



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. 00002/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.000203/2022-91

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Desenhos industriais - artigo 34 da LPI e saneamento do processo

1. Depósito de pedidos de registro de desenhos industriais de um mesmo titular apresentados com o mesmo objeto e o mesmo título.
2. Instauração de PAN *ex officio*.
3. Artigo 220 da LPI.
4. Aplicabilidade do disposto no artigo 34 da LPI ao exame dos desenhos industriais para oportunizar o saneamento do processo e viabilizar o correto exame pelo INPI.
5. Sugestão de inclusão de item específico no Manual de Desenhos Industriais.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela CGREC - Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Desenho Industrial, Contratos e Outros Registros, através da qual formula-se questionamento a respeito de Processo Administrativo de Nulidade - PAN em que é analisada a concessão de registro de desenho industrial.

2. De acordo com as informações constantes da Nota Técnica/SEI Nº 3/2022/INPI/CORED/CGREC/PR, que instrui os autos, foram depositados diversos pedidos que têm como base o mesmo documento de prioridade unionista (EM 006493607, de 21/05/2019).

3. Ocorre que, por equívoco, os pedidos BR 30 2019 005682-8 e BR 30 2019 005699-2 foram apresentados com o mesmo objeto e o mesmo título, quando, na realidade, de acordo com as alegações apresentadas posteriormente pelo titular, o último deveria referir-se a objeto diverso indicado no mesmo documento de prioridade, bem como indicar título distinto.

4. Segundo a CGREC, o *"equivoco somente foi percebido pelo titular quando notificado da instauração do presente processo administrativo de nulidade"*, considerando ter sido instaurado PAN de ofício face o registro de desenho industrial BR 30 2019 005699-2, em função da ausência de novidade e originalidade, nos termos do artigo 95 da LPI.

5. A Coordenação alega, por outro lado, que eventual nulidade do registro causará *"ônus desnecessário a ser suportado pelo administrado, que apenas percebeu a falha humana cometida após a publicação da notificação do procedimento instaurado de ofício"*, informando ainda que *"o Manual de Desenho Industrial é omissivo em relação ao tema, ou seja, não disciplina a forma de saneamento de vício material em casos de erro evidente por parte do administrado. Há apenas uma previsão genérica quanto à análise dos desenhos e fotografias no item 5.5 do Manual"*.

6. A CGREC ainda informa que o Manual de Marcas apresenta solução para a questão (*"nos casos de evidente equívoco na digitação do elemento nominativo da marca, a mesma poderá ser corrigida antes do deferimento ou do indeferimento do pedido, mediante solicitação do requerente, por se tratar de mero ajuste. Todavia, é necessário que*

fiquem caracterizados o erro e a intenção de registro do sinal correto" - item 9.1) que poderia, com as devidas adaptações (considerando o disposto no artigo 106 da LPI), ser adotada pelo Manual de Desenhos Industriais.

7. A Coordenação conclui que:

"No que tange ao caso concreto, entende a CGREC cabível o saneamento do erro material do interessado. Não obstante, o rito do processo administrativo de nulidade não nos parece o mais adequado para tanto, uma vez que implicaria em desnecessária procrastinação do resultado almejado, em função da necessidade de se observar todos os atos e prazos previstos nos artigos 113 a 117 da LPI, inclusive com a emissão de dois pareceres técnicos por esta segunda instância administrativa.

Embora o erro tenha sido cometido pelo usuário e a DIRMA não tenha lhe dado nenhuma causa, parece-nos que o mais recomendável a fazer é que seja o ato de concessão anulado por aquela Diretoria, para reapreciação e emissão de novo ato concessório que deverá levar em conta os esclarecimentos prestados pelo interessado quanto ao erro cometido, acompanhados de novas imagens do objeto e título.

Após, cumprirá a esta CGREC prejudicar o processo administrativo de nulidade instaurado."

8. Por fim, são apresentados à Procuradoria os seguintes questionamentos:

"1. No que tange ao caso concreto, tendo em vista a ausência de previsão no Manual de Desenhos Industriais de procedimentos para casos dessa natureza, concorda que seja a DIRMA instada a promover a anulação da concessão e reapreciar o pedido de registro, tendo em conta os esclarecimentos prestados pelo interessado quanto ao erro cometido, acompanhados de novas imagens do objeto e título?"

2. Recomenda que venham a ser incluídas no Manual de Desenhos Industriais, via deliberações do CPAPD, orientações semelhantes às existentes no Manual de Marcas que permitam o saneamento em situações de erro evidente cometido pelo interessado e em que restou caracterizada a intenção do usuário em depositar o pedido de registro de desenho industrial corretamente?"

É o relato do necessário.

9. O artigo 106 da Lei n. 9.279/96 assim dispõe:

"Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido." (grifei)

10. Assim, nos termos da LPI, depositado o pedido (e verificada a sua adequação ao disposto nos artigos 100, 101 e 104), o mesmo é automaticamente publicado e, de forma simultânea, concedido o registro, com a expedição do certificado.

11. Inexiste no procedimento administrativo, portanto, oportunidade para o exame da presença dos requisitos previstos no artigo 95 da Lei antes da concessão. Trata-se de uma peculiaridade do rito que envolve o processamento de pedidos de registro de desenhos industriais.

12. O exame de mérito, no caso dos desenhos industriais, é diferido, podendo o titular *"requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade"* (artigo 111 da LPI). O parecer técnico elaborado pelo INPI, caso conclua pela ausência de algum(ns) requisito(s) legal(is), fundamenta a instauração de Processo Administrativo de Nulidade - PAN *ex officio*.

13. O requerimento de exame não é facultado, por outro lado, a terceiros interessados, nos termos do citado artigo 111. No entanto, são os mesmos legitimados a requerer a instauração de PAN para a verificação da presença dos requisitos previstos nos artigos 94 a 98, nos termos do artigo 113, §1º da Lei.

14. Feitas as considerações iniciais, cumpre destacar que a Lei n. 9.279/96 trouxe inovação em relação ao CPI de 1971 ao distanciar a disciplina dos registros de desenhos industriais das patentes de invenção que, anteriormente, apresentava-se unificada sob o Título I da Lei, que tratava "Dos Privilégios".
15. A par da opção do legislador, é de se notar, entretanto, a existência de diversas referências comuns aos institutos no curso do texto legal atual, valendo citar os artigos 94, 99, 118 e 121 da LPI, que remetem a disciplina dos registros de desenhos industriais àquela dispensada às patentes de invenção.
16. Assim sendo, *smj*, parece legítima ao intérprete da Lei a aplicação analógica do arcabouço normativo das patentes de invenção aos registros de desenhos industriais nas hipóteses em que o Título II da LPI não ofereça solução aparente para o tratamento de determinadas questões.
17. Nesse linha, cumpre destacar o contido no artigo 34 da LPI, que trata do processo e do exame de pedidos de patente:
- "Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:*
- I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;*
- II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e*
- III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo." (grifei)*
18. O dispositivo cuida de oportunidade conferida ao depositante para o eventual saneamento do seu pedido, por ocasião do requerimento do exame. Trata-se de medida de economia processual, permitindo-se ao interessado que o processo seja regularizado, mediante provocação do INPI, no intuito de viabilizar o exame.
19. O rito administrativo de processamento dos pedidos de registro de desenhos industriais depositados perante a Autarquia não prevê, *a priori*, momento processual para o seu eventual saneamento.
20. Como dito inicialmente, trata-se, de fato, de um procedimento *sui generis*, em que o exame de mérito realizado quanto aos requisitos materiais é diferido, sendo realizado *a posteriori* caso requerido pelo titular ou em sede de PAN.
21. Não parece razoável, entretanto, furtar-se ao titular de boa-fé a oportunidade de regularizar o processo, impedindo-se a apresentação de documentos e informações que permitam o seu correto exame.
22. *A mens legis*, na verdade, indica o sentido contrário, podendo ser citado inclusive o disposto no artigo 220 da LPI: *"o INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis"*.
23. Nesse passo, a aplicação do disposto no artigo 34 mostra-se cabível *in casu*, oportunizando o aproveitamento de atos relativos ao processo e o seu saneamento para viabilizar o exame.
24. Reitere-se que o artigo 34 pressupõe que o exame tenha tido início e o titular venha a ser provocado pelo INPI para regularizar o processo, o que, no caso dos desenhos industriais, somente ocorre após a sua própria concessão e o início da vigência do registro.
25. Caberia ao INPI, nesse caso, verificar se o usuário agiu com boa-fé, solicitando ao titular a apresentação dos documentos necessários para regularizar o processo e viabilizar o exame técnico. A consequência decorrente da falta de atendimento por parte do titular, no prazo de 60 (sessenta) dias, seria a anulação do registro, e não o arquivamento do pedido, de forma diversa em relação à que ocorre no exame de patentes, como já visto.
26. Por fim, passa-se aos questionamentos formulados pela área técnica na consulta.

27. Quanto ao primeiro questionamento, cabe diferenciar os diversos momentos em que o exame de mérito pode vir a ser realizado no curso do procedimento administrativo.

28. Como visto acima, o exame de mérito pode iniciar-se com o requerimento do próprio titular (na forma do artigo 111 da LPI) ou diretamente com a instauração de PAN (artigo 113 da Lei).

29. Assim sendo, iniciado o exame, caberia à instância administrativa competente, conforme o caso, constatando a existência de irregularidade tal como a apontada na presente consulta, solicitar ao titular do registro a apresentação dos "documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido" (artigo 34 da LPI), oportunizando o seu saneamento na forma do item 25 supra.

30. Em relação ao segundo questionamento, sugere-se a inclusão de item específico no Manual de Desenhos Industriais para o tratamento do tema, destacando-se a possibilidade de saneamento do processo por ocasião da realização do exame de mérito, com a referência à aplicação analógica do artigo 34 da Lei n. 9.279/96.

Conclusões

31. Diante de todo o exposto e à vista da consulta formulada, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido da aplicabilidade do disposto no artigo 34 da LPI ao exame dos desenhos industriais, permitindo ao titular o saneamento do processo com a apresentação dos documentos necessários à sua regularização, sugerindo a promoção dos devidos ajustes no respectivo Manual.

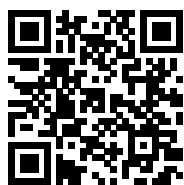
32. É o Parecer.

33. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
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) 52402000203202291 e da chave de acesso 9d6561f9



Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 806490737 e chave de acesso 9d6561f9 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 10-02-2022 17:27. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
