



**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 0046-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO Nº 52400.191659-2017-11

INTERESSADO: Diretoria de Marcas, Indicações Geográficas e Desenhos Industriais.

ASSUNTO: Desenhos industriais de autopeças. Controvérsia no âmbito do CADE.

I. A Lei nº 9.279, de 1996, não limita o exercício da propriedade do desenho industrial ao mercado primário.

II. O efeito *lock in* não constitui *per se* um abuso de direito quando decorrente do exercício legítimo da criatividade humana, e materializado em um bem protegido pela propriedade industrial.

1. Em continuidade à reunião ocorrida na sede do CADE no dia 11 de outubro, esta Procuradoria presta esclarecimentos complementares atendendo à solicitação *retro*, recebida no dia 1º de novembro de 2017. Foram recebidas seis questões sobre o registro de desenho industrial de autopeças, respondidas no curso da presente manifestação.

2. Trata-se da primeira vez que o INPI se manifesta por escrito perante o CADE a respeito da controvérsia envolvendo os desenhos industriais de autopeças.

3. No âmbito interno da autarquia, a Diretoria de Marcas, Indicações Geográficas e Desenhos Industriais já se manifestou sobre a matéria, por meio de nota técnica datada de 24 de maio de 2017.

4. É o relatório.

## **I. DISTINÇÃO DOS MERCADOS PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO**

“Existe uma discussão acerca de uma possível segmentação do mercado de autopeças entre mercado primário – que corresponderia à comercialização de veículos novos – e mercado secundário – que



corresponderia à produção de vendas de peças destinadas à reposição no mercado automobilístico, em que os competidores seriam não apenas as empresas montadoras, mas também os fabricantes independentes de autopeças (FIAPs). Essa segmentação, de acordo com a opinião do INPI, faz sentido? Se não, por qual motivo?”

5. A Lei nº 9.279, de 1996, não autoriza o INPI a analisar o pedido de registro de desenho industrial à luz da distinção de mercados primário e secundário. Essa é uma diferenciação pertinente no âmbito do direito concorrencial, mas irrelevante ao processo de concessão do registro de desenho industrial.

6. A Lei nº 9.279, de 1996, não limita o exercício da propriedade do desenho industrial ao mercado primário. Quando o cidadão detém o registro de desenho industrial, ele passa a ter a prerrogativa de afastar o uso de terceiros não autorizados nos mercados primário e secundário.

7. A limitação do direito do titular do desenho industrial ao mercado primário não encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 9.279, de 1996, que define o exercício do direito conferido pelo registro de um desenho industrial.

8. O art. 42 encontra-se inserido no título de patentes e é aplicado ao desenho industrial, em razão do que determina o art. 109, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996.

Lei 9.279, de 1996

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

[...]

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;



IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

9. Os incisos I, II e IV do art. 43 da Lei nº 9.279, de 1996, constituem exceções ao direito do titular de desenho industrial. A Lei já prevê situações nas quais o titular do registro não poderá impedir terceiros de reproduzir o bem. A relação contida no art. 43 da Lei é *numerus clausus*. As exceções ao exercício do direito de propriedade do desenho industrial não contemplam a reprodução do bem no mercado secundário.

10. Há quem pleiteie uma limitação do direito de propriedade do desenho industrial ao mercado primário, independentemente da violação concreta ao direito de concorrência. Nessa linha de raciocínio, o terceiro poderia reproduzir o desenho industrial, sem autorização do titular, no mercado secundário, independentemente de indicar no caso concreto uma violação ao direito concorrencial.

11. O raciocínio está pautado em compreensão de que o exercício do direito de propriedade industrial no mercado secundário constitui de plano um ato ilícito. Esse raciocínio não é compartilhado pelo INPI.

12. O ajuizamento de uma demanda judicial para impedir que terceiro sem autorização reproduza um desenho industrial, no mercado secundário, é um exercício legítimo de defesa do direito de propriedade.

13. Para o INPI, é irrelevante a distinção entre mercados primário e secundário quando exerce a sua atividade finalística. A justificativa reside no fato de que a Lei nº 9.279, 1996, não limita o exercício do direito de propriedade a um ou outro mercado.

## II. VIGÊNCIA DOS REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL

“2) Há, no INPI, algum registro de autopeças da FIAT, FORD ou VOLKSWAGEN que já possua *mais* de 25 (vinte e cinco) anos?”

14. Não existe qualquer registro de desenho industrial no INPI com vigência superior a 25 anos. O art. 108 da Lei nº 9.279, de 1996, prevê que o limite máximo de vigência de um desenho industrial é de 25 anos.

Lei nº 9.279, de 1996, art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

15. Respondida a pergunta, cabe avançar no assunto e verificar quantos pedidos possuem vigência superior a vinte anos, isto é, solicitaram a terceira prorrogação.

16. Utilizou-se a ferramenta denominada de *busca web*, adotando como parâmetro de pesquisa os CNPJs das empresas Volkswagen, Fiat e Ford. Nessa busca, não foram consideradas as empresas estrangeiras, como a Volkswagen Aktiengesellschaft.

17. A busca teve por finalidade verificar quantos pedidos foram objeto de, pelo menos, uma prorrogação. Foram identificados 45 registros objeto de pedido de prorrogação. Desse total de 45 registros, apenas um encontra-se com vigência superior a 20 anos, isto é, requereu a última prorrogação (DI 5600764-7, depositado em 01/08/1996).

18. Trata-se de um desenho industrial de calota de carro, tendo como depositante a FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. A vigência desse registro encerra-se em 01.08.2021, quando ele completa 25 anos, não havendo hipótese de uma quarta prorrogação.

19. O anexo 1 da presente manifestação traz os 45 pedidos das três empresas, com pelo menos, um pedido de prorrogação. Pela ferramenta *busca web*, é possível acessar o resumo do processo administrativo.<sup>1</sup> A relação contida no anexo 1 traz o DI 5501048-2, depositado em 07.08.1995. Esse registro já foi extinto, não tendo o titular requerido a última prorrogação. Ou seja, esse pedido não teve vigência superior a 20 anos.

20. No dia 1º de novembro, solicitou-se à Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação uma planilha com os registros das empresas Fiat, Ford e Volkswagen. Essa relação encontra-se no anexo 2. Muitos desses registros não se encontram vigentes, e sequer foram objeto do pedido de terceira prorrogação.

21. No anexo 2, foram considerados os registros de pessoas jurídicas estrangeiras (Volkswagen Aktiengesellschaft), como as nacionais (Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda). Por isso, o anexo 2 é mais completo do que o anterior. A princípio, o anexo 2 é uma relação completa dos registros de desenhos industriais das empresas Fiat, Ford e Volkswagen, considerando os depósitos a partir de início da década de noventa.

22. Considerando o curto prazo de tempo para elaboração da planilha anexa, não foi possível indicar quais registros foram objeto de pedido de 2ª e 3ª prorrogação. A relação contida no anexo 2 oferece os números dos registros. Com esses números, é possível acessar o resumo do processo administrativo pela ferramenta *busca web*, que informa a vigência do registro, e se houve prorrogação.

---

<sup>1</sup> Na primeira página do *site* do INPI, no lado esquerdo, há o link “pedido em etapas”. O item 2 desse link possui o título “Faça a busca”. Esse link oferece uma página no qual se lê “Veja o novo sistema ‘Busca Web’”. Clicando no *busca web*, o usuário tem acesso à base de dados do INPI. Acessando a base de dados de desenho industrial, é possível identificar quais pedidos obtiveram a 2ª ou 3ª prorrogação. Não é necessário possuir cadastro para acessar a base de dados, e tampouco, é necessário utilizar o provedor de um órgão público.

23. De fato, a matéria demanda uma pesquisa mais precisa de dados, sendo que a coleta de dados acima é de natureza preliminar, sem a adoção da metodologia usualmente adotada nesse tipo de assunto. Ainda assim, não parece correto dizer que todos os registros de autopeças obtiveram vigência superior a 20 anos.

24. Na discussão sobre a controvérsia envolvendo autopeças, há quem diga que o prazo máximo de vigência é elevado. Essa visão não é compartilhada pelo INPI, principalmente quando considerados outros setores industriais.

25. O País é um pólo importante da indústria moveleira. Não é à toa que as indústrias brasileiras de móveis figuram entre os maiores depositantes de pedidos de registro de desenho industrial. O *design* de móveis é protegido por desenho industrial. Qualquer proposta de diminuir a vigência do desenho industrial talvez afete negativamente esse setor.

### III. OUTROS MERCADOS NOS QUAIS EXISTE COMÉRCIO DE REPOSIÇÃO

“3) Em quais outros mercados o senhor vê a suposta distinção entre mercados principal e secundário (produto principal e peças de reposição)? Pensamos, por exemplo, em cafeteiras automáticas que possuem um compartimento separado para água. [...]”

26. Por mercado primário, entende-se o comércio de bens novos, e o mercado secundário o que compreende a venda de peças de reposição. Demarcada essa distinção, vê-se que ela é passível de aplicação em *eletrodomésticos*. Os eletrodomésticos são passíveis de proteção como patente ou como desenho industrial. O País dispõe de um mercado de reposição de peças de eletrodomésticos.

27. Veja-se, por exemplo, o registro de desenho industrial de um copo de liquidificador, tendo como titular a Arno S/A. O registro DI 5600712-4, abaixo reproduzido, foi concedido em 04.05.1999. Tal como ocorre com as autopeças, em eletrodomésticos, também se costuma registrar as peças e não apenas a configuração do objeto inteiro.



28. O copo do liquidificador está protegido pelo registro de desenho industrial. Um terceiro não-autorizado pelo titular pode fabricar o copo idêntico e vendê-lo, ainda que seja apenas no mercado de reposição? Não. Se o fizer, o titular poderá promover as medidas para excluí-lo do mercado, tal como prevê o art. 42 c/c art. 109, parágrafo único, da Lei nº 9.279 de 1996.

29. A assertiva acima não impede que um terceiro fabrique um copo de liquidificador e o insira no mercado de reposição, conquanto o seu objeto não reproduza a forma ornamental do registro titularizado pela Arno.

#### IV. EFEITO *LOCK IN*

“Como o INPI enxerga o argumento dos malefícios do “lock in” em mercados desse tipo?”

30. Por efeitos *lock in* no comércio de autopeças, entende-se a falta de opção do consumidor para adquirir as peças de reposição, posto que ele se encontra “preso” à montadora, que detém o registro de desenho industrial.

31. Na discussão envolvendo autopeças, parece prevalecer no Brasil a compreensão que o efeito *lock in* constitui um abuso de direito. Ainda que pese opiniões respeitáveis nesse sentido, o INPI possui visão distinta pelos motivos a seguir expostos.

32. O efeito *lock in* não constitui *per se* um abuso de direito, e é absolutamente normal que isso ocorra quando se fala em propriedade industrial. Por exemplo, o consumidor do veículo x da Ford está obrigado a adquirir as peças de reposição fabricadas pela própria empresa, ou terceiros licenciados. Quem criou esse veículo foi a própria Ford. Ela criou o mercado de suas peças. A falta de opção do consumidor é relativa, pois ele poderia ter optado por adquirir o veículo de outra empresa.

33. Imagina-se a seguinte situação: “A” obtém a patente de um aparelho de diagnóstico de uma determinada doença. A manutenção do aparelho é feita somente por “A”, ou por seus licenciados. Nesse caso, há o efeito *lock in*, posto que a clínica médica consumidora não tem a opção de escolher outras empresas para efetuar a manutenção do aparelho.

34. A estratégia de negócio de “A” já foi formulada, desde o início, para o produzir o efeito *lock in*. Esse efeito *lock in* constitui *per se* um abuso de direito? Não. A clínica médica consumidora pode optar por adquirir outros aparelhos de diagnóstico. “A” não tem como garantir que terceiros efetuarão a manutenção do aparelho com qualidade correspondente a de seus licenciados. Ao criar esse aparelho e conceber o serviço de manutenção, ele o fez à luz do princípio da livre iniciativa.



35. O sistema de inovação estimula o inventor a criar um bem com tamanha inventividade que o mesmo corresponda a um mercado único, isto é, onde existe um único fornecedor. Essa é a criação almejada por muitos, a que cria a necessidade por parte do consumidor e cuja demanda seja atendida somente pelo criador. Nesse caso, o criador terá uma posição dominante no mercado por ele criado, e o consumidor não dispõe de opções. O consumidor precisará recorrer ao criador para obter uma peça de reposição ou mesmo a manutenção do serviço.

36. O efeito *lock in* relaciona-se à fidelização “forçada” a partir da aquisição do primeiro bem. Provavelmente, neste exato momento, há centenas de estudantes de engenharia, entre outros, no Brasil, tendo aulas com aspectos relativos à inovação e negócios ouvindo lições sobre como criar um bem que promova o efeito *lock in*. Se esses estudantes não criarem bens com tamanha capacidade de fidelização do consumidor, os concorrentes estrangeiros o farão.

37. O abuso de direito, nesse caso, configura-se quando alguém produz o efeito *lock in* mediante meios ilícitos, ou com o uso desproporcional do seu poderio econômico. Se o efeito *lock in* foi alcançado mediante o uso legítimo da criatividade humana, não se verifica, a princípio, o abuso de direito.

38. Nessa perspectiva, o efeito *lock in* proporcionado pelo registro de desenho industrial de autopeças não é considerado prejudicial, tratando-se de uma consequência natural do êxito de uma criação humana na seara da propriedade industrial.

39. Reconhece-se que o consumidor pode vir a ser prejudicado, pela falta de opções de escolha. Todavia, o mercado é tão dinâmico que ele talvez se autoregule impedindo abusos. O consumidor que se sentir vítima do abuso decorrente de um preço elevado de peça de reposição deixará de ser fiel à empresa, por ocasião da aquisição do próximo bem no mercado primário.

40. Nos casos em que o mercado não se autorregule de modo suficiente, talvez haja mecanismos para coibir a prática abusiva sem se promover uma restrição do direito de propriedade adquirido com o registro de desenho industrial. O INPI vê com apreensão a pretensão de restringir ao mercado primário o exercício dos direitos advindos do registro.

41. Provavelmente, o efeito *lock in* proporcionado pelo registro de desenho industrial de autopeças não é distinto daquele decorrente de determinadas patentes de invenção ou bens protegidos pelo direito autoral (vide programas de computador).

42. Por exemplo, o consumidor adquire um computador. A partir de então, o consumidor somente pode adquirir programas de computador compatíveis ao sistema operacional de quem lhe vendeu o aparelho. Ou seja, o consumidor não possui livre

escolha para aquisição de programas de computador. Trata-se do efeito *lock in*, verificado nos produtos produzidos pela *Apple*.

43. A princípio, o INPI não identifica o efeito *lock in* como um abuso de direito *per se* quando tal fenômeno decorre da criatividade humana materializada em um bem de propriedade industrial. É possível que o efeito *lock in* promova um abuso de direito, dependendo da análise do caso concreto.

44. O INPI não corrobora a tese de que os desenhos industriais de autopeças constituem abusos de direito, em razão do efeito *lock in* proporcionado por uma parcela dos registros.

## V. EVERGREENING

“4) Como o INPI vê o argumento de que detentores do direito de propriedade industrial poderiam realizar inovações marginais em seus produtos para prorrogar seu período de proteção (*evergreening*)?”

45. Por *evergreening*, entende-se o conjunto de estratégias que os titulares de patentes adotam para estender a vigência de seus direitos. Isso ocorre, inclusive, por meio de depósito de pedidos de patentes incrementais desprovidas de novidade com a finalidade de extensão de direitos. Trata-se de um abuso de direito com efeitos danosos ao sistema de propriedade industrial.

46. O desenho industrial, ao contrário de patente, não promove a proteção de uma inovação tecnológica, mas de um efeito estético aplicado a um objeto. Por isso, o depositante do desenho industrial não promove uma inovação incremental carente de novidade sobre um bem.

47. Por isso, o conceito de *evergreening*, utilizado nas discussões envolvendo patentes, particularmente aquelas relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, não parece apropriado quando se fala de desenho industrial.

48. Quando se associa o *evergreening* ao desenho industrial, na discussão envolvendo autopeças, pretende-se dizer que um registro não é tão diferente do outro. Assim, o registro de diferentes para-choques seria promovido com a finalidade de extensão do direito. Esse raciocínio não é compartilhado pelo INPI.

49. Quando uma montadora busca o registro de desenho industrial do para-choque do veículo x - modelo 2016, que pode ser ligeiramente distinto do modelo 2015, a intenção é atender a preferência estética do consumidor, que demanda produtos com ornamentações diferentes.

50. A empresa não deposita o pedido de registro do para-choque do modelo 2016 porque pretende estender a vigência do bem já registrado no ano anterior.

51. O registro de desenhos industriais de autopeças não se confunde com a prática de *evergreening* adotada por determinadas indústrias farmacêuticas. Quando elas praticam o *evergreening*, há o propósito deliberado de prorrogar a vigência de seu direito, e não atender a uma preferência estética do consumidor.

52. Quando uma joalheria deposita pedidos da coleção 2017, com semelhanças com a coleção de 2016, ela pratica *evergreening*? Não. Os desenhos industriais compreendidos na coleção de 2017 busca atender ao público consumidor de jóias que deseja produtos esteticamente diferentes.

53. Em síntese, o INPI não identifica a prática de *evergreening* por parte dos depositantes dos pedidos de registro de desenho industrial.

## VI. REGISTRO DAS PARTES VERSUS REGISTRO DO TODO

“Existe uma discussão acerca de um possível ganho temporal por parte das montadoras. Alega-se que esse ganho ocorre por meio de duas vias:

(i) Em alguns modelos, registram-se primeiramente as peças individuais e, posteriormente, registra-se o carro todo montado (ganhando-se alguns meses extras de monopólio em razão desta estratégia);

(ii) Em outros modelos, registra-se o modelo completo, com todas as peças já inclusas, e posteriormente, registram-se as peças individualmente.

O INPI tem conhecimento de situações como essa acontecerem no mercado de autopeças? Se sim, isso justificaria uma invalidade dos registros?”

54. As empresas depositam registros das configurações aplicadas ao veículo, isto é, o carro todo montado. Há também o registro das partes do veículo. A planilha contida no anexo 2 contém todos os registros de desenho industrial das três montadoras precitadas, o que permite afirmar que há o registro do carro todo montando, bem como das autopeças.

55. Segue abaixo um dos desenhos do registro de configuração aplicada em veículo, que foi concedido em 11.04.2017, tendo como titular a Ford Global Technologies, LLC (US) (DI BR 30 2015 000177-1 F).



56. A seguir, outro registro titularizado pela Ford Global Technologies, LLC. (US), referente à configuração aplicada em veículo. O registro abaixo (BR 30 2015 002193-4 F) foi concedido em 18.04.2017



57. O registro da configuração aplicada em para-choque inferior dianteiro, reproduzida a seguir, foi concedida em 05.07.2016 (BR 30 2015 002208-6 F). A Ford Global Technologies, LLC. (US), é a titular do registro.

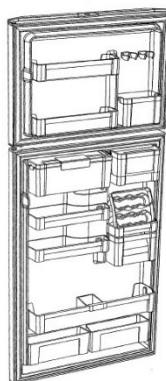


58. Transcreve-se também o desenho da configuração aplicada a um para-choque frontal para um automóvel, cujo registro foi concedido em 09.08.2016, ao titular Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (JP) (BR 30 2015 003074-7 F).



59. Não há nada de estranho em registrar partes de um objeto como desenho industrial. Isso é absolutamente comum em desenho industrial e não constitui uma estratégia para distorcer o comércio. Segue abaixo o desenho do registro DI 6905196-8 F,

da titular Electrolux do Brasil SA (BR), correspondente à configuração aplicada em porta de refrigerador.



60. Segue abaixo outro exemplo de parte de um objeto. O registro DI 7002398-0 F, concedido em 21.06.2010, corresponde à configuração aplicada em cabeceira de porta de refrigerador, tendo como titular a Whirlpool S.A. (BR).



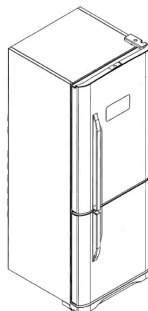
61. A configuração de uma porta de refrigerador, ou mesmo da cabeceira de porta de refrigerador, constitui um aspecto do objeto que atrai o consumidor. Quando a Electrolux registra diferentes portas de refrigerador, a sua finalidade é proteger a criação humana aplicada aos objetos. Trata-se do resultado da criatividade humana com o objetivo legítimo de atrair o consumidor. O mesmo ocorre quando uma montadora deposita o pedido de registro de um para-choque dianteiro.

62. A Electrolux não busca a extensão indevida de seu direito quando deposita o pedido de registro de uma porta de refrigerador. Igualmente não se percebe um propósito de extensão de direito no depósito de um para-choque dianteiro por uma empresa de veículo, ainda que haja também o registro do carro como um todo.

63. A configuração aplicada em veículo protege o bem como um todo, no seu conjunto. Se há a intenção de obter a proteção de uma autopeça, é preciso promover o registro desse bem. Essa é uma das razões porque é necessário promover o registro das autopeças, além do veículo como um todo.

64. O mesmo ocorre quando a Electrolux promove o registro da configuração aplicada ao refrigerador e da cabeceira de porta. Por meio do registro da cabeceira de porta de refrigerador, a empresa protege esse objeto. Quando ela obtém o registro do refrigerador como um todo, ela impede a reprodução integral do bem por terceiros. Segue

abaixo um exemplo de registro titularizado pela Electrolux, o qual corresponde à configuração aplicada ao refrigerador (BR 30 2013 001631-5 F, concedido em 03.06.2014).



65. No ano de 2016, esta Procuradoria dedicou-se ao estudo do registro como desenho industrial da parte de um objeto, por meio do Parecer nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 273/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

66. O Parecer nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 abordou a aplicação da prioridade unionista aos registros de desenho industrial e a proteção das partes. Transcreve-se a seguir parte da argumentação exposta que conduz à legalidade do registro das partes de um objeto:

“52. Nesta linha, deduz-se ser registrável o desenho quando constitui ou modifica as qualidades estéticas ou artísticas de um objeto, ou seu caráter ornamental (não funcional) de maneira a produzir uma nova forma, quanto à características tridimensionais ou à combinação de linhas e cores com relação às características bidimensionais. Alie-se a isso o propósito industrial.

53. Um aspecto que deve ser considerado na presente análise é a finalidade impregnada na norma que concebe a proteção do desenho industrial. À luz da norma que exsurge do art. 95 da LPI, deduz-se ser registrável a forma plástica ornamental de um objeto. Neste diapasão, pode ser passível de proteção apenas o objeto que se apresente enquanto forma completamente definida, perfeitamente acabada.

[...]

57. Assim sendo, soa indene de dúvida a exigência de que, para concessão do registro de desenho industrial, o objeto que se pretende proteger consubstancie forma perfeita e acabada.



[...]

58. Certo é, todavia, que isso não quer dizer que, de modo peremptório, afasta-se a possibilidade de registro de todo tipo de parte de um objeto. Aliás, não é nada incomum a concessão de registro de desenho industrial de parte destacável ou componente de um produto. Para tanto, basta que revele, quando isolado (a), um objeto em si, com forma própria perfeita e acabada, tal como prescrito na LPI.

[...]

61. Existem partes de um objeto que realmente podem ser identificadas separadamente do corpo do objeto principal. São, inclusive, fabricadas e comercializadas separadamente. Trata-se de parte visível durante o uso normal do produto. Ora, não se vislumbra razão para indeferimento do registro solicitado nestas circunstâncias, desde que reunidos os demais requisitos legitimadores. Afinal, atendida, a rigor, a prescrição do art. 95 da LPI.

62. Imagine-se a hipótese em que um consumidor adquira um determinado modelo de veículo automotor atraído pelo seu caráter estético. Com o uso do veículo um pneu fura e o consumidor deverá buscar um novo para substituir a peça danificada. Neste caso, o consumidor buscará no mercado um pneu com as mesmas características visuais do anterior, justamente para manter hígido o padrão visual que o levou a adquirir o veículo.

63. É sabido que o pneu de um veículo pode variar de acordo com o ano de sua fabricação, com traços e ranhuras completamente diferentes entre si, de modo que o que orientará o consumidor nesta hipótese é a manutenção do padrão estético do veículo, motivo pelo qual fatalmente é o efeito visual do pneu, com os traços e ranhuras equivalentes à composição original, que determinará a aquisição, em última análise. Afinal, apenas desta forma o padrão visual do automóvel será mantido.

64. O fato de o pneu ser uma parte componente do automóvel não o torna impassível de registro de desenho industrial, justamente porque, a despeito de ser parte de um produto, consubstancia um objeto em si, com forma perfeita e acabada. O pneu pode ser destacado, como visto, sem comprometer a integralidade do produto e subsiste de forma isolada. É, inclusive, fabricado e comercializado de forma independente.

65. Fica claro, outrossim, que, a despeito de, originalmente, eventual produto ou peça constituir apenas parte de um objeto, afigura-se adequada a proteção através do registro de desenho industrial em hipóteses como a descrita acima, pois, a rigor, revela-se um objeto em si definido com uma forma perfeita e acabada. É perfeitamente visualizado



separadamente do objeto principal, e é fabricado e comercializado de modo distinto, inclusive.

[...]

67. Diversa é a situação, por outro lado, em que determinada parte ou peça integra de forma indissociável um determinado objeto, isto é, não pode ser separada do processo de fabricação sem, com isso, comprometer a integralidade do objeto. Nestes casos, a parte do objeto não poderá ser objeto de registro isoladamente, na medida em que se situa fora do escopo de proteção legal.

[...]

69. Tratando-se de reivindicação de proteção para parte ou peça indissociável do objeto, o pedido deve ser conformado para se referir ao objeto completo, já que inviável, como visto, admitir proteção parcial neste caso. Apenas o objeto em sua forma integral, neste caso, será passível de registro de desenho industrial.

70. Deve o INPI, nesta linha, analisar se a reivindicação de registro de parte de um objeto se coaduna com as balizas acima expostas, isto é, se a parte ou fração que se busca proteger constitui um objeto que pode subsistir de forma independente, se represente um objeto em si, com forma perfeita e acabada e se pode ser visualizado, fabricado e comercializado separadamente.

71. Por óbvio, a adequação da proteção parcial solicitada deve ser encarada apenas como mais uma etapa do exame do pedido, já que devem ser aferidos os outros requisitos necessários à concessão do registro, por exemplo, não ter sua forma determinada essencialmente por características técnicas ou funcionais, *ex vi* do art. 100 da LPI.”

67. Pelo trecho acima do parecer, vê-se que o INPI não registra qualquer parte do objeto, mas sim aquela que é identificada separadamente do corpo do bem principal.

68. Em síntese, o registro da configuração completa de um veículo não invalida em hipótese alguma o registro das partes, ou vice-versa. É necessário que haja o registro de parte do objeto, se o titular pretende uma proteção específica nesse sentido.

## VII. CONCLUSÃO

69. Diante do exposto, encontram-se respondidas as perguntas trazidas na presente consulta. As seguintes assertivas sintetizam o exposto na presente manifestação:



- I. A Lei nº 9.279, de 1996, não distingue os mercados primário e secundário, não podendo o INPI adotar tal distinção quando concede o desenho industrial, ou quando eventualmente opina pela violação do direito de propriedade adquirido pelo registro;
- II. O efeito *lock in* não constitui *per se* um abuso de direito quando decorrente do exercício legítimo da criatividade humana, e materializado em um bem protegido pela propriedade industrial;
- III. Não se identifica a prática de *evergreening* pelos depositantes de pedidos de registro de desenho industrial;
- IV. O registro de desenho industrial das partes de um objeto é prática comum no universo do *design*. Não se trata de uma prática exclusiva de montadoras de veículo. A restrição ao registro de partes de um objeto talvez afete alguns segmentos industriais que não têm sido levados em consideração na discussão, tais como o setor de eletrodoméstico.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe



## Anexo I

### RESULTADO DA PESQUISA (03/11/2017 às 14:22:57)

#### Pesquisa por:

CPF ou CNPJ do Depositante: '16701716000156 or 59104422000150 or 03470727000120'

\Código de despacho da RPI: '46' \ Foram encontrados **45** processos que satisfazem à pesquisa.

Mostrando página **1** de **1**.

| <input type="checkbox"/> | Pedido                       | Depósito   | Título                                                        | Clas            |
|--------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6802693-5</a> | 30/06/2008 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CALOTA DE AUTOMÓVEL                  | 12-16           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6802690-0</a> | 30/06/2008 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CALOTA DE AUTOMÓVEL                  | 12-16           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6802692-7</a> | 30/06/2008 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CALOTA DE AUTOMÓVEL                  | 12-16           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6705057-3</a> | 27/06/2007 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PAINEL TRASEIRO EXTERNO DE AUTOMÓVEL | 12-16           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6604821-4</a> | 01/12/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM LANTERNA DE AUTOMÓVEL.               | 26-06           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6604837-0</a> | 13/11/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CARROCERIA DE AUTOMÓTIVA.            | 12-08           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6603619-4</a> | 09/08/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PÁRA-CHOQUE DE AUTOMÓVEL             | 12-16           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6602536-2</a> | 17/05/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO DE AUTOMÓVEL.  | 12-16           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6602535-4</a> | 17/05/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM BAGAGEIRO DE AUTOMÓVEL               | 12-16           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6601442-5</a> | 26/04/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA A VEÍCULO AUTOMOTIVO                    | 12-08.A<br>0367 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6601744-0</a> | 25/04/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM SUPORTE DE RODA PARA AUTOMÓVEL       | 08-07.S<br>0005 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6601745-9</a> | 25/04/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM MOLDURA LATERAL                      | 12-16.G<br>0046 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6601743-2</a> | 25/04/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESPELHO RETROVISOR DE AUTOMÓVEL      | 12-16.F<br>0150 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6603974-6</a> | 03/04/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ORNAMENTO AUTOMOBILÍSTICO            | 12-16           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6603973-8</a> | 03/04/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM AUTOMÓVEL.                           | 12-08           |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6601008-0</a> | 28/03/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RODA DE AUTOMÓVEL                    | 12-16.R<br>0098 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6600980-4</a> | 28/03/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RODA DE AUTOMÓVEL                    | 12-16.R<br>0098 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6601011-0</a> | 28/03/2006 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RODA DE AUTOMÓVEL                    | 12-16.R<br>0098 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6504642-0</a> | 15/12/2005 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM VEÍCULO                              | 12-08.A<br>0367 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6504640-4</a> | 15/12/2005 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM VEÍCULO                              | 12-08.A<br>0367 |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6504307-</a>  | 21/11/2005 | CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RODA DE LIGA DE                      | 12-16.R         |

|                          |                              |            |                                                                                                                   |                     |
|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">3</a>            |            | <b>AUTOMÓVEL</b>                                                                                                  | <b>0263</b>         |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6503537-2</a> | 22/09/2005 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RODA DE AUTOMÓVEL</b>                                                                 | <b>12-16.R 0098</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6505027-4</a> | 16/09/2005 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA A PÁRA-CHOQUE. Dividido do Desenho Industrial DI 6503324-8 Depositado em 16.09.2005</b>  | <b>12-16.P 0112</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6503324-8</a> | 16/09/2005 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA A PÁRA-CHOQUE</b>                                                                        | <b>12-16.P 0112</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6503323-0</a> | 16/09/2005 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA À CABINE</b>                                                                             | <b>12-16.C 0009</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6505157-2</a> | 16/09/2005 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA A PÁRA-CHOQUE. Dividido de Desenho Industrial DI 6503324-8 depositado em 16.09.2005.</b> | <b>12-16.P 0112</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6404267-7</a> | 30/11/2004 | <b>"CONFIGURAÇÃO APLICADA EM FAROL DIANTEIRO DE VEÍCULO"</b>                                                      | <b>26-06.P 0251</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6404268-5</a> | 30/11/2004 | <b>"CONFIGURAÇÃO APLICADA EM LANTERNA TRASEIRA DE VEÍCULO"</b>                                                    | <b>26-06.I 0038</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6404304-5</a> | 30/11/2004 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA EM GRADE DE VEÍCULO</b>                                                                  | <b>12-16.G 0172</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6404442-4</a> | 30/11/2004 | <b>"CONFIGURAÇÃO APLICADA EM ESPELHO RETROVISOR DE VEÍCULO"</b>                                                   | <b>12-16.C 0865</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6404266-9</a> | 30/11/2004 | <b>"CONFIGURAÇÃO APLICADA EM CONJUNTO DE PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO PARA VEÍCULOS COMPOSTO DE DUAS PEÇAS"</b>          | <b>12-16.P 0112</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6404440-8</a> | 30/11/2004 | <b>"CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RODA DE VEÍCULO"</b>                                                                 | <b>12-16.J 0007</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6401399-5</a> | 23/04/2004 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RODA DE AUTOMÓVEL</b>                                                                 | <b>12-16.J 0007</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6303893-5</a> | 24/10/2003 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA EM LANTERNA DE AUTOMÓVEL</b>                                                             | <b>26-06.I 0038</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6304948-1</a> | 24/10/2003 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA EM GRUPO ÓPTICO DE AUTOMÓVEL</b>                                                         | <b>26-06.P 0251</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6303192-2</a> | 05/09/2003 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA EM RODA DE AUTOMÓVEL</b>                                                                 | <b>12-16.J 0007</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6102728-6</a> | 06/09/2001 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA A RODA PARA VEÍCULOS.</b>                                                                | <b>12-16.J 0007</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6102469-4</a> | 09/08/2001 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA A RODA PARA VEÍCULOS</b>                                                                 | <b>12-16.J 0007</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6102467-8</a> | 09/08/2001 | <b>CALOTA VEICULAR</b>                                                                                            | <b>12-16.H 0075</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6102468-6</a> | 09/08/2001 | <b>CALOTA VEICULAR</b>                                                                                            | <b>12-16.H 0075</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 6100870-2</a> | 16/04/2001 | <b>CONFIGURAÇÃO APLICADA A RODA PARA VEÍCULOS</b>                                                                 | <b>12-16.R 0263</b> |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 5800857-8</a> | 13/05/1998 | <b>CALOTA VEICULAR</b>                                                                                            | <b>11.14</b>        |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 5800858-6</a> | 13/05/1998 | <b>Calota Veicular</b>                                                                                            | <b>11.14</b>        |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 5600764-7</a> | 01/08/1996 | <b>CALOTA DE RODA</b>                                                                                             | <b>11.14</b>        |
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">DI 5501048-2</a> | 07/08/1995 | <b>CONFIGURAÇÃO EM CALOTA DE RODA</b>                                                                             | <b>11.14</b>        |

Páginas de Resultados:



**Anexo II:** CD-Rom contendo os registros de desenho industrial depositados a partir de 1993, tendo os seguintes titulares: Fiat Auto S.p.A, FIAT AUTOMÓVEIS S.A, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, Fiat Group Automobiles, Ford Global Technologies LLC, Ford Motor Company, FORD OTOMOTIV SANAYI ANONIM SIRKETI, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, Volkswagen Aktiengesellschaft, Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.



**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 0643/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo nº. 52400.191659-2017-11

Sr. Presidente,

1. Submeto à sua apreciação o Parecer nº 0046-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, o qual aborda algumas questões pertinentes à controvérsia sobre desenho industrial de autopeças no âmbito do CADE.
2. Informo que o encaminhamento do parecer e dos anexos ocorreu por e-mail na presente data ao gabinete do Conselheiro Maurício Oscar Bandeira Maia.
3. Diante do exposto, encontra-se concluído o exame da matéria e a participação deste órgão consultivo nos esclarecimentos que lhe cabiam.

Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe