



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. 00001/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.012241/2021-13**

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

**ASSUNTOS: Artigo 95 da Lei n. 9.279/96 e Manual de Desenhos Industriais**

1. Artigo 95 da Lei n. 9.279/96.
2. Parecer n. 0044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOP-1.0, aprovado pelo Despacho n. 237/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOP/LBC/3.2.3.
3. Parecer n. 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.
4. Reiteração das manifestações da Procuradoria.
5. Manual de Desenhos Industriais.
6. Formas de apresentação: desenhos industriais bidimensionais e tridimensionais.
7. 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.

1. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - DIRMA submete à Procuradoria consulta sobre o alcance da proteção prevista no artigo 95 da Lei n. 9.279/96 para a concessão de registros de desenhos industriais.

2. A DIRMA sustenta que a atual compreensão da Autarquia a respeito da definição de desenho industrial, estabelecida no artigo 95 da Lei nº 9.279/96, relaciona-se com a interpretação do termo "objeto", previsto no referido dispositivo de Lei.

3. De acordo com o entendimento firmado em âmbito institucional, para fins de concessão de registros de desenho industrial, "objeto" é identificado como "artigo, peça ou item tangível".

4. Alerta a Diretoria que a manutenção da adoção do referido conceito impactaria na adesão do Brasil ao Acordo de Haia, que versa sobre o registro internacional de desenhos industriais, ao tornar a integração do país ao sistema internacional menos efetiva.

5. A DIRMA informa que o referido entendimento vigente no INPI sobre a matéria decorre diretamente das orientações jurídicas firmadas pela Procuradoria através do Parecer n. 0044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOP-1.0, aprovado pelo Despacho n. 237/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOP/LBC/3.2.3, as quais foram incluídas no Manual de Desenhos Industriais, constituindo o procedimento em vigor no exame técnico dos referidos registros.

6. Contudo, pondera a Diretoria acerca de uma possível revisão do citado entendimento, alegando que o referido termo ("objeto", citado no artigo 95 da Lei) "*em toda LPI designa aquilo que é reivindicado no processo, sobre o que incide um direito, recebe conotação diversa exclusivamente no art. 95, onde passa a significar item, peça ou artigo tangível*".

7. Nesse sentido, a Diretoria formula os seguintes questionamentos à Procuradoria na presente consulta:

"a) Existe óbice legal quanto ao entendimento do termo objeto no art. 95 como aquilo sobre o que recai um direito - ou seja, a criação reivindicada?

b) Existe impedimento legal quanto ao entendimento que tanto a forma plástica de um objeto quanto o conjunto de linhas e cores devem ter possibilidade de aplicação em um produto?

c) Existe óbice legal quanto ao entendimento que o art. 95 não apresenta restrições ao registro de desenho industrial parcial desde que seu objeto possa ser aplicado em um produto?"

### **É o relato do necessário.**

8. Como se sabe, os sistemas internacionais administrados pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), como o Protocolo de Madri, em registros de marcas, e o Acordo de Haia, em registros de desenhos industriais, estabelecem mecanismos internacionais por meio dos quais é possível que o requerente sediado em um dos países signatários do Acordo, através de um só pedido, reivindique proteção em mais de um Estado-Membro.

9. 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.*

*(...)"*

10. Vê-se, entretanto, que os referidos sistemas possuem caráter eminentemente procedimental, possibilitando que pessoas físicas e jurídicas das partes contratantes formulem, por intermédio da OMPI, pedidos de registro que designem múltiplos escritórios de propriedade industrial.

11. Ainda que de forma indireta possam tangenciar algumas questões substantivas (*ex vi* do Protocolo de Madri), constata-se que os referidos sistemas internacionais 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.

12. Assim, cabe estabelecer, de início, que o Acordo de Haia não dispõe sobre eventuais aspectos de registrabilidade de desenhos industriais.

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

14. 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 GENEVRA (1999) 15 diferem, não terem sido satisfeitas segundo a legislação da Parte Contratante interessada."*

15. 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.

16. A presente consulta formulada pela DIRMA, nesse diapasão, não impacta na adesão do Brasil ao referido Acordo, considerando que os requisitos para a registrabilidade de desenhos industriais não restarão alterados à vista do ingresso do País no sistema internacional.

17. Nesse sentido, a própria Diretoria informa nos presentes autos que *"estudo técnico elaborado pela DIRMA aponta a possibilidade de adesão do Brasil ao Acordo de Haia sem necessidade de alteração da Lei 9279/96. Entretanto, o mesmo estudo propõe aperfeiçoamento da compreensão da definição de desenho industrial dada pelo art. 95 da referida Lei"*.

18. Firmada, portanto, a premissa de que a consulta envolve apenas o aperfeiçoamento da compreensão do conceito legal insculpido no artigo 95 da Lei n. 9.279/96, passa-se à análise do tema.

19. De fato, através do Parecer n. 0044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOPJ-DJT-1.0, a Procuradoria se manifestou no sentido de que o escopo de proteção do desenho industrial constitui o *"objeto visto em sua concepção integral, com forma perfeita e acabada"* e pela *"impossibilidade de concessão de registro para parte ou peça de produto que integre de forma indissociável determinado objeto"*.

20. A referida manifestação jurídica foi elaborada recentemente, em consulta formulada por meio do Processo n. 52400.083882-2016-05.

21. Nos referidos autos questionou a CGREC acerca de existência de pedido de desenho industrial depositado no Brasil que divergia da matéria que constava do documento de prioridade, além da possibilidade de concessão de registro para elementos que não podem ser considerados um objeto independente.

22. A Procuradoria concluiu que *"à luz da norma que exsurge do art. 95 da LPI, deduz-se ser registrável a forma plástica ornamental **de um objeto**. Neste diapasão, pode ser passível de proteção apenas o objeto que se apresente enquanto forma completamente definida, perfeitamente acabada"* (grifos do original).

23. Destacou-se na referida manifestação 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.

24. É de se notar ainda a existência de diversas referências comuns aos institutos no curso do texto legal, 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.

25. A par das citadas referências, destacou-se também na citada manifestação da Procuradoria a exceção constante da Lei n. 9.279/96 quanto à admissão expressa para a proteção de apenas parte de um objeto no que diz respeito aos modelos de utilidade:

*"Interessante reparar que, quanto à patente de modelo de utilidade, admite-se a proteção para parte de um objeto. É o que expressamente prevê o art. 9 da Lei 9279/96, verbis:*

*'Art. 9º. É patenteado como modelo de utilidade o objeto de uso prático, **ou parte deste**, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.'* (grifou-se).

*Ou seja, quando houve intenção em estender a proteção para parte de um objeto a Lei claramente o fez, não sendo o caso, portanto, de extrair do texto legal interpretação que divirja desta importante premissa. A finalidade impregnada na norma legal parece ter sido de não admitir proteção para partes ou frações que não representem um todo independente.*

*Até porque, de fato, a LPI uma vez mais se refere à concepção integral de um objeto para condicionar a proteção sob o molde de desenho industrial, o que sobremaneira corrobora a assertiva acima. Observe-se, outrossim, o requisito disposto no art. 104 da LPI, verbis:*

*'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.'* (grifou-se).

*Assim sendo, soa indene de dúvida a exigência de que, para concessão do registro de desenho industrial, o objeto que se pretende proteger consubstancie forma perfeita e acabada."*

26. O posicionamento firmado pela Procuradoria no Parecer n. 0044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOPI-DJT-1.0 foi incorporado ao Manual de Desenhos Industriais, constituindo, assim, orientação para o exame técnico de pedidos de registro de desenhos industriais.

27. O entendimento institucional fundamentou, em sede administrativa, conforme apontado pela própria Diretoria, inúmeros indeferimentos de pedidos de registro, perdas de prioridade de unionista, declarações de nulidade de registros já concedidos, desde a sua aplicação, a partir do ano de 2017.

28. A Procuradoria entende que a referida manifestação deve ser prestigiada pelas próprias razões que a fundamentam, devendo ser observado, *in casu*, o princípio da segurança jurídica (artigo 2º da Lei nº 9.784/99), considerando tratar-se inclusive de orientação institucional firmada recentemente, como já exposto acima.

29. Por outro lado, o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42, com a redação dada pela Lei n. 12.376/2010) determina a observância da segurança jurídica na aplicação das normas jurídicas pelas autoridades públicas:

*"Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas."*

30. Quanto à proposta apresentada pela DIRMA na presente consulta, cabe também tecer algumas considerações.

31. A Diretoria afirma que "o termo objeto, que em toda LPI designa aquilo que é reivindicado no processo, sobre o que incide um direito, recebe conotação diversa exclusivamente no art. 95, onde passa a significar item, peça ou artigo tangível".

32. Como exemplos, são apontados os artigos 110 e 111 da Lei, transcritos a seguir:

*"Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu **objeto** no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.*

*Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do **objeto** do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade."* (grifei)

33. Ainda que tal polissemia para o termo "objeto" não seja desejável em termos de técnica legislativa, tem-se que a iniciativa não encontra vedação no sistema jurídico.

34. A título exemplificativo, considera-se como caducidade do ato administrativo, pela doutrina especializada, a sua "retirada (do ato administrativo) porque sobreveio norma jurídica que tornou inadmissível a situação dantes permitida pelo Direito e outorgada pelo ato precedente" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*, p. 416).

35. Na Lei n. 9.279/96, entretanto, a expressão "caducidade" tem significado próprio. É causa para a extinção de patentes e de registros marcários em condições específicas determinadas em Lei. Em se tratando de marcas, hipótese mais comum na prática, o artigo 143, inciso I dispõe que o registro caducará se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, o uso não tiver sido iniciado no Brasil.

36. Nesse contexto, fica reiterado o entendimento firmado pelo Parecer n. 0044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOPI-DJT-1.0, referindo-se o termo objeto, previsto no artigo 95 da LPI, à *"forma completamente definida, perfeitamente acabada"*.

37. Dessa forma, restam respondidos de forma negativa os questionamentos "a" e "c" constantes da presente consulta, reforçando-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/PFE-INPI/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).

38. Caberia, por fim, analisar a indagação apresentada pela DIRMA relativa à existência de *"impedimento legal quanto ao entendimento que tanto a forma plástica de um objeto quanto o conjunto de linhas e cores devem ter possibilidade de aplicação em um produto"* (questionamento "b").

39. O questionamento parece estar ligado à circunstância de que, segundo a própria área técnica, *"no Manual, a definição do desenho industrial recebe outra interpretação: a forma plástica é 'de um objeto' (com o sentido de um artigo) e apenas o conjunto de linhas é aplicado num produto"*.

40. De fato, o Manual, em seu item 2.3, ao dispor sobre as formas de apresentação dos desenhos industriais, informa que os mesmos são classificados como bidimensionais ou tridimensionais:

#### **"Bidimensionais**

*O desenho industrial bidimensional é essencialmente formado por duas dimensões (altura e largura). Trata-se de conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado à superfície de um produto tridimensional, seja como estampa, padrão de superfície ou representação gráfica em geral. O padrão ornamental de linhas e cores pode ser apresentado aplicado no produto definido no título do pedido ou, alternativamente, em uma vista planificada.*

#### **Tridimensionais**

*O desenho industrial tridimensional é a forma plástica ornamental de um objeto que possui três dimensões: altura, largura e profundidade, como, por exemplo: móveis, calçados, joias, veículos e embalagens."*

41. A definição parece estar, de fato, de acordo com a melhor interpretação do texto legal:

*"Art. 95. Considera-se desenho industrial a 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)

42. 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"*.

43. Se, por outro lado, outro fosse o alcance pretendido pelo texto, talvez uma opção tivesse sido a utilização do plural, indicando, por exemplo, *"a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que **possam ser aplicados a um produto**"*, o que não parece ter sido, de fato, a *mens legis*.

### **Conclusões**

44. Ante o exposto, diante da consulta formulada, em juízo de estrita legalidade, a Procuradoria reitera os termos dos Pareceres 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 n. 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, referindo-se a última manifestação à análise jurídica da minuta do Manual de Desenhos Industriais atualmente em vigor.

45. Por fim, quanto ao questionamento contido na letra "c" da presente consulta, a Procuradoria manifesta-se no sentido de que a definição adotada pelo referido Manual encontra-se de acordo com a interpretação adequada do disposto no artigo 95 da Lei n. 9.279/96.

46. É o Parecer.

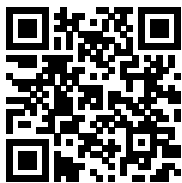
47. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 03 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) 52402012241202113 e da chave de acesso cccaba49



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 803100566 e chave de acesso cccaba49 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 03-02-2022 16:28. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---