



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer Nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0

PROCESSO Nº 52400.083882-2016-05

INTERESSADO: CGREC

ASSUNTO: aplicação da prioridade unionista aos registros de Desenho Industrial e proteção parcial

I. Reivindicação de prioridade unionista em registro de desenho industrial. Possibilidade.

II. Flexibilidade do pedido de registro nacional, com apoio em prioridade. Impossibilidade.

Inaplicabilidade da norma do art. 4º, “F” e “H” da CUP para hipótese de desenho industrial.

Inadequação do uso de analogia.

III – Escopo de proteção do desenho industrial.

Objeto visto em sua concepção integral, com forma perfeita e acabada. Impossibilidade de concessão de registro para parte ou peça de produto que integre de forma indissociável determinado objeto. Inteligência do art. 95 c/c art. 104 da LPI.

IV – Inexistência de vedação legal, todavia, para concessão de registro a peça parte que revele em si um objeto independente, que subsiste de forma isolada e que pode ser destacado sem comprometer a integralidade do objeto original.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de processo encaminhado pela CGREC à Procuradoria com o propósito de colher manifestação jurídica a respeito da possibilidade de um pedido de desenho industrial depositado no Brasil divergir da matéria que consta no documento de prioridade, bem como acerca da possibilidade de concessão de registro para elementos que não podem ser considerados um objeto independente.

Jan

2. Relata a CGREC que, não raro, são verificadas inconsistências entre as figuras apresentadas no INPI por ocasião do pedido de registro e as que constam no documento de prioridade unionista, o que vem causando dúvida no âmbito da DESIN – Divisão de Registro Industrial.
3. Esclarece o consulente que vem sendo invocado, por parte dos usuários, o disposto no art. 4º, “f” e “h” da Convenção da União de Paris para sustentar a possibilidade de depósito de pedidos de registro com configuração distinta daquela contida no documento de prioridade.
4. Acrescenta a CGREC que também vem causando certa dúvida no que toca ao registro de desenho industrial a possibilidade, propugnada por alguns usuários, de conferir proteção isolada a partes e porções de um objeto, ainda que esses elementos não constituam um todo independente.
5. A CGREC instrui o processo com o Memorando 13 DICIG/CGIR/DESIN 2015, conforme se verifica às fls. 07/09, por meio do qual se solicitou orientação a respeito do exame dos pedidos de registro de desenho industrial com reivindicação de prioridade unionista.
6. É o relatório.
7. A consulta é, de fato, pertinente. Afinal, trata-se de celeuma que envolve a correta compreensão do instituto do desenho industrial no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, bem como sua relação com os Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário.
8. Não se desconhece o fato de que, enquanto signatário da CUP e do acordo TRIPS, o Brasil se comprometeu a proteger, em seu território, a propriedade industrial consubstanciada no desenho industrial. Aliás, não é correto afirmar que o Brasil tenha se descurado de tal compromisso.
9. A propósito, a Lei 9279/96 dedicou tratamento especial ao desenho industrial e promoveu inequívoca reformulação do instituto, emprestando-lhe feições próprias. Basta notar que, com a edição da referida lei, o desenho industrial passa a ensejar uma categoria própria de propriedade industrial, inaugurando, inclusive, um Título particular na Lei, o Título II.
10. Oportuno lembrar, outrossim, que o vetusto Código de Propriedade Industrial, Lei 5772/71, conferia proteção ao instituto através da concessão de patentes de modelo e de desenho industrial, ou seja, situava-o na categoria de patentes.
11. Talvez por isso os procedimentos do INPI no que toca ao exame dos pedidos de registro de desenho industrial ainda tenham certo viés patentário, isto é, na rotina do exame de pedido de desenho industrial ainda são aplicadas algumas práticas comuns ao exame de pedidos

Jan



de patente, o que pode provocar ineficiência administrativa, pois inequívoca a intenção embutida na Lei 9279/96 de conferir maior agilidade na proteção do desenho industrial.

12. Neste passo, importante o registro de que esta Procuradoria já exarou manifestação afirmando o caráter próprio do instituto do desenho industrial, acentuando, inclusive, a necessidade de que o procedimento de registro seja readequado para se conformar ao formato do instituto à luz da Lei 9279/96.
13. Por exemplo, através do parecer nº **0030-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**, a PFE/INPI, por ocasião do exame da minuta de Instrução Normativa que atualizava o procedimento de registro de desenho industrial, concluiu pelo não cabimento da ciência de parecer como etapa prévia ao indeferimento do pedido.
14. Ora, a rigor, ciência de parecer, enquanto etapa prévia ao indeferimento do pedido, consubstancia etapa típica do procedimento do exame do pedido de patente, não havendo espaço para tal fase no procedimento de registro, consoante inteligência que exsurge do art. 106, § 4º da LPI.
15. É evidente que ainda existem alguns pontos de contato entre os institutos do desenho industrial e da patente, mas nem por isso resta autorizada uma aplicação indiscriminada dos ritos e regras inerentes ao sistema de patente no exame dos pedidos de desenho industrial.
16. A *vexata quaestio* que se coloca na presente consulta reside justamente na pretensa aproximação entre os institutos, a partir da qual seria possível a aplicação de determinada regra patentária no ambiente de desenho industrial.
17. Em suma, além de trazer dúvida a respeito da correta inteligência decorrente do art. 104, da LPI, a CGREC indaga se a norma extraída do art. 4º, alíneas F e H, da CUP deve ser aplicada também no exame dos pedidos de registro de desenho industrial submetidos ao INPI. Salaria o consulente que, a rigor, trata-se de norma voltada para o direito patentário, mas há expectativa recorrente dos usuários de que também seja observada no exame de desenho industrial.
18. De início, antes de definir o rumo da resposta solicitada, cuida esclarecer que o art. 4º da CUP consagra o direito de prioridade conferido àquele que tenha solicitado patente de invenção ou de modelo de utilidade, desenho ou modelo industrial e marca em qualquer país signatário do Tratado, vindo daí a expressão prioridade unionista. Com base no direito de prioridade, o titular do primeiro depósito pode fazer oposição a qualquer depósito nacional subsequente.
19. Fica claro, neste sentido, que a prioridade unionista também se aplica com relação ao desenho industrial à luz da CUP. Não por outra razão, a Lei 9279/96 determina expressamente a observância do direito de prioridade no que tange ao registro de desenho industrial, *verbis*:

[Handwritten signature]
2



Art. 99. *Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias.*

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

20. Portanto, uma primeira assertiva que se permite lançar é a de que o direito de prioridade é de observância obrigatória no âmbito do desenho industrial, reconhecendo-se, contudo, que esta afirmativa não resolve a dúvida objeto da consulta devolvida à Procuradoria.

21. À evidência, a dúvida reside na forma como o direito de prioridade é exercido junto ao INPI. Isto porque, tal como ressaltado pela CGREC, há quem propugne a aplicação da norma que exsurge das alíneas “f” e “h” do art. 4º da CUP nos pedidos de registro de desenho industrial, de forma a permitir que a matéria apresentada ao INPI para efeito de registro tenha alguma distinção em relação àquela contida no documento de prioridade.

22. Em essência, o que se examina é se, à luz do ordenamento jurídico em vigor, há necessidade de que, em desenho industrial, a matéria objeto do pedido de registro submetido ao INPI corresponda *ipsis litteris* à matéria contida no documento de prioridade, ou, em outras palavras, se deve haver identidade estrita e absoluta de objeto entre o pedido de registro de desenho industrial e o direito de prioridade que lhe serve de referência.

23. Não se discute que, no que tange aos pedidos de patente, admite-se certa flexibilidade quanto à identidade de objeto, de forma que, respeitado o núcleo essencial, faz-se possível certa adaptação no pedido de patente apoiado no direito de prioridade, com a inclusão de elementos não contemplados explicitamente no documento de prioridade.

24. Afinal, assim prevê o art. 4º, alínea H da CUP:

Artigo 4, seção H

H. A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos de invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, desde que o conjunto do documento do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

25. No sentido de esclarecer a razão do disposto no art. 4º, alínea “H” da CUP, convém conferir a preciosa lição do Professor G. H. Bodenhausen:

“(…)”

Como se havia assinalado anteriormente – observação relativa ao artigo 4 A.1 – o exercício do direito de prioridade requer identidade de objeto entre a primeira solicitação sobre a qual se baseia o direito de prioridade e a solicitação posterior para a qual se reivindica esse direito. Essa identidade de objeto é fácil de preservar no que se refere às solicitações de registro de desenho ou modelos industriais, de marcas de fábrica ou de comércio e, em menor medida, também de modelos de utilidade. A identidade do objeto é mais difícil de preservar com respeito aos pedidos de patentes, porque as leis nacionais diferem muito no que pode e não pode ser patenteado (por exemplo, produtos e métodos de fabricação ou aplicação em vários campos tecnológicos), e quanto à redação da descrição da invenção e das reivindicações. Então, muitas vezes, quando se deposita um pedido de patente de invenção e se reivindica prioridade para pedidos subsequentes em outros países, é necessário adaptar esses pedidos posteriores aos requisitos nacionais desses países. (...)” (in Guia para Aplicação do Convênio de Paris para proteção da propriedade Industrial, pg. 63).

26. Segundo o mencionado Professor, portanto, a própria natureza da patente justificaria a flexibilidade admitida no pedido apoiado no direito de prioridade, uma vez reconhecida a grande diferença no tratamento normativo interno conferido ao instituto por cada um dos Países signatários da CUP.

27. De fato, não há norma na Lei 9279/96 que reproduza a prescrição contida no art. 4º, alíneas “F” e “H” da CUP. No entanto, de bom alvitre recordar que a CUP restou internalizada no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 75.572/75, de modo que as normas erigidas na Convenção de Paris assumem força de lei ordinária.

28. Será que também seria admitida tal flexibilidade em relação ao desenho industrial? Há similitude tal entre patente e desenho industrial que legitime eventual manejo da analogia para efeito de aplicação da regra prevista no art. 4º, “F” e “H” aos desenhos industriais?

29. A rigor, a norma que exsurge das alíneas “F” e “H” do art. 4º da CUP se dirige apenas às patentes. Ao menos, é o que se deduz da literalidade dos preceitos, senão vejamos:

Artigo 4º

F. Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades, contem um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.

H. A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos de invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, desde

[Handwritten signature]

que o conjunto do documento do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

I. 1) Os pedidos de certificados de autor de invenção depositados num país em que os requerentes têm o direito de pedir, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, darão origem ao direito de prioridade instituído pelo presente artigo, nas mesmas condições e com os mesmos efeitos que os pedidos de patentes de invenção.

2) Num país em que os requerentes têm o direito de requerer, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, o requerente de um certificado de autor de invenção se beneficiará, segundo as disposições do presente artigo aplicáveis aos pedidos de patentes, do direito de prioridade baseado no depósito de um pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade ou de certificado de autor de invenção.

30. Observe-se que ambos os dispositivos especificam o campo de aplicação da norma, ora se referindo à patente expressamente (seção "F"), ora fazendo a relação com invenção (seção "H"), figura cuja proteção é típica da patente.

31. A despeito de constar no próprio documento inaugural da consulta em apreço, impõe-se uma vez mais recorrer ao Prof. Bodenhausen para corroborar a inteligência de que as seções "F" e "H" do art. 4º da CUP inspiram norma de aplicação apenas em relação às patentes:

"Esta seção, assim como as seguintes Seções G e H, não lida com o direito de prioridade relacionado a todos os objetos de propriedade industrial enumerados na Seção A do artigo em consideração, mas somente com os direitos de prioridade relacionados aos pedidos de patente." (ob. Cit., pg. 58, nota 1)

32. Não parece haver espaço, logo, para que se extraia do texto da CUP interpretação hábil a garantir certa flexibilidade no pedido de registro de desenho industrial com base no direito de prioridade, de modo a agasalhar eventual reivindicação de prioridade em hipótese na qual a figura objeto do depósito subsequente apresente desconformidade em relação ao documento de prioridade.

33. Sem embargo, tal como ressaltou o Prof. Bodenhausen em nota acerca do comentário acima reproduzido:

"Isso não quer dizer que os Estados membros não podem aplicar os mesmos princípios a outras matérias de propriedade industrial, por exemplo reconhecendo prioridades múltiplas ou parciais no caso de depósitos coletivos de desenho ou modelos industriais ou da mesma marca de fábrica ou de comércio para diferentes produtos, mas não estão obrigados a fazê-lo". (ob. Cit., pg. 58, nota 1)

[Handwritten signature]

34. Em miúdos, revela-se seguro deduzir que a CUP não alberga qualquer prescrição que legitime expressamente o direito de prioridade em hipótese na qual o pedido subsequente de registro de desenho industrial contenha figura diversa daquela exposta no documento de prioridade.
35. De par com isso, cumpre desde logo afastar a possibilidade de utilização da analogia para aplicar a norma prevista no art. 4º, “F” e “H” na hipótese de desenho industrial. A regra, como visto, foi erigida para o caso de patente. Ainda que se reconheça alguns pontos comuns entre os institutos, não há como admitir tamanha semelhança para efeito de analogia.
36. Oportuna a advertência acima porque, em tese, poderia ser invocada a analogia *iuris*, a qual, segundo Carlos Maximiliano: “lança mão do conjunto de normas disciplinadoras de um instituto que tenha pontos fundamentais de contato com aquele que os textos positivos deixaram de contemplar”. (Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 17ª Edição, 1998, pg. 210).
37. É bem verdade que, como visto, desenho industrial é instituto que se assemelha à patente em alguns aspectos. Tanto assim que a Lei 9279/96, ao disciplinar o instituto do desenho industrial, faz remissão à normas próprias do instituto da patente, com o que determina a aplicação de normas inseridas no micro sistema patentário ao ambiente de desenho industrial. Veja-se, por exemplo, os arts. 99 e 118 da LPI.
38. Entrementes, nem de longe tal cenário legitima a conclusão de que a semelhança resida em pontos fundamentais, a ponto de tornar viável o manejo da analogia.
39. Na verdade, não há semelhança no que tange ao escopo da proteção. O objeto de proteção da patente é a criação de algo até então inexistente, a solução de um problema técnico, que visa à satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática. Por outro lado, a proteção do registro industrial se destina à forma ornamental do objeto, ou seja, seu aspecto visual, em nada importando, para tanto, as considerações técnicas ou funcionais.
40. Interessante a abordagem a respeito do relacionamento do instituto do desenho industrial com os demais institutos de propriedade industrial feita por Lucas Rocha Furtado, valendo destacar na espécie a distinção por ele preconizada em relação à patente de modelo de utilidade:
- “(…)
- Em relação a estes últimos, cumpre salientar que o modelo de utilidade tem como principal característica a melhoria funcional que é introduzida no objeto existente. Protege-se o modelo de utilidade, como seu próprio nome está a indicar, em função de sua melhoria, de sua funcionalidade. O desenho industrial, ao contrário, prescinde de qualquer melhoria ou utilidade. A nova forma é protegida pelo desenho industrial, independentemente de qualquer melhoria*

funcional ou maior utilidade que possa ser propiciada ao objeto. Protege-se o desenho industrial porque dotado dos atributos de novidade e de originalidade e desde que possa servir de molde para produção em escala industrial.” (in Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro, Editora Brasília Jurídica, 1ª Edição, pg. 140).

41. Neste desiderato, não há grau de semelhança suficiente entre patente e desenho industrial que legitime o manejo da analogia no presente caso, notadamente no que pertine ao elemento essencial da proteção. A respeito do tema, curial conferir o escólio de Carlos Maximiliano, porquanto valioso:

“(…)

O manejo acertado da analogia exige, da parte de quem a emprega, inteligência, discernimento, rigor de lógica; não comporta uma ação passiva, mecânica. O processo não é simples, destituído de perigos, facilmente conduz a erros deploráveis o aplicador descuidado.

I. Pressupõe: 1º) uma hipótese não prevista, senão se trataria apenas de interpretação extensiva; 2º) a relação contemplada no texto, embora diversa da que se examina, deve ser semelhante, ter com ela um elemento de identidade; 3º) este elemento não pode ser qualquer, e, sim, essencial, fundamental, isto é, o fato jurídico que deu origem ao dispositivo. Não bastam afinidades aparentes, semelhança formal; exige-se a real, verdadeira igualdade sob um ou mais aspectos, consistente no fato de se encontrar, num e noutro caso, o mesmo princípio básico e de ser uma só a idéia geradora tanto da regra existente como da que se busca. A hipótese nova e a que se compara com ela, precisam assemelhar-se na essência e nos efeitos; é mister existir em ambas a mesma razão de decidir. Evitem-se as semelhanças aparentes, sobre pontos secundários. O processo é perfeito, em sua relatividade, quando a frase jurídica existente e a que da mesma se infere deparam como entrosadas as mesmas idéias fundamentais.

(…)” (in *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, Ed. Forense, 17ª Edição, 1998, pgs. 211/212) (grifou-se).

42. Ademais, consabido que o registro do desenho industrial confere ao titular um privilégio, consistente na exploração exclusiva da criação por um determinado período de tempo, no máximo de 25 anos, conforme art. 108 da Lei 9279/96.

43. Assim sendo, ainda que houvesse semelhança hábil a justificar o emprego da analogia *iuris* no caso em apreço, o que se admite apenas *ad argumentandum*, tal não seria possível por se estar diante de um privilégio, o que inibiria o uso desse método integrativo, segundo Carlos Maximiliano:

“(…) – IV. Em matéria de privilégios, bem como em se tratando de dispositivos que limitam a liberdade, ou restringem quaisquer outros direitos, não se admite o uso da analogia.” (ob. Cit., pg. 213) (grifou-se).

44. Destarte, muito antes de se admitir um esforço para colmatar eventual lacuna normativa no art. 4º, “F” e “H” da CUP, constata-se que, à luz do escólio do Professor Bodenhausen, pareceu ter sido deliberada a não contemplação do instituto do desenho industrial na referida norma unionista, provavelmente porque, neste caso, não se vislumbrou tamanha dificuldade em se preservar a identidade do objeto.
45. Noutro giro, tem-se que, no ordenamento jurídico brasileiro, não há norma que garanta ao autor do desenho industrial solicitar prioridade para o depósito nacional de figura diferente daquela estampada no documento de prioridade. Aliás, o autor pode até solicitar o registro no Brasil, mas não invocando o direito de prioridade, de sorte que a proteção será conferida, se for o caso, tomando a data do depósito nacional como parâmetro e não a data da prioridade unionista eventualmente reivindicada.
46. Em função disso, havendo reivindicação de prioridade em depósito de pedido de registro com pluralidade de variações, na forma do art. 104 da LPI, apenas aquele objeto que coincidir com a figura constante do documento de prioridade merecerá a extensão da proteção, adotando-se como marco de proteção para as demais variações a data do depósito no Brasil.
47. Logo, não há norma em vigor, nacional ou internacional, que confira ao autor do desenho industrial o manto da prioridade em hipótese na qual a figura objeto do requerimento de registro nacional destoe do desenho constante do documento de prioridade, devendo o INPI, portanto, ser firme na verificação da correspondência das figuras para o fim de reconhecimento do direito de prioridade, por força do princípio da legalidade inscrito no art. 37, da CRFB/88.
48. Diante do contexto ora delineado, atendo-se ao 1º quesito estipulado na consulta de fls. 02/05 do presente processo, conclui-se que, à evidência, a norma que exsurge do art. 4º, “F” e “H” da CUP se aplica apenas às patentes, não cabendo sequer o manejo da analogia para integrar a referida norma a fim de contemplar o desenho industrial, na linha das razões expandidas ao longo deste parecer.
49. Por outro lado, quanto ao segundo quesito formulado às fls. 05, isto é, quanto à possibilidade de proteção à partes ou porções de um objeto mesmo que esses elementos não constituam um todo independente, mister algumas reflexões.
50. Trata-se, por óbvio, de questão bastante espinhosa, porquanto controversa. De fato, a Lei 9279/96 não estabeleceu expressa vedação ao registro de partes ou porções de objeto, mas, por outro lado, estabeleceu alguns requisitos que, em boa medida, condicionam a concessão do registro. Senão vejamos.

par



51. De início, revela-se de bom alvitre compreender o que o art. 95 da Lei 9279/96 considera desenho industrial no Brasil para efeito de proteção, *verbis*:

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 para fabricação industrial.*

52. Nesta linha, deduz-se ser registrável o desenho quando constitui ou modifica as qualidades estéticas ou artísticas de um objeto, ou seu caráter ornamental (não funcional), de maneira a produzir uma nova forma, quanto à características tridimensionais ou à combinação de linhas e cores com relação às características bidimensionais. Alie-se a isso o propósito industrial.

53. Um aspecto que deve ser considerado na presente análise é a finalidade impregnada na norma que concebe a proteção do desenho industrial. 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.

54. 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).*

55. 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.

56. 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).

57. 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.

58. Certo é, todavia, que isso não quer dizer que, de modo peremptório, afasta-se a possibilidade de registro de todo tipo de parte de um objeto. Aliás, não é nada incomum a concessão de registro de desenho industrial de parte destacável ou componente de um produto. Para tanto, basta que revele, quando isolado (a), um objeto em si, com forma própria perfeita e acabada, tal como prescrito na LPI.

59. Nesta toada, confira-se o apontamento preciso feito por Frederico Carlos da Cunha:

“É certo que existem partes de objetos que podem ser comercializadas separadamente, e tais partes podem ser aplicadas ou instaladas manualmente pelo consumidor, fora do processo industrial, como é o caso de cabos de talheres opcionais, que podem ser encaixados, ou certos tipos de soldados, ou partes de móveis como cabeceiras de cama, que o consumidor compra e ele mesmo pode aplicar na outra parte do objeto receptor. Esse tipo de parte de objeto pode até ser considerado um objeto em si, pois sua forma encontra-se definida de maneira completa e acabada e, portanto, pode ser passível de proteção. Entretanto, às partes de objeto que não podem ser destacadas do corpo, pois são aplicadas na linha de montagem industrial somente durante o processo de fabricação dos mesmos, como é o caso de partes de peças sopradas, tais como fundos ou cabeçotes de contenedores ou bombonas ou fundos e gargalos de frascos de plástico ou de vidro, não podendo inclusive ser vendidas separadamente, a Lei não prevê proteção, pois elas ficam perfeitamente caracterizadas como sendo partes de objetos e não, um objeto em si.” (in A proteção Legal do Design: Propriedade Industrial, vol. I, Ed. Lucerna, pgs. 129/130). (grifou-se).

60. Esta é também a compreensão de Gabriel Di Blasi a respeito do tema, conforme artigo publicado na Revista Propriedade & Ética, a.1, n3, maio/jun., 2008, verbis:

“(…) A parte destacável do objeto é registrável se for fabricada e comercializada separadamente ou, ainda, quando puder ser identificada separadamente do corpo do objeto principal. Vale enfatizar que a forma da parte deve ser completa e definida ou acabada. Entretanto, se o objeto for parte de um desenho e não puder ser separado do corpo desse objeto, ou se o componente fizer parte integral na fabricação do objeto principal, a parte componente não poderá ser

protegida, de forma isolada, como um desenho. Exemplos de partes destacáveis podem ser protegidas pelo direito de registro de desenho industrial incluem peças de reposição de veículos, tais como o pára-choque, pára-lamas, rodas, faróis, espelhos e retrovisores de automóveis, ou peças de utensílio masculino, como a cabeça de lâminas de um aparelho de barbear. Para ser considerada parte destacável e, portanto, passível de proteção pelo registro de desenho industrial, torna-se necessário avaliar se essa parte pode ser produzida ou comercializada separadamente, ou se pode ser aplicada ou instalada manualmente pelo usuário no objeto principal, sem que seja considerada uma parte integrante do processo industrial.(...)” (grifou-se).

61. Existem partes de um objeto que realmente podem ser identificadas separadamente do corpo do objeto principal. São, inclusive, fabricadas e comercializadas separadamente. Trata-se de parte visível durante o uso normal do produto. Ora, não se vislumbra razão para indeferimento do registro solicitado nestas circunstâncias, desde que reunidos os demais requisitos legitimadores. Afinal, atendida, a rigor, a prescrição do art. 95 da LPI.
62. Imagine-se a hipótese em que um consumidor adquira um determinado modelo de veículo automotor atraído pelo seu caráter estético. Com o uso do veículo um pneu fura e o consumidor deverá buscar um novo para substituir a peça danificada. Neste caso, o consumidor buscará no mercado um pneu com as mesmas características visuais do anterior, justamente para manter hígido o padrão visual que o levou a adquirir o veículo.
63. É sabido que o pneu de um veículo pode variar de acordo com o ano de sua fabricação, com traços e ranhuras completamente diferentes entre si, de modo que o que orientará o consumidor nesta hipótese é a manutenção do padrão estético do veículo, motivo pelo qual fatalmente é o efeito visual do pneu, com os traços e ranhuras equivalentes à composição original, que determinará a aquisição, em última análise. Afinal, apenas desta forma o padrão visual do automóvel será mantido.
64. O fato de o pneu ser uma parte componente do automóvel não o torna impassível de registro de desenho industrial, justamente porque, a despeito de ser parte de um produto, consubstancia um objeto em si, com forma perfeita e acabada. O pneu pode ser destacado, como visto, sem comprometer a integralidade do produto e subsiste de forma isolada. É, inclusive, fabricado e comercializado de forma independente.
65. Fica claro, outrossim, que, a despeito de, originalmente, eventual produto ou peça constituir apenas parte de um objeto, afigura-se adequada a proteção através do registro de desenho industrial em hipóteses como a descrita acima, pois, a rigor, revela-se um objeto em si definido com uma forma perfeita e acabada. É perfeitamente visualizado separadamente do objeto principal, e é fabricado e comercializado de modo distinto, inclusive.

Jan

66. O entendimento ora externado, a par de encontrar abrigo na LPI, vem ganhando firme apoio do Eg. TRF – 2ª Região, tal como se observa na ementa a seguir transcrita:

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – EMBARGOS INFRINGENTES – REGISTRO DE PEÇAS SOLTAS DE CARROCERIA COMO DESENHO INDUSTRIAL – POSSIBILIDADE-

1- A divergência se resume em decidir se existe a possibilidade de anulação de registros de desenho industrial com base em questão concorrencial;

2- Em que pese os registros de desenho industrial se referirem a peças soltas de carroceria, comercializadas isoladamente e constituindo-se, cada um deles, num objeto de per si, tal fato não lhes retira a forma plástica ornamental que proporciona um resultado visual novo e original na sua configuração externa, tal como preconizado no artigo 95 da Lei 9.279/96;

3- O criador, após longas pesquisas, desenvolvimento e grandes investimentos, ao elaborar um novo produto que satisfaça as necessidades do consumidor, deve proteger o seu invento através de uma patente,

4- Embargos infringentes conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2015 (TRF – 2ª Região, CNJ nº 0809326-30.2010.4.02.5101, Embargos Infringentes, Rel. Des. Fed. Abel Gomes)

67. Diversa é a situação, por outro lado, em que determinada parte ou peça integra de forma indissociável um determinado objeto, isto é, não pode ser separada do processo de fabricação sem, com isso, comprometer a integralidade do objeto. Nestes casos, a parte do objeto não poderá ser objeto de registro isoladamente, na medida em que se situa fora do escopo de proteção legal.

68. Veja-se, a propósito, o arremate singular de Frederico Carlos da Cunha:

“Portanto, pelo fato de não se tratar de um objeto em sua concepção integral, conforme sugerem os princípios da engenharia do produto industrial, como o conceito da forma completamente definida, nesses casos, logo após a publicação

for

da concessão, devem ser instaurados os processos de nulidades de ofício para que os privilégios sejam anulados.

Assim, no caso de se desejar a proteção exclusivamente para uma determinada parte de um objeto que não pode ser destacada do conjunto que compõe a sua estrutura formal, esta deverá ser caracterizada no corpo do objeto, isto é, mesmo se tratando do interesse de proteção apenas para tal parte específica, o pedido terá que se referir a este objeto completo, em sua forma acabada, a qual será caracterizada através dos desenhos, e o título também deverá mencionar a configuração aplicada ao objeto como um todo.” (ob. cit. pg. 131).

69. Tratando-se de reivindicação de proteção para parte ou peça indissociável do objeto, o pedido deve ser conformado para se referir ao objeto completo, já que inviável, como visto, admitir proteção parcial neste caso. Apenas o objeto em sua forma integral, neste caso, será passível de registro de desenho industrial.

70. Deve o INPI, nesta linha, analisar se a reivindicação de registro de parte de um objeto se coaduna com as balizas acima expostas, isto é, se a parte ou fração que se busca proteger constitui um objeto que pode subsistir de forma independente, se represente um objeto em si, com forma perfeita e acabada e se pode ser visualizado, fabricado e comercializado separadamente.

71. Por óbvio, a adequação da proteção parcial solicitada deve ser encarada apenas como mais uma etapa do exame do pedido, já que devem ser aferidos os outros requisitos necessários à concessão do registro, por exemplo, não ter sua forma determinada essencialmente por características técnicas ou funcionais, *ex vi* do art. 100 da LPI.

72. De fato, a análise a cargo do INPI, em pedidos de registro de parte ou fragmentos de um objeto, é sobretudo prática, a partir dos elementos informados pelo próprio solicitante no instante do depósito, muito embora seja recomendável a predefinição de parâmetros mínimos para orientar o trabalho do examinador, bem como servir de guia para solicitação a ser feita pelo criador, garantindo-se, ademais, eficiência no procedimento de exame.

73. Logo, atendo-se ao quesito de consulta estipulado na alínea “b” das fls. 05 do presente processo, conclui-se que a Lei 9279/96 prevê a proteção apenas aos objetos que constituam um todo independente, isto é, que revelem em si uma forma perfeita e acabada, não sendo admitida, portanto, proteção para parte ou peça que integre de forma indissociável determinado objeto. Trata-se de inteligência que exsurge do art. 95 c/c art. 104 da LPI.

74. Diante disso, em atenção ao quesito de número 5 formulado às fls. 09 dos autos, cabe ao INPI, uma vez verificada concessão de registro em desconformidade com as balizas legais acima referidas, adotar providências para a restauração da legalidade, nos termos do art. 112 da LPI, promovendo de ofício o processo de nulidade do registro tal como previsto no art. 113, § 1º da mesma Lei, desde que não expirado o prazo para tanto.



75. O quesito de número 6 do documento de fls. 07/09 dos autos revela uma interessante interseção entre os 2 (dois) tópicos da consulta realizada na espécie. Isto porque apresenta uma associação do quesito relativo ao reconhecimento da prioridade unionista para desenho industrial e a possibilidade de proteção parcial. Aqui, no entanto, não se verifica razão para maiores digressões.
76. A hipótese retratada pelo Ilmo. Sr. Chefe da Divisão de Registro Industrial se refere à reivindicação de prioridade unionista para concessão de registro de parte de objeto que não pode ser considerada em si uma forma perfeita e acabada, isto é, não revela em si um objeto independente e, portanto, não poderia subsistir de forma isolada.
77. Ora, na medida em que, como visto, a Lei 9279/96 não autoriza a proteção para partes ou peças de objeto nestas circunstâncias, não há falar em reivindicação de prioridade, pois, se a legislação brasileira proscree o registro, é inevitável que seja, a reboque, inviabilizado o reconhecimento da prioridade.
78. Nem se diga que, ao assim proceder, o INPI estaria, de algum modo, frustrando eventual compromisso internacional assumido pelo Brasil. O art. 25 do acordo TRIPS dispõe o seguinte:
- “Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.”*
79. Com efeito, a norma constante do art. 95 da Lei 9279/96 denota com firmeza a satisfação do compromisso assumido pelo Brasil, na medida em que garantida a proteção ao desenho industrial. Como não poderia deixar de ser, em decorrência do princípio da soberania nacional, a legislação brasileira traça os limites para concessão do registro, dentre os quais a necessidade de a solicitação se referir a um objeto em si, concebido em sua integralidade.
80. Não é demais lembrar, por oportuno, que, nos termos do art. 1 do Acordo TRIPS:
- 1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.*

81. Ou seja, muito embora seja inequívoco o compromisso internacional consistente na proteção da propriedade industrial, cabe mesmo aos países signatários a formatação da sua disciplina interna. Aliás, não é nada incomum a constatação de diferenças no tratamento normativo da propriedade industrial conferido pelos países signatários do Tratado, o que nem de longe significa violação ao acordo internacional.

82. Importante advertir, desde logo, que, caso a efetivação das orientações ora exaradas importe em mudança no procedimento que vinha sendo observado pelo INPI, deve ser respeitada a segurança jurídica, garantindo-se espaço para eventual conformação dos pedidos à nova disciplina. Não se faz correto submeter o usuário a uma nova disciplina de forma surpreendente e inesperada.

83. O comportamento do INPI inspira confiança em relação à conformidade do modelo anteriormente adotado, de modo que eventual mudança deve estar acompanhada de cautela para evitar desgaste da segurança jurídica. Portanto, se for o caso de mudança de procedimento ou mesmo de entendimento, afigura-se recomendável estabelecer uma regra de transição, permitindo uma acomodação segura das situações já postas ao INPI para exame.

84. Destarte, espera-se ter enfrentado todos os pontos subjacentes à consulta formulada na espécie. Para facilitar a compreensão do entendimento empregado neste parecer, a conclusão será a seguir estratificada em tópicos.

85. Ante o exposto, na linha das razões expendidas neste parecer, conclui-se que:

I – a norma que exsurge das alíneas “F” e “H” do art. 4º da CUP não é aplicável a desenho industrial, referindo-se apenas a patentes; não sendo adequado, neste caso, o uso da analogia;

II – em função disso, pedidos de registro que contenham figura diversa daquela constante no documento de prioridade devem ter como marco inicial da proteção a data do depósito no Brasil;

III – a Lei 9279/96 prevê a proteção através do registro de desenho industrial apenas para objeto em sua concepção integral, com forma perfeita e acabada, não se admitindo proteção, portanto, para parte ou peça que integre de forma indissociável um determinado objeto;

IV – admite-se proteção por registro de desenho industrial a peças ou partes de um produto que, isoladamente, constituam um objeto independente, isto é, subsistem de forma separada e podem ser destacadas sem comprometer a integralidade do produto original;

V – a verificação de concessões de registro em desconformidade com as balizas legais impõe a promoção de ofício do processo de nulidade;

pa



VI – caso haja mudança de procedimento ou de entendimento a partir das orientações lançadas neste parecer, afigura-se recomendável adotar uma regra de transição para resguardo da segurança jurídica.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2017.

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]