



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) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0335-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.3

PROCESSO Nº 6602914-7

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

ASSUNTO: Uso de dados disponíveis na *internet* para aferição dos requisitos do desenho industrial.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. O Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade submete consulta à Procuradoria a respeito do uso de dados disponíveis na *internet* para aferição dos requisitos do desenho industrial.
2. Nos últimos meses, a Procuradoria examinou aspectos relativos ao pedido de desenho industrial mediante as seguintes manifestações:
 - I. Nota nº 0011-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.3, aprovada pelo Procurador-Chefe por meio do Despacho nº 0105/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3;
 - II. Nota nº 0524-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.3, aprovada pelo Procurador-Chefe por intermédio do Despacho nº 1017/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.
3. Cabe à Procuradoria discorrer sobre o uso de informações disponíveis na *internet* na instrução de processos administrativos de nulidade, com particular atenção a dois temas:
 - (i) idoneidade dos dados e sítios eletrônicos;
 - (ii) data de publicação dos dados na *internet*.
4. A questão relativa à data desses documentos repercute diretamente na aferição da novidade e originalidade, razão pela qual inicia-se o mérito da presente manifestação mediante uma digressão sobre os requisitos do desenho industrial.

II. NOVIDADE E ORIGINALIDADE DO DESENHO INDUSTRIAL

5. O conceito legal de desenho industrial apresenta os requisitos de novidade e originalidade, além de utilidade na fabricação industrial.

LPI, art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

6. O primeiro requisito do desenho industrial, previsto no art. 95 da Lei nº 9.279/96, remete à novidade. De acordo com o art. 96, a novidade do desenho industrial corresponde a uma informação não inserida no estado da técnica. Em outros termos, o que não se encontra no estado da técnica, é apreciado como novo para fins de desenho industrial.

LPI, art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

7. Por estado da técnica, entende-se a informação ou conhecimento disponível ao público antes da data do depósito do pedido do desenho industrial, no Brasil ou no exterior.

LPI, art. 96 [...] § 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.

8. Por exemplo, se o visual de uma garrafa na sua configuração externa, objeto de um pedido, estiver no estado da técnica antes da data do depósito respectivo, não poderá o INPI conceder o registro, em razão da ausência de novidade.

9. A informação contida no pedido de desenho industrial insere-se no estado da técnica após a data do depósito, ou da prioridade reivindicada, conquanto ocorra a publicação do mesmo, consoante prevê o art. 96, § 2º da LPI.

LPI, art. 96 [...] § 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.



10. A LPI prevê um período de graça para os desenhos industriais. Isto é, não se inclui no estado da técnica as informações acessíveis ao público quando a divulgação ocorreu 180 dias antes da data do depósito, observadas as situações previstas no art. 12, I a III, da LPI.

LPI, art. 96 [...] § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

11. A data do documento que comprova a inclusão de uma informação no estado da técnica é de máxima importância, pois implicará ou não o preenchimento do requisito de novidade de um desenho industrial.

12. Suzana M. Serrão G. explica o requisito de novidade nestes termos:

“A novidade de uma patente de invenção, de uma patente de modelo de utilidade ou de um desenho industrial se dá quando o objeto do pedido de patente ou de registro de desenho industrial não houver sido tornado público antes da data do depósito do pedido no país, salvo exceções expressas no artigo 12 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96.”¹

13. O requisito da originalidade é objeto do art. 97 da LPI. A originalidade é alcançada em um desenho industrial quando apresenta uma configuração visual distintiva. Essa distintividade é aferida quando se compara o desenho industrial objeto do pedido e objetos anteriores à data do depósito.

LPI, art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

14. O parágrafo único do art. 97 ressalva a possibilidade de um desenho industrial preencher o requisito de originalidade mediante a combinação de elementos conhecidos.

LPI, art. 97. [...] Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

15. Uma obra de caráter puramente artístico, ainda que reúna caracteres originais, não é passível de registro como desenho industrial, conforme o art. 98 da LPI.

LPI, art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

¹ GUIMARÃES, Susana Maria Serrão. Proteção Legal do Desenho Industrial: entendimentos, conflitos e implicações dos requisitos de novidade e de originalidade. 2011 Dissertação (Mestrado) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro. 2011, p. 133.



