documento D1 procurou “usurpar” as soluções técnicas desenvolvidas pelos inventores ao depositar o pedido de patente (que resultou no documento D1).
- A existência do documento D1 não era do conhecimento dos inventores e titulares do presente pedido.

- O documento D1 é um pedido de modelo de utilidade realizado sem a devida autorização ou consentimento dos inventores.
- A revista de propriedade industrial n.º. 2230, de 01/10/2013, publicou que o pedido BRMU9102010 (documento D1) foi utilizado como prioridade interna de BR202012024079- 9, sendo posteriormente arquivado.
- Em decisão liminar, no processo n.º. 0000524-68.2016.4.03.6126, a 1ª Vara Federal de Santo André, reconhece a tentativa de “usurpação” da tecnologia. E, em 12 de Fevereiro de 2016, decide suspender os efeitos do pedido BR202012024079-9 (o pedido que utilizou a prioridade do documento D1).
- A revista de propriedade industrial n.º. 2360, de 29/03/2016, publicou o pedido judicial para suspender os efeitos de BR202012024079-9 (o pedido que utilizou a prioridade do documento D1). A íntegra da decisão judicial encontra-se aqui anexada.

19. Resta evidente, das alegações transcritas, que o depositário buscar afastar a publicação identificada como D1 com suporte na ressalva do período de graça do inc. II, do art. 12 da LPI, alegando que a origem da informação ali veiculada era de sua propriedade e foi obtida sem seu consentimento.

20. Deve, portanto, o depositante do pedido PI1104566-3, para se valer da ressalva específica do período de graça do inc. II, do art. 12 da LPI, demonstrar a observância ao prazo de 12 meses e, sobretudo, **comprovar a apropriação indevida da informação revelada no MU9102010**.

21. Esclarecidos os contornos da incidência do inc. II, do art. 12 da LPI, cumpre fazer um alerta. Não cabe a esta unidade jurídica avaliar no caso concreto se estão configurados ou não os citados requisitos porque escapa de suas atribuições, sendo, por certo, competência da unidade julgadora (Examinador de Patente) ou do órgão revisor.

22. Na sequencia, volta-se para análise da segunda questão, qual seja, quais os efeitos da decisão judicial nos autos 0000524-68.2016.4.03.6126 para o processo PI1104566-3.

23. A CGCONT relatou, em **NOTA n. 00009/2023/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU**, que a decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região transitou em julgado, determinando a anulação dos pedidos de patentes MU 9102010-7 e BR 202012024079-9.

24. Um fato, porém, que chama atenção da leitura do acórdão do citado tribunal é que, não obstante a decisão de anular os pedidos de patente, reconheceu-se ali que o autor não conseguiu comprovar nos autos a obtenção sem autorização de informações que embasaram os pedidos de patentes. Confira-se o seguinte trecho:

No presente caso, observa-se que se trata de um contrato de licenciamento com fins comerciais, de modo que não há que se falar em transferência de propriedade dos direitos da patente PI 0803964-0.

Assim sendo, o réu apelado não pode ser considerado como parte legítima a requerer o registro da patente do produto licenciado (PI 0803964-0), uma vez que ele não possui autorização para tal, em face do exposto no art. 6º, §1º da LPI.

Os apelantes alegam que o apelado teria copiado os relatórios e laudos produzidos por eles no intuito de efetuar o registro das patentes MU 9102010-7 e BR 202012024079-9.

É provável que tal fato tenha ocorrido em razão do acesso do apelado às informações dos estudos de aperfeiçoamento do produto licenciado, **mas entendo que não se desincumbiram do ônus de provar tal alegação, consoante dispõe o art. 373, I do CPC.**

(APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000524-68.2016.4.03.6126)

(grifos acrescidos)

25. Depreende-se, da decisão colacionada, que o Tribunal declarou que o autor não logrou êxito em comprovar a obtenção de informação sem autorização do proprietário. Como consequência, a eficácia da coisa julgada não

o alcança, porque não foi enfrentado exaustivamente e não consta do dispositivo da sentença ou acórdão.

