



ABPI

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Reflexos do Acordo de Haia no INPI

Mudanças de paradigma e novas diretrizes para depósito, exame e concessão de registros no INPI após entrada no Acordo de Haia

Tarso Mesquita Machado

Tópicos

- » Breve contextualização
- » O INPI no novo contexto pós-Haia
 - » Limitações legais e adaptações
 