



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

Parcer N° 0030-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO N° 52400.049486-2015-60

INTERESSADO: Comitê Permanente de Elaboração de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Desenhos Industriais - CPDI

ASSUNTO: Minuta de instrução normativa sobre registro de desenho industrial.

I. O pedido de registro de desenho industrial que seja determinado por considerações técnicas ou funcionais deve ser indeferido de plano, sem que se oportunize ao depositante qualquer adequação ou explicação, posto que o art. 106, §4º, da Lei 9.279/96 determina o indeferimento automático quando o pedido contraria o art. 100.

II. O relatório descritivo e as reivindicações do desenho industrial, quando apresentam considerações técnicas ou funcionais, são passíveis de exclusão de ofício no certificado de registro.

III. O título do desenho industrial é passível de adequação de ofício pelo examinador, o que torna dispensável a formulação de exigência para tal mister.

Senhores Membros do CPDI,

I. RELATÓRIO

1. O Comitê Permanente de Elaboração e Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Desenhos Industriais - CPDI, mediante o MEMO/INPI/CPDI N° 01/2015, submete à apreciação da Procuradoria, minuta de instrução normativa dedicada ao processo de registro de desenho industrial.



2. O registro de desenho industrial foi objeto das seguintes manifestações recentes desta Procuradoria:

- (i) A nota nº 0011-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.3, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0105/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, não identificou óbice à adoção da desistência, como modalidade de extinção de processo administrativo, com fundamento no art. 51 da Lei 9.784/99. A manifestação diferencia os institutos da desistência e da retirada;
- (ii) A nota nº 0335-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.3, aprovada pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0774/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, discorreu sobre o uso de dados disponíveis na *internet* para aferição dos requisitos de desenho industrial;
- (iii) A 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, explica a inaplicabilidade do direito de restauração, previsto no art. 87 da Lei 9.279/96, ao registro de desenho industrial. Conseqüentemente, não há possibilidade para o interessado recolher a retribuição relativa ao período de retribuição em período posterior ao prazo extra de 180 dias, concedido pelo art. 108, §2º, da Lei 9.279/96.

3. A minuta *sub examine* busca atualizar os procedimentos de registro ao módulo de peticionamento eletrônico de desenho industrial e atender as diretrizes institucionais de otimização dos processos administrativos com vistas à diminuição do *backlog*.

4. Alguns aspectos da proposta normativa têm como justificativa a premência de diminuir o tempo de concessão do registro de desenho industrial. Entre esses aspectos, destaca-se a exclusão da fase de ciência de parecer antes de publicação do indeferimento do pedido de registro. O procedimento vigente decorre de uma prática da autarquia, mas não possui amparo na Lei 9.279/96.

5. Outro aspecto da presente minuta destinado à diminuir o tempo de concessão do registro de desenho industrial refere-se à exclusão de dois itens do certificado de registro, a saber, o relatório descritivo e as reivindicações. Essa exclusão torna-se necessária quando esses itens traduzem considerações técnicas ou funcionais.

6. O art. 100, II, da Lei 9.279/96 não admite o registro de desenho industrial determinado por considerações técnicas ou funcionais. Conseqüentemente, não se admite relatórios descritivos e reivindicações com tais considerações.

7. O quê fazer quando o objeto do pedido de registro de desenho industrial é essencialmente ornamental, mas o relatório descritivo contém considerações funcionais? A *praxis* adotada na DICIG remete à formulação de exigência para que o depositante efetue



adequações no relatório descritivo. Tal procedimento enseja um determinado número de exigências, que repercute no número de despachos que não concluem o processo administrativo. A solução aventada pelo órgão consulente é examinada no mérito da presente manifestação.

8. Os autos em epígrafe foram recebidos pela Procuradoria no dia 20 de outubro. Considerando que a Presidência pretende publicar a presente minuta em novembro, dentro de um conjunto de medidas para minimizar o *backlog*, a Procuradoria expede a presente manifestação, no dia 21 de outubro.

9. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 ASPECTOS SUBSTANTIVOS

II.1.1 DESCONSTITUIÇÃO DO SIGILO LEGAL

10. O §4º do art. 2º da minuta prevê a hipótese de desconstituição do sigilo de autoria, conforme transcrição abaixo:

Art. 2º. §4º - Na hipótese do prevista no parágrafo 1º, terceiros com legítimo interesse poderão requerer ao INPI que seja informado o nome do(s) autor(es), mediante compromisso, sob as penas da lei, de não efetuarem a divulgação além do necessário para estabelecer e questionar eventual falta de legitimidade.

11. A Procuradoria indaga ao órgão consulente sobre o fundamento legal para desconstituir o sigilo de autoria estabelecido pelo art. 94, parágrafo único, c/c o art. 6º, §4º, ambos da Lei 9.279/96.

12. Na hipótese de ausência de fundamento para desconstituição do sigilo legal de autoria do desenho industrial, *mister* reconhecer uma fragilidade jurídica no §4º do art. 2º da minuta. A única hipótese de desconstituir um sigilo legal, a princípio, é mediante uma ordem judicial, e não uma mera solicitação do terceiro interessado.

13. Atente-se ao fato que o parágrafo único do art. 94 da Lei 9.279/96 remete ao conteúdo do art. 6º e 7º. Ou seja, não há nenhum dispositivo da Lei dedicado exclusivamente ao desenho industrial que prevê a hipótese de desconstituição do sigilo de autoria. Por sua vez, o art. 6º, §4º, da LPI, o qual prevê o sigilo de autoria de patente, e também é aplicável ao desenho industrial, não menciona a hipótese de desconstituição do sigilo de autoria.

II.1.2 EXCLUSÃO DA FASE DE CIÊNCIA DE PARECER



14. O órgão consulente entende que a exclusão da fase de ciência de parecer antes da publicação do indeferimento do pedido de registro promoverá um decréscimo do *backlog* de desenho industrial.

15. Ao retirar uma fase do processo administrativo, a tendência é diminuir o tempo de conclusão do mesmo, o que representa de fato decréscimo do *backlog*.

16. A fase de ciência de parecer antes da publicação de indeferimento do pedido de registro encontra-se prevista no art. 35 da Instrução Normativa nº 13/2013.

Instrução Normativa nº 13/2013, art. 35. Sendo constatado, durante o exame, que a forma do objeto é determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, será dada ciência ao depositante para que no prazo de sessenta dias apresente manifestação. A não manifestação ou a manifestação considerada improcedente acarretará o indeferimento do pedido na forma do art. 106, § 4º, da LPI, com a conseqüente publicação do seu objeto.

17. A fase de ciência de parecer antes da publicação do indeferimento decorre de norma própria do exame de pedido de patente, conforme se verifica no art. 36 da Lei 9.279/96.

Lei 9.279/96, art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

18. O exame do pedido de registro de desenho industrial encontra-se disciplinado no art. 106 da Lei 9.279/96. Esse dispositivo não faz remissão ao art. 36 da LPI. O art. 36 da LPI não é aplicável ao exame do pedido de registro de desenho industrial.

19. Além disso, o art. 106 da Lei 9.279/96 expede um comando claro: concessão simultânea do registro tão logo ocorra a publicação do pedido, conquanto este observe os ditames dos arts. 100, 101 e 104.

Lei 9.279/96, art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.



§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

20. O art. 106, § 3º, da Lei 9.279/96 prevê a formulação de exigência, na hipótese de desconformidade do pedido com os arts. 101 e 104. Essa previsão não corresponde a uma ciência de parecer antes da publicação do indeferimento.

21. O §4º do art. 106 da LPI prevê o indeferimento, quando o pedido não atende o art. 100. Esse indeferimento é automático, como se percebe pelo **tempo verbal** adotado na parte final do dispositivo em comento (“será indeferido”).

22. O pedido de registro de desenho industrial que seja determinado por considerações técnicas ou funcionais deve ser indeferido de plano, sem que se oportunize ao depositante qualquer adequação ou explicação. Conseqüentemente, não cabe notificar o depositante para este tome ciência do parecer, como etapa prévia ao indeferimento do pedido, porquanto o art. 106, §4º, da Lei 9.279/96 determina o imediato indeferimento.

23. Em síntese, a extinção da fase de ciência de parecer possui amparo no art. 106 da LPI, que previu a conclusão do exame de forma automática, salvo quando o pedido encontra-se em contrariedade aos arts. 101 e 104, o que demanda a formulação de exigência. Ressalvada essa hipótese, a concessão do registro e o indeferimento do pedido dar-se-ão de forma automática.

II.1.3 EXCLUSÃO NOS CERTIFICADOS DE REGISTROS DOS RELATÓRIOS DESCRITIVOS E DAS REIVINDICAÇÕES

24. O órgão consulente propõe a exclusão no certificado de registro do relatório descritivo e das reivindicações.

25. O art. 107 da Lei 9.279/97 prevê os elementos obrigatórios do certificado de registro:

- (i) número;
- (ii) título;
- (iii) nome do autor, admitida a hipótese de sigilo;
- (iv) qualificação do titular (nome, nacionalidade e domicílio);
- (v) prazo de vigência;
- (vi) desenhos;
- (vii) dados relativos à prioridade estrangeira;
- (viii) relatório descritivo e reivindicações (quando houver).



26. O relatório descritivo e as reivindicações do desenho industrial não são elementos obrigatórios do certificado de registro, mas sim opcionais. O órgão consulente pretende excluir esses dois dados do certificado de registro pelo seguinte motivo: há depositantes que pretendem inserir funcionalidades impróprias do desenho industrial no relatório descritivo e nas reivindicações e usufruir de um escopo de proteção que se aproxima de uma patente de modelo de utilidade.

27. A tática de inserir funcionalidades no desenho industrial ocorre por meio do relatório descritivo e das reivindicações. Tal estratégia afronta o art. 100, II, da Lei 9.279/96, que estabelece como não registrável o desenho industrial determinado essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

28. Não será excluído do certificado de registro o relatório descritivo e as reivindicações que estejam em conformidade com a Lei 9.279/96 e com o ato normativo em apreço. Mantém-se o relatório descrito e as reivindicações, eventualmente apresentadas, quando elas tenham uma redação desprovida de considerações técnicas ou funcionais.

29. Nesse contexto, o órgão consulente redigiu o art. 26 da minuta abaixo reproduzido:

Art. 26. Os documentos apresentados, como Relatório Descritivo e como Reivindicações, que não estejam em conformidade com os dispositivos desta Instrução Normativa, não serão considerados, nos termos do artigo 16 e do parágrafo único do artigo 17, não sendo, portanto, incluídos ao Certificado de Registro.

Parágrafo único. O INPI introduzirá no Certificado de Registro uma ressalva quanto à exclusão dos referidos documentos.

30. A Procuradoria não identifica qualquer óbice jurídico à exclusão de ofício do relatório descritivo e das reivindicações, quando estas contrariem a LPI ou a instrução normativa. Tampouco existe óbice na ressalva prevista no parágrafo único do art. 26 da minuta.

31. O art. 26, parágrafo único, da minuta estabelece a inserção de uma frase no certificado de registro, que esclareça a exclusão do relatório descritivo e das reivindicações.

32. O relatório técnico de um desenho industrial não pode conter considerações técnicas e funcionais, o que justifica a proposta do órgão consulente de excluí-lo do certificado de registro. O relatório técnico do desenho industrial é um item de apresentação opcional, por isso, o art. 101, II, da Lei 9.279/96, utiliza a expressão "se for o caso".

33. O relatório descritivo contido no pedido de registro possui a finalidade de auxiliar o examinador na descrição da forma plástica ornamental de um objeto, ou do conjunto



ornamental de linhas e cores aplicável a um produto, o que não se confunde com funcionalidades do objeto.

34. O relatório descritivo e as reivindicações do desenho industrial, quando apresentam considerações técnicas ou funcionais, são passíveis de exclusão de ofício no certificado de registro. Notificar o depositante para que apresente um novo relatório descritivo e reivindicações representaria aumentar o tempo de tramitação do processo administrativo, o que contraria o anseio da sociedade que pede medidas urgentes para diminuição do *backlog*.

35. O procedimento em comento ensejará um aumento no número de recursos. Por conseguinte, mostra-se razoável a inserção de um dispositivo na minuta que deixe claro a impossibilidade de expressões correspondentes a considerações técnicas ou funcionais nos relatórios descritivos e nas reivindicações.

36. O dispositivo acima orientará o indeferimento dos recursos em face da concessão de registro de desenho industrial que excluïrem os relatórios descritivos e as reivindicações. Essa previsão normativa é importante para que não se crie um *backlog* de desenho industrial na segunda instância.

II.1.4 EXIGÊNCIAS RELATIVAS AO TÍTULO

37. A diminuição de *backlog* depende necessariamente do decréscimo de exigências no curso do processo administrativo e do aumento de decisões conclusivas do exame (concessão ou indeferimento).

38. Os examinadores dos pedidos de registro de desenho industrial adotam como *praxis* a formulação de exigências para que o depositante efetue uma adequação no título do registro. De fato, assiste razão aos examinadores quando assim procedem, pois termos que qualifiquem o objeto são inadmissíveis no título.

39. Não se admite título com termos como “novo”, “melhor” e “original”, posto que estes constituem adjetivos que nada acrescentam ao objeto. Os termos como “portátil”, “desmontável” e “dobrável”, por exemplo, também são inadmissíveis no título do desenho industrial, porquanto eles qualificam o objeto.

40. Invés de formular exigência, mostra-se cabível a retirada de ofício de termos do título. Desse modo, o examinador de desenho industrial pode simplesmente conceder o registro, alterando por própria iniciativa o título originalmente apresentado que apresente um termo irrelevante ou qualificativo, por exemplo.



41. A Procuradoria sugere a inserção de um dispositivo na instrução normativa que dispense a formulação de exigência para adequação do título do registro. Esse dispositivo pode atribuir ao examinador a iniciativa de efetuar as adequações do título.

42. Por óbvio, tal procedimento dispensa notificação ao depositante, pois a finalidade da presente sugestão é justamente evitar despachos que não sejam conclusivos do processo administrativo (concessão ou indeferimento).

II.2 ASPECTOS FORMAIS

43. O preâmbulo da minuta não menciona os dispositivos do regimento interno que atribuem ao Presidente do INPI a prática da edição de atos normativos.

44. O art. 6º da Lei Complementar nº 95/98 estabelece que o preâmbulo do ato normativo deve indicar não somente o órgão competente para a prática do ato, mas a sua base legal, *in verbis*:

Art. 6º O preâmbulo indicará o órgão ou instituição competente para a prática do ato **e sua base legal**.

45. Segue alguns exemplos de preâmbulos de resoluções, nos quais se lê a base legal que confere atribuição ao órgão, ou à autoridade, para editar os atos normativos.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 2.607, DE 8 DE ABRIL DE 2014
Assunto: Alteração das Disposições Aplicáveis aos Contratos do BNDES
Interessado: BNDES
Referência: INFORMAÇÃO PADRONIZADA AJ/DNORM nº
003/2014, de 1.4.2014.
Endossando o parecer do Relator, a Diretoria do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, **no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 15, inciso I, alínea "b", do Estatuto Social do
BNDES, aprovado pelo Decreto nº 4.418, de 11.10.2002, e respectivas
alterações**, resolve:

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR
CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE
EXPORTAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
Aprova o projeto industrial de instalação da empresa Superfruits Global
Acre Importação e Exportação Ltda, na Zona de Processamento de
Exportação do Acre, no município de Senador Guiomard, no Estado do
Acre.



O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - CZPE, conforme deliberado na reunião realizada em 25 de fevereiro de 2014, e tendo em vista a competência prevista no inciso II do artigo 3º da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, bem como as disposições do Decreto nº 6.634, de 5 de novembro de 2008; do Decreto nº 6.814, de 6 de abril de 2009; da Resolução CZPE nº 1, de 15 de maio de 2009; da Resolução CZPE nº 1, de 26 de maio de 2010; e da Resolução CZPE nº 5, de 28 de setembro de 2011; e considerando o que consta nos autos do Processo MDIC nº 52000.017114/2013-15, resolve:

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
CONSELHO NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 9, DE 24 DE JUNHO DE 2013

Propõe a Excelentíssima Senhora Presidente da República a edição de decreto, que incluí no Programa Nacional de Desestatização- PND as ligações a serem atendidas pelos serviços regulares de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO - CND, no uso da atribuição que lhe confere o art. 5º, § 4º, combinado com o art. 6º, inciso I, ambos da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, resolve, ad referendum do Colegiado:

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação Quadrienal 2014-2017, do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade.

O CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - CONMETRO, usando das atribuições que lhe conferem o art. 3º da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e o art. 2º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999;

Considerando que o Plano de Ação Quadrienal do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade - PBAC é atualizado anualmente;

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2012

Revoga Resoluções do Conmetro por caducidade do tema ou por já estarem integralmente implementadas.

O CONSELHO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - CONMETRO, usando das atribuições que lhe conferem o art. 3º da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e o art. 2º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999;

Considerando a análise efetuada sobre o conteúdo das Resoluções promulgadas pelo Conmetro;



Considerando que, por questões de organização e transparência, é conveniente e oportuno atualizar o marco legal do Conmetro, revogando as Resoluções cujas disposições prescreveram ou que já foram implementadas na íntegra, resolve:

46. O art. 1º da minuta não define âmbito de aplicação do ato normativo, em contrariedade ao que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 95/98.¹ Não basta dizer no art. 1º da minuta que o ato estabelece as normas seguintes. A redação do dispositivo tal como se encontra na versão vigente não tem nenhum significado, motivo pelo qual sugere-se a sua alteração.

47. O art. 6º, §4º da Lei 9.279/96 utiliza o verbo requerer quando se refere ao sigilo de autoria do invento. Esse dispositivo, como se sabe, aplica-se ao registro de desenho industrial. No entanto, o art. 2º, §2º da minuta utiliza o verbo solicitar quando se refere a não-divulgação da autoria do desenho industrial. Sugere-se a adequação desse dispositivo para que conste o verbo requerer, e não solicitar, em consonância com o que prevê o art. 6º, §4º da Lei 9.279/96.

48. Há falhas de pontuação na minuta, *por exemplo*, falta o ponto final do art. 28, §2º. Sugere-se uma revisão cuidadosa da pontuação da minuta.

49. Indaga-se qual o interesse da Administração de manter a possibilidade de pagamento via ordem bancária, posto que isso representa um custo operacional considerável à autarquia, em razão da comprovação do pagamento. Salvo engano, o recolhimento das retribuições das demais serviços do INPI são feitos exclusivamente por GRU, cuja comprovação se faz de forma automática, o que otimiza o serviço de controle de pagamento.

50. Havendo interesse do órgão consulente no recolhimento das retribuições exclusivamente mediante GRU, sugere-se que os dispositivos que prevêem o pagamento via ordem bancária sejam reformulados.

51. A última frase do art. 31 da minuta deve constar em um dispositivo próprio. O comando normativo dessa frase é cabível em um parágrafo. Assim, pode-se criar o parágrafo único do art. 31 da minuta.

52. Não cabe à Procuradoria efetuar revisão gramatical de minutas de resolução. Sugere-se uma revisão cuidadosa do texto. Por exemplo, o art. 32 parece conter um erro de concordância verbal.

53. A formatação da minuta está inadequada, inclusive, em negrito, o que é dispensável. O nome do Presidente é indispensável na minuta, posto que se trata da versão preliminar ao ato de assinatura da autoridade.

¹ Lei Complementar nº 95/98, art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:



54. Há duas formas de apresentação do pedido de registro de desenho industrial: I. papel; (ii) peticionamento eletrônico. Os pedidos de papel são digitalizados no âmbito da autarquia, por meio de empresa contratada, o que representa um custo considerável à Administração, não apenas de dinheiro, mas de gerenciamento de dados. É verdade que a retribuição relativa ao peticionamento em papel possui um custo superior.

55. Indaga-se ao órgão consulente sobre o interesse de extinguir em definitivo o peticionamento em papel, mantendo apenas o peticionamento eletrônico. A adoção dessa medida talvez contribua na otimização dos procedimentos da DICIG. Havendo interesse nessa medida, sugere-se a retirada dos dispositivos da minuta que tratam do peticionamento em papel e a inclusão de uma norma que deixe claro que o peticionamento, a partir da entrada em vigor da instrução normativa, será exclusivamente em papel.

56. Não havendo interesse na adoção de tal medida, no momento, mantêm-se as normas pertinentes ao peticionamento em papel.

57. A Instrução Normativa objeto de revogação já possuía uma redação falha. Esse fato não justifica a manutenção de alguns equívocos na norma revogadora.

58. Os arts. 36, 37 e 38 da minuta não emitem nenhum comando normativo, apenas repetem o contido em resoluções do INPI. Sugere-se uma reflexão por parte do órgão consulente sobre a pertinência desses dispositivos que não exercem nenhuma função normativa, posto que já há normas administrativas com igual teor e aplicáveis ao registro de desenho industrial.

III. CONCLUSÃO

59. Ante o exposto, resta examinado o objeto da consulta. Algumas alterações são indispensáveis antes da submissão da presente minuta à aprovação da Presidência.

60. A Procuradoria aguarda o retorno dos autos contendo uma nova versão da minuta, observando que o encaminhamento direto dos autos à Presidência, sem novo exame da Procuradoria, representa uma inobservância ao art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2013 e das atribuições regimentais deste órgão jurídico.

61. As seguintes assertivas sintetizam as questões principais trazidas pelo órgão consulente:

- I. Não cabe notificar o depositante para tomar ciência do parecer, como etapa prévia ao indeferimento do pedido, porquanto o art. 106, §4º, da Lei 9.279/96 determina o imediato indeferimento;

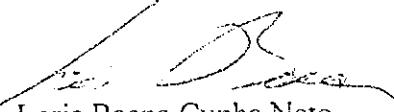


II. O relatório descritivo e as reivindicações do desenho industrial, quando apresentam considerações técnicas ou funcionais, são passíveis de exclusão de ofício no certificado de registro.

62. Entre as sugestões apresentadas pela Procuradoria, vale destacar as seguintes:

- I. Reformulação dos aspectos formais da minuta, notadamente dos itens mencionados no tópico II.2 da presente manifestação;
- II. Inserção de uma norma com o seguinte conteúdo: não serão admitidos relatórios descritivos e reivindicações que compreendam considerações técnicas ou funcionais. Serão indeferidos os recursos interpostos com a finalidade de manutenção dos relatórios descritivos e das reivindicações contendo funcionalidades;
- III. Exclusão *de ofício* de termos qualitativos e irrelevantes, entre outros, do título do registro, independentemente de qualquer notificação ao depositante;
- IV. Revisão da norma que desconstitui o sigilo legal de autoria do desenho industrial, na hipótese do órgão consulente não identificar o fundamento de tal procedimento.

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2015.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal