



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

Parecer Nº 0039-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.049486-2015-60

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

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

- I. O objeto registrável como desenho industrial pode conter uma funcionalidade, mas não pode ser por ela caracterizado.
- II. O escopo de proteção do desenho industrial não compreende as funcionalidades do objeto, restringindo-se ao aspecto visual do mesmo.
- III. Não existe prejuízo ao titular do registro quando recebe um certificado desprovido de relatório descritivo e de reivindicações.
- IV. A representação oferecida pelas figuras é o suficiente para definir o escopo de proteção do registro de desenho industrial.

Senhores Membros do CPDI,

I. RELATÓRIO

1. Trata-se da segunda minuta de instrução normativa sobre registro de desenho industrial, elaborada em atendimento às diretrizes da Presidência, atinentes à redução do tempo médio de concessão dos pedidos. A minuta anterior foi examinada pela Procuradoria, mediante o Parecer nº 0030-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (fls. 19/30). A minuta ora em análise encontra-se às fls. 48/61.

2. O aludido parecer concluiu pela dispensa de notificação do depositante para tomar ciência de parecer, como etapa prévia ao indeferimento do pedido. O imediato indeferimento, sem prévia notificação, tem respaldo no art. 106, §4º, da Lei 9.279/96. O procedimento objeto de revisão decorre da proximidade histórica e conceitual dos institutos de desenho industrial e patente.



3. Nos últimos anos, particularmente, em razão da Lei 9.279/96, o desenho industrial adquiriu feições próprias, que o distanciaram do direito patentário. Tanto isso é verdade que o registro de desenho industrial, antes localizado no âmbito de atribuições da Diretoria de Patentes, cabe hoje à Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros.

4. O Parecer nº 0030-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 entendeu pela exclusão de ofício do relatório descritivo e das reivindicações, no certificado de registro. A exclusão justifica-se quando o relatório descritivo e as reivindicações determinarem essencialmente a forma do objeto mediante considerações técnicas ou funcionais. A proposta normativa possui respaldo na segunda parte do art. 100, II, da Lei 9.279/96.

5. Por ocasião do exame da minuta de instrução normativa, a Procuradoria efetuou algumas recomendações. A presente manifestação tem por finalidade verificar a adoção dessas recomendações, particularmente daquelas abaixo especificadas:

- (i) Inadmissibilidade de relatórios descritivos e reivindicações quando determinarem essencialmente a forma do objeto por meio de considerações técnicas ou funcionais;
- (ii) Inadmissibilidade de 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) Desconstituição do sigilo legal;
- (v) Aspectos formais.

6. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 INADMISSIBILIDADE DE RELATÓRIOS DESCRITIVOS E REIVINDICAÇÕES CONTENDO CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS OU FUNCIONAIS

7. O órgão consultante propôs a exclusão do relatório descritivo e das reivindicações do certificado de registro, quando aqueles determinarem essencialmente a forma do objeto mediante considerações técnicas ou funcionais. Nesse diapasão, formulou-se o art. 26 da minuta.

8. O Parecer nº 0030-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 não identificou óbice à proposta em comento. A redação do art. 26, examinada anteriormente, foi alterada. Transcreve-se a redação do dispositivo sobre a inadmissibilidade de relatórios descritivos e de reivindicações contendo considerações técnicas ou funcionais que determinam essencialmente a forma do objeto:



Art. 28. Do certificado de registro não devem constar o relatório descritivo e as reivindicações, quando a forma do objeto requerido for determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, ou quando contrariarem os arts. 16 e 17, parágrafo único, desta instrução normativa.

§ 1º O relatório descritivo e as reivindicações que determinarem essencialmente a forma do objeto requerido mediante considerações técnicas ou funcionais contrariam o art. 100, II, da Lei 9.279/96.

§ 2º O INPI apostilará no certificado de registro ressalva quanto à exclusão dos referidos documentos.

9. A compreensão da proposta de norma depende de uma leitura do art. 100 da Lei 9.279/96, o que motiva breves considerações.

10. O art. 100 da LPI estabelece o que não é registrável como desenho industrial. A primeira vedação refere-se a formas ornamentais que sejam contrárias à moral e aos bons costumes, ou aquilo que é passível de ofender a honra, imagem das pessoas, sentimento de religioso ou similar.¹ Esse dispositivo veda, por exemplo, que se registre um objeto correspondente a um símbolo religioso por meio de uma representação desrespeitosa.

11. O inciso II do art. 100 da Lei 9.279/96 comporta dois tipos de vedação de registro. Não é passível de registro como desenho industrial o objeto que tenha uma forma comum ou vulgar. A segunda parte do dispositivo em comento traz a vedação de registro de objetos que sejam determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Lei 9.279/96, art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

12. Com a vedação disposta na segunda parte do art. 100, II, da Lei 9.279/96, evita-se o registro de desenho industrial que possua funcionalidades. O desenho industrial não se presta a proteger as funcionalidades de um objeto, mas sim a forma ornamental do mesmo.

13. Quando se concede equivocadamente o registro de um desenho industrial caracterizado por considerações técnicas ou funcionais, ocorre a extrapolação do instituto, cuja definição encontra-se no art. 95 da Lei 9.279/96.

Lei 9.279/96, 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.

¹ Lei 9.279/96, art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;



14. A definição legal de desenho industrial estabelece a função precípua do instituto, a saber, ornamentação.

“O artigo de Lei acima define, claramente, que um desenho industrial bidimensional, ou gráfico, é composto por um conjunto ornamental de linhas e cores que deverá ser aplicado a um produto. Assim sendo, este conjunto de linhas e cores deverá ter o objetivo de ornamentar, e não deverá ser um conjunto de linhas e cores de caráter essencialmente funcional.”²

15. Pela definição legal de desenho industrial, percebe-se que o escopo protetivo do registro restringe-se à forma ornamental do objeto, ou ao conjunto ornamental composto por linhas e cores. O objeto que não tenha funcionalidade, isto é, que seja meramente de valor estético, é passível de registro como desenho industrial, conquanto preencha os demais requisitos da Lei 9.279/96.

16. Dentre esses requisitos, vale observar que o objeto registrável como desenho industrial é passível de reprodução industrial. Vale lembrar que uma obra puramente de caráter artístico não é objeto de registro de desenho industrial.³

17. As considerações acima são pertinentes para esclarecer que o objeto registrável como desenho industrial pode conter funcionalidades, mas não pode ser por elas caracterizado. Nessa linha de raciocínio, afirma-se que as considerações técnicas ou funcionais não podem caracterizar, individualizar ou determinar a forma do objeto contido no pedido de registro de desenho industrial.

18. O escopo protetivo do registro de desenho industrial não compreende as considerações técnicas ou funcionais, mas sim a forma ornamental do objeto. A definição de desenho industrial, oferecida pelo art. 95 da Lei 9.279/96, esclarece o escopo de proteção do instituto.

19. Sobre a diferença do escopo de proteção das patentes e dos desenhos industriais, Suzana Maria Serrão Guimarães assim se pronuncia:

“Enquanto o escopo da proteção das patentes está delimitado pelo relatório descritivo [...] e pelas reivindicações, o escopo de proteção do desenho industrial é o aspecto visual do objeto, representado através de figuras.”⁴

² GUIMARÃES, Susana Maria Serrão. *Proteção Legal do Desenho Industrial: entendimentos, conflitos e implicações dos requisitos de novidade e de originalidade*. Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, p. 69.

³ Lei 9.279/96, art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

⁴ GUIMARÃES, Susana Maria Serrão, 2011, p. 105.



20. Prestando atenção na transcrição *supra*, percebe-se que não existe prejuízo algum ao titular do registro possuir um certificado desprovido de relatório descritivo e de reivindicações. A representação oferecida pelas figuras é o suficiente para definir o escopo de proteção do desenho industrial.

21. Di Blasi reconhece as figuras contidas no certificado de registro como as que definem o escopo de proteção do desenho industrial: “No Brasil, o escopo de proteção está relacionado aos desenhos definidos no respectivo registro de desenho industrial, conforme o artigo 109.”⁵

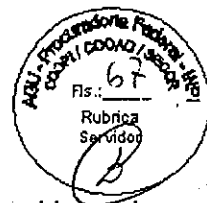
22. Pela leitura do art. 100, II, da Lei 9.279/96, não resta dúvida quanto à vedação de registro de objeto cuja forma é determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. As considerações técnicas ou funcionais são inseridas no relatório descritivo e nas reivindicações. Nesse contexto, compreende-se o art. 28 da minuta em apreço.

23. O desenho industrial não se confunde com patente de modelo de utilidade. Não raras vezes, o depositante encontra-se ciente que não obterá a concessão de uma patente de modelo de utilidade, por exemplo, em decorrência do não-preenchimento do requisito de novidade. Nesses casos, o depositante pede o registro de desenho industrial caracterizando-o mediante considerações técnicas ou funcionais. Conforme afirma Frederico Carlos da Cunha, essa é uma estratégia equivocada, porquanto o campo de proteção do registro de desenho industrial não abrange as funcionalidades.

“A nova lei é taxativa no sentido de introduzir o aspecto da forma plástica ornamental no seu conceito de Desenho Industrial e negar o privilégio para objetos com características essencialmente técnicas ou funcionais, justamente porque existe uma modalidade de patente que contempla a proteção para tais objetos, que é a patente de Modelo de Utilidade. Caso não existisse esta modalidade de patente, muitos objetos de design não poderiam ser protegidos. Mas, já que ela existe, não há necessidade de se dar proteção através do registro para objetos que poderiam ser reivindicados num pedido de patente de Modelo de Utilidade.

Outros casos não passaram de uma tentativa de forçar a proteção como DI, já que o depositante ou seu representante, em função do resultado das buscas por eles efetuadas, sabiam que não teriam chances de obter proteção como Modelo de Utilidade. Os casos de objetos cujas formas são determinadas por características técnicas ou funcionais, por exemplo, consistindo de disposições construtivas ou aperfeiçoamentos que não podem ser protegidos como Modelo de Utilidade e são reivindicados como Desenho Industrial. Tais objetos, de acordo com a nova Lei, nem sempre são registráveis.

⁵ DI BLASI, Gabriel. *Questões Atuais na Proteção dos Desenhos Industriais*. In: *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 93, Rio de Janeiro, mar./abr. 2008, p. 3-10, p. 8.



Hoje, já que a nova Lei não prevê mais patente pra os objetos de Desenho Industrial, mas somente um registro automático, foi criada uma expectativa de que esta modalidade de privilégio seria muito mais fácil de ser obtida. Assim, quando se tem o conhecimento de que não se pode obter proteção como MU e que num pedido de registro de DI poderiam estar estrategicamente colocados aspectos que seriam mais compatíveis com esta natureza funcional ou técnica, sobretudo na tentativa de se obter algum tipo de privilégio, o registro de DI seria a opção derradeira. 'Melhor um registro de DI do que nada'. Já que no contexto desse privilégio poderiam estar contidas certas características pretendidas através de descrição, de modo que em qualquer litígio essas descrições teriam importância estratégica. Mas esta é uma alternativa errônea, até porque, como já foi dito, o que vai efetivamente definir e caracterizar o campo de proteção do objeto de um pedido de DI é o que foi ilustrado nos desenhos, e a exigência para a supressão de trechos descritivos de características técnicas e funcionais no relatório se constitui num critério adotado no exame formal. Além disso, qualquer desenho que revele ou indique características essencialmente técnicas ou funcionais, tais como mecanismos ou disposições internas, será suprimido do pedido, permanecendo apenas as figuras que revelem a configuração externa do objeto, para caracterizar somente a sua forma plástica.⁶

24. O INPI tem formulado exigências para o depositante retirar do relatório descritivo e das reivindicações, as considerações técnicas ou funcionais que determinem essencialmente a forma do objeto. A finalidade dessas exigências é promover uma melhor conformidade do pedido com o art. 100, II, da Lei 9.279/96. A formulação dessas exigências não é vedada pela lei.

25. Ocorre, no entanto, que a formulação de exigências é entendida como um dos fatores de aumento do tempo médio de concessão do pedido. De acordo com a justificativa da área técnica, a eliminação desse tipo de exigência, aumentará o número de concessões, o que vai ao encontro de uma demanda formulada pela sociedade.

26. Nesse diapasão, o art. 28 da minuta de instrução normativa atribui ao examinador a prerrogativa de excluir de ofício o relatório descritivo e as reivindicações do certificado de registro. Essa exclusão ocorrerá nos seguintes casos:

- (i) quando o relatório descritivo e as reivindicações trouxerem considerações técnicas ou funcionais que determinem essencialmente a forma do objeto;
- (ii) quando o relatório técnico e as reivindicações não observarem os arts. 16 e 17, parágrafo único, da instrução normativa *sub examine*.

27. O §1º do art. 28 da minuta expressa o seguinte raciocínio: relatórios descritivos e reivindicações contendo considerações técnicas ou funcionais contrariam o art. 100, II, da Lei 9.279/96, quando determinarem essencialmente a forma do objeto. A finalidade do art. 28, §1º, da minuta é apenas esclarecer o fundamento legal do INPI para não admitir relatórios descritivos e reivindicações com um conteúdo divergente do comando normativo previsto no art. 100, II, da LPI.

⁶ CUNHA, Frederico Carlos da. *A proteção legal do design*. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003, p. 72-75.



28. Não há óbice para que haja considerações técnicas ou funcionais no relatório descritivo ou reivindicações, desde que elas não determinem essencialmente o objeto do registro.

29. Se o efeito técnico é o que caracteriza o objeto, mostra-se mais adequado buscar protegê-lo como patente, e não como desenho industrial.

“A outra excludente do inciso II do artigo ora em discussão visa a impedir que se registre, como design, a forma cuja função técnica ou funcional é fator determinante para sua configuração. É bom lembrar que nos casos em que o foco é o efeito técnico alcançado, recomenda-se avaliar a possibilidade de proteção via patente de invenção ou modelo de utilidade.”⁷

“[...] tendo em vista que os desenhos industriais visam à produção de um efeito visual ou estético, não será registrável nessa natureza a forma ditada exclusiva ou predominantemente pelo efeito técnico visado. Nesses casos, deverá ser avaliada a possibilidade de proteção via patente de invenção ou modelo de utilidade.”⁸

30. O registro do desenho industrial protege o objeto independentemente de sua funcionalidade.

“[...] podemos dizer que uma nova forma de um objeto, ou de parte do objeto, que esteja ligada à melhor funcionalidade do mesmo, é passível de proteção por modelo de utilidade, enquanto que o registro de desenho industrial protege a forma do objeto independente da melhor funcionalidade do mesmo.”⁹

31. Em acórdão relatado pela Desembargadora Federal Liliane Roriz, chegou-se a conclusão que o objeto incidia na vedação contida no art. 100, II, da Lei 9.279/96, posto que o relatório descritivo do desenho industrial descrevia somente aspectos funcionais e técnicos. Isso demonstra que o objeto não é passível de registro como desenho industrial, mas sim como patente. Com essa compreensão, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença, que anulou o registro de desenho industrial, posto que o mesmo prescindia de função ornamental.

“2. Os desenhos industriais se reduzem a objetos de caráter meramente ornamental, restringindo-se a proteção à nova forma conferida ao produto, sem qualquer consideração de utilidade.

⁷ LABRUNIE, Jacques; COLOMBO, Manuela Correia Botelho. Proteção e Importância dos Desenhos Industriais. In: *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, n. 102, Rio de Janeiro, set./out. 2009, p. 54-67, p. 60.

⁸ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 205.

⁹ GUIMARÃES, Susana Maria Serrão, 2011 p. 80.



3. O relatório descritivo do desenho em questão limita-se a descrever um acessório para veículos - no caso uma configuração aplicada em suporte para trava elétrica -, destacando que seu aspecto geral apresenta grande praticidade, resistência, durabilidade, economia, versatilidade, diferindo das demais formas e modelos comuns conhecidos pelo estado da técnica. Pela simples leitura dessa adjetivação, pode-se observar que nada é destacado a respeito de uma nova forma ornamental, mas sim de uma nova forma útil, que torna o objeto mais prático, resistente, durável, econômico e versátil. Sua proteção, por conseguinte, melhor se encaixaria como patente de modelo de utilidade, que protege justamente a nova forma útil para um objeto de ordem prática.

4. É exatamente este o aspecto que diferencia o modelo de utilidade do desenho industrial, a finalidade da nova forma aplicada ao objeto: caso objetive maior utilidade, será patenteada como Modelo de Utilidade; caso pretenda apenas ornamentá-la de uma maneira original, será registrada como Desenho Industrial. Destaque-se que a própria anterioridade impeditiva apontada é um modelo de utilidade, o que serve também para indicar que o registro pretendido não consiste, na prática, em uma nova forma ornamental, isto é, um desenho industrial, nada havendo em sua descrição que indique um ornamento.”¹⁰

32. O relatório técnico e as reivindicações quando não observarem os arts. 16 e 17, parágrafo único, da instrução normativa, também serão excluídos de ofício do certificado de registro, conforme preceitua o art. 28 da minuta.

33. O art. 16 da minuta especifica os elementos que descaracterizam um relatório descritivo de desenho industrial, por exemplo, dimensão, vantagens relacionadas ao uso, especificações técnicas ou funcionais.

34. O art. 17 da minuta prevê a formatação das reivindicações. De acordo com o parágrafo único do art. 17 da minuta, o documento, em desconformidade com o dispositivo, não será admitido como reivindicações.

35. Em síntese, o art. 28 da minuta disciplina o conteúdo normativo do art. 100, II, da Lei 9.279/96.

II.2 INADMISSIBILIDADE DE RECURSOS

36. A partir do momento no qual os certificados deixem de conter os relatórios descritivos e das reivindicações contendo considerações técnicas ou funcionais que determinem essencialmente a forma do objeto, haverá recursos impugnando a exclusão de ofício de tais documentos. Se a medida em análise tem por finalidade diminuir o número de processos administrativos no órgão recursal, não se mostra razoável criar um mecanismo que sobrecarregue ainda mais a segunda instância da autarquia.



37. A Procuradoria sugeriu uma norma que esclarecesse a impossibilidade de recursos contra a concessão de registro, no qual o certificado excluísse o relatório descritivo e as reivindicações. O despacho de fls. 32 esclarece que a Administração opta por não incluir tal previsão na instrução normativa.

38. Nesse particular, vale lembrar que não existe previsão legal de recurso em face de concessão de registro. O raciocínio de que a concessão de registro com relatório descritivo e reivindicações excluídas de ofício, equivale a um indeferimento parcial, e por isso, caberia recurso, há de ser rechaçada pela Administração.

39. A concessão do registro cujo certificado é desprovido do relatório descritivo e das reivindicações, não constitui um atendimento parcial do pleito do depositante. Trata-se, no caso, de um atendimento integral do pleito do administrado, razão pela qual não há de falar de recurso.

40. Quando a Administração exclui o relatório descritivo e as reivindicações do certificado de registro, não há um cerceamento do direito do depositante. Não há como entender a concessão do registro, nessas condições, como um indeferimento parcial passível de recurso.

41. A impugnação em face da concessão do registro, que expede um certificado desprovido de relatório descritivo e das reivindicações, é passível de ter como resposta administrativa o despacho de não-conhecimento da petição, com fulcro na ausência de fundamento legal.

II.3 TÍTULO

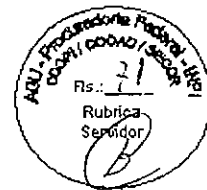
42. A Procuradoria sugeriu a exclusão de ofício de termos qualitativos e irrelevantes, entre outros, do título do registro. Atualmente, formula-se uma exigência para que o depositante altere o seu título. Essa exigência possui um custo administrativo grande, posto que atrasa a conclusão do processo.

43. Há situações, no entanto, que não há como efetuar a adequação do título tamanho o equívoco na redação do mesmo. Quando o título estiver redigido com impropriedades que o comprometam como um todo, cabe o indeferimento do pedido.

44. A norma redigida pelo órgão consulente encontra-se na minuta nos seguintes termos:

Art. 22. Os títulos dos desenhos poderão ser adequados de ofício pelo examinador sempre que contiverem palavras ou expressões que sirvam

¹⁰ Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Relatora Desembargadora Federal Liliene Roriz, processo nº 2007.51.01.808350-3, data de decisão: 18.12.2012, data de disponibilização: 11.01.2013.



exclusivamente para qualificar o objeto ou que denotem aspectos técnicos ou funcionais.

Parágrafo único: A impossibilidade de adequação de ofício do título ensejará o indeferimento do pedido de registro.

45. Existe um fato relevante para se entender a norma acima. Muitas vezes, o depositante apresenta títulos de desenho industrial com expressões equivocadas, sem que haja qualquer demonstração de má-fé, ou propósito de transmitir uma idéia equivocada do seu pedido. Quando a Administração passar a efetuar a adequação de ofício, ela tornará o processo administrativo mais ágil, eliminando, inclusive, uma etapa que possui um custo pecuniário ao depositante.

46. A idéia por detrás do procedimento em estudo é diminuir o tempo médio de concessão do pedido, o que implica necessariamente eliminar etapas procedimentais não determinadas na lei.

47. A Procuradoria mostra-se de acordo com a redação proposta para exclusão de ofício de algumas expressões que comprometam o título do pedido.

II.4 DESCONSTITUIÇÃO DO SIGILO LEGAL

48. A Procuradoria sugeriu a revisão do art. 2º, §4º, da minuta que desconstitui o sigilo legal de autoria do desenho industrial, na hipótese do órgão consulente não identificar o fundamento de tal procedimento.

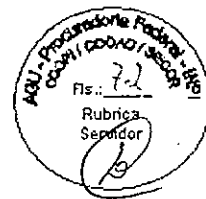
49. A norma mencionada foi excluída da minuta, o que atende a recomendação formulada pela Procuradoria, posto que a Lei 9.279/96 não prevê hipótese de um terceiro desconstituir o sigilo de autoria do desenho industrial, mediante um mero requerimento.

II.5 ASPECTOS FORMAIS

50. O preâmbulo da minuta foi corrigido e encontra-se em conformidade com o que dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº 95, de 1998.

51. O art. 1º da minuta definiu o âmbito de aplicação da minuta, em conformidade com o art. 7º da referida lei complementar. A minuta em análise compreende as normas de todo o processo administrativo relativo ao registro de desenho industrial, desde a apresentação do pedido até a expedição do certificado de registro. Com essa compreensão, mostra-se adequada redação do art. 1º da minuta, que não se refere a um aspecto específico do registro.

52. A formatação e outros aspectos formais da minuta foram aperfeiçoados.



53. Alguns dispositivos da minuta simplesmente repetem o disposto na Lei 9.279/96, sem efetuar qualquer acréscimo. Por exemplo, o art. 2º da minuta repete o conteúdo do art. 94 da LPI. As normas da minuta com essas características decorrem do disposto na Instrução Normativa nº 13/2013.

54. O Parecer nº 0030-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 chamou a atenção para essa característica da instrução normativa (normas que repetem o conteúdo da lei sem nenhum acréscimo). Essas normas não obstam a publicação imediata da instrução normativa.

55. Existe urgência da Administração na publicação da minuta, posto que ela diminuirá o tempo de concessão de pedidos de registro, o que justifica a entrada em vigência com a maior brevidade possível. De todo modo, a Procuradoria sugere uma revisão do ato normativo, no futuro, para eliminar dispositivos carentes de força normativa, ou melhor, que simplesmente repetem o comando da Lei 9.279/96.

III. CONCLUSÃO

56. Quanto às questões de conveniência e oportunidade envolvendo a adoção da presente minuta, a Procuradoria deixa de se pronunciar em razão do Enunciado nº 07 de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União.¹¹

57. A minuta de instrução normativa atende aos critérios de legalidade de um ato administrativo normativo, adequando-se à técnica de redação prescrita pela Lei Complementar nº 95, de 1998, e pelo Decreto nº 4.176, de 2002.

58. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria sobre o tema:

- I. O objeto registrável como desenho industrial pode conter uma funcionalidade, mas não pode ser por ela caracterizado;
- II. O escopo de proteção do desenho industrial não compreende as funcionalidades do objeto, restringindo-se ao aspecto visual do mesmo;
- III. Não existe prejuízo ao titular do registro quando recebe um certificado desprovido de relatório descritivo e de reivindicações;
- IV. A representação oferecida pelas figuras é o suficiente para definir o escopo de proteção do registro de desenho industrial.

59. Por conseguinte, não se identifica óbice jurídico à assinatura do ato normativo pelo Presidente.

¹¹ Enunciado nº 07 de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União: “O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade.”

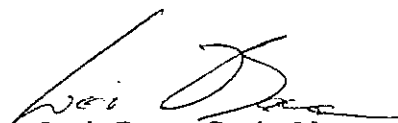


60. Mostra-se pertinente a inserção desta manifestação no sistema SAPIENS, considerando a provável judicialização do ato normativo, cabendo a SECOR adotar tal providência. Este parecer traz os fundamentos jurídicos a serem adotados na defesa da autarquia na hipótese de impugnação da instrução normativa perante o Poder Judiciário.

61. Antes da devolução dos autos à CGREC, cabe à SECOR encaminhar fotocópia digitalizada do parecer à DICIG, DIRPA e DIRMA. As propostas aqui analisadas pertencem a um conjunto de medidas de simplificação de procedimentos para promover a redução do *backlog*, razão pela qual mostra-se pertinente a ciência do parecer aos órgãos *supra* identificados.

62. Considerando o disposto na Portaria nº 441, de 13 de outubro de 2015, do Senhor Advogado-Geral da União, publicada no Diário Oficial da União – Seção 1, nº 196, de 14 de outubro de 2015, a presente manifestação assume caráter de manifestação jurídica formal da Procuradoria Federal Especializada do INPI, independentemente de submissão ao superior hierárquico do subscritor.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2015.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal