



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. 00003/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.002420/2021-34**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: Proposta de adesão do Brasil ao Acordo de Haia - Registro Internacional de Desenhos Industriais**

1. Adesão ao Acordo de Haia.
2. Criação de rota para pedidos de registro internacional de desenho industrial.
3. Convivência com o sistema previsto na LPI, desde que respeitados os respectivos espectros de incidência.
4. Declarações a serem emitidas pelo Brasil.
5. Necessidade de questionamento à OMPI quanto à harmonia do disposto na Regra 3 do Regulamento Comum com o artigo 217 da LPI.

1. Trata-se de processo instaurado em razão do Ofício SEI n. 342925/2021/ME, referente ao exame dos aspectos técnicos e jurídicos relacionados à proposta de adesão do Brasil ao Ato de Genebra, relativo ao Acordo de Haia sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais.

2. Na Nota Técnica/SEI n. 1/2021/INPI/CGMID/DIRMA/PR, a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas informa que o “Acordo de Haia sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais” de 1925 é um tratado de caráter procedimental cujo objetivo é habilitar pessoas físicas e jurídicas de uma das Partes contratantes a requerer, por intermédio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, sediada em Genebra, o registro de um desenho industrial nas demais Partes.

3. Informa ainda a DIRMA que o Acordo de Haia é composto por dois documentos, sendo recomendada pela OMPI a adesão ao Ato de Genebra, de 1999, por apresentar um regulamento mais benéfico às partes contratantes, constituindo-se, assim, instrumento jurídico que oferece via alternativa e centralizada para proteção de desenhos industriais em nível internacional, com simplificação de procedimentos e significativa redução de custos.

4. Aponta-se, ainda, que a adesão do Brasil ao Acordo de Haia é atividade estabelecida na iniciativa estratégica 3.2 do Plano de Ação INPI 2021, instituído pela Portaria INPI/PR n. 17, de 03 de fevereiro de 2021.

5. A DIRMA também ressalta nas informações técnicas que instruem os autos que as regras do Acordo estipulam o prazo máximo de seis meses para a realização do exame substantivo e emissão do primeiro parecer acerca da registrabilidade das designações advindas de registros internacionais, sob pena de concessão imediata e compulsória. Por esse motivo, teria sido constatada a necessidade de um sistema de TI que garantisse mais agilidade no tratamento das petições e pedidos inseridos nos processos de registro, tendo a OMPI e o INPI firmado parceria para implementação, sem custo para a Autarquia, de sistema de gerenciamento de processos de registro de desenhos industriais.

6. A DIRMA destaca ainda que atualmente emite decisões em pedidos de registros de desenhos industriais em prazo inferior a 4 (quatro) meses, não apresentando *backlog* desde o início do ano de 2019.

7. Por fim, a Diretoria aponta as Declarações que o Brasil deverá efetuar quando de sua adesão ao Acordo, na forma do artigo 30 do Ato de Genebra, não sendo cabível, nos termos do artigo 29, a apresentação de reservas.

8. Encaminhados os autos em 07 de janeiro do corrente ano à Procuradoria, foi constatada a inexistência de tradução para o vernáculo do Regulamento de Execução do Acordo de Haia, o que foi objeto de solicitação por parte do órgão consultivo, tendo a DIRMA, na sequência da instrução processual, providenciado a respectiva juntada.

9. Por fim, convém destacar que, paralelamente aos presentes autos, tramita o Processo nº 52402.012241/2021-13, referente a consulta sobre possíveis adequações do procedimento administrativo de exame técnico de pedidos de registros de desenhos industriais, como definido pelo respectivo Manual.

10. No referido processo, a área técnica do INPI indica que o procedimento vigente “*não é adequado às regras impostas pela adesão ao Acordo de Haia sobre Registro Internacional de Desenhos Industriais*”.

### **É o relato do necessário.**

11. De início, cuida registrar que a manifestação da Procuradoria estará centrada nos tópicos devolvidos na presente consulta, sendo certo ainda que não compete a este órgão jurídico avaliação no que toca à conveniência da medida a ser implementada, mas apenas o exame das questões jurídicas a ela subjacentes.

12. Trata-se de consulta a respeito dos possíveis entraves jurídicos decorrentes da adesão ao Acordo de Haia, tratado que estabelece mecanismo internacional de registro de desenhos industriais, por meio do qual seria possível a um requerente sediado em um dos países signatários do Acordo, através de um só pedido, reivindicar proteção em mais de um Estado-Membro.

