



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. 00019/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.005533/2022-72

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Desenhos industriais - pedidos de registro com prioridade unionista e representação em linhas tracejadas

1. Desenhos industriais.
2. Pedidos de registro com prioridade unionista e representação em linhas tracejadas.
3. O preenchimento de linhas tracejadas no depósito nacional descaracteriza a prioridade. Artigo 16 da Lei n. 9.279/96.
4. Cabe ao examinador verificar se o registro seria destinado a proteger objeto que constitua um todo independente, revelando por si só uma forma perfeita e acabada, sendo possível a instauração de PAN de ofício.
5. É faculdade do depositante decidir quanto à apresentação ou não das linhas tracejadas para fins ilustrativos ou para demonstração do estado da técnica.
6. Inexistência, *in casu*, de violação ao disposto no artigo 16 da Lei n. 9.279/96.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela CGREC - Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade referente a pedidos de registro de desenhos industriais com prioridade unionista que apresentam incompatibilidades entre as imagens depositadas, notadamente quanto a partes de objetos e a sua representação gráfica em linhas tracejadas.

2. Instrui os autos a NOTA TÉCNICA/SEI n. 12/2022/INPI/CORED/CGREC/PR, através da qual a área técnica aponta que *"o entendimento sobre o uso de linhas tracejadas precisa ser devidamente equalizado para propiciar a segurança aos examinadores na sua aplicação, evitando pareceres contraditórios e ampliação de escopo de proteção"*.

3. Ainda segundo a área técnica, *"atualmente há uma série de processos semelhantes na CGREC, aguardando a definição para o uso de linhas tracejadas"*, sendo que *"a redação do Manual permite o uso de linhas tracejadas para elementos meramente ilustrativos, como os demais países, mas também sugere ao depositante de prioridade unionista que transforme as linhas tracejadas do pedido do país de origem em linhas contínuas, ampliando o escopo da reivindicação no depósito nacional e confundindo o depositante, que, em muitos casos, se equivoca no desenho das figuras e não alcança a proteção solicitada. Preenchendo todas as linhas tracejadas, o depositante também amplia a matéria, correndo o risco de sofrer um processo administrativo de nulidade de terceiro. No entanto, ao depositar o elemento a ser protegido dissociado das figuras em linhas tracejadas do documento do país de origem, o INPI tem publicado a perda da data da prioridade requerida"*.

4. A consulta encaminhada faz referência ao entendimento já firmado pela Procuradoria (e exteriorizado através do Parecer n. 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0) a respeito da proteção de partes de objetos e da necessária identidade entre os depósitos nacionais e prioridades unionistas.

5. A CGREC destaca ainda a necessidade de que o Manual de Desenhos Industriais seja revisto quanto ao tratamento das referidas questões, salientando o desenvolvimento das discussões a cargo do Comitê CPAPD.

6. Para os fins da presente consulta, são apresentadas as seguintes indagações à Procuradoria:

"1- Quanto ao preenchimento de linhas tracejadas: Se concorda a Procuradoria que a orientação contida no Manual para o preenchimento de linhas tracejadas nas figuras constantes do depósito nacional está em desacordo com a LPI, uma vez que implica na ampliação do escopo de proteção, podendo incorrer ainda, por vezes, na representação de elementos que já se encontram no estado da técnica.

2- Quanto às partes indissociáveis: Se a procuradoria entende que, nas situações em que objetos formados por partes indissociáveis e que não subsistem de forma independente, estando algumas delas representadas em linhas tracejadas na prioridade unionista, cabe ao INPI a instauração de processo administrativo de nulidade de ofício por infringência ao art. 95 da LPI?

3- Quanto à preservação da data de prioridade unionista: Se a Procuradoria entende cabível e recomendável que, nos casos em que o objeto constante no documento de prioridade unionista for integrado por partes dissociáveis, estando uma ou mais delas em linhas tracejadas, que o titular, para garantir a prioridade, apresente no depósito nacional imagens que contenham apenas o objeto para o qual se reivindica a proteção, em linhas contínuas."

É o breve relato do necessário.

7. Inicialmente, cumpre ressaltar que, como já exposto inclusive na consulta ora encaminhada, o tema já foi objeto de manifestação jurídica pela Procuradoria.

8. Nos termos do Parecer n. 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, 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"*.

9. Destacou-se também na oportunidade que *"a Lei 9279/96 prevê a proteção através do registro de desenho industrial apenas para objeto em sua concepção integral, com forma perfeita e acabada, não se admitindo proteção, portanto, para parte ou peça que integre de forma indissociável um determinado objeto"*.

10. Caberia, no momento, à vista das indagações formuladas pela CGREC, complementar a referida manifestação, com o cuidado de não descuidar das premissas ali firmadas.

11. Como apontado pela CGREC, o Manual de Desenhos Industriais permitiria a utilização de linhas tracejadas para elementos meramente ilustrativos, tal como ocorre nos demais escritórios de propriedade industrial, mas também orienta, por outro lado, ao depositante de prioridade unionista que preencha as linhas tracejadas do pedido originário.

12. No entender da Coordenação, a referida orientação tende a ampliar o escopo da reivindicação no depósito nacional, ocasionando eventualmente a apresentação de Processo Administrativo de Nulidade - PAN.

13. Sobre o Manual, cabe, por oportuno, ressaltar que recentemente a Procuradoria manifestou-se acerca da necessidade da sua revisão, podendo ser citadas as análises jurídicas realizadas no Processo n. 52402.012241/2021-13, tendo sido emitidos os Pareceres n. 00001/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e 00017/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, respectivamente.

14. No Parecer n. 00001/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00008/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, foram reiterados os termos das manifestações anteriores da Procuradoria (Parecer n. 0044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho n. 237/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC/3.2.3 e Parecer n. 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU), destacando-se ainda que o termo *"aplicado"* contido no artigo 95 da LPI refere-se apenas ao *"conjunto ornamental de linhas e cores"* e não à *"forma plástica ornamental de um objeto"*, ante a necessária concordância de gênero.

15. Já no Parecer n. 00017/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. n. 00046/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, a Procuradoria manifestou-se no sentido de que a existência de "conexão mecânica" entre as partes de determinado objeto mostra-se irrelevante para aferir a sua registrabilidade como desenho industrial, cabendo à área técnica definir se os itens apresentados a registro caracterizam-se como objetos em si mesmos (e não conjuntos de objetos), buscando, dentro do possível, a uniformização do entendimento do seu corpo de examinadores.

16. Feitas as considerações pertinentes, passa-se à análise dos questionamentos formulados pela CGREC.

"1- Quanto ao preenchimento de linhas tracejadas: Se concorda a Procuradoria que a orientação contida no Manual para o preenchimento de linhas tracejadas nas figuras constantes do depósito nacional está em desacordo com a LPI, uma vez que implica na ampliação do escopo de proteção, podendo incorrer ainda, por vezes, na representação de elementos que já se encontram no estado da técnica."

17. A seguinte passagem constante do Parecer n. 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 parece analisar bem a questão:

"47. Logo, não há norma em vigor, nacional ou internacional, que confira ao autor do desenho industrial o manto da prioridade em hipótese na figura objeto do requerimento de registro nacional destoe do desenho constante do documento de prioridade, devendo o INPI, portanto, ser firme na verificação da correspondência das figuras para o fim de reconhecimento do direito de prioridade, por força do princípio da legalidade inscrito no art. 37 da CRFB/88".

18. Como já salientado pela própria CGREC, o Manual de Desenhos Industriais cuida do uso das linhas tracejadas de forma inapropriada ao orientar que:

"No caso de desenhos, o objeto deverá estar completamente revelado em linhas contínuas. Caso um objeto possua elementos não reivindicados (ex.: linhas tracejadas) na prioridade unionista, estes deverão ser incorporados à reivindicação do objeto no pedido nacional (ex.: linhas contínuas), configurando um objeto que subsista por si.[...] Todas as linhas tracejadas que compõem o objeto, no caso de desenho, devem ser preenchidas." (BRASIL, 2019, p.74-75).

"Nos desenhos ou fotografias que refiram-se a partes de objeto que não subsistem de forma separada, não podendo ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração e desde que o objeto esteja integralmente revelado, será formulada exigência para apresentação da configuração completa do objeto. Nos desenhos, todas as linhas tracejadas que compõem o objeto deverão ser preenchidas."(BRASIL, 2019, p.93); "Nesse caso, será efetuada exigência para apresentação da forma completa do objeto, substituindo as linhas tracejadas por linhas contínuas." (BRASIL, 2019, p.101);

19. De fato, o artigo 16 da Lei n. 9.279/96, aplicável aos desenhos industriais por força do disposto no artigo 99 (à exceção do prazo previsto no seu §3o), dispõe sobre a necessária correspondência entre o depósito apresentado no Brasil e aquele realizado no exterior para fins de reconhecimento do direito de prioridade:

"Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

(...)

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

(...)"

20. Aqui vale destacar que o Parecer n. 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 foi claro ao afastar a possibilidade de aplicação analógica aos desenhos industriais quanto ao disposto no artigo 4o, alíneas *f* e *h* da CUP.

21. O referido dispositivo admite algum tipo de flexibilidade quanto à matéria apresentada para depósito junto ao INPI em pedidos de patente em relação ao contido no documento de prioridade.

22. Inexiste, portanto, seja na CUP, seja na Lei n. 9.279/96, previsão normativa que fundamente a orientação apresentada no Manual de Desenhos Industriais.

23. A conclusão a ser inevitavelmente alcançada, nesse sentido, é a de que o preenchimento de linhas tracejadas - se assim apresentadas na prioridade unionista - descaracterizaria o desenho, fazendo com que o mesmo deixe de corresponder ao contido no depósito realizado anteriormente no exterior, permitindo eventualmente concluir, como afirmado pela CGREC, pela "representação de elementos que já se encontram no estado da técnica".

24. Note-se que em qualquer caso competirá ao exame técnico aferir se os desenhos apresentados a registro (tal como depositados no depósito prioritário) atendem aos requisitos legais do ordenamento jurídico pátrio para fins de proteção, valendo sempre destacar que "a LPI prevê a proteção apenas aos objetos que constituam um todo independente, isto é, que revelem em si uma forma perfeita e acabada, não sendo admitida, portanto, proteção para parte ou peça que integre de forma indissociável determinado objeto", conforme já reiterado pela Procuradoria.

"2- Quanto às partes indissociáveis: Se a procuradoria entende que, nas situações em que objetos formados por partes indissociáveis e que não subsistem de forma independente, estando algumas delas representadas em linhas tracejadas na prioridade unionista, cabe ao INPI a instauração de processo administrativo de nulidade de ofício por infringência ao art. 95 da LPI?"

25. Na sequência da resposta ao questionamento anterior, a Procuradoria entende que caberia a instauração de PAN de ofício *in casu*.

26. De fato, inafastável o exame pela área técnica quanto à presença dos requisitos legais para fins de proteção do(s) desenho(s) depositados.

27. Como informa a CGREC na consulta, "em vários escritórios, as linhas tracejadas são utilizadas para representar partes de criações para as quais não são reivindicadas proteção, indicando elementos meramente ilustrativos ou elementos no estado da técnica".

28. Assim, caso as linhas tracejadas constantes do desenho sirvam à representação de partes de determinado objeto para as quais não é reivindicada proteção, como ressaltado acima, caberia ao examinador verificar se o registro seria destinado a proteger objeto que constitua um todo independente, revelando por si só uma forma perfeita e acabada, na linha das manifestações da Procuradoria sobre o tema.

"3- Quanto à preservação da data de prioridade unionista: Se a Procuradoria entende cabível e recomendável que, nos casos em que o objeto constante no documento de prioridade unionista for integrado por partes dissociáveis, estando uma ou mais delas em linhas tracejadas, que o titular, para garantir a prioridade, apresente no depósito nacional imagens que contenham apenas o objeto para o qual se reivindica a proteção, em linhas contínuas."

29. A CGREC ilustra o questionamento apresentando os exemplos de pedidos de registro BR 30 2013 005359-8 e BR 30 2015 004017-3.

30. No primeiro caso, o INPI deferiu o pedido de registro para um mostrador de relógio que apresentava, na prioridade unionista, a pulseira em linhas tracejadas. Não há pedido de proteção para a pulseira e, portanto, o depósito no Brasil indicou apenas o mostrador em linhas contínuas.

31. No segundo, o pedido de registro foi indeferido em primeira instância administrativa, referindo-se a um cabo de escova que também apresentava elementos tracejados e para os quais não se busca proteção. Nesse caso, há recurso pendente de decisão.

32. Como salientado acima, o uso de linhas tracejadas em outros escritórios pode indicar apenas a representação de partes para as quais não é reivindicada proteção, com a indicação de elementos que podem ser simplesmente ilustrativos ou integrar o estado da técnica, como parece ser o caso dos exemplos citados.

33. Assim sendo, na linha do entendimento firmado para dirimir as questões até então apresentadas pela área técnica, entende-se que, contendo os desenhos partes tracejadas para as quais não é requerida a proteção, e servindo as ilustrações, nas referidas partes, apenas para representar melhor ou explicar em que contexto estaria inserida a criação, caberia ao próprio depositante decidir pela sua manutenção no depósito no Brasil ou não.

34. No caso, não parece caber ao INPI recomendar ou determinar ao depositante que proceda de uma ou de outra forma. Por outro lado, compete ao próprio depositante avaliar se as referidas ilustrações adicionais serviriam ao propósito de auxiliar na compreensão da criação.

35. Note-se, por fim, que não havendo alteração do escopo da proteção, a decisão do depositante quanto à apresentação ou não das linhas tracejadas, nesses casos, não importaria em violação ao já citado artigo 16 da LPI, compreendendo-se que a proteção requerida deve ater-se aos limites constantes da prioridade unionista.

Conclusões

36. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada pela CGREC quanto a pedidos de registro de desenhos industriais com prioridade unionista que apresentam incompatibilidades entre as imagens depositadas, notadamente quanto a partes de objetos e a sua representação gráfica em linhas tracejadas, a Procuradoria manifesta-se, em estrito senso de legalidade, no sentido de que:

a) o preenchimento de linhas tracejadas descaracteriza a prioridade, fazendo com que deixe de haver correspondência com o contido no depósito realizado anteriormente no exterior (artigo 16 da Lei n. 9.279/96), permitindo eventualmente concluir pela "*representação de elementos que já se encontram no estado da técnica*";

b) caso as linhas tracejadas constantes do desenho sirvam à representação de partes de determinado objeto para as quais não é reivindicada proteção, cabe ao examinador verificar se o registro seria destinado a proteger objeto que constitua um todo independente, revelando por si só uma forma perfeita e acabada, sendo possível a instauração de PAN de ofício;

c) cabe ao depositante decidir quanto à apresentação ou não das linhas tracejadas para fins ilustrativos ou para demonstração do estado da técnica, o que não importa em violação ao disposto no artigo 16 da Lei n. 9.279/96, compreendendo-se que a proteção requerida deve ater-se aos limites constantes da prioridade unionista.

37. É o Parecer.

38. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2022.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402005533202272 e da chave de acesso f31714eb



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 901182788 e chave de acesso f31714eb 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: 09-06-2022 11:33. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