26. Sobre os limites da coisa julgada, é válido colacionar aqui a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA MORTE DE GENITOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREMISSA FÁTICA ADOTADA EM DEMANDA INDENIZATÓRIA ANTECEDENTE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.

1. No Código de Processo Civil de 1973, os limites subjetivos da coisa julgada encontravam-se, expressamente, insertos no artigo 472, segundo o qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros".

2. Nada obstante, além de alcançar quem efetivamente figura como parte em uma dada relação jurídica processual, a autoridade da coisa julgada também se estende ao seu sucessor, "porque todo fenômeno de sucessão importa sub-rogação em situações jurídicas e aquele é sempre um prolongamento do sucedido como centro de imputação de direitos, poderes, obrigações, faculdades, ônus, deveres e sujeição" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. Tomo II, 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.1.145-1.146).

3. Versando, contudo, a demanda sobre direito próprio do herdeiro - indenização pelo dano moral causado pela morte prematura de seu genitor em acidente de trânsito -, sua posição, em relação à demanda antecedente ajuizada em face da citada vítima fatal, era mesmo de terceiro e não parte. Logo, a coisa julgada formada anteriormente, no âmbito da ação ajuizada pelo ora réu em face do espólio, não se revela extensível ao herdeiro (ora recorrido), nem para o prejudicar nem para o beneficiar.

4. É certo que, a partir da vigência do CPC de 2015, a coisa julgada pode favorecer terceiros. Contudo, tal regramento somente pode ser aplicado àquelas decisões judiciais de mérito transitadas em julgado sob sua égide, nos termos do artigo 14 do novel codex.

5. Ademais, o conteúdo do artigo 469 do CPC de 1973, sobre os limites objetivos da coisa julgada, também inviabiliza a adoção da premissa fática firmada em ação precedente em benefício do herdeiro da vítima do sinistro. Isso porque os motivos (a exemplo da causa de pedir), ainda quando relevantes para o comando concreto pronunciado pelo juiz na decisão, somente fazem coisa julgada se conectados ao pedido, isto é, como elemento da situação jurídica definida pelo dispositivo.

6. Da mesma forma, a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença ou do acórdão, não se recobre do manto da intangibilidade da res judicata. "De tal sorte, um fato tido como verdadeiro em um processo pode muito bem ter sua inverdade demonstrada em outro, sem que a tanto obste a coisa julgada estabelecida na primeira relação processual. Naturalmente, o segundo julgamento, embora baseado no mesmo fato, há de referir-se à lide ou questões diversas, porquanto não será lícito reabrir-se o processo sobre o que já foi decidido e se acha acobertado pela 'res iudicata'". (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Artigo "Coisa julgada: limites objetivos e eficácia preclusiva (CPC atual e Código projetado)". In: O direito de estar em juízo e a coisa julgada: estudos em homenagem a Thereza Alvim. Coordenadores Arlete Inês Aurelli. (et al.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 768-769).

7. Assim, não se reveste da imutabilidade da coisa julgada a premissa fática (culpa concorrente pelo acidente de trânsito) adotada, na demanda anterior, como fundamento para a condenação do espólio do de cujus (genitor do ora recorrido) ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao ora recorrente, quando dissociada do pedido deduzido naqueles autos.

8. Desse modo, tanto em razão dos limites subjetivos quanto dos objetivos, não é possível reconhecer, na espécie, coisa julgada vinculativa da atividade jurisdicional, afigurando-se correta, portanto, a decisão proferida pelo magistrado de piso, que, analisando o caderno probatório, apontou a culpa exclusiva do de cujus pelo

acidente de trânsito e, conseqüentemente, julgou improcedente a pretensão indenizatória ajuizada pelo ora recorrido.