13. O artigo 14 do Ato de Genebra, que compõe o Acordo de Haia, dispõe sobre os efeitos dos registros internacionais de desenhos industriais:

#### *"Artigo 14*

##### *Efeitos do registo internacional*

1) *[Efeitos idênticos aos de um pedido segundo a legislação aplicável] A contar da data em que é efetuado, o registo internacional produz em cada Parte Contratante designada pelo menos os mesmos efeitos que um pedido regularmente depositado para a obtenção da proteção do desenho ou modelo industrial segundo a legislação dessa Parte Contratante.*

2) *[Efeitos idênticos aos da concessão de proteção segundo a legislação aplicável] a) Em cada Parte Contratante designada cujo Organismo não tenha comunicado uma recusa de acordo com o Artigo 12, o registo internacional produz os mesmos efeitos que uma concessão de proteção do desenho ou modelo industrial segundo a legislação dessa Parte Contratante, o mais tardar a contar da data da expiração do prazo durante o qual ela pode comunicar uma recusa ou, se uma Parte Contratante tiver feito uma declaração a esse respeito de acordo com o Regulamento de Execução, o mais tardar no momento especificado nessa declaração.*

*(...)"*

14. Ainda que de forma indireta possam tangenciar algumas questões substantivas (ex vi do Protocolo de Madri), constata-se que os sistemas internacionais administrados pela OMPI destinam-se predominantemente a uniformizar aspectos procedimentais ou formais entre os Estados-Membros, reduzindo eventuais diferenças operacionais existentes, facilitando o acesso à proteção dos ativos de propriedade industrial em escala global.

15. De fato, o Ato de Genebra (1999) e o Ato de Haia (1960), documentos atualmente em vigor que compõem o referido Acordo, sinalizam nessa direção.

16. O artigo 12 do Ato de Genebra indica o direito de recusa, estipulando a faculdade conferida aos Estados-Membros para o indeferimento de pedidos à luz dos requisitos previstos pela legislação nacional:

#### *"Artigo 12*

##### *Recusa*

1) *[Direito de recusar] O Organismo de qualquer Parte Contratante designada pode, se as condições para a concessão da proteção segundo a legislação dessa Parte Contratante não forem preenchidas em relação a um, a vários ou à totalidade dos desenhos ou modelos industriais que são objeto de um registo internacional, recusar os efeitos, parcial ou totalmente, do registo internacional no território da referida Parte Contratante; contudo, nenhum Organismo pode recusar os efeitos, parcial ou totalmente, de qualquer registo internacional pelo motivo de as exigências relativas à forma ou ao conteúdo do pedido internacional que são prescritas no presente Ato ou no Regulamento de Execução, ou que se adicionam a essas exigências ou delas ATO DE GENEBRA (1999) 15 diferem, não terem sido satisfeitas segundo a legislação da Parte Contratante interessada."*

17. Como destacado acima, é vedada apenas a apresentação de recusa quando a mesma estiver fundada em exigências relacionadas à forma ou ao conteúdo do pedido internacional, as quais são disciplinadas no Ato de Genebra e no seu Regulamento de Execução, o que reforça o caráter procedimental do Acordo de Haia.

18. Feitas as presentes considerações iniciais, conclui-se que a análise jurídica ora realizada, referente ao Acordo de Haia, não depende das conclusões da Procuradoria quanto ao objeto do Processo nº 52402.012241/2021-13.

19. Nos referidos autos, como relatado, trata-se de possível revisão do procedimento administrativo de exame de pedidos de registros de desenhos industriais, na forma do artigo 95 da Lei n. 9.279/96 e de eventual alteração do respectivo Manual. Em outras palavras, a adesão do Brasil ao Acordo não depende de mudança dos procedimentos administrativos de exame da Autarquia.

20. Após essas considerações iniciais, cabe reafirmar, conforme esclarecimento inicial, que não é de competência da Procuradoria a avaliação acerca da conveniência e oportunidade da adesão ao Acordo de Haia, muito embora seja possível reconhecer as vantagens daí decorrentes. O Acordo de Haia imprime uma evidente racionalização no registro de desenhos industriais, notadamente em relação aos registros cujos titulares tenham a intenção de buscar proteção além dos limites territoriais de um determinado país.

21. Pode-se imaginar, por exemplo, os ganhos auferidos pelo empresário brasileiro que pretende fazer circular seus produtos em outros países, na medida em que terá uma importante redução de custos e de esforços ao fazer uso do Acordo de Haia para viabilizar a proteção aos seus desenhos industriais, em detrimento do uso particular dos sistemas nacionais de registros.

22. De igual modo, é possível projetar os benefícios para o Estado Brasileiro provenientes da adesão ao Acordo sob o prisma da entrada no território nacional de novos pedidos de registro de desenhos industriais por parte de usuários estrangeiros, circunstância que, em princípio, representaria incremento de receita e de investimentos.

23. Essas são as considerações preliminares que, a despeito de aparentemente irrelevantes para o exame jurídico ora solicitado, dão o tom da importância do tema da propriedade industrial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, daí porque inevitável associá-las a um dos objetivos que devem ser perseguidos pelo Brasil à luz do que dispõe o art. 3º, II Constituição Federal de 1988.

24. Desta sorte, evidencia-se a compatibilidade do referido acordo internacional com o plexo axiológico assentado na Constituição, tanto por força da previsão contida no art. 3º, II da Carta Magna, quanto em virtude do comando inserto no art. 4º, IX da mesma Carta Política.

25. Assim, não se vislumbra, em princípio, qualquer abalo à Constituição provocado pela eventual adesão do Brasil ao Acordo de Haia, pelo contrário, identifica-se congruência com o texto constitucional. Ou seja, não se detectou qualquer inconstitucionalidade, sendo certo que, em boa medida, o acordo potencializa proteção de desenhos industriais, tal como previsto no art. 5º, XXIX da Constituição.

26. Não menos importante é esclarecer, de plano, que o registro de desenhos industriais atualmente em vigor no Brasil, delineado pela Lei n. 9.279/96, baseia-se no sistema consagrado na Convenção de Paris - CUP (de 1883), tratado internacional do qual o Brasil é signatário e que é administrado pela OMPI.

27. Trata-se de sistema modelado a partir da concepção de que a proteção do desenho industrial deve ser reivindicada em cada país aderente à Convenção. Doravante, para facilitar, este sistema será referido como sistema de registro nacional de desenho industrial.

28. Contudo, é notória a existência de inúmeros tratados internacionais que visam uniformizar a disciplina de algumas questões básicas inerentes à proteção da propriedade industrial, tais como a extensão da prioridade, o núcleo objeto da proteção, cessão de titularidade, etc. Ocorre que, como regra geral, para a obtenção de proteção em determinado país, mesmo signatário dos tratados, fazia-se mister a utilização do seu respectivo sistema nacional. Essa é a sistemática prevista na CUP, como já exposto.

29. Assim, mostrou-se ser igualmente necessária, no âmbito do sistema internacional, a uniformização dos procedimentos de concessão de direitos de propriedade industrial.

30. Nesse ponto, oportuno destacar trecho do Parecer n. 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, desta Procuradoria, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00127/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AG, no qual se analisou a proposta de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, que introduziu no país o sistema internacional de registro de marcas:

*“26. Ocorre, contudo, que as negociações em torno da proteção da propriedade industrial avançaram também para abarcar a otimização dos procedimentos de defesa dos direitos, notadamente por força da globalização e crescente circulação de bens e serviços. Ainda que se reconheça a soberania de cada país para a regulação dos direitos de propriedade industrial, e, portanto, a prerrogativa de cada qual de conceder direitos a partir de seu próprio quadro normativo, aguça-se de forma cada vez mais vigorosa a demanda pela racionalização de regras de procedimentos e custos envolvidos na extensão da proteção destes ativos. Em suma, debruça-se diante de uma premência por uma via mais rápida para proteção da propriedade intelectual em paralelo ao sistema de registro “país por país”.*

*27. Aliás, foi justamente com este intuito de viabilizar uma maior cooperação internacional em torno da proteção da propriedade industrial que foi celebrado o Tratado de Cooperação em matéria de patentes, o PCT, Tratado que estabelece um mecanismo através do qual um único pedido de patente feito em um dos Estados signatários pode ser replicado nos demais, sem que haja necessidade de se proceder singularmente ao pedido em cada um desses Estados Membros. Interessante observar o preâmbulo do PCT para que fique claro o intuito do Tratado: “Os Estados contratantes, Desejosos de contribuir para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, Desejosos de aperfeiçoar a protecção legal das invenções, Desejosos de simplificar e tornar mais econômica a obtenção de protecção das invenções quando a mesma for pedida em vários países, Desejosos de facilitar e apressar o acesso de todos às informações técnicas contidas nos documentos que descrevem as novas invenções, Desejosos de estimular e acelerar o progresso econômico dos países em desenvolvimento através da adopção de medidas destinadas a aumentar a eficácia dos seus sistemas legais de protecção das invenções, sejam eles nacionais ou regionais, proporcionando-lhes fácil acesso às informações referentes à obtenção de soluções técnicas adaptadas às suas necessidades específicas e facilitando-lhes o acesso ao volume sempre crescente da técnica moderna, Convencidos de que a cooperação internacional facilitará grandemente a realização destes objectivos, Concluíram o presente Tratado: (...)”*

*28. Mutatis mutandis, ao que parece, o Protocolo de Madri estabelece o mesmo mecanismo de cooperação internacional, isto é, uma forma de se viabilizar a proteção ao registro de marca em diversos Estados Membros através de um único pedido, bastando, para tanto, que o titular indique quais serão os Estados cuja proteção é desejada. Decerto, o Protocolo exige mais que isso do depositante, como por exemplo o depósito do pedido no Estado de origem, mas fundamentalmente consubstancia uma rota alternativa e mais racional para proteção do registro de marca”.*

