



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.224664/2017-18

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: MINUTA DE RESOLUÇÃO

EMENTA: Propriedade Industrial. Desenho Industrial. Divulgação de Manual que consolida as diretrizes de exame de pedidos de registro de desenho industrial. Prévia submissão do documento à consulta pública para coleta de contribuições dos interessados. Procedimento que se alinha à transparência das ações da Administração Pública e que viabiliza a participação social no processo de tomada de decisão das políticas públicas. Ausência de ilegalidade no Manual, do que decorre a inexistência de óbice a sua divulgação.

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,
2. Trata-se de processo encaminhado pela DIRMA - Diretoria de Marcas para o exame da 1ª Edição do Manual de Desenho Industrial do INPI, o qual traz a consolidação das diretrizes e procedimentos de análise dos pedidos de desenho industrial submetidos à Autarquia.
3. A DIRMA informa que o texto apresentado sob a forma de Manual foi submetido à consulta pública para apreciação de eventuais interessados. A Portaria INPI/DIRMA nº 009/2017, de 11 de agosto de 2017, constante às fls. 67/67v, instituiu o prazo de 30 dias para o oferecimento de sugestões, e, doravante, a Portaria INPI/DIRMA nº 02/2017, de 11 de setembro de 2017, ampliou o referido prazo para estabelecer o termo final para as sugestões em 29 de setembro de 2017.
4. Constam às fls. 69/134 as contribuições apresentadas pelos interessados.
5. Às fls. 135/136 o Ilmo. Sr. Diretor de Marcas tece algumas considerações a respeito do Manual e promove o encaminhamento do processo à Procuradoria a fim de colher a pertinente manifestação jurídica.
6. O processo veio à Procuradoria contando com 136 folhas, e após a guia de distribuição de fls. 137 é lançado o presente parecer.
7. É o relatório.
8. A elaboração de diretrizes de exame já é um comportamento habitual no INPI. Tanto a DIRMA - Diretoria de Marcas quanto a DIRPA - Diretoria de Patentes têm o costume de divulgar de forma consolidada as orientações e procedimentos que norteiam o exame dos pedidos que lhes são habitualmente submetidos.
9. Se de um lado a divulgação das diretrizes de exame facilita a compreensão do usuário a respeito de como deve ser feita a veiculação do seu pedido de registro, de outro, permite ao examinador do INPI segurança no que toca à realização do seu mister, estabelecendo, portanto, um ambiente inspirado pela transparência e segurança jurídica.
10. Demais disso, no atual estágio da Administração Pública, cada vez mais impregnada pelos princípios constitucionais, a sociedade anseia por participação mais efetiva no processo de tomada de decisão, num movimento legítimo por um viés mais democrático de manejar os recursos públicos, com o que se espera atingir mais densificação do que, de fato, revela-se interesse público.
11. E é justamente neste contexto que se situa a divulgação de diretrizes e a sua submissão à consulta pública. O INPI, tanto quanto os demais órgãos e entidades da Administração Pública, não deve, à luz dos postulados concebidos na Constituição da República de 1988, encastelar-se na vetusta noção de supremacia do interesse público, como se o Estado tivesse o monopólio de defini-lo. De fato, o Direito Administrativo da atualidade orienta para uma maior valorização da consensualidade e da legitimidade em detrimento do apego à imperatividade e da estrita legalidade.
12. A propósito dos novos pilares do Direito Administrativo contemporâneo, vale conferir a intrigante reflexão de Rafael Roque Garofano:

"O resultado disso é a relativização - para não dizer o afastamento - da ideia de um poder superior ao qual se encontraria submetido o particular diante dos atos da autoridade pública, com o progressivo aumento das situações em que se pode observar uma relativa paridade entre a Administração e o administrado na subordinação à lei e à Constituição. Consequentemente, substitui-se a unilateralidade e superioridade típicas do Estado de Direito formal por uma reciprocidade fundadora do próprio Estado e das suas relações com os cidadãos vai determinar uma subjetivização tendencial da lei administrativa e a consequente perspectivação da Administração e dos particulares como sujeitos de relações jurídicas conformadas pela mesma lei." (in Contratualidade Administrativa - Abrangência e complexidade do fenômeno contratual da Administração Pública, Lumen Juris, 2015, pgs. 83/84)
13. Ou seja, ao franquear a possibilidade de que eventuais interessados participem da consolidação dos critérios de exame de pedidos de desenho industrial, o INPI reconhece que não é único

legitimado no processo de interpretação das regras previstas na LPI, firme de que, para ser legítima e efetiva, a decisão deve se precedida de diálogo e participação social. A ideia embutida no procedimento instaurado pelo INPI é de que, quanto maior for a participação social, maior será a adesão à eventual política pública traçada pelo Instituto e, portanto, mais efetiva serão suas ações.

14. Interessante reparar, noutro giro, que o procedimento de divulgação de diretrizes e sua submissão à consulta pública consubstancia inegavelmente uma ampliação do próprio princípio da legalidade e consequente redução do espaço da discricionariedade, pois acaba por estatuir maiores limites à atuação do INPI no que toca ao exame dos pedidos de registro e, deste modo, permite um controle mais efetivo sobre os atos administrativos praticados.

15. Em síntese, deduz-se que a divulgação das diretrizes de exame de pedidos de desenho industrial, somada à consulta pública manejada pelo INPI concretizam em boa medida a expectativa por maior participação na definição das balizas conformadores do atos administrativos, revelando preocupação com a legitimidade e, em última análise, com a efetividade das decisões adotadas pela Autarquia. A postura simboliza, ademais, o compromisso do INPI com a participação ativa do administrado na definição dos critérios de exame, exsurgindo uma evidente sinalização de que suas ações são pautadas no diálogo e não na imperatividade.

16. Não há no presente processo informação dando conta de que a resposta do INPI às contribuições vertidas pelos usuários foi publicada. É importante que se dê ampla divulgação não apenas às diretrizes de exame mas também às respostas da DIRMA sobre os comentários e críticas dos usuários, de modo que, caso ainda não tenha sido feita, recomenda-se a publicização das respostas do INPI.

17. Dessume-se deste quadro que o INPI, ao divulgar as diretrizes de exame de pedido de desenho industrial e submetê-las à consulta pública, conforma-se à expectativa projetada pela Constituição Federal de 1988, restando aferir, no entanto, a juridicidade dos parâmetros de exame estabelecidos no Manual ora sob exame.

18. O art. 1º do Manual trata das disposições gerais e traz as considerações básicas a respeito do pedido de desenho industrial, como as normas que são aplicáveis aos pedidos de registro (1.1), o meio de comunicação das publicações referentes aos pedidos de registro (1.2) e as formas como são admitidos os pedidos de registro (1.3).

19. Não se nota maiores controvérsias em torno do arcabouço jurídico dos pedidos de registro de desenho industrial. São aplicáveis as normas constitucionais que tenham relação com o tema, em especial a garantia prevista no art. 5º, LXIX da Constituição Federal de 1988. Também são aplicáveis, com força de lei ordinária, os Tratados Internacionais dos quais o Brasil seja signatário, valendo destacar, neste sentido, o TRIPS e a CUP. Por óbvio, tem-se a incidência da LPI, que, a rigor, estabelece as balizas para concessão dos pedidos de registro de desenho industrial. E, por fim, aplica-se aos pedidos o Código Civil na medida em que se seja compatível, e, de igual modo, a Lei 9609/98, que regula os direitos autorais.

20. Também não se verifica problemas em relação à previsão de que a RPI é o meio oficial de publicação dos atos relativos a pedidos de registro de desenho industrial, posto que tal diretriz é concebida com arrimo no art. 9º da Lei 5648/70.

21. O Manual prevê o recebimento de pedidos tanto através da forma eletrônica quanto por meio da forma escrita em papel (1.3 a e b). Como Cediço, o Decreto 8539/2015 dispõe que os órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem se organizar para utilização do meio eletrônico para o trâmite de processos. Ocorre, contudo, que o art. 12, § 3º, III do referido Decreto autoriza o recebimento de documentos em papel para posterior digitalização, de sorte que não se vislumbra qualquer vício nesta parte do Manual.

22. O art. 1.4 informa como será aferida a data e hora do protocolo de petições, o que parece não atrair muitas dúvidas.

23. O art. 1.5 enfatiza o aspecto da legitimidade para prática de atos perante o INPI, valendo registrar a incidência do disposto no art. 217 da LPI, isto é, caso o usuário seja domiciliado no exterior, deve constituir e manter um procurador no Brasil com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente. Não há novidade em torno desta regra, mas é de bom alvitre reforçar a orientação para sua observância a fim de prevenir o perecimento de direitos, haja vista a previsão contida no art. 119, IV da LPI.

24. Houve também a preocupação em orientar a forma como deve vir ao INPI o instrumento de procuração, com o especial alerta para o cumprimento do prazo previsto no art. 216, § 2º da LPI e da sanção decorrente de sua inobservância.

25. O artigo 1.6 esclarece como são contados os prazos no âmbito do INPI. Não se nota qualquer óbice à forma de contagem de prazos estabelecida pelo Manual, uma vez que, em essência, está em sintonia com a forma de contagem estabelecida no art. 66 da Lei 9784/99, Lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que assim dispõe:

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da certificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.

26. Interessante observar que, na dicção do precepto dispositivo legal, ignora-se o dia da publicação oficial do ato administrativo e a contagem se inicia no dia subsequente à certificação oficial, nos mesmos moldes que o critério eleito pelo INPI, ainda que com uma redação distinta. O INPI também segue a Lei 9784/99 ao estabelecer que a contagem é em dias contínuos, daí porque não se vislumbra para qualquer reparo neste tópico do Manual.

27. O art. 1.7 orienta a maneira como deve ser efetuado o pagamento das retribuições devidas

pelo uso dos serviços disponibilizados pelo INPI, e enuncia os usuários que contam com algum tipo de desconto, fazendo referência, neste particular, à Resolução INPI/PR nº 126/2014.

28. Não se verifica qualquer óbice jurídico à previsão de distinção de preço entre o peticionamento em papel e o peticionamento eletrônico, porquanto, à evidência, em sintonia com a política estabelecida no Decreto 8539/15 de priorizar o meio eletrônico para o trâmite de processo na Administração Pública Federal.

29. O art. 1.8 apenas reforça a previsão contida no art. 220 da LPI no sentido de que, sempre que possível, o INPI aproveitará o ato praticado pelo usuário, o que, em boa medida, revela o compromisso com a economia processual e, em última análise, com o princípio da eficiência. O processo deve ser encarado como instrumento para realização de direitos e não um fim em si mesmo.

30. Por sua vez, o art. 1.9 orienta o usuário em relação aos canais disponíveis para busca de informações junto ao INPI, bem assim para eventuais reclamações referentes à atuação da Autarquia. De igual modo, o art. 1.10 orienta a forma como devem ser solicitadas informações nos termos da Lei de acesso à informação, Lei 12527/11, o que evidencia o compromisso do INPI com a transparência de seus atos, não havendo qualquer consideração a ser tecida quanto a este aspecto.

31. Percebe-se que o art. 2º do Manual traz a compreensão do INPI sobre o que pode ser encarado como desenho industrial à luz da LPI, revelando, assim, a parte sensível das diretrizes de exame. Afinal, trata-se do objeto de proteção. A definição (2.1) é mera reprodução do disposto no art. 95 da LPI, não havendo, portanto, maiores problemas nesta parte do Manual.

32. Em seguida, verifica-se no artigo 2.2 a orientação a respeito da natureza do pedido, valendo o registro de que, a partir de uma exigência técnica, o pedido passa a ser considerado um pedido dividido, sendo certo que, para ter a proteção desde a data do depósito inaugural, o usuário deve fazer referência ao pedido "mãe" no instante do cumprimento da exigência.

33. O art. 2.3 prevê as formas como se admite a apresentação de um pedido de registro de desenho industrial, o qual pode ser bidimensional e tridimensional, havendo, inclusive, a preocupação em colacionar ilustrações no Manual para facilitar a compreensão do usuário.

34. O artigo 2.4 enuncia os requisitos que serão exigidos para concessão da proteção. Compulsando as contribuições, verifica-se alguns questionamentos a respeito dos requisitos estipulados pelo INPI no Manual. A ABAPI, por exemplo, sugere excluir os requisitos da ornamentalidade e da configuração externa que constam do Manual, ao argumento de que não há previsão legal que confira supedâneo para tanto.

35. Ocorre que, tal como esclarecido pelo INPI ao responder a sugestão da ABAI, trata-se de requisitos que exsurtem da leitura do art. 95 da LPI, ou seja, a despeito de não constarem expressamente do texto normativo, parecem integrar de forma inexorável a norma que deflui do referido preceito legal, de modo que não se vislumbra qualquer ilegalidade na diretriz formatada pelo INPI.

36. No mais, não se verifica maiores controvérsias em torno dos requisitos que o INPI adota como referência para o exame dos pedidos de registro de desenho industrial, justamente porque, em última análise, cuida-se dos requisitos estabelecidos na LPI.

37. O artigo 3 do Manual traz um guia para o acesso ao sistema do INPI, de modo a facilitar a compreensão do usuário acerca da forma como deve ser feito um pedido de registro. Não se nota, nesta parte, necessidade de comentários adicionais, já que se trata de um passo a passo para a realização do pedido. O Manual está bastante explicativo nesta parte, e traz informações importantes sobre o pagamento da retribuição, emissão de GRU, etc.

38. O artigo 3.7, por exemplo, traz um quadro informativo dos serviços que podem ser demandados usualmente do INPI em se tratando de pedido de registro de desenho industrial, de maneira a orientar o usuário para a utilização correta do sistema. O artigo 3.8 esclarece como devem ser manejados eventuais anexos ao pedido, tal como desenhos ou fotografias, reivindicações e relatórios descritivos. Muito embora sejam documentos acessórios, é importante que o usuário seja orientado a respeito da maneira correta de utilizá-los para que seu direito seja integralmente resguardado.

39. O artigo 3.9 traz os serviços em que se dispensa o uso de petição. É mesmo interessante que o usuário tenha a noção clara dos serviços que são demandados apenas pelo pagamento da GRU correspondente, prescindindo-se do peticionamento. Não pode haver espaço para insegurança no serviço prestado pelo INPI, o usuário deve ser previamente informado das hipóteses em que deve adotar providências além de efetuar o pagamento correspondente. Deste modo, o INPI faz bem ao trazer de forma clara os serviços em que fica dispensada a petição.

40. O artigo 4 trata do exame formal, esclarecendo quais providências são adotadas pelo INPI nesta fase do exame. O Manual ora apresentado pela DIRMA teve o cuidado de indicar os despachos aplicáveis na fase de exame formal (4.3). No art. 4.1 o Manual esclarece o que consiste o exame formal, momento no qual basicamente o INPI faz a análise da conformidade, verificando a presença dos documentos indispensáveis ao exame de mérito.

41. Interessante pontuar a previsão que consta do art. 4.2.5, a qual orienta o usuário a, no instante do depósito, reivindicar eventual prioridade do pedido, na linha do que estabelece o art. 99 c/c art. 16, § 1º da LPI. É importante que haja esse cuidado no Manual porque a consequência decorrente da inércia em reivindicar a prioridade no ato do depósito do pedido é o não conhecimento da petição que o fizer em um momento posterior. Deve-se ter atenção ainda ao prazo de 90 dias assinalado para apresentação do documento comprobatório da prioridade reivindicada.

42. Não é demais o registro de que, no exame formal, não se faz qualquer juízo de valor sobre a reivindicação de prioridade. Afinal, nesta fase, a preocupação é com a entrega tempestiva dos documentos indispensáveis ao exame deste tipo de pedido.

43. O Manual também orienta que a eventual solicitação de sigilo deve ser feita no instante do depósito, tal como prescreve o art. 106, §1º da LPI, o que enseja o pagamento de uma retribuição correspondente. O Manual informa como o titular do pedido deve solicitar o prosseguimento do exame e o levantamento do sigilo.

44. O artigo 4.2.7 esclarece que, nos termos do art. 11 da Lei 9610/98, autor de um desenho industrial é sempre uma pessoa física, orientando a forma de preenchimento dos dados.
45. No item 4.2.8 o Manual dedica uma atenção especial para o cuidado com o instrumento de procuração. Como cediço, de acordo com a prescrição contida no art. 216, § 2º da LPI, na hipótese de o pedido de registro ser veiculado por intermédio de procurador, deve ser observado o prazo de 60 dias para juntada do instrumento. O Manual informa também em quais condições se espera receber o instrumento de procuração, de cuja inobservância resultará a publicação de exigência.
46. Por fim, o Manual prevê como devem ser apresentados os anexos do pedido de registro (reivindicações, relatório descritivo e desenhos ou fotografias). Vale reparar que, nesta fase, a orientação do INPI se atém aos aspectos de forma dos anexos, esclarecendo como devem ser apresentados estes documentos para que o exame técnico reste viabilizado.
47. Em essência, não se verifica qualquer orientação no art. 4 que afronte a LPI ou qualquer outra norma legal em vigor, daí porque não se vislumbra óbice jurídico a sua implementação.
48. O artigo 5 configura, a rigor, a parte sensível do Manual, pois estabelece as balizas que condicionam o exame técnico de um pedido de registro de desenho industrial, isto é, o exame substancial, por meio do qual será efetivamente aferida a compatibilidade do pedido com as regras insertas na LPI.
49. O artigo 5.1 aborda o exame do documento de prioridade. Como visto, a reivindicação de eventual prioridade deve ser feita já na apresentação do pedido, observando, ademais, o prazo de 90 dias para a juntada do documento comprobatório, o que é verificado pelo INPI por ocasião do exame formal. Na fase do exame técnico é que o INPI, de fato, examina o documento de prioridade, aferindo se a matéria constante do documento de prioridade guarda correspondência com o objeto do pedido feito no INPI.
50. A propósito, constata-se que o Manual, nesta parte, adota a orientação outrora esposada pela PFE/INPI a respeito de como deve ser examinada a questão da prioridade de um pedido de desenho industrial. Trata-se, a rigor, da manifestação lançada por meio do Parecer nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, devidamente aprovada pelo Exmo. Procurador-Chefe da PFE/INPI por meio do despacho Despacho nº 0273/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.
51. Percebe-se que este modo de atuação do INPI gerou algumas críticas por parte dos usuários do sistema de propriedade industrial (fls. 69/135). Todavia, em que pese a excelência das contribuições colhidas por ocasião da consulta pública que divulgou as diretrizes de exame de desenho industrial, não se verifica qualquer argumento hábil a alterar a convicção esposada por meio do predito parecer. Não se trata de rigor ou inflexibilidade, mas atendimento às regras estipuladas na LPI.
52. É bom lembrar que, enquanto integrante da Administração Pública, o INPI está vinculado ao princípio da legalidade inserto no art. 37 da CRFB/88, de modo que só lhe é permitido atuar a partir de autorização legal. Nestes termos, à míngua de previsão legal, entende-se que, para o reconhecimento da prioridade, o solicitante deve demonstrar a correspondência entre o pedido submetido ao INPI e a matéria contida no documento de prioridade, sob pena de não ver reconhecida a prioridade. Tal como esclarecido no parecer acima referido, não se faz adequado, neste caso, o uso da analogia para flexibilização do reconhecimento da prioridade.
53. O artigo 5.2 dispõe sobre as etapas do exame técnico. O primeiro passo é a verificação do pressupostos negativos do pedido (5.3), isto é, a análise de algumas circunstâncias que não devem estar presentes para que o pedido tenha seguimento. Cuida-se do atendimento da norma que deflui do art. 100 da LPI, sendo certo que, caso haja algum dos impeditivos, o pedido deverá ser indeferido à luz do art. 106, § 4º da mesma Lei.
54. Em seguida, passa-se à análise das variações configurativas, firme na premissa de que, nos termos do art. 104 da LPI, admite-se no máximo 20 variações, as quais devem guardar a mesma finalidade e compartilhar da mesma característica distintiva preponderante. Havendo mais de 20 variações, a diretriz impõe a formulação de exigência para a divisão do pedido, na linha do que preceitua o art. 104 da LPI.
55. A seguir, passa-se ao ponto nodal do exame que é a análise dos desenhos e fotografias (5.5). Trata-se do objeto da proteção. Por isso, é mesmo relevante que o INPI divulgue a forma adequada de apresentação dos desenhos e fotografias, a fim de prevenir o usuário a respeito dos cuidados que devem ser adotados para resguardar seu direito de forma efetiva. Não se nota, outrossim, qualquer vício nas diretrizes de exame dos desenhos e fotografias.
56. O artigo 5.6 se propõe a orientar a forma como deve ser exposto o título do pedido, deixando claro que eventual desconformidade poderá ser alterada de ofício pelo INPI, ou, caso impossível a adequação, será formulada exigência ao usuário para os devidos esclarecimentos.
57. Em linhas gerais, não se verifica qualquer ilegalidade nas etapas do exame técnico discriminadas no Manual, não havendo, portanto, recomendações para ajustes neste sentido.
58. O art. 5.9 do Manual esclarece que, por força do art. 106 da LPI, o pedido de registro de desenho industrial será concedido e será expedido o certificado correlato, sendo certo, contudo, que, uma vez verificado qualquer vício de legalidade na concessão, o INPI atuará com vistas à restauração da ordem jurídica. A diretriz que orienta a adoção do processo administrativo de nulidade, nesta parte, encontra expressa autorização no art. 113, § 1º da LPI, registrando-se que, nos moldes do art. 112 da LPI, é nulo o registro concedido em desacordo com a LPI. Assim, nada a reparar neste tópico do Manual.
59. O artigo 5.9.1 traz uma compreensão que admite o registro de parte de objeto, desde que tal parte tenha uma forma física perfeitamente acabada e possa ser separada do objeto sem que isso lhe retire substância, isto é, que se caracterize como um objeto independente. Em verdade, nota-se que a diretriz segue uma orientação da Procuradoria externada por ocasião do Parecer nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0. Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade nesta parte do Manual.
60. O Manual reforça a orientação para a adoção do processo administrativo de nulidade caso detectada qualquer desconformidade com a LPI após a concessão do registro.
61. O art. 5.10 se propõe a informar os despachos que podem ser utilizados pelo INPI em

relação ao exame de mérito, o que é mesmo recomendável a fim de conferir ao usuário prévio conhecimento dos padrões adotados pela Autarquia. Em essência, não se verificou qualquer ilegalidade nas diretrizes de exame técnico divulgadas pelo INPI, daí porque não há sugestões de ajuste nesta parte do Manual.

62. O artigo 6 disciplina a concessão, manutenção e extinção do registro de desenho industrial. É importante que o usuário seja previamente orientado sobre os cuidados necessários à conservação do seu direito. Por exemplo, o Manual orienta com satisfatória amplitude o procedimento que deve ser adotado pelo titular do direito na hipótese de erro no certificado de registro, tanto por erro do INPI quanto por equívoco do próprio titular, de modo a conferir maior respeito à norma que consta no art. 107 da LPI. Há também orientação para emissão de 2ª via do certificado.

63. O artigo 6.2 traz os direitos do titular do registro, ao passo que o artigo 6.3 do Manual os deveres. Não se nota qualquer incompatibilidade da disciplina contida no Manual com as disposições constantes na LPI. Interessante reforçar a orientação para que, caso o titular seja domiciliado em solo estrangeiro, atentar-se para o dever de constituir procurador em solo brasileiro com poderes para lhe representar administrativa e judicialmente, tal como prescreve o art. 217 da LPI, pois a sanção que decorre da inobservância desta regra é a extinção do registro, por força do art. 119, IV da LPI.

64. Uma questão que merece um cuidado especial da DIRMA é a interpretação da norma que deflui do art. 120 da Lei 9279/96, preceito que disciplina a forma de retribuição do registro de desenho industrial. Vale conferir o que dispõe o art. 120 da LPI:

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinqüenal, a partir do segundo quinqüênio da data do depósito.

§ 1º O pagamento do segundo quinqüênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º O pagamento dos demais quinqüênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º O pagamento dos quinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

65. Com efeito, curial observar que, a teor do que prevê o caput do art. 120, a retribuição só é devida a partir do segundo quinqüênio, e a previsão contida no § 1º esclarece que o pagamento deve ser feito durante o 5º ano da vigência do registro. Disso decorre que, caso não haja o pagamento neste período e nem tampouco nos seis meses subseqüentes como autoriza o § 3º e art. 5 bis da CUP, deve-se considerar extinto o registro no encerramento do primeiro quinqüênio. Não se faz escorreita interpretação que aponte para eventual retroação dos efeitos da extinção à data da concessão, pois a LPI só exige a retribuição a partir do segundo quinqüênio.

66. Ao que parece, o Manual segue, com acerto, essa linha de orientação, de sorte que não se vislumbra necessidade de ajustes. Nada há nas diretrizes que induza a conclusão de que o INPI emprestaria efeito retroativo ao ato de extinção do registro por conta do não pagamento do segundo quinqüênio, mas parece oportuno externar esta compreensão neste momento em que se examina as diretrizes de exame de desenho industrial. É uma questão que pode aparecer eventualmente no exame de um pedido ou de alguma petição.

67. O Manual deixa claro, ademais, quando se inicia e quando se encerra o prazo para o pagamento da retribuição, bem como para a renovação do pedido. Interessante perceber que a retribuição pela renovação já aglutina o valor da prorrogação e do quinqüênio, com o que se espera facilitar a ação do titular do direito, posto que otimiza o manejo do serviço do INPI.

68. O INPI não ignora a possibilidade de o titular do direito efetuar o pagamento da retribuição antes mesmo do início do prazo, mas adverte que o valor do serviço é aquele fixado na tabela de retribuições em vigor na data em que efetivamente o prazo se inicia, sendo certo que se houver alguma discrepância em relação a valores o titular do registro será notificado para complementar, sob pena de extinção do registro, com arrimo no art. 119, III da LPI.

69. Por fim, o artigo 6.5 prevê as formas de extinção do registro, o que, em boa medida, reflete as disposições contida nos art. 119 da LPI e, sendo assim, torna-se despidendo maiores considerações a seu respeito.

70. O artigo 7 do Manual prevê as orientações sobre o procedimento inerente aos recursos e processos administrativos de nulidade eventualmente dirigidos ao INPI a respeito de atos praticados no âmbito do desenho industrial. Em primeiro lugar, importante ficar claro que eventual recurso ou processo administrativo de nulidade é dirigido ao exmo. Presidente do INPI, o qual exerce a última instância administrativa, a teor do art. 116 e 212 da LPI.

71. O Manual esclarece quais as decisões adotadas no procedimento de exame de desenho industrial que ensejam a interposição de recurso, não havendo, a rigor, possibilidade de que uma decisão em primeira instância do INPI esteja imune a recurso. Até porque o comando contido no art. 212 da LPI é suficientemente claro no sentido de que todas as decisões poderão ser objeto de recurso.

72. Em relação ao processo administrativo de nulidade, observa-se que o Manual prevê a notificação do titular do registro questionado para manifestação no prazo de 60 (sessenta) dias. Por óbvio, sabe-se que tal notificação é feita através da RPI, mas seria interessante que o Manual dispusesse o formato da publicação para que o usuário possa se prevenir. Assim, poderia ser divulgado no Manual o que consta nos extratos de publicação que divulgados na RPI, se apenas o número do processo (ou do registro), ou se é publicado também o nome do titular do registro ou mesmo do seu procurador.

73. Demais disso, afigura-se conveniente asseverar que, a despeito de qual critério de publicação eleito, afigura-se recomendável seguir o mesmo padrão em todas as esferas do INPI, isto é, tanto a 1ª quanto a 2ª instância devem utilizar o mesmo formato de publicação para que não se cause surpresa no titular do direito, isto é, para que haja razoável previsibilidade da forma como são praticados os atos pelo INPI.

74. A propósito, oportuno o registro de que esta Procuradoria já examinou a questão atinente à obrigatoriedade de publicação na RPI em formato que contemple o nome do Procurador constituído pelo titular do direito. Trata-se da consulta feita no âmbito do Processo nº 52400.209248-2016-09, em que foi lançada a Nota Nº 0019-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.16, devidamente aprovada pelo Despacho nº 0024/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3 do Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI.
75. Com efeito, já há aquele tempo a Procuradoria externou a compreensão de que, muito embora não haja obrigatoriedade de que o nome do procurador conste no extrato de publicação da RPI, faz-se necessária a padronização do procedimento no âmbito de todo INPI para que se atinja coerência sistemática e, com isso, reste viabilizada a segurança jurídica.
76. Logo, deixa-se uma vez mais consignada a recomendação para que, seja qual for o critério eleito para publicação na RPI, haja padronização do formato de publicação adotado pelo INPI para que se proporcione um ambiente de segurança jurídica.
77. O artigo 8 traz o procedimento adotado para transferência de direitos. Como cediço, faz-se possível proceder à cessão de pedido de registro de desenho industrial ou do registro em si, tal como previsto no art. 58 da Lei 9279/96 no art. 58 da Lei 9279/96, aplicável por força do disposto no art. 121 da mesma Lei.
78. Por óbvio, a transferência ou cessão de um registro de desenho industrial deve estar cercada de cuidados pelo INPI, notadamente em razão da possibilidade de fraude e prejuízo a terceiros nesta via, daí a preocupação do INPI em divulgar as diretrizes que são adotadas por ocasião de um pedido de transferência de registro.
79. O Manual exterioriza a compreensão do INPI de que a transferência pode ter diversas motivações, orientando o procedimento que deve ser adotado pelo usuário em cada uma delas. Não parecem necessários maiores comentários em relação às espécies de transferência listadas no Manual, pois, à evidência, as diretrizes expostas no Manual são bastante claras e atingem a finalidade proposta.
80. Ocorre, contudo, que parece ter sido olvidada a possibilidade de transferência de registro de desenho industrial por força da extinção da pessoa jurídica titular desse direito. Não custa lembrar a manifestação outrora emitida por esta Procuradoria a respeito de questionamento de transferência de um registro marcário realizada por empresa extinta, isto é, empresa liquidada e com baixa dos seus atos constitutivos na Junta Comercial.
81. A dúvida suscitada à época pela DIRMA envolvia justamente um processo de transferência, daí a razão de relembra o caso no presente momento. Afinal, cuida-se do alinhamento em um único documento das diretrizes de exame de desenho industrial, contexto em que inserida a questão da transferência. Para efeito de segurança jurídica, outrossim, torna-se adequado ao menos a avaliação da conveniência de incluir o tema no Manual, mormente porque nem tão incomum é a hipótese na qual empresas são extintas sem que haja atenção com os cuidados necessários à proteção dos ativos de propriedade industrial.
82. Dito isto, frise-se, no bojo do processo administrativo 52400.121881-2016-68, a PFE/INPI exarou o parecer Nº 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, devidamente aprovado pelo Despacho nº 0654/2017-AGU/PGF/PFE/INPI-LBC-3.2.3 do Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI, por meio do qual emitiu o entendimento de que a extinção da pessoa jurídica não deve, por si só, determinar a extinção do registro marcário, porquanto não estar catalogada como causa típica no art. 142 da LPI.
83. Diante disso, o parecer orientou no sentido de que fosse viabilizada uma forma de transferir o registro marcário da pessoa jurídica extinta para o sócio a quem coube tal ativo de acordo com o instrumento de liquidação da empresa, firme na tutela do direito de propriedade.
84. Ora, *mutatis mutandis*, a orientação também é extensiva às hipóteses de extinção de empresa titular de um registro de desenho industrial. Nada impede que se proceda à transferência do registro da empresa extinta para o sócio a quem couber o ativo de acordo com o instrumento de liquidação da empresa, de modo que seria oportuna a orientação também desse procedimento no Manual de exame de desenho industrial. Em essência, o procedimento neste caso em muito se aproxima do ritual estabelecido para transferência por sucessão legítima ou testamentária.
85. Percebe-se, ademais, que o Manual divulga com clareza as etapas de exame do pedido de transferência e o que é examinado em cada uma dessas etapas. Não se verificou qualquer ilegalidade nas diretrizes de exame, ao revés, nota-se uma preocupação do INPI no sentido de que a lei seja respeitada no instante da disposição de bens de determinada pessoa jurídica.
86. Por fim, o artigo 8.8 traz os despachos aplicáveis em relação a pedidos de transferência ou cessão de registro de desenho industrial, de modo a prevenir o usuário no que toca às ações adotadas pelo INPI neste particular. Em linhas gerais, não se verificou qualquer vícios nas diretrizes de exame de transferência de registro de desenho industrial, sendo certo que, tal como exposto acima, sugere-se a inclusão no Manual de orientação a respeito da transferência por extinção da empresa titular do registro.
87. O artigo 9 traz outros tipos de alteração e anotação no registro, não se notando qualquer ilegalidade, a princípio. Interessante observar que, caso haja alteração do titular do registro de desenho industrial, eventual petição feita por procurador deve atentar para a norma que deflui do art. 216, §2º da LPI, devendo ser juntado o instrumento de procuração no prazo de 60 dias a partir do protocolo da petição.
88. De igual forma, não se verifica qualquer ilegalidade no art. 10 do Manual. Nota-se que o artigo 10 prevê os serviços que são disponibilizados pelo INPI ao usuário so sistema, tais como cópia dos registros, certidões e retificações de dados. Os procedimentos necessários ao manejo de tais serviços estão expostos de maneira clara no Manual.
89. Diante de todas as razões ora expendidas, constata-se que não se verifica qualquer ilegalidade no Manual que consolida as diretrizes de exame de desenho industrial. À evidência, o texto torna clara a forma com que o INPI examina os pedidos de registro de desenho industrial, servindo, portanto, como orientação para o usuário e referência para o examinador. Ao que tudo indica, o Manual propicia um ambiente de segurança jurídica, já que confere transparência e previsibilidade na atuação do INPI, permitindo, em última análise, o controle dos atos administrativos por ele praticados.
90. Por óbvio, o trabalho de avaliação da conformidade das diretrizes de exame de desenho

industrial deve estar sempre em pauta na DIRMA, firme no sentido de que o INPI tem o dever de prestar da melhor forma possível o serviço que lhe foi cometido pela Lei 9279/96, mormente por força do compromisso com a eficiência que decorre do art. 37 da CRFB/88. Trata-se, outrossim, de um processo dinâmico de reflexão crítica dos procedimentos adotados pela Autarquia.

91. Ante o exposto, conclui-se inexistir ilegalidade no Manual que consolida as diretrizes de exame de desenho industrial, daí porque não se identifica óbice a sua divulgação, sugerindo-se, no entanto, seja avaliada a conveniência do acolhimento da recomendação lançada no parágrafo 82 do presente parecer para que seja prevista no Manual orientação a respeito da transferência de registro de desenho industrial em razão da extinção da empresa titular do registro.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400224664201718 e da chave de acesso f7ab1efd

Documento assinado eletronicamente por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 143057090 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 11-07-2018 16:56. Número de Série: 10211457126822025906091438997102550912. Emissor: AC OAB G3.

CERTIDÃO

Certifico que o presente processo foi encaminhado para o arquivo provisório.

12/07/2018

PRISCILA FERREIRA BATALHA



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.224664/2017-18

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: MINUTA DE RESOLUÇÃO

1. Estou de acordo com o Parecer nº 06/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

2. **A Procuradoria não identifica óbice legal à aprovação da 1ª edição do Manual de Desenho Industrial do INPI.** Em regra, os instrumentos congêneres no INPI recebem aprovação pelo Presidente, mediante um ato normativo. Tal veiculação confere ao instrumento um caráter cogente e garante publicidade.

3. Por óbvio, é possível divulgar o presente manual sem precisar veiculá-lo mediante um ato normativo. O fato é que o ato normativo fixa uma data a partir da qual o manual passa a ser de observância obrigatória aos servidores. Não há óbice à previsão de um dispositivo no ato normativo que autorize a DIRMA a efetuar a atualização ou alterações pontuais no instrumento. Enfim, a DIRMA possui larga experiência nessa matéria, em razão do Manual de Marcas, sendo desnecessário tecer mais considerações a respeito.

4. Pela leitura da introdução do Manual (fls. 07), vê-se a previsão de uma resolução como instrumento para materializar a aprovação em causa. O fato é que a minuta do ato normativo não consta dos autos.

5. O parágrafo 16 do parecer ora aprovado assevera a importância de se publicar as respostas do INPI às contribuições dos usuários apresentadas em sede de consulta pública. A Procuradoria não possui a informação se essas respostas foram disponibilizadas aos usuários. Tal disponibilização pode ocorrer no sítio eletrônico da autarquia, no ambiente eletrônico no qual estava o texto da proposta de Manual. A orientação de disponibilizar as respostas aos usuários tem fundamento no Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que traz as diretrizes de uma consulta pública, *ipsis litteris*:

Art. 17. As consultas públicas devem observar, no mínimo, as seguintes diretrizes:

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando seu objeto, metodologia e o momento de realização;

II - disponibilização prévia e em tempo hábil dos documentos que serão objeto da consulta em linguagem simples e objetiva, e dos estudos e do material técnico utilizado como fundamento para a proposta colocada em consulta pública e a análise de impacto regulatório, quando houver;

III - utilização da internet e de tecnologias de comunicação e informação;

IV - **sistematização das contribuições recebidas;**

V - **publicidade de seus resultados;** e

VI - **compromisso de resposta às propostas recebidas.**

6. A Procuradoria orienta a DIRMA a observar as diretrizes dispostas no Decreto nº 8.243, de 2014, em todas as consultas públicas que promover.

7. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400224664201718 e da chave de acesso f7ab1efd

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 149273270 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 13-07-2018 08:18. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

CERTIDÃO

Certifico que o presente processo foi encaminhado para o arquivo provisório.

13/07/2018

LORIS BAENA CUNHA NETO

CERTIDÃO

Certifico que o presente processo foi encaminhado para o arquivo provisório.

13/07/2018

ROBSON DA SILVA CARDOSO



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

NOTA JURÍDICA n. 00002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.224664/2017-18

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: MINUTA DE RESOLUÇÃO

1. A Presidência do INPI, mediante o despacho de fls.297, submete à apreciação da Procuradoria a minuta do Manual de Desenhos Industriais, com as alterações efetuadas em relação à primeira versão apresentada, bem como a minuta de Resolução que institui o Manual em tela.
2. Esta Procuradoria já examinou a primeira versão do Manual de Desenhos Industriais por meio do Parecer nº 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação nº 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.
3. No Parecer nº 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, sustentou-se inexistir ilegalidade no Manual que consolida as diretrizes de exame de desenho industrial, não se identificando óbice, portanto, na sua divulgação para consulta pública.
4. Com efeito, afirmou-se que a submissão do documento à consulta pública para coleta das sugestões dos interessados alinha-se à transparência das ações da Administração Pública e viabiliza a participação social no processo de tomada de decisão das políticas públicas.
5. Além disso, sugeriu-se, no Parecer nº 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que fosse avaliada a conveniência de ser prevista no Manual orientação a respeito da transferência do registro do desenho industrial em razão da extinção da empresa titular do registro.
6. Já no Despacho de Aprovação nº 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, recomendou-se que fosse observado o art. 17, do Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que dispõe sobre as diretrizes de uma consulta pública, especialmente no que se refere à sistematização das contribuições recebidas, publicidade dos seus resultados e compromisso de resposta às propostas recebidas (arts. 17, incisos I, II e III).
7. Assim, seguindo a recomendação feita no Despacho de Aprovação nº 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, foi disponibilizado, no portal do INPI, documento com as sugestões feitas pelos interessados na consulta pública e as respectivas respostas do Comitê Permanente de Aprimoramento e Diretrizes de Exame (CPAPD).
8. Além disso, observou-se, no Despacho de Aprovação nº 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU que, na minuta do manual havia a previsão de uma resolução para materializar a aprovação das diretrizes. Contudo, a minuta do ato normativo não constava nos autos. A minuta da Resolução foi acostada aos autos, juntamente com a nova minuta de Manual.
9. É o Relatório.
10. Desse modo, passa-se a tecer algumas considerações a respeito das modificações efetuadas na minuta do Manual de Desenhos Industriais após a consulta pública. Em seguida, analisar-se-á a minuta de Resolução que institui o Manual de Desenhos Industriais.

11. No item 1.5 do Manual, a respeito da legitimidade para a prática de atos, no que diz respeito aos procuradores, acrescentou-se a referência, no caso de processos em cotitularidade, que as solicitações de desistência, retirada, renúncia e inclusão/exclusão de titulares deverão ser assinadas por todos os titulares ou praticadas por procurador devidamente constituído.
12. Em relação à cotitularidade, a Lei nº 9.279, de 1996, admite expressamente o regime de copropriedade de desenhos industriais, conforme se verifica pela leitura do art. 6º, § 3º e art. 94, parágrafo único:

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

Art. 94.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

13. Por esse motivo, não se identifica óbice jurídico à previsão a respeito do procedimento previsto em caso de cotitularidade.
14. No item 2.3 (formas de apresentação) modificou-se a definição de desenhos industriais bidimensionais e o exemplo indicado, mostrando-se o conceito técnico adequado com a Lei, que não disciplinou o assunto.
15. Em relação ao item 3.7, quanto à petição de anotação de transferência de titular, adicionou-se a informação de que a anotação de inclusão ou exclusão de cotitulares ou requerentes de registros de desenho industrial deverá ser realizada por petição de transferência de titularidade, não cabendo maiores comentários a respeito.
16. Foram feitas modificações quanto à redação dos itens 3.8.1 (relatório descritivo), 3.8.2 (reivindicação), 3.8.3 (desenhos ou fotografias). Trata-se de questões eminentemente técnicas, modificadas a critério da oportunidade e conveniência da Administração, não sendo feitos maiores comentários por este motivo.
17. No item 4.2.6, há referência à retirada do pedido de sigilo com a observação de que, em casos de cotitularidade, a solicitação da retirada deve ser assinada por todos os titulares ou praticada por procurador devidamente constituído com poderes para representar todos os requerentes, procedimento que parece adequado com a copropriedade.
18. Também foram efetuadas modificações nas redações dos itens 4.2.7 (Autor), 4.2.9 (Relatório descritivo), 4.2.10 (Reivindicação), 4. 2.11 (Desenhos ou Fotografias), 4.3 (Despachos aplicáveis) em pontos técnicos do procedimento, não sendo efetuados maiores comentários.
19. No item 5.1., houve modificação no texto a respeito da análise do documento de prioridade unionista. Contudo, tal alteração continua a seguir a orientação já exposta por esta Procuradoria no Parecer nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, que trata da aplicação da prioridade unionista aos registros de Desenhos Industrial e proteção parcial, e aprovado pelo Despacho nº 0273/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.
20. No item 5.1 do Manual também se faz referência ao recurso contra a publicação da perda da prioridade unionista. Ao que parece, contudo, é que se recorre da decisão da perda da prioridade unionista em si, e não propriamente da publicação. Logo, sugere-se a alteração do item 5.1 nos seguintes termos:

Cabe recurso contra a decisão de perda da prioridade unionista no prazo de 60 dias, contados de sua publicação.

21. O prazo de 60 (sessenta) dias para a interposição de recurso em face da decisão de perda da prioridade unionista mostra-se adequado e segue a regra geral estabelecida no art. 212 da Lei nº 9.279, de 1996.
22. No item 5.1.1, afirma-se, corretamente, que caso o pedido referir-se a um desenho industrial não registrável à luz do art. 100 da Lei nº 9.279, de 1996, o mesmo será indeferido com base no art. 106, § 4º da Lei nº 9.279, de 1996.
23. O mesmo item dispõe que o pedido de registro nacional deverá conter apenas os desenhos industriais reivindicados no documento de prioridade unionista. Assim, quando o pedido contiver mais de uma forma plástica ornamental ou mais de um conjunto ornamental de linhas e cores, mas nem todas as variações configurativas estiverem contempladas pelo documento de prioridade, será formulada exigência para que o requerente esclareça se deseja manter a prioridade unionista com a exclusão das variações que não estejam na documentação comprobatória ou divida o pedido.
24. Esse entendimento também se mostra de acordo com o Parecer nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, que afirma que os pedidos de registro que contenham figura diversa daquela constante no documento de prioridade devem ter como marco inicial da proteção a data do depósito no Brasil.
25. Assim, também estabelece o manual que os pedidos constituídos pelas variações configurativas que não estejam incluídas na prioridade unionista terão como marco de proteção a data de depósito no Brasil, não fazendo jus ao direito de prioridade.
26. Nos itens 5.5 (análise dos desenhos ou fotografias), 5.5.4 (elementos meramente ilustrativos), 5.9 (análise da legenda das figuras), também foram feitas modificações em aspectos técnicos do procedimento, não sendo efetuados maiores comentários a esse respeito. No item 5.10.1 (partes do objeto), observou-se que foi alterada apenas a forma de redação das diretrizes.
27. O item 5.11.2 trata do indeferimento do pedido de registro de desenho industrial. Aponta-se, de modo correto, como causa para o indeferimento do pedido, o não cumprimento de exigência técnica formulada para adequação ou complementação dos desenhos ou fotografias ou para divisão da matéria incongruente, com base nos incisos II, III ou IV do art. 101 e/ou art. 104 da Lei nº 9.279, de 1996.
28. De fato, a Lei nº 9.279, de 1996 dispõe nesse sentido, conforme pode ser observado na transcrição do texto legal:

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - relatório descritivo, se for o caso;

III - reivindicações, se for o caso;

IV - desenhos ou fotografias;

V - campo de aplicação do objeto; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

29. Acrescentaram-se, ainda, os itens 8.6 (anotação de inclusão ou exclusão de cotitulares ou requerentes de registros ou pedidos de registro) e 8.7 (transferência por extinção da pessoa jurídica).
30. No que diz respeito ao item 8.7, convém ressaltar que o tratamento do tema pelo Manual foi recomendação, conforme já ressaltado, do Parecer nº 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.
31. A matéria da validade dos atos praticados por pessoa jurídica já foi objeto de análise por parte desta Procuradoria no Parecer nº 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado por meio do Despacho nº 0654/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.
32. No Parecer nº 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, concluiu-se que a extinção de pessoa jurídica não é causa de extinção do registro marcário, sendo necessário o respeito aos direitos legitimamente constituídos. Por esse motivo, mostra-se adequada a previsão do manual de que a extinção da pessoa jurídica não é motivo, por si só, para determinação da extinção do registro de desenho industrial.
33. Além disso, mostra-se correto o procedimento de se admitir a transferência do registro da pessoa jurídica extinta para o sócio a quem coube tal ativo, desde que apresentado o instrumento de liquidação da empresa.
34. Por conseguinte, conclui-se inexistir ilegalidade no Manual que consolida as diretrizes de exame de desenho industrial, após as modificações efetuadas depois da consulta pública.
35. Concluída a análise da minuta do manual, passa-se, neste momento, ao exame da minuta de Resolução que institui o manual.
36. Quanto ao elemento da competência do ato administrativo, cabe afirmar que o art. art. 2º da Lei n.º 5648, de 11 de dezembro de 1970 atribui ao INPI a prerrogativa de executar as normas de propriedade industrial, no que se incluem os procedimentos para o registro dos desenhos industriais, conforme a Lei nº 9.279, de 1996.
37. Além disso, a competência do Presidente do INPI para expedir a referida resolução encontra-se disposta no art. 17 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso XII, do art. 152 do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
38. Desse modo, constata-se a competência do Sr. Presidente do INPI e do Sr. Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas para assinatura da presente instrução normativa, tal como se propõe na minuta acostada aos autos.
39. O motivo da proposição encontra-se exposto no ato normativo, qual seja a necessidade de assegurar maior qualidade, transparência e uniformidade no âmbito do exame dos desenhos industriais, atendendo-se, assim, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
40. Por conseguinte, encontra-se atendido o requisito relativo ao motivo do ato administrativo.
41. Examinados os aspectos relativos ao motivo e competência, os demais requisitos do ato administrativo são igualmente atendidos.
42. O ato administrativo tem por finalidade instituir o manual de desenhos industriais, que

busca consolidar diretrizes e procedimentos de análises de desenhos industriais, bem como instruções para formulação de pedidos e acompanhamentos de processos, servindo de referência para examinadores, procuradores e usuários em geral, conforme consta na minuta do manual (fls. 229).

43. Em relação à forma, a resolução apresenta-se como instrumento adequado, por ser definida, de acordo com o art. 3º da Instrução Normativa nº 02, de 18 de março de 2013, nos seguintes termos:

Instrução Normativa nº 02, de 2013.

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:

- o *Ato administrativo normativo:*

[...]

a) Resolução- ato administrativo normativo, expedido pelo Presidente e pelos Diretores do INPI, de forma conjunta ou excepcionalmente individual, para disciplinar matéria de sua competência específica.

44. Por objeto do ato administrativo, entende-se o seu fim imediato, ou “o resultado prático a ser alcançado pela vontade administrativa.”^[1] Logo, verifica-se que o fim imediato do ato é alcançado por meio da instituição de normas disciplinadoras do procedimento de análise de desenhos industriais.
45. O art. 1º da minuta dispõe sobre o objeto do ato normativo, ou seja, a instituição do Manual de Desenhos Industriais. A norma encontra-se em conformidade com o art. 7º da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, porquanto ela define o objeto da instrução normativa.
46. O art.2º da resolução dispõe que o manual estará disponível exclusivamente no portal eletrônico do INPI.
47. O art. 3º estabelece a cláusula de vigência do ato normativo e encontra-se em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 95, de 1998.
48. A cláusula de revogação, prevista no art. 4º, está de acordo com a prescrição contida no art. 9º da Lei Complementar nº 95, de 1998.
49. Destarte, por tudo quanto visto, resta também examinada a minuta de Resolução que institui o manual de desenhos industriais, não se vislumbrando, portanto, qualquer óbice jurídico que impeça a assinatura da Resolução pelos Srs. Presidente e Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI.
50. Ante o exposto, feita apenas a sugestão do item 20, conclui-se inexistir óbice jurídico à aprovação e publicação das minutas de fls. 225/292 (manual de desenhos industriais) e fls. 293/294 (resolução).
51. À Presidência do INPI.

^[1]CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 121.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

ANTONIO CAVALIERE GOMES
Procurador-Chefe Substituto

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400224664201718 e da chave de acesso f7ab1efd

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CAVALIERE GOMES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 210977501 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ANTONIO CAVALIERE GOMES. Data e Hora: 26-12-2018 17:10. Número de Série: 1287491901604768425. Emissor: AC SOLUTI Multipla.