16. Dos dispositivos acima, a diferença entre novidade e originalidade é a que suscita maiores dúvidas. Um objeto pode ser original, mas não ser novo, conforme exposição de Suzana M. Serrão G.:

“O requisito de novidade também precisa estar de acordo com o artigo 11 – estado da técnica – para que o registro de desenho industrial e as patentes possam ser concedidos. Assim sendo, uma invenção e um desenho industrial originais não poderão ser concedidos se forem tornados públicos antes da data do depósito, observados os períodos de graça. Não obstante serem originais, não serão novos. A novidade, desta forma, é um aspecto puramente legal e não técnico; trata-se de uma regra e não de mérito criativo.”²

17. A novidade não será configurada quando houve a divulgação do objeto em data anterior ao período de graça. Por sua vez, a originalidade do objeto é verificada quando se analisa o pedido de desenho industrial em comparação com outros objetos similares.

18. A distinção entre novidade e originalidade é sutil, motivo pelo qual alguns autores afirmam inexistir diferença entre os dois requisitos.

19. Frederico Carlos da Cunha efetua a diferença entre novidade e originalidade no trecho a seguir transcrito, embora reconheça que os termos são repetitivos:

“Considerando a forma nova como a que nunca foi vista antes, e a original como a que apresenta características próprias [...]”³

20. Gama Cerqueira distingue novidade e originalidade quando aborda os caracteres do desenho industrial. O autor identifica duas acepções de novidade: (i) novidade em si; (ii) novidade legal.

21. Para Gama Cerqueira, a novidade em si, ou novidade intrínseca, do desenho industrial aproxima-se do conceito de originalidade.

22. A novidade legal, ou novidade extrínseca, é compreendida de acordo com o que dispõe a lei. Com essa compreensão da matéria, Gama Cerqueira afirma que a novidade constitui um conceito legal. Em consequência, o conceito de novidade varia de acordo com a lei adotada em cada país.

23. A originalidade do desenho industrial remete a idéia de um objeto não copiado de outro, resultante da criação, ou concepção, do autor.

² Guimarães, 2011, p. 100.



24. Nesse diapasão, Gama Cerqueira conclui pela possibilidade de um bem caracterizar-se como original, mas não como novo, na hipótese de sua divulgação em momento anterior.

“[...] devemos evitar a freqüente confusão que se faz entre os conceitos de novidade e originalidade. A novidade dos desenhos e modelos, como a das invenções, é conceito puramente legal, que pode variar de uma lei para outra. O desenho ou modelo pode ser novo em si e novo segundo a lei. Apreciada sob o primeiro aspecto, teríamos a novidade intrínseca do desenho ou modelo, que se aproxima do conceito de originalidade, embora com ele não se identifique. Sob o segundo aspecto, teríamos a novidade extrínseca, cujo critério nos é dado exclusivamente pela lei positiva. Dizendo, pois, que o desenho ou modelo deve ser original, empregamos esta expressão em sentido comum, significando aquilo que não é reproduzido, copiado ou imitado, aquilo que é fruto da concepção do autor e de sua própria inspiração. Nesse sentido, a originalidade não se confunde com o requisito da novidade exigido pela lei, podendo o desenho ou modelo ser original, sem ser novo, segundo a lei, por haver sido divulgado antes do pedido de patente e vice-versa.”⁴

III. DADOS DISPONÍVEIS NA INTERNET

25. O art. 97 da LPI reconhece que o requisito de originalidade de um pedido de desenho industrial será avaliado a partir da comparação com objetos anteriores. Para fins de instrução dos processos de nulidade de registro, as bases de dados de propriedade industrial assumem relevância.

26. Entretanto, não há razão para limitar a instrução dos processos de nulidade de registro de desenho industrial à base de dados de propriedade industrial.

27. Cabe verificar como essa questão é tratada no exame de patentes. No exame de patente, bem como na instrução dos processos em segunda instância, usa-se amplamente literatura não patenteada.

28. Literatura não patenteada compreende periódicos científicos, livros técnicos etc. A expressão “literatura não patenteada” compreende, sob determinado ponto de vista, documentos associados a patentes, embora não figurem em bases de dados de propriedade industrial.⁵

³ CUNHA, Frederico Carlos da. *A proteção legal do design*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003, p. 38.

⁴ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.216, 217.

⁵ SANTOS, Evanildo Vieira dos. Estudo do uso de literatura não patenteada, no exame de patente da área de biotecnologia, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 2010 Dissertação (Mestrado) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010, p. 54.

29. Nesse particular, a produção acadêmica desempenha um papel no desenvolvimento de novas tecnologias, sendo uma das razões pelas quais se recomenda o uso de literatura não patenteada para aferir os requisitos de patenteabilidade.⁶ No entanto, a literatura não patenteada não se resume à produção acadêmica, podendo abranger outros documentos associados a patentes.

30. Evanildo Vieira dos Santos ressalta a relevância do uso de literatura não patenteada no exame do pedido de patente, particularmente em razão dos seguintes fatores:

“k1. Contribui nos processos de avaliação quanto ao estado da arte;
k2. Contribui em parte, nos processos de análise quanto à avaliação dos requisitos de patenteabilidade, com destaque para os critérios de novidade e atividade inventiva;
k3 Contribui nos processos de tomada de decisão, em relação à patenteabilidade ou outros requisitos formais, podendo fornecer elementos (informações) que subsidiam o exame, permitindo maior espectro para a avaliação de determinadas tecnologias.”⁷

31. Antônio Carlos Souza de Abrantes, na obra “Introdução ao Sistema de Patentes”, discorre sobre o uso de bases não patentárias para uma busca completa de anterioridade.

“As bases não patentárias NPL (*non patent literature*) constituem uma fonte de informações valiosa para busca e não devem ser ignoradas. A citação de documentos não patentários é importante para uma boa qualidade das buscas.”⁸

32. Os fatores acima *mutatis mutandis* justificam o uso de bases de dados distintas de propriedade industrial na instrução dos processos de nulidade de registro de desenho industrial. Revistas de arquitetura e de belas artes, anuários de design e catálogos de produtos figuram como exemplos de bases de dados para se aferir os requisitos do desenho industrial. Algumas dessas publicações encontram-se disponíveis na *internet* e são passíveis de figurar na instrução dos processos de nulidade.

33. Não há nenhum óbice ao uso de informações disponíveis na *internet* para se verificar os requisitos de desenho industrial, particularmente a novidade e a originalidade.

34. A publicação de uma informação em um sítio eletrônico não a torna inidônea, em razão da ausência da correspondente edição em papel. De fato, sítios eletrônicos com

⁶ Santos, 2010, p. 55.

⁷ Santos, 2010, p. 174.

⁸ ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Introdução ao Sistema de Patentes: aspectos técnicos, institucionais e econômicos*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.74.



informações inidôneas convivem com outros contendo informações fidedignas no espaço virtual denominado de *internet*.

35. Igual situação existe em publicações impressas, sejam as de caráter acadêmico ou não. Publicam-se em papel artigos acadêmicos e matérias jornalísticas inidôneos, bem como, aqueles que transmitem informações e conhecimentos fidedignos.

36. A eficácia probante dos documentos eletrônicos é reconhecida no ordenamento pátrio. Nesse sentido, cabe citar o art. 225 do Código Civil, o qual expressamente estabelece que as reproduções eletrônicas fazem prova plena.

Código Civil, art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.

37. A doutrina civilista apresenta uma noção de documento, como o meio de representação material de um fato, idéia, ou pensamento. O art. 225 do Código Civil não encerra um rol exaustivo de meios de representação dos documentos, mas sim um rol exemplificativo (*numerus apertus*) no dispositivo legal em comento. Assim, outras de formas de representação dos documentos encontram-se inseridas na norma.⁹

38. O art. 225 do Código Civil confere uma presunção relativa de autenticidade aos documentos eletrônicos. Por se tratar de uma presunção *juris tantum*, a parte prejudicada pode impugnar a exatidão do documento eletrônico. A autenticidade do documento é presumida, quando ausente impugnação específica.¹⁰

39. A doutrina pronuncia-se sobre a presunção de autenticidade do documento eletrônico nestes termos:

“Não havendo impugnação, presume-se a autenticidade do documento. [...] Caberá ao interessado, nesta hipótese, demonstrar que a reprodução é falsa, seja por representar um fato que não corresponde à verdade; seja porque o fato representado, embora verídico, é distinto daquele que se pretende provar.”¹¹

40. Para fins de não restar dúvidas quanto à presunção de legitimidade dos documentos eletrônicos, transcreve-se literalmente a compreensão doutrinária sobre a matéria:

⁹ TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República*. vol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 469.

¹⁰ Tepedino, Barboza, Moraes, 2007, p. 469.

¹¹ Tepedino, Barboza, Moraes, 2007, p. 469.



“[...] a interpretação dos dispositivos sobre prova deve ser feita de maneira a não excluir as novas formas de registros de fatos surgidos com o desenvolvimento tecnológico. É justamente pro isso que há de se admitir o documento eletrônico como prova documental, a ele sendo aplicáveis as normas pertinentes aos documentos, inclusive a relativa presunção de autenticidade.”

41. Tecidas as considerações sobre a presunção de validade dos documentos eletrônicos, afasta-se a alegação trazida nos autos em epígrafe, de inidoneidade dos documentos disponíveis na *internet*.
42. Imagina-se, por exemplo, um pedido de registro de desenho industrial relativo ao motor de uma moto. Não há nenhum óbice para que a CGREC verifique o preenchimento do requisito de originalidade a partir de consulta a jornais de grande circulação.
43. Do mesmo modo, não há nenhum óbice para que o órgão revisor desta autarquia consulte a *internet* para avaliar se o pedido de desenho industrial apresenta uma configuração visual distintiva, em relação a outros motores de moto existentes.
44. A consulta à *internet* com a finalidade de reunir informações úteis na avaliação dos requisitos do desenho industrial não merece reparos. Entretanto, a consulta à *internet* demanda um cuidado particular no tocante à data das informações.
45. Com facilidade, identifica-se a data da publicação de uma revista ou jornal impresso. Conseqüentemente, o examinador sabe *ex ante* se aquela informação publicada na revista ou jornal é anterior ou posterior à data do depósito do pedido de registro de desenho industrial.
46. A data na qual foi publicada uma informação na *internet* não é de tão fácil identificação, em determinados sítios eletrônicos. Reconhece-se também que há sítios eletrônicos com baixo grau de confiabilidade.
47. Igualmente, há sítios eletrônicos com alto grau de confiabilidade na *internet*. Os sítios eletrônicos com alto grau de confiabilidade apresentam informações cujas “datas de publicação” são idôneas.
48. O julgador de segunda instância desta autarquia possui discernimento para identificar quais são os sítios eletrônicos confiáveis, bem como verificar as datas de publicação das informações.
49. Cabe ao usuário externo, se entender pertinente, impugnar especificamente as informações disponíveis na *internet* que serviram de subsídio para a Administração proferir a sua decisão em segunda instância. O usuário externo precisa demonstrar documentalmente que o



subsídio utilizado pela Administração mostra-se equivocado, em razão de eventual indicação inadequada de data de informação. Nessa hipótese, é imprescindível demonstrar pontualmente o equívoco no documento inserido na instrução do processo administrativo, e não alegar simplesmente a ausência de eficácia probante do documento extraído da *internet*.

50. Havendo dúvida quanto à data de uma informação disponível na *internet*, não se deve inseri-la no processo administrativo de nulidade. Um dado disponível na *internet* sem data, ou com data duvidosa, não tem valor probante em um processo administrativo de nulidade. O processo administrativo de nulidade de registro de desenho industrial demanda a identificação de data de forma precisa.

51. A data do documento determina se a informação se encontra no estado da técnica ou não. Não é razoável instruir um processo de nulidade de registro com documentos extraídos da *internet* com datas duvidosas. Tal ocorrência prejudicará uma avaliação fidedigna do estado da técnica.

52. No momento da instrução do processo de nulidade de registro de desenho industrial, cabe à Administração consultar apenas sítios eletrônicos que contenham informações fidedignas. Essas informações precisam conter as datas nas quais foram disponibilizadas ao público. Essa assertiva não restringe a consulta a sítios eletrônicos de entidades públicas ou oficiais.

53. Imagina-se, por exemplo, um processo de nulidade de registro do desenho industrial correspondente ao motor de moto. Os jornais de maior circulação do País possuem cadernos sobre veículos automotores. Esses jornais possuem publicações impressas e *on line*. Esses jornais publicam informações *on line* com datas fidedignas.

54. Assim, é possível imprimir as folhas correspondentes dos jornais *on line* e instruir os processos de nulidade de registro de desenho industrial. A impressão desses documentos precisa conter a data de publicação dos mesmos na *internet*. Em geral, é possível imprimir documentos disponíveis na *internet* mediante a tecla "print screen". A impressão nesse caso mantém a configuração semelhante àquela disponibilizada na *internet*. Sem a data de publicação dos documentos, estes não têm valor perante o processo administrativo que avalia originalidade e novidade.

55. Em algumas ocasiões não é possível imprimir a data de publicação na folha que contém o documento disponível na *internet*. Nessa hipótese, sugere-se que o servidor da CGREC declare a data de publicação do documento mediante uma frase semelhante ao que segue: "Declaro que o documento impresso nesta folha foi publicado na data x, de acordo com informação contida no sítio eletrônico y, acessado na presente data". Cumpre assinar essa declaração, datar e apor o carimbo.



56. Os termos da declaração são passíveis de alteração, o importante é que ela compreenda os seguintes dados: a data de publicação do documento na *internet*, o endereço eletrônico consultado, a data na qual foi realizada a consulta, a assinatura e o carimbo do servidor público.

57. Presume-se verdadeira a declaração acima formulada pelo servidor público, posto que os atos administrativos por ele praticados possuem presunção de veracidade. Até prova em contrário, o ato administrativo praticado pelo servidor público é verdadeiro. Provando-se falsa a declaração efetuada pelo servidor público, ele se encontra sujeito às medidas disciplinares previstas na Lei 8.112/90, verificando-se o dolo ou culpa na conduta.

58. A presunção de veracidade dos atos administrativos inverte o ônus da prova, cabendo ao impugnante comprovar de forma cabal a inocorrência do fato declarado pelo servidor público.

IV. CONCLUSÃO

59. A consulta *sub examine* encontra-se inserida em um processo administrativo, no qual se discute a nulidade do registro de desenho industrial de uma garrafa. A Procuradoria não examinou os documentos consultados na *internet* que instruíram o processo administrativo de nulidade, porquanto não cabe à Procuradoria rever os atos da CGREC.

60. A CGREC solicitou uma orientação a respeito de como proceder a respeito da instrução de processos administrativos de nulidade de registro de desenho industrial, quando o documento consultado estivesse disponível na *internet*.

61. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria a respeito do uso de documentos disponíveis na *internet*:

- I. Não há óbice à utilização de dados disponíveis na *internet* como subsídio para instrução dos processos administrativos de nulidade;
- II. Os sítios eletrônicos passíveis de consulta para instrução dos processos administrativos de nulidade não se restringem aos de entes governamentais;
- III. Não há razão em restringir a consulta de documentos àqueles de caráter acadêmico. Propagandas em jornais e revistas, desde que datadas de forma fidedigna, são hábeis de figurar na instrução dos processos administrativos de nulidade;
- IV. Sítios eletrônicos não confiáveis, de caráter duvidoso, sem identificação correta de data, não constituem fonte fidedigna de documentos para instrução dos processos administrativos de nulidade;
- V. Sugere-se que a impressão dos documentos seja acompanhada de uma declaração contendo os seguintes dados: data de publicação do documento na



internet, endereço eletrônico consultado, data na qual foi realizada a consulta, assinatura e carimbo do servidor público.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2014.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



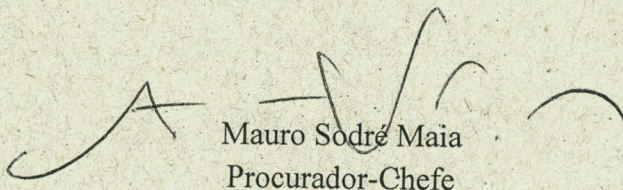
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0774/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. DI6602914-7

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0335/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.3, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À CGREC.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2014.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe