



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 0040-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.065158-2015-19

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. Norma de caráter temporário visando à eliminação do estoque de processos administrativos em atraso. Exclusão da etapa de análise dos relatórios descritivos e das reivindicações.

I. O registro de desenho industrial não se presta a proteger soluções técnicas.

II. O exame formal preliminar do pedido de registro de desenho industrial prescinde da análise do relatório descritivo e das reivindicações.

Senhores Membros do CPDI,

I. RELATÓRIO

1. A Presidência insta as diretorias finalísticas da autarquia a buscar soluções para reduzir o estoque de processos administrativos pendentes de conclusão. Essas três áreas possuem estoques crescentes de processos administrativos. As causas desses estoques de processos são diferentes, as conseqüências também.

2. O *backlog* de registro de desenho industrial possui uma particularidade, que o diferencia daquele existente nas áreas de marcas e patentes. Existe uma previsão factível de ser cumprida, e de curto prazo, no que se refere à redução do estoque de processos pendentes de registro de desenho industrial, conquanto adotadas algumas medidas.

3. Algumas dessas medidas foram examinadas pela Procuradoria por meio de duas manifestações: a) Parecer nº 0030-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0; b) Parecer nº 0039-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.



4. Os dois pareceres abordaram a problemática dos relatórios descritivos e das reivindicações contendo considerações técnicas ou funcionais que determinam essencialmente a forma do objeto. A Procuradoria manifestou-se de acordo com a proposta normativa de excluir os relatórios descritivos e as reivindicações do certificado de registro, quando os mesmos trouxessem funcionalidades em divergência com o art. 100, II, da Lei 9.279/96.

5. A minuta de instrução normativa contida nos autos em epígrafe possui vigência temporária de dois anos e tem por finalidade eliminar a análise dos relatórios descritivos e das reivindicações, como etapa prévia à concessão do registro. Ainda que os relatórios descritivos e as reivindicações não compreendam qualquer aspecto técnico ou funcional, eles deixam de ser analisados antes da concessão do registro de desenho industrial, de acordo com a presente proposta normativa.

6. Dois anos é o prazo previsto para eliminação do estoque de processos pendentes de registro de desenho industrial, uma vez aprovada a proposta *sub examine*. Encontra-se justificada a proposta de instrução normativa.

7. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA

8. O primeiro artigo de um ato normativo tem a função de explicitar o objeto do ato normativo,¹ o que foi feito no art. 1º da minuta, *in verbis*:

Minuta de instrução normativa, art. 1º Estabelecer normas de procedimentos para análise do relatório descritivo e das reivindicações, eventualmente apresentados nos depósitos dos pedidos de registros de desenho industrial, objetivando a eliminação do atraso existente na concessão dos registros.

9. O art. 1º da minuta utiliza o advérbio “eventualmente”, porquanto o relatório descritivo e as reivindicações são documentos de apresentação opcional, conforme o art. 101, II e III, da Lei 9.279/96.

Lei 9.279/96, art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

[...]

II – relatório descritivo, se for o caso;

III – reivindicações, se for o caso;

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:



10. O art. 2º da minuta prevê que o relatório descritivo e as reivindicações não serão analisados na fase de exame formal do pedido de registro de desenho industrial.

Minuta de instrução normativa, art. 2º O relatório descritivo e as reivindicações, de que tratam o art. 101, incisos II e III, da LPI, não serão objeto de análise durante a fase do exame do pedido de registro de desenho industrial.

11. O relatório descritivo e as reivindicações são documentos de apresentação opcional. Uma vez apresentados esses documentos, eles são de análise obrigatória na fase anterior à concessão do registro? Não, pelos motivos abaixo expostos.

12. O pedido de registro de desenho industrial possui uma particularidade que o diferencia dos demais institutos de propriedade industrial previstos na Lei 9.279/96. Não existe exame substantivo antes da concessão do registro de desenho industrial, mas tão-somente o exame formal preliminar da documentação, consoante o art. 102 da Lei 9.279/96.

Lei 9.279/96, art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito e a da sua apresentação.

13. O que significa “exame formal preliminar”, nos termos do art. 102 da Lei 9.279/96? A expressão “exame formal preliminar” corresponde à análise simplificada da documentação contida no pedido, desprovida de uma abordagem sobre os requisitos substantivos do desenho industrial (novidade e originalidade).

14. O exame formal preliminar do pedido de registro de desenho industrial não compreende necessariamente a análise do relatório descritivo e das reivindicações. A análise do relatório descritivo e das reivindicações, em determinados pedidos, exige uma abordagem não simplificada, o que contraria a *ratio* do art. 106 da Lei 9.279/96.

15. Da leitura do art. 106 da Lei 9.279/96, não resta outra exegese senão a concessão automática do pedido de registro.

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.

16. O art. 106 da Lei 9.279/96 prevê uma tramitação simples e célere do pedido de registro de desenho industrial. Não se prevê um exame detalhado do pedido, mas tão somente



uma verificação do disposto no arts. 100, 101 e 104. Nesse sentido, estabelece-se a publicação automática do pedido, uma vez efetuada a observância dos arts. 100, 101 e 104.

17. Se a análise do relatório descritivo e das reivindicações, tal como realizada hoje, impede a publicação automática e simultânea da concessão do registro, cabe ao INPI disciplinar internamente o procedimento para promover integral e imediata observância ao art. 106 da Lei 9.279/96. É nesse contexto que o órgão consulente apresenta o art. 2º da minuta em apreço.

18. No prazo de vigência da instrução normativa em estudo, a primeira instância não analisará o relatório descrito e as reivindicações. Tal procedimento justifica-se, pois o INPI possui a prerrogativa de disciplinar o exame formal preliminar do registro de desenho industrial.

19. A minuta de instrução normativa retira do exame formal preliminar a análise do relatório descritivo e das reivindicações, pelo prazo de dois anos. Observa-se que a lei não insere a análise desses documentos no exame formal preliminar, mas sim a *praxis* da autarquia, que é objeto de proposta de alteração, no momento, mediante um ato normativo.

20. O art. 106 da Lei 9.279/96 determina que o INPI observe os arts. 100, 101 e 104 antes da concessão do registro. Isso significa que o relatório descritivo e as reivindicações são documentos de análise obrigatória na etapa prévia à concessão do registro? Não necessariamente. Pelas figuras, é possível verificar se a forma do objeto respeita o art. 100 da Lei 9.279/96.

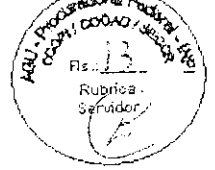
21. Uma análise mais acurada do art. 100, II, da Lei 9.279/96 demanda um exame do relatório descritivo e das reivindicações. No entanto, a *mens legis* do art. 106 da Lei 9.279/96 não estabelece uma análise acurada do art. 100, II, da Lei 9.279/96, na fase de exame formal preliminar.

22. O art. 106 da Lei 9.279/96 determina a concessão automática do pedido de registro. Esse comando normativo torna prescindível a análise detalhada do relatório descritivo e das reivindicações, em sede de exame formal preliminar.

23. A proposta normativa não tem o propósito de eliminar a análise do relatório descritivo e das reivindicações, mas tão-somente transferi-la para a segunda instância, se houver impugnação nesse sentido, conforme o §1º do art. 2º da minuta.

Minuta de instrução normativa, art. 2º, §1º O relatório descritivo e as reivindicações, se apresentadas no ato do depósito do pedido, serão analisados no curso do exame de recursos por parte da segunda instância administrativa do INPI, caso necessário.

24. É perfeitamente possível a instauração de um recurso em face do indeferimento do pedido de registro de desenho industrial, no qual seja prescindível a análise do relatório



descritivo e das reivindicações. Isso ocorre, por exemplo, em um recurso no qual a matéria suscitada restrinja-se ao requisito de novidade.

25. Por isso, o art. 2º, §1º, da minuta utiliza a expressão “caso necessário”, o que significa que não haverá obrigatoriamente a análise do relatório descritivo e das reivindicações, no âmbito da segunda instância administrativa do INPI, mas tão somente quando a matéria objeto da impugnação envolver o conteúdo do relatório descritivo e das reivindicações.

26. Cabe tecer um breve comentário sobre o art. 28 da minuta de instrução normativa contida nos autos nº 52400.049486/2015-60. A minuta ainda não foi submetida à Presidência, mas a numeração do ato normativo já foi reservada. Trata-se da Instrução Normativa nº 044/2015.

Minuta de instrução normativa contida nos autos nº 52400.049486/2015-60, 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.

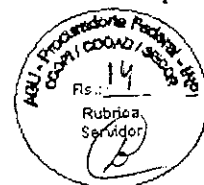
27. O art. 28 da minuta de instrução normativa contida nos autos nº 52400.049486/2015-60 será aplicada na seguinte circunstância: o objeto possui uma forma plástica ornamental passível de registro como desenho industrial, conforme se verifica nas figuras. No entanto, na redação do relatório descritivo e das reivindicações, são inseridas expressões que determinam essencialmente a forma do objeto, por meio de considerações técnicas ou funcionais.

28. O art. 2º, §1º, da minuta ora submetida à Procuradoria, exclui a análise do relatório descritivo e das reivindicações da fase de exame forma preliminar, de forma a promover a concessão automática do registro, em atendimento ao comando normativo do art. 106 da Lei 9.279/96.

29. O art. 28 da futura Instrução Normativa nº 044/2015 exclui o relatório descritivo e as reivindicações do certificado de registro quando a redação daqueles documentos determinarem essencialmente a forma do objeto por intermédio de considerações técnicas ou funcionais. A aplicabilidade do referido art. 28 fica suspensa, com a entrada em vigência da minuta de caráter temporário, tão somente na primeira instância administrativa.

30. A suspensão do art. 28 da futura Instrução Normativa nº 044/2015, no tocante à primeira instância administrativa, é disposta no último dispositivo da minuta *sub examine*.

31. De acordo com o art. 2º, §2º, da presente minuta, o certificado expedido em sede de concessão automática conterà o relatório descritivo e as reivindicações, independentemente de



seu conteúdo. Prevê-se uma nota explicativa no certificado, a qual esclarece que o escopo protetivo do registro não é determinado pelo relatório descritivo e reivindicações.

Minuta de instrução normativa, art. 2º, §2º Constará do certificado de registro ressalva de que os dados contidos nos eventuais relatórios descritivos e reivindicações não exercem efeitos sobre a proteção conferida pelo registro.

32. O titular do registro que quiser usufruir de um escopo protetivo que compreenda aspectos técnicos ou funcionais, terá um certificado esclarecendo a terceiros que o direito concedido pelo INPI não tem tamanha abrangência, nos termos da Lei 9.279/96.

33. Ainda, a nota explicativa em comento tem a finalidade de esclarecer ao titular e a terceiros que o relatório descritivo e as reivindicações, contidos no certificado, não receberam uma aprovação de conteúdo pelo INPI, posto que a concessão não dependeu da análise de tais documentos.

34. O último dispositivo da minuta estabelece a vigência do ato normativo a partir de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial, pelo período de dois anos.²

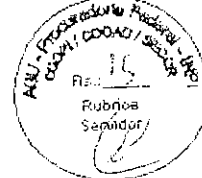
II.2 CONCLUSÃO PRELIMINAR

35. Mostra-se urgente a adoção de soluções para eliminar o estoque de processos administrativos pendentes de registro de desenho industrial para fins de adequá-lo ao que preceitua o art. 106 da Lei 9.279/96 (publicação automática e simultânea concessão do registro). Nesse contexto, o órgão consulente propõe uma medida de caráter temporário para diminuir o estoque de processos administrativos, a saber: a concessão do registro sem prévia análise do relatório descritivo e das reivindicações.

36. A proposta decorre do fato que a análise do relatório descritivo e das reivindicações consomem um tempo considerável do examinador. Ao deixarem de efetuar essa análise, o tempo alocado nessa atividade transfere-se para concessão de um número maior de registros.

37. Inicialmente, cogitou-se a exclusão de todos os relatórios descritivos e reivindicações nos certificados, na vigência da norma de caráter temporário.

² Minuta de instrução normativa, art. 3º Art. 3º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI e terá duração de dois anos, ficando suspensa, neste período, a aplicação do artigo 28 da IN nº 044/2015 pela primeira instância administrativa.



38. Posteriormente, a proposta normativa foi reformulada para que no certificado de registro, conste o relatório descritivo e as reivindicações, com uma nota afirmando que esses dois documentos não foram objeto de análise.

39. Como é cediço, o escopo de proteção do desenho industrial restringe-se à forma ornamental do objeto, e não inclui funcionalidades. Ocorre, no entanto, que determinados usuários inserem funcionalidades no relatório descritivo e nas reivindicações, e com isso, buscam usufruir de um escopo protetivo que é próprio de patente de modelo de utilidade, e não de desenho industrial.

40. Em certa ocasião na qual se discutia a nulidade de um registro de desenho industrial, o titular admitiu perante o Juízo que inseriu o mesmo objeto em três pedidos diferentes (desenho industrial, patente de invenção e patente de modelo de utilidade). O objeto do pedido apresentava características próprias de patente, não de desenho industrial. Transcreve-se trecho do voto da Desembargadora Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, o qual esclarece que o registro de desenho industrial não se presta a proteger soluções técnicas:

“Inicialmente, o apelante relata um problema técnico relacionado com a segurança das válvulas, que pretendeu solucionar, mas, acentua que ‘De seu trabalho e estudos, resultaram modificações internas nas válvulas, com a inserção de novas peças, as quais, por consequência, acarretaram a modificação de seu design ou seja, sua forma física’. Percebe-se, portanto, que a alteração do desenho das válvulas decorreu da adoção de solução técnica, não se podendo afirmar que, a partir daí, houve impacto estético no produto.

Afirma que requereu o registro da ‘solução’ tanto a título de patente de invenção, como de modelo de utilidade e desenho industrial, este como forma de obter um título imediato, porquanto o registro de desenho industrial é automático, sem exame de mérito, do qual dependem sobremaneira o registro de modelo de utilidade e de patente de invenção, com prazo de oito anos ou mais para a obtenção dos respectivos certificados.

É nulo, porém, o registro de desenho industrial apresentado com a única intenção de obter certificado ‘instantâneo’ de propriedade intelectual e escapar dos longos prazos de exame meritório.

O desenho industrial, forma plástica ornamental de um objeto, proporcionandô resultado visual novo e original, em princípio, não se presta à solução de um problema de ordem técnica (cf. art. 95 e 100). O laudo que instrui a inicial admite que a configuração das válvulas decorre de exigências normativas de caráter técnico e não se prestam a conferir efeitos estéticos.

É ressaltado que a Lei de Propriedade Industrial não protege a ‘inovação’ a qualquer título. As hipóteses de tutela são específicas e nem sempre cumuláveis num mesmo produto. Ontologicamente considerada, não há



como se cumular proteções a válvula industrial, por lhe refugir aspecto estético relevante, inerente a proteções que tais.”³

41. Processos nos quais o depositante pretende obter uma patente, mas deposita um pedido de registro de desenho industrial, justificam a atenção conferida pela área técnica aos relatórios descritivos e reivindicações. Essa atenção da área técnica resultou na formulação concomitante de duas instruções normativas.

42. Uma nota no certificado de registro, a qual informa que o relatório descritivo e as reivindicações não foram objeto de exame, não viola a Lei 9.279/96 e encontra-se em conformidade com o disposto com o seu art. 106, que determina a concessão automática do registro.

43. Ainda sobre a redução do estoque de processos pendentes de exame, a Procuradoria registra uma recomendação já apresentada à área técnica.

44. Há um número considerável de pedidos de registro com folhas espalhadas em diferentes caixas localizadas no prédio A Noite, consoante descrição da área técnica sobre as causas do estoque de processo pendentes de conclusão. Organizar esses processos representa um gasto considerável de horas de trabalho. Em razão disso, a Procuradoria recomendou à DICIG que providenciasse a reconstituição dos autos, mediante um chamado aos usuários para que apresentassem novamente os documentos contidos nos processos.

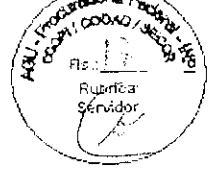
III. CONCLUSÃO

45. Ante o exposto, resta examinado o objeto da consulta. As assertivas abaixo sintetizam a compreensão da Procuradoria sobre a matéria:

- I. O registro de desenho industrial não se presta a proteger soluções técnicas;
- II. O exame formal preliminar do pedido de registro de desenho industrial prescinde da análise do relatório descritivo e das reivindicações;
- III. A minuta de resolução 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;
- IV. Não se identifica óbice jurídico à publicação da instrução normativa.


46. A Procuradoria deixa de se pronunciar sobre as questões de conveniência e oportunidade envolvendo a adoção da presente minuta, em razão do Enunciado nº 07 de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União.⁴

³ Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Relatora Desembargadora Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, processo nº 2005.51.01.522112-6, data de decisão: 26.10.2011, data de disponibilização: 07.11.2011.



47. 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, 19 de novembro de 2015.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal

⁴ 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.”