



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. 00017/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.012241/2021-13

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Desenhos industriais - art. 95 da LPI e proteção a objetos formados por partes

1. Desenhos industriais.
2. Art. 95 da LPI. Requisitos legais. Proteção à "forma plástica ornamental de um objeto".
3. Necessidade de verificação, por parte da área técnica, caso a caso, se os exemplos apresentados caracterizam-se como "objetos" ou "conjuntos de objetos".

1. Trata-se de nova consulta encaminhada pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - DIRMA referente à registrabilidade de objetos para fins de proteção na forma do disposto no artigo 95 da Lei n. 9.279/96 (desenhos industriais).

2. Por meio do Parecer n. 00001/2022/CGPI/ PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00008/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, a Procuradoria já havia se manifestado nos autos, reiterando suas manifestações anteriores sobre o tema.

3. Destacou-se *"a compreensão contida no Manual de Desenhos Industriais no sentido de ser somente admitido o registro de parte de objeto 'desde que tal parte tenha forma física perfeitamente acabada e possa ser separada do objeto sem que isso lhe retire subsistência, isto é, que se caracterize como um objeto independente', de acordo com a inteligência do Parecer n. 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00121/2018/PROCGAB/PFEINPI/PGF/AGU, oportunidade em que a Procuradoria já havia reiterado tal entendimento ao analisar a minuta do referido Manual, destinado a consolidar as diretrizes de exame de pedidos de registro de desenho industrial (Processo n. 52400.224664/2017-18)"*.

4. Ainda de acordo com o Parecer n. 00001/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, concluiu-se também que *"o termo 'aplicado', grifado acima no texto do artigo 95 da LPI, refere-se apenas ao 'conjunto ornamental de linhas e cores' e não à 'forma plástica ornamental de um objeto'. A intenção do legislador in casu é flagrante, ante a necessária concordância de gênero entre "conjunto ornamental" e 'aplicado'"*.

5. Ressaltou-se, por fim, que *"a definição adotada pelo referido Manual (Manual de Desenhos Industriais) encontra-se de acordo com a interpretação adequada do disposto no artigo 95 da Lei n. 9.279/96"*.

6. A DIRMA, no momento, relata a existência de questionamento complementar a respeito do tema, indagando sobre a *"possibilidade de registro daqueles objetos que não apresentam conexão mecânica entre suas partes"*, salientando ser *"comum que alguns objetos apresentem, em sua configuração, partes que não possuem conexão mecânica entre si"*.

7. Para tanto, apresenta exemplos de objetos como *"uma poltrona (sendo a almofada uma parte do encosto) ou de uma embalagem de creme dental (sendo a caixa e o tubo partes da mesma embalagem). De fato, diversos objetos apresentam desenho industrial cuja configuração é definida por partes sem nenhum tipo de conexão física entre si. É o caso de objetos como calçados, luminárias magnéticas e aparelhos de som, aqui elencados a título de exemplo"*.

8. A DIRMA justifica o questionamento ora apresentado afirmando que *"estima-se que a confirmação da possibilidade de registro desses objetos diminuiria o número exigências técnicas para divisão de pedidos e, por fim, importaria na preservação da configuração original das criações às quais se requer proteção. Ao mesmo tempo, coadunaria com as possibilidades oferecidas no âmbito do Acordo de Haia. Nesse sentido, reduziria o número de recusas de registros internacionais com designação para o Brasil"*.

9. Por fim, conclui a consulta com a seguinte indagação:

"Há impedimento legal ao registro do desenho industrial de objetos cujas partes não apresentam conexão mecânica entre si?"

É o relato do necessário.

10. De início, cabe reiterar a compreensão já exposta no Parecer n. 00001/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, no sentido de que o Acordo de Haia não dispõe sobre aspectos de registrabilidade de desenhos industriais, destinando-se, tal como outros sistemas internacionais, a uniformizar questões procedimentais ou formais, reduzindo diferenças operacionais e facilitando o acesso à proteção dos ativos de propriedade industrial.

11. Nesse sentido, as informações trazidas pela área técnica quanto à eventual ocorrência de recusas (referentes às designações do Brasil em registros internacionais) parece estar relacionada a um possível desinteresse decorrente do posicionamento adotado pelo País quanto a determinados critérios legais adotados pelo ordenamento jurídico pátrio.

12. A DIRMA, na presente consulta complementar, formula questionamento a respeito da possibilidade de registro de objetos que não apresentem *"conexão mecânica entre suas partes"*, o que *"diminuiria o número exigências técnicas para divisão de pedidos e, por fim, importaria na preservação da configuração original das criações às quais se requer proteção"*.

13. Segundo a Diretoria, tomando-se por base o exemplo de uma poltrona que apresenta uma almofada no encosto, *"diante da impossibilidade do registro um dos procedimentos propostos inclui a divisão do pedido, o que acarretará em: a) modificação da configuração da poltrona; b) depósito do pedido dividido da almofada; e c) instauração do processo de nulidade administrativa de ofício, tendo em vista que a almofada, se considerada de maneira isolada, integra o estado da técnica"*.

14. A área técnica refere-se à existência de dúvida quanto à possibilidade de registro de objetos cujas partes não possuam *"conexão mecânica"* entre si, tal como indicado no exemplo.

15. Em primeiro lugar, cumpre registrar não ter sido localizada referência à expressão no Manual de Desenhos Industriais e na própria LPI.

16. Assim, infere-se que a mesma não apresenta-se como requisito apto a definir se determinado objeto seria ou não registrável como desenho industrial.

17. Por outro lado, a área técnica também não apresenta na consulta qualquer definição que permita identificar, de forma segura, o conceito do que pode ser entendido por *"conexão mecânica"*.

18. Haveria *"conexão mecânica"* se a almofada estivesse costurada ao encosto da poltrona?

19. E, ainda, o fato de estar costurada ou fixada na própria poltrona importaria para fins de registrabilidade do objeto como desenho industrial?

20. Nos parece que não.
21. Isso porque a existência ou não de fixação ao encosto da poltrona, no referido caso concreto, somente poderia ser aferida tomando-se por referência eventuais "vistas explodidas" do objeto.
22. Note-se, entretanto, que as apresentações de "vistas explodidas" - em que um objeto composto por diversas partes é apresentado na sua forma "desmontada" - são vedadas ao depositante, de acordo com o Manual de Desenhos Industriais.
23. Nesse sentido, parece no mínimo contraditório que a existência de "conexão mecânica" entre as partes de determinado objeto possa vir a ser relevante para fins de registro como desenho industrial se tal circunstância somente poderia ser verificada através da "explosão" das vistas do próprio objeto, cuja apresentação é defesa ao depositante.
24. Transcreve-se abaixo o contido no item 5.5.6 do Manual, que trata da configuração externa da forma montada:
- "5.5.6 Configuração externa da forma montada***
Se o pedido contiver a forma plástica ornamental de um objeto, os desenhos ou fotografias deverão representá-lo na forma montada, revelando a configuração externa da forma plástica ornamental, conforme estabelece o art. 95 da LPI."
25. O próprio exemplo indicado no Manual, referente a uma garrafa montada e desmontada (com a vista "explodida"), indica a existência de semelhança com o exemplo trazido pela área técnica na presente consulta.
26. Em resumo, e voltando-se ao exemplo apresentado na consulta, somente a "explosão" das vistas poderia permitir verificar se a almofada encontra-se "conectada mecanicamente" com a poltrona.
27. Assim sendo, resta inafastável a conclusão de que a existência ou não de "conexão mecânica" entre o corpo da poltrona e a almofada revela-se irrelevante para aferir se o objeto seria registrável como desenho industrial, na forma do artigo 95 da LPI.
28. Superada a questão, cumpriria verificar se os exemplos apresentados na consulta seriam registráveis *de per se*, de forma a orientar a área técnica quanto ao procedimento até então adotado.
29. De acordo com as informações trazidas, tem-se procedido, nos referidos casos, à divisão do pedido, o que tem ocasionado a modificação da configuração dos objetos e a instauração de processos de nulidade de ofício (PANs) nas hipóteses em que as partes isoladas possam integrar o estado da técnica.
30. Tal circunstância não atende, de fato, ao interesse dos depositantes, que tendem a abandonar os pedidos, considerando que não têm assegurada a proteção pretendida para os seus objetos na forma como foram concebidos.
31. Por outro lado, não parece ser o papel do INPI impor tal restrição, principalmente através de uma interpretação que, como exposto acima, contradiz as próprias orientações contidas no Manual de Desenhos Industriais.
32. Passando-se à análise dos exemplos apresentados na consulta, a Procuradoria entende que os mesmos não apresentam uniformidade.
33. De fato, enquanto que a poltrona - assim como, por exemplo, a luminária também reproduzida - podem ser considerados objetos individualizados em si, os talheres agrupados na figura representariam, em princípio (e na visão do signatário da presente manifestação jurídica), um conjunto de objetos.
34. A distinção entre objeto e conjunto de objetos é importante, porque a LPI, em seu artigo 95, confere proteção à "forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a

um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial." (grifei)

35. Ainda de acordo com a LPI, o artigo 104 determina que o pedido de registro de desenho industrial deve se referir a um único objeto, ainda que se admita a pluralidade de variações, desde que guardem as mesmas características distintivas preponderantes e se destinem ao mesmo propósito:

"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." (grifei)

36. Assim, a discussão apresentada pela área técnica é interessante e relaciona-se com a interpretação e a identificação das diferenças entre o que pode ser considerado um objeto em si mesmo e o que, por outro lado, constituiria um conjunto de objetos.

37. Deve-se destacar, entretanto, que a avaliação quanto a considerar o que constituiria um objeto perfeitamente acabado e, nesse sentido, passível de proteção nos termos do artigo 95 da LPI, parece que deva ser feita caso a caso.

38. Tal tarefa pode ser, por vezes, árdua e não parece ser o caso de apresentar-se uma solução pronta e definida que atender a todos os casos. Os próprios exemplos trazidos nos autos pela área técnica ilustram a dificuldade da análise, diante dos 8 (oito) itens apresentados.

39. A Procuradoria compreende, nesse sentido, que cabe à área técnica definir, dentre os referidos exemplos, os que podem ser entendidos como objetos em si mesmos e, portanto, passíveis de registro nos termos da LPI, uniformizando, dentro do possível, o entendimento do seu corpo de examinadores.

40. Note-se que as presentes assertivas não contrapõem-se às conclusões até então alcançadas pela Procuradoria em consultas anteriores.

41. Ao contrário, as complementam, considerada a possibilidade de registro de partes de objetos, *"desde que tal parte tenha forma física perfeitamente acabada e possa ser separada do objeto sem que isso lhe retire subsistência, isto é, que se caracterize como um objeto independente"*(Parecer n. 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00121/2018/PROCGAB/PFEINPI/PGF/AGU).

Conclusões

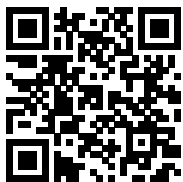
42. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada, a Procuradoria manifesta-se no sentido de que: a) a existência ou não de "conexão mecânica" entre as partes de determinado objeto mostra-se irrelevante para aferir a sua registrabilidade como desenho industrial, por não constituir-se requisito legal na forma da Lei n. 9.279/96 e b) cabe à área técnica definir, dentre os exemplos apresentados, os que podem ser entendidos como objetos em si mesmos (e não conjuntos de objetos), sendo passíveis de registro, buscando a uniformização do entendimento do seu corpo de examinadores.

43. É o Parecer.

44. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2022.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402012241202113 e da chave de acesso cccaba49



Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 881608771 e chave de acesso cccaba49 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 25-05-2022 11:12. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
