



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. 00018/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010705/2023-19

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Consulta sobre os limites e o alcance do efeito devolutivo pleno, insculpido no artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.
2. Parecer que trata de matéria relativa ao procedimento de registro de desenho industrial. Alcance dos artigos 100, 101, 104 e 106 da Lei nº 9.279/1996.
3. Pluralidade de instâncias administrativas prevista no regimento interno. Remessa dos autos à primeira instância para análise técnica. Excepcionalmente, possibilidade de ser analisada em grau recursal. Aplicação da teoria da "causa madura". Princípio Constitucional da razoável duração do processo administrativo.

I. Relatório

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade submete à Procuradoria, por meio da NOTA TÉCNICA/SEI Nº 182/2023/ INPI /CGREC /PR (0891724), consulta sobre os limites e o alcance do efeito devolutivo pleno, insculpido no artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial.
2. A manifestação técnica apresentou situações processuais, nas quais os limites e o alcance do efeito devolutivo pleno dos recursos são observadas pela área. Em seguida, dividiu os questionamentos por temas: questões formais de processos de exame de direitos de propriedade industrial, questões de marcas, de desenhos industriais e de patentes.
3. Por esse motivo, esta Procuradoria analisou os questionamentos, de maneira separada, conforme a matéria tratada.
4. O PARECER n.00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU abordou as questões formais pertinentes aos recursos administrativos, em geral, em matéria de procedimentos de exame de direitos de propriedade industrial.
5. O PARECER n.00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU examinou os temas pertinentes ao procedimento de exame de pedido de registro de marcas.
6. O presente parecer analisará matéria relativa ao procedimento de registro de desenho industrial, especialmente no que diz respeito à reforma da decisão de primeira instância.
7. Em relação ao tema dos desenhos industriais, a CGREC apresentou a seguinte indagação:

"Situação de pedido de registro por vezes indeferido com base em falta de condições ideais de apresentação de desenhos ou fotografias (art. 101, inciso IV, da LPI) ou outros aspectos de natureza mais formal. O recurso é encaminhado à segunda instância que, ao apreciar as razões do recorrente, opina pela reforma, mas constata que o objeto ou padrão ornamental incorre em alguma das proibições constantes do art. 100, da LPI. Neste caso, a CGREC, por entender que as demais razões de indeferimento não foram exauridas, publica decisão de novo indeferimento, nos moldes propostos no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/08. **A CGREC inquire se, nesse caso, quando entende cabível o provimento do recurso, pode propor ao Presidente a reforma do ato de indeferimento, contudo determinando devolução do processo à primeira instância para prosseguimento do exame e pronunciamento quanto à aplicação ou não das razões de indeferimento previstas no art. 100 da LPI.**"

8. Quanto ao tema central que permeia a questão acima transcrita, pode-se verificar que se trata da preclusão administrativa no procedimento de exame para a concessão de registro de desenho industrial. A esse respeito, merecem ser citadas as seguintes manifestações da Procuradoria:

1. Parecer nº 00010-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0896/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, a respeito da minuta de portaria sobre a lotação ideal na CGREC e da minuta de portaria sobre os processos no âmbito da CGREC;
2. Parecer nº 0040-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, sobre minuta de instrução normativa a respeito de registro de desenho industrial.

9. É o relatório.

II. Análise

10. Conforme relatado, a questão apresentada é a seguinte:

"Situação de pedido de registro por vezes indeferido com base em falta de condições ideais de apresentação de desenhos ou fotografias (art. 101, inciso IV, da LPI) ou outros aspectos de natureza mais formal. O recurso é encaminhado à segunda instância que, ao apreciar as razões do recorrente, opina pela reforma, mas constata que o objeto ou padrão ornamental incorre em alguma das proibições constantes do art. 100, da LPI. Neste caso, a CGREC, por entender que as demais razões de indeferimento não foram exauridas, publica decisão de novo indeferimento, nos moldes propostos no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/08". **A CGREC inquire se, nesse caso, quando entende cabível o provimento do recurso, pode propor ao Presidente a reforma do ato de indeferimento, contudo determinando devolução do processo à primeira instância para prosseguimento do exame e pronunciamento quanto à aplicação ou não das razões de indeferimento previstas no art. 100 da LPI.**"

11. Nota-se que a questão jurídica aqui discutida assemelha-se em muito às questões processuais enfrentadas nas manifestações anteriores neste mesmo NUP (PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e PARECER n. 00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU), sendo, todavia, que, por se tratar de Desenhos Industriais, entendeu-se mais apropriado analisar de forma independente, conforme se passa a expor.

12. O processo de análise do pedido de registro de desenho industrial diferencia-se dos outros procedimentos previstos na Lei n. 9279/1996 para concessão dos demais direitos de propriedade industrial porque não há exame substantivo antes da concessão do registro. Confirma-se a previsão do artigo 106 da Lei nº. 9279/1996:

Lei nº. 9279/1996.

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.

13. Por conseguinte, é realizado, com o depósito do pedido de registro do desenho industrial, o exame formal preliminar, nos termos do artigo 102 da Lei, e o exame técnico, ambos em sede de primeira instância administrativa.

Lei nº. 9279/1996.

Art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.

14. Não houve definição legal, contudo, do que seria exame formal preliminar. Dessa maneira, esta Procuradoria analisou o tema no Parecer nº 0040-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (Processo nº 52400.065158-2015-19).

"12.O pedido de registro de desenho industrial possui uma particularidade que o diferencia dos demais institutos de propriedade industrial previstos na Lei 9.279/96. Não existe exame substantivo antes da concessão do registro de desenho industrial, mas tão-somente o exame formal preliminar da documentação, consoante o art. 102 da Lei 9.279/96.

[...] 13. O que significa 'exame formal preliminar, nos termos do art. 102 da Lei 9279/96? A 'expressão 'exame formal preliminar' corresponde à análise simplificada da documentação contida no pedido, desprovida de uma abordagem sobre os requisitos substantivos do desenho industrial (novidade e originalidade).

14. O exame formal preliminar do pedido de registro de desenho industrial não compreende necessariamente a análise do relatório descritivo e das reivindicações. A análise do relatório descritivo e das reivindicações, em determinados pedidos, exige uma abordagem não simplificada, o que contraria a *ratio* da Lei 9.279/96".

15. De fato, a Lei prevê um procedimento mais rápido, em se tratando de pedido de desenho industrial, mas não dispensa o exame técnico dos requisitos elencados nos artigos 100, 101 e 104, conforme esclareceu o Parecer nº 0040-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0:

"16. O art. 106 da Lei 9.279/96 prevê uma tramitação simples e célere do pedido de registro de desenho industrial. Não se prevê um exame detalhado do pedido, mas tão somente uma verificação do disposto nos arts. 100, 101 e 104. Nesse sentido, estabelece-se a publicação automática do pedido, uma vez efetuada a observância dos arts. 100, 101 e 104."

16. O Exame técnico a que se refere a citada manifestação jurídica consiste, então, na análise de conformidade do pedido de depósito em cotejo com as vedações e exigências previstas nos arts. 100, 101 e 104 da LPI.

17. No artigo 100, verificam-se as hipóteses que não podem ser registradas como desenho industrial:

Lei nº. 9279/1996.

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

18. No artigo 101, estão listados os documentos que devem estar contidos no pedido de registro, como o requerimento, o relatório descritivo (se for o caso), as reivindicações (se for o caso), os desenhos ou fotografias, o campo de aplicação do objeto e o comprovante do pagamento da retribuição. Todos os documentos devem estar no vernáculo.

19. O artigo 104, por sua vez, trata das condições do pedido de registro de desenho industrial, transcrito *in verbis* a seguir:

Lei nº. 9279/1996.

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.

20. Logo, pode-se concluir que o exame técnico realizado, em sede de primeira instância administrativa, no caso de desenhos industriais, **não é exclusivamente formal**. Isso porque, ainda que a primeira instância administrativa não examine critérios substantivos, relacionados à **novidade** e à **originalidade** do objeto, as disposições dos artigos 100, 101 e 104 devem ser verificadas antes da concessão do registro, de acordo com a determinação do artigo 106 da Lei n.º 9.279/1996.

21. A título exemplificativo, se o examinador, de primeira instância, observa, sem necessidade de fazer qualquer busca ou pesquisa, que o pedido se refere a objeto vulgar, ou seja, se requer como desenho industrial, forma comum, tradicional de uma cadeira, tal pedido deve ser indeferido, com base no inciso II do art. 100 da Lei n.º 9.279/1996. Nesse caso, não se trata de negar o caráter simplificado e célere do processo de desenho industrial, mas de seguir o artigo 106 da Lei que impõe que seja observado o disposto nos artigos 100, 101 e 104.

22. O mesmo raciocínio deve ser estendido ao caso de observância aos artigos 101 e 104. Ressalte-se que a análise, também nesses casos, constitui uma verificação de cumprimento dos requisitos legais. Assim, se o pedido não se referir a um único objeto, tal como descrito no artigo 104 da Lei, deverá o examinador, mesmo em primeira instância administrativa, indeferir o pedido ou propor a sua divisão.

23. Tecidas tais considerações, retoma-se ao questionamento feito pela CGREC na consulta. A citada coordenação questiona qual é o procedimento a ser tomado, em sede recursal, após a reforma de decisão da primeira instância que indeferiu pedido de registro de desenho industrial com base em falta de condição ideal de desenho ou fotografia (art. 100, IV, Lei n.º 9.279/1996), quando verifica que o pedido viola o artigo 100 da Lei, matéria não apreciada anteriormente.

24. Esta Procuradoria entende que, em respeito ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, os autos devem retornar à primeira instância administrativa, a qual possui competência regimental interna para analisar a matéria, observado, ainda, o disposto no artigo 106 da Lei n.º 9.279/1996.

25. Dessa forma, com a remessa do processo à primeira instância, será possibilitado às partes, em caso de improcedência dos pleitos, recorrer à segunda instância, garantindo-se, assim, a revisão do pleito por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado

26. Em relação à questão processual propriamente dita, esta Procuradoria já pronunciou-se, nestes autos, por meio do PARECER n.00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Por esse motivo, seja permitido fazer referência ao que foi então manifestado:

28. O questionamento retoma tema tratado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Na manifestação jurídica acima citada, destacou-se o princípio da pluralidade de instâncias, de especial pertinência nessa hipótese. Confira-se trecho:

"49. Não se pode olvidar da larga especialização da primeira instância, que conta com grande número de analistas com as mais diversas formações amplamente treinados para lidar com a diversidade de temas que os pedidos de proteção de propriedade intelectual exigem. Assim, nada mais apropriado e eficiente que a primeira análise desse fato novo relevante seja

realizada por essas unidades especializadas, para depois, se for o caso, seja reavaliada a análise em segunda instância.

50. É de se destacar, ainda, que o princípio da pluralidade de instâncias, que foi objeto de do Parecer nº 00010-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, tem origem no dever de autotutela da Administração, o dever de se preservar a legalidade dos atos administrativos. Confirma-se o seguinte trecho:"

14. Entre os princípios do processo administrativo, consta o da pluralidade de instâncias, decorrente do poder de autotutela.

O princípio da pluralidade de instâncias permite a revisão dos próprios atos pela Administração, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos.

15. Di Pietro esclarece a finalidade da pluralidade de instâncias, a saber, preservação da legalidade administrativa. Por isso, diz-se que o recurso administrativo é uma forma de controle da Administração.

16. O princípio da pluralidade de instância possui tamanha relevância que o Superior Tribunal de Justiça já o denominou como corolário da ampla defesa e contraditório.

17. A 1ª Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a aplicabilidade do princípio administrativo da pluralidade de instâncias em processo no qual o recurso não teve o processamento adequado pelo superior hierárquico. No mandado de segurança em tela, a autoridade administrativa reteve na sua esfera decisória o recurso administrativo, o que motivou a concessão de uma liminar satisfativa, com respaldo no princípio da pluralidade de instâncias.

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- MILITAR- NÃOPROCESSAMENTO ADEQUADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO- LIMINAR SATISFATIVA 1. Conquanto comporte natureza satisfativa a liminar, não só por este motivo deve a sentença ser mantida, tendo em vista que restou demonstrado que a autoridade coatora, ao impedir o curso normal do processamento do recurso, usurpou a autoridade de seu superior hierárquico e desrespeitou o princípio da pluralidade de instâncias. 3. Remessa oficial não provida.

18. O princípio da pluralidade de instâncias não se traduz na existência de recurso em face de decisão administrativa, mas no efetivo exame recursal por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado".

29. Com efeito, se o exame, em sede de primeira instância, não analisou a disponibilidade do sinal marcário (inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996), por ter concluído que o signo não dispunha dos requisitos à relacionados à liceidade, distintividade ou veracidade, como o descrito no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996, e o sinal marcário foi considerado suficientemente distintivo, em grau de segunda instância, os autos deverão retornar para a primeira instância para que o exame da disponibilidade do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996, seja realizado.

30. Assim, conforme ressaltado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, "com a remessa do processo à primeira instância, será possibilitado às partes, em caso de improcedência dos pleitos, recorrer à segunda instância, garantindo-se, assim, a revisão do pleito por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado".

31. Por outro lado, conforme pontuado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a partir de uma análise de adequação e conveniência e com fundamento na **teoria da "causa madura"**, expressamente prevista no direito processual civil brasileiro, e no princípio constitucional da **razoável duração do processo administrativo** e os **meios que garantam a celeridade de sua tramitação**, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, entende-se cabível a análise definitiva do mérito do pedido de registro pela instância recursal.

32. Assim, tem-se como resposta à consulta que a regra seria o encaminhamento para a primeira instância, e, eventualmente, considerando a exaustão da instrução probatória (não há mais nenhum ato a ser produzido ou necessidade de ouvir nenhuma parte), é possível o julgamento diretamente pela segunda instância com suporte na teoria da causa madura.

27. Como apontado anteriormente, respeitando-se as características da análise do Desenho Industrial, entende-se que o encaminhamento deve ser exatamente o mesmo sugerido no parecer acima transcrito, qual seja, com a remessa do processo à primeira instância, será possibilitado às partes, em caso de improcedência dos pleitos, recorrer à segunda instância, garantindo-se, assim, a revisão do pleito por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado. E, excepcionalmente, com fundamento na **teoria da "causa madura"**, expressamente prevista no direito processual civil brasileiro, e no princípio constitucional da **razoável duração do processo administrativo** e os **meios que garantam a celeridade de sua tramitação**, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, entende-se cabível a análise definitiva do pedido de registro pela instância recursal.

CONCLUSÃO

28. Diante do exposto, em juízo de estrita legalidade, em resposta à consulta formulada, esta Procuradoria tece a seguintes considerações:

Em relação à indagação quanto ao procedimento a ser tomado, a CGREC, por entender que as demais razões de indeferimento não foram exauridas, publica decisão de novo indeferimento, nos moldes propostos no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/08.

29. Este órgão consultivo responde que os autos devem retornar à primeira instância administrativa, a qual possui competência regimental interna para analisar as demais hipóteses de indeferimento, observado o disposto no artigo 106 da Lei nº 9.279/1996.

30. É cabível, todavia, a partir de uma análise de adequação e conveniência e com fundamento na teoria da "causa madura", expressamente prevista no direito processual civil brasileiro, e no princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, a análise definitiva do registro pela instância recursal.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

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) 52402010705202319 e da chave de acesso ed6460eb



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, 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 1307187201 e chave de acesso ed6460eb no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 18-10-2023 11:42. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