31. No Parecer acima citado, a Procuradoria também destacou que o Protocolo de Madri estabeleceria, a partir da adesão do Brasil, um novo procedimento de pedido de registro de marca no território nacional, paralelo ao previsto na Lei n. 9.279/96, circunstância que não importaria, entretanto, na revogação da LPI:

*“29. Curial perceber que, a partir da adesão ao Protocolo de Madri, proporciona-se um novo método de se proceder ao pedido de registro de marca em solo brasileiro, sendo certo que permanece em vigor o atual modelo em que o pedido de registro é feito de acordo com a Lei 9279/96. Ou seja, a partir da efetiva promulgação do Protocolo de Madri no Brasil, uma determinada pessoa estrangeira (física ou jurídica) poderá utilizar o novo mecanismo disciplinado pelo Tratado ou realizar o pedido observando as regras nacionais para depósito.*

*30. Nesta toada, não se pode sequer cogitar, portanto, que a incorporação do Protocolo de Madri na ordem jurídica brasileira implica em revogação do atual sistema de proteção de marcas em vigor no Brasil. O sistema previsto na Lei 9279/96 segue perfeitamente aplicável para os pedidos feitos diretamente ao INPI. Como visto alhures, o Protocolo de Madri, em essência, enseja apenas um novo mecanismo de pedido de registro de marca, o qual, à toda*

*evidência, convive em perfeita harmonia com o sistema disposto na Lei 9279/96, conquanto seja mesmo necessário um exercício de interpretação para sua justa acomodação”.*

32. Conclui-se, preliminarmente, que a incorporação do Acordo de Haia ao sistema jurídico pátrio também não implicará na revogação do atual sistema de proteção de desenhos industriais vigente no país, mas tão-somente inaugura um mecanismo de pedido internacional de registro de desenho industrial, o qual mostra-se, em tese, compatível com a Lei n. 9.279/96, embora seja necessária a análise de aspectos específicos do Acordo de Haia (Ato de Genebra, de 1999) e do Regulamento de Execução, os quais podem ser objeto de declarações específicas por parte do Brasil.

33. São apontadas, na Nota Técnica/SEI n. 1/2022/INPI/DITEX-IX/CGMID/DIRMA/PR, as declarações que o Brasil deverá efetuar, quando de sua adesão, de acordo com o artigo 30 do Ato de Genebra de 1999.

#### **Declarações a serem feitas pelas Partes Contratantes de acordo com o artigo 30 do Ato de Genebra**

34. De acordo com o artigo 30 do Ato de Genebra, os contratantes podem realizar declarações relativas ao disposto nos artigos 4º.1 “b”, 5º.2 “a”, 7º.2, 11.1, 13.1, 14.3, 16.2 e 17.3 “c” no momento do depósito do instrumento de adesão ou mesmo posteriormente, hipótese em que haverá produção de efeitos somente 3 (três) meses depois da data da sua recepção pela OMPI.

#### **Artigo 4º - procedimento para o depósito do pedido internacional**

35. Nos termos do artigo 4º.1, *“qualquer Parte Contratante pode, numa declaração, notificar ao Diretor Geral que não é possível depositar pedidos internacionais através do seu Organismo”* (alínea b).

36. Trata-se, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, de uma declaração considerada facultativa a ser exercida pelo Brasil.

37. A Nota Técnica trazida aos autos sinaliza que *“embora não haja impedimentos de que os pedidos internacionais sejam recebidos pelo INPI, o projeto atual não contempla a recepção de pedidos por parte do INPI, somente pela via da Secretaria Internacional da OMPI. Desta forma, recomenda-se que tal declaração seja feita, podendo ser retirada a qualquer momento posterior”.*

#### **Artigo 5º - conteúdo do pedido internacional**

38. O artigo 5º.2, em sua alínea “a”, dispõe que *“qualquer Parte Contratante cujo Organismo seja um Organismo examinador e cuja legislação, no momento em que passou a ser parte do presente Ato, exija que um pedido de proteção de um desenho ou modelo industrial contenha um ou vários dos elementos especificados na alínea b) para que seja atribuída a esse pedido uma data de depósito de acordo com essa legislação, pode notificar esses elementos ao Diretor Geral numa declaração”.*

39. Os elementos que podem ser objeto da declaração estão previstos na alínea “b”: *“i) indicações referentes à identidade do criador do desenho ou modelo industrial que é o objeto do pedido; ii) uma breve descrição da reprodução ou dos elementos característicos do desenho ou modelo industrial que é o objeto do pedido; iii) uma reivindicação.”*

40. À vista do disposto nos artigos 94 e 101 da Lei n. 9.279/96, a Procuradoria entende que deva ser realizada a declaração prevista 5º.2 “a”.

41. O artigo 94 determina que *“ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade”*, aplicando-se, no que couber, as disposições dos artigos 6º e 7º, que disciplinam a titularidade das patentes de invenção, garantindo-se, por exemplo, a nomeação e qualificação do autor.

42. O artigo 101 da LPI, por seu turno, trata dos requisitos específicos a serem atendidos pelo pedido de registro, indicando, se for o caso, a apresentação de relatório descritivo e das reivindicações.

43. Assim, entende-se que a declaração deva ser realizada, conformando-se a adesão do País à legislação interna atualmente em vigor.

#### **Artigo 7º - taxas de designação**

44. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 7º, *“qualquer Parte Contratante cujo Organismo seja um Organismo examinador e qualquer Parte Contratante que seja uma organização intergovernamental pode, numa declaração, notificar o Diretor Geral de que, no que diz respeito a qualquer pedido internacional em que é designada e no que diz respeito à renovação de qualquer registo internacional resultante de um tal pedido internacional, a taxa de designação prescrita mencionada no parágrafo 1) é substituída por uma taxa de designação individual cujo valor é indicado na declaração e pode ser modificado em declarações ulteriores. Este valor pode ser fixado pela referida Parte Contratante para o prazo inicial de proteção e para cada prazo de renovação ou para o prazo máximo de proteção autorizado pela Parte Contratante em questão. Porém, não pode ser superior ao equivalente do valor que o Organismo dessa Parte Contratante teria o direito de receber de um requerente por uma proteção concedida, por um prazo equivalente, ao mesmo número de desenhos ou modelos industriais, sendo esse valor reduzido das economias resultantes do procedimento internacional”*.

45. Na medida em que o parágrafo 2º do artigo 7º permite que a taxa de designação prevista no parágrafo 1º seja substituída por uma taxa de designação individual indicada pela Parte Contratante, entende-se que a apresentação da declaração deva ser objeto de avaliação por parte da Administração do INPI.

#### **Artigo 11 - adiamento da publicação**

46. De pronto, indica-se a necessidade de apresentação da declaração prevista no artigo 11.1 “b”.

47. Isso porque, nos termos do artigo 106 da LPI (*“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”*), o ordenamento brasileiro não admite o referido adiamento, na forma prevista no Acordo.

#### **Artigo 13 - exigências especiais relativas à unidade do desenho ou modelo**

48. De igual forma, verifica-se ser necessária a apresentação da declaração prevista no artigo 13.1 do Acordo, considerando que, nos termos do artigo 104 da LPI, *“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”*.

#### **Artigo 14 - efeitos do registro internacional**

49. Nos termos do artigo 14.3 “a”, *“qualquer Parte Contratante cujo Organismo seja um Organismo examinador pode, numa declaração, notificar o Diretor Geral de que, se essa Parte Contratante for a do requerente, a designação dessa Parte Contratante num registo internacional não produz efeitos”*.

50. A Procuradoria entende que a apresentação da declaração deva ser objeto de avaliação por parte da Administração do INPI, considerando que a via internacional de pedidos de registro de desenhos industriais concorrerá com a via nacional, cujos depósitos são realizados diretamente junto à Autarquia.

#### **Artigo 16 - inscrição de modificações e outras inscrições relativas aos registros internacionais**

51. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 16, pode ser apresentada declaração informando que eventual alteração de titularidade do registro internacional depende, junto à Parte Contratante, da apresentação dos respectivos documentos comprobatórios.

52. Trata-se, na visão da Procuradoria, de declaração necessária a ser apresentada, considerando o disposto nos artigos 58 a 60 da Lei n. 9.279/96.

### **Artigo 17 – período inicial e renovação do registro internacional e duração da proteção**

53. Nos termos do artigo 17.3 “c”, “*cada Parte Contratante notifica ao Diretor Geral, numa declaração, a duração máxima de proteção prescrita na sua legislação*”.

54. A declaração é obrigatória, considerando que, como dispõe o artigo 108 da LPI, o registro de desenho industrial pode alcançar a vigência máxima de 25 (vinte e cinco) anos.

### **Declarações a serem feitas pelas Partes Contratantes de acordo com o Regulamento Comum de Execução**

55. O Regulamento Comum, na versão em vigor desde 1o janeiro de 2022, também aponta algumas declarações a serem firmadas pelas Partes Contratantes, passando-se à sua análise.

### **Regra 8 - exigências especiais com relação ao requerente e ao autor**

56. A referida regra parece complementar o disposto no artigo 5º.2 do Ato de Genebra, que trata do conteúdo do pedido internacional, dispondo que:

*“(1) [Notificação de Exigências Especiais Relativas ao Requerente e ao Autor] (a)(i) Quando as leis de uma Parte Contratante vinculada ao Ato de 1999 exigir que um pedido de proteção de um desenho industrial seja apresentado em nome do autor do desenho industrial, essa Parte Contratante poderá, em uma declaração, notificar o Diretor-Geral sobre esse fato.*

(ii) Quando as leis de uma Parte Contratante vinculada ao Ato de 1999 exigir a prestação de um juramento ou declaração do autor, essa Parte Contratante poderá, em uma declaração, notificar o Diretor-Geral sobre esse fato.

(b) A declaração mencionada no subparágrafo (a)(i) deverá especificar a forma e o conteúdo obrigatório de qualquer declaração ou documento necessário para os fins do parágrafo (2). A declaração mencionada no subparágrafo (a)(ii) deverá especificar a forma e o conteúdo obrigatório do juramento ou declaração exigida.”

57. Entende-se que a declaração prevista na Regra 8(1)(a)(i) deva ser firmada, à vista do disposto no artigo 94 da Lei n. 9.279/96, abaixo transcrito:

*“Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.*

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

58. Ainda de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, presume-se o requerente legitimado à obtenção do registro (aplicação do disposto no artigo 6º da LPI).

### **Regra 9 - reproduções do desenho industrial**

59. A Regra 9 merece especial atenção, sendo transcrita abaixo na sua íntegra:

*“(1) [Forma e Quantidade de Reproduções do Desenho Industrial] (a) As reproduções do desenho industrial deverão, a critério do requerente, ser realizadas na forma de fotografias ou outras representações gráficas do próprio desenho industrial ou do produto ou produtos que constituem o desenho industrial. O mesmo produto poderá ser mostrado de diferentes ângulos; vistas de diferentes ângulos deverão ser incluídas em diferentes fotografias ou outras representações gráficas.*

*(b) Qualquer reprodução deverá ser apresentada no número de cópias especificado nas Instruções Administrativas.*

(2) [Exigências Relativas às Reproduções] (a) As reproduções deverão ser de qualidade tal que permita claramente diferenciar todos os detalhes do desenho industrial e permita a publicação.

(b) Algo que conste de uma reprodução, mas para o qual não se pede proteção, poderá ser indicado conforme previsto nas Instruções Administrativas.

(3) [Vistas Necessárias] (a) Sujeito ao subparágrafo (b), qualquer Parte Contratante vinculada ao Ato de 1999 que exija certas vistas específicas do produto ou produtos que constituem o desenho industrial ou com relação às quais o desenho industrial deva ser usado deverá, em declaração, notificar o Diretor-Geral, especificando as vistas e as circunstâncias em que elas são necessárias.

(b) Nenhuma Parte Contratante poderá exigir mais de uma vista quando o desenho industrial ou produto for bidimensional ou mais de seis vistas quando o produto for tridimensional.

(4) [Recusa por Motivos Relacionados às Reproduções do Desenho Industrial] A Parte Contratante não poderá recusar os efeitos do registro internacional com o fundamento de que as exigências relacionadas à forma das reproduções do desenho industrial adicionais ou diferentes das notificadas por essa Parte Contratante de acordo com o parágrafo (3)(a) não foram atendidas nos termos de suas leis. Uma Parte Contratante poderá, entretanto, recusar os efeitos do registro internacional com o fundamento de que as reproduções contidas no registro internacional não são suficientes para divulgar completamente o desenho industrial." (grifei)

60. Cumpre destacar, uma vez mais, o caráter procedimental do Acordo. A referência à necessidade de atendimento às "Instruções Administrativas" das Partes Contratantes, conforme previsão contida na aludida Regra, reforça esse sentido.

61. O artigo 104 da LPI dispõe que:

"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)

62. O Manual de Desenhos Industriais atualmente em vigor no INPI, ao tratar do tema, indica que:

#### **"5.5 Análise dos desenhos ou fotografias**

(...) A representação do desenho industrial deverá ser feita por meio de desenhos ou fotografias do objeto ou padrão ornamental. (...)

O pedido de registro de desenho industrial que não contiver todas as vistas necessárias será objeto de exigência técnica se os desenhos ou fotografias apresentados não revelarem satisfatoriamente o desenho industrial requerido.

Na etapa de exame técnico, serão analisadas correspondência e uniformidade na representação do desenho industrial requerido. Os desenhos ou fotografias deverão revelar a configuração do objeto de maneira coerente e consistente em todas as vistas.

Nos pedidos de registro de configuração aplicada a objeto tridimensional, os desenhos ou fotografias deverão representar o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI, por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do objeto requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior).

Excepcionalmente, vistas simétricas ou espelhadas poderão ser omitidas do jogo de figuras. Nesse caso, é necessária apenas a apresentação das vistas que não são simétricas ou espelhadas. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas simétricas ou espelhadas, conforme disposto no item 3.8.1.2 Declaração referente à omissão de vistas.

(...)

Nos pedidos de registro de padrão ornamental, desenhos ou fotografias poderão representar o padrão ornamental aplicado no produto, desde que de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI. Deverão ser apresentadas a perspectiva e as vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do padrão ornamental requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior).

No caso de desenho, o objeto deverá ser representado em linhas tracejadas e não fará parte do escopo de proteção do registro. O relatório descritivo deverá informar a renúncia à forma plástica do objeto exibido nas

figuras, conforme disposto no item 3.8.1.1 Declaração referente ao escopo das figuras.

*Opcionalmente, poderão ser apresentados desenhos ou fotografias do padrão ornamental planejado. Nesse caso, basta a apresentação de uma só figura e não é necessária a apresentação do padrão ornamental aplicado ao produto. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas do padrão ornamental aplicado ao produto, conforme disposto no item 3.8.1.2 Declaração referente à omissão de vistas. Caso o relatório descritivo do pedido não apresente a declaração de omissão das vistas será formulada exigência técnica solicitando as devidas correções."*

63. Como visto, o Manual menciona a necessidade de que os desenhos ou fotografias representem o desenho industrial por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do objeto ou do padrão ornamental requerido, conforme seja um objeto tridimensional ou um padrão ornamental.

64. Registre-se que o Manual apresenta-se em conformidade com o disposto no artigo 104 da LPI, considerando que a Lei determina que o desenho deva *"representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto"*.

65. Assim sendo, avalia-se ser pertinente a emissão da declaração prevista na Regra 9(3)(a) do Regulamento Comum.

66. A questão que se coloca, entretanto, é a de que o ordenamento jurídico brasileiro, ao exigir a apresentação das vistas que sejam consideradas necessárias à caracterização do desenho industrial, não impõe qualquer tipo de limitação com relação ao seu quantitativo, enquanto que a Regra 9(3)(b) dispõe que é vedado à Parte Contratante exigir *"mais de uma vista quando o desenho industrial ou produto for bidimensional ou mais de seis vistas quando o produto for tridimensional"*.

67. Em caso de adesão do Brasil ao Acordo, a solução parece, *smj*, estar prevista na Regra 9(4) do Regulamento, pois, apesar de restar vedada a recusa sob o fundamento de que as exigências relacionadas à forma das reproduções do desenho industrial declaradas pela Parte Contratante não teriam sido atendidas, poderá ocorrer, entretanto, sob o fundamento de que as reproduções contidas no registro internacional não são suficientes para divulgar completamente o desenho industrial.

## **Regra 12 - taxas relativas ao pedido internacional**

68. A Regra 12 do Regulamento prevê a emissão de declaração específica com relação ao pagamento de taxas:

*"(1) [Taxas Prescritas] (a) O pedido internacional estará sujeito ao pagamento das seguintes taxas:*

*(i) uma taxa básica;*

*(ii) uma taxa de designação padrão com relação a cada Parte Contratante designada que não tiver feito uma declaração nos termos do Artigo 7(2) do Ato de 1999 ou da Regra 36(1), cujo nível dependerá de uma declaração feita nos termos do subparágrafo (c);*

*(...)*

*(b) O nível da taxa de designação padrão mencionada no subparágrafo (a)(ii) será o seguinte:*

*(i) para Contratantes cujo Escritório não realiza qualquer exame substantivo: \_\_um*

*(ii) para Contratantes cujo Escritório realize o exame substantivo, exceto quanto à novidade: \_\_dois*

*(iii) para Partes Contratantes cujo Escritório realize o exame substantivo, incluindo o exame de novidade de ofício ou após objeção de terceiros: \_\_três*

*(c)(i) Qualquer Parte Contratante cuja legislação lhe confere direito à aplicação do nível dois ou três do subparágrafo (b) poderá então, em uma declaração, notificar o Diretor-Geral. A Parte Contratante também poderá, em sua declaração, especificar que opta pela aplicação do nível dois, mesmo se sua legislação lhe confere direito à aplicação do nível três.*

*(...)"*

69. De acordo com as informações prestadas pela área técnica *"previamente ao exame, são verificados determinados requisitos exigidos pela LPI (se o objeto serve de tipo de fabricação industrial; se não é contrário à moral*

*e bons costumes; se não é a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou se não possui suas formas essencialmente ditadas por questões técnicas ou funcionais; se suas variações, se houver, possuem as mesmas características visuais distintivas)"*, razão pela qual aponta que seria devida a emissão de declaração informando sobre a aplicação do nível dois.

70. De fato, entende-se que a declaração deveria ser emitida nesses termos, considerando que a aplicação do nível um referente à taxa de designação seria devida apenas aos Escritórios que não realizam qualquer espécie de exame substantivo.

### **Regra 18 - notificação de recusa**

71. De acordo com a Regra 18, o prazo previsto para que o Escritório da Parte Contratante recuse os efeitos do registro internacional é de 6 (seis) meses a contar da sua publicação, salvo se emitida declaração informando que o prazo a ser aplicado seria de 12 (doze) meses.

72. Trata-se de faculdade conferida à Parte Contratante e que aparentemente não será exercida, diante das informações trazidas pela área técnica com relação à inexistência de *backlog* para o processamento de pedidos de registro de desenhos industriais.

### **Outras Considerações**

73. Por fim, caberia indicar a existência de ponto que, na visão da Procuradoria, deveria ser objeto de questionamento específico junto à OMPI.

74. O Regulamento Comum, em sua Regra 3, ao indicar que "*apenas um representante poderá ser nomeado com relação a um determinado pedido internacional ou registro internacional*", parece conflitar com a disposição contida no artigo 217 da LPI, abaixo transcrito:

*"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações."*

75. A Regra 3 do Regulamento está assim definida:

*"Regra 3*

*Representação Perante a Secretaria Internacional*

*(1) [Representante; Quantidade de Representantes] (a) O requerente ou o titular podem ter um representante perante a Secretaria Internacional.*

*(b) Apenas um representante poderá ser nomeado com relação a um determinado pedido internacional ou registro internacional. Quando a nomeação indicar vários representantes, apenas o primeiro indicado será considerado e anotado como representante.*

*(c) Quando uma sociedade ou firma composta por advogados ou agentes de patentes ou marcas for indicada como representante junto à Secretaria Internacional, será considerada um representante.*

*(...)"*

76. De fato, caberia avaliar se o sistema internacional de Haia impediria que o INPI formulasse a exigência contida no artigo 217 acima reproduzido, sendo necessária a formulação de questionamento a respeito junto à OMPI. Se confirmada a incompatibilidade, tal como verificado no caso da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, poderia ser aventada solução análoga à adotada naquele caso.

77. Ao longo dos últimos anos, a Procuradoria emitiu algumas manifestações sobre os aspectos jurídicos referentes à adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, que trata do sistema internacional de pedidos de registros de marcas. As referidas manifestações jurídicas tiveram como ponto em comum a análise da (aparente) incompatibilidade entre a previsão contida no artigo 217 da LPI e as normas constantes do referido Protocolo.

78. À vista das informações prestadas pela própria OMPI quanto ao alcance do Protocolo e do seu Regulamento, a Procuradoria constatou, *in casu*, a impossibilidade de que o Brasil formalizasse a exigência prevista no

artigo 217 da Lei n. 9.279/96 aos pedidos de registro que tramitam pelo referido sistema internacional.

79. Nesse sentido, foi apontada como solução pela própria Organização a alteração dos formulários de depósito de pedidos que designassem o Brasil. A modificação importaria em agregar à nota de rodapé já existente declaração indicando que o depositante estrangeiro estaria de acordo em receber citações judiciais por via postal (através dos Correios).

80. A Procuradoria, ao emitir o Parecer n. 00015/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00047/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, manifestou-se favoravelmente à medida, considerando que, com a internalização das regras referentes ao Protocolo de Madri e seu Regulamento Comum, o que veio a ocorrer com a edição do Decreto Legislativo n. 49/2019 e do Decreto n. 10.033/2019, o artigo 217 da LPI permaneceria em vigor e eficaz somente em relação aos pedidos de registro depositados pela via ordinária regulada pela LPI (sistema nacional), não sendo aplicável ao sistema internacional (via Protocolo).

### **Conclusões**

81. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em atenção à consulta formulada e ressalvada a avaliação da conveniência quanto à medida a ser implementada, manifesta-se quanto à inexistência, em princípio, de qualquer abalo ao ordenamento jurídico brasileiro que venha a ser provocado pela eventual adesão do Brasil ao Acordo de Haia, restando analisadas juridicamente as declarações a serem emitidas pela Parte Contratante.

82. Adicionalmente, recomenda-se a apresentação de questionamento à OMPI a respeito da compatibilidade entre a exigência prevista no artigo 217 da Lei n. 9.279/96 e as normas que regem o referido sistema internacional, em especial o seu Regulamento Comum.

83. É o Parecer.

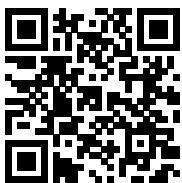
84. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 1o 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) 52402002420202134 e da chave de acesso 51005368



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 810093411 e chave de acesso 51005368 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 01-02-2022 11:40. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---