9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.  
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.421.034 - RS (2013/0199965-2))

27. À luz do entendimento colacionado, compreende-se que um fato comprovado e não associado ao pedido não está revestido pela imutabilidade da coisa julgada, muito menos ainda, como no caso dos autos, um fato alegado e não comprovado e dissociado do pedido estaria revestido da coisa julgada. Desse modo, a conclusão a que se chega é que é plenamente possível rediscutir a questão da obtenção sem autorização da informação que fundou o pedido de patente.

28. Outra questão que merece análise decorrente da citada decisão judicial é a publicação - documento **D1** em si. Ora, como se viu, a decisão judicial anulou os pedidos de patentes MU 9102010-7 e BR 202012024079-9, remanescendo a questão sobre a eficácia do conteúdo da publicação.

29. De um lado, já se viu que os documentos e informações que compõe o pedido de patente integram o estado da técnica, nos termos do art. 11 da LPI. De outro lado, ainda que os pedidos de patentes MU 9102010-7 e BR 202012024079-9 tenham sido anulados, as informações reveladas quando da publicação dos referidos pedidos se integraram ao estado da técnica.

30. Assim, em relação às informações reveladas nos pedidos de patentes MU 9102010-7 e BR 202012024079-9, entende-se que estas estão compreendidas no estado da técnica, nos termos do art. 11 da LPI, e, por isso, podem servir de impedimento para novos pedidos de patentes, como o pedido PI1104566-3.

31. De outra ponta, como a decisão judicial não fez coisa julgada em relação à alegação de obtenção de informação sem autorização, pode o depositante do pedido PI1104566-3 buscar comprovar a obtenção da informação sem autorização para fins de se valer da ressalva específica do período de graça prevista no inc. II, do art. 12 da LPI.

32. Em arremate, enfrentadas as questões subjacentes, volta-se à questão central, 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.

33. Em resposta, tem-se que as informações reveladas no pedido MU9102010 devem ser consideradas estado da técnica em relação ao pedido PI1104566-3, porém, pode o depositante se valer da ressalva específica do período de graça prevista no inc. II, do art. 12 da LPI, desde que preencha os dois requisitos legais: i) **o prazo de 12 meses** e ii) **a comprovação** de que terceiros **obtiveram a informação com o inventor sem o consentimento**.

### III. Conclusão

34. Diante do exposto, em juízo de estrita legalidade, e em atenção à consulta formulada, esta Procuradoria apresenta a seguintes respostas:

35. O depositante do pedido PI1104566-3, para se valer da ressalva específica do período de graça do inc. II, do art. 12 da LPI, deve demonstrar a observância ao prazo de 12 meses e, sobretudo, **comprovar a apropriação indevida da informação revelada no MU9102010**.

36. Em relação às informações reveladas nos pedidos de patentes MU 9102010-7 e BR 202012024079-9, entende-se que estas estão compreendidas no estado da técnica e, por isso, podem servir de impedimento para novos pedidos de patentes, como o pedido PI1104566-3.

37. Em suma, as informações reveladas no pedido MU9102010 devem ser consideradas estado da técnica em relação ao pedido PI1104566-3, porém, pode o depositante se valer da ressalva específica do período de graça prevista no inc. II, do art. 12 da LPI, desde que preencha os dois requisitos legais: i) **o prazo de 12 meses** e ii) **a comprovação** de que terceiros **obtiveram a informação com o inventor sem o consentimento**.

À consideração superior.

**ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO**

Procurador Federal

---

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

## Notas

1. <sup>^</sup> *Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.*

*§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo 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 nos arts. 12, 16 e 17.*

*§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, **será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado**, mesmo que subseqüentemente.*

*§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional. (grifos acrescidos)*



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (\*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1355522358 e chave de acesso 8ccacf9f no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (\*.agu.gov.br). Data e Hora: 12-12-2023 14:45. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

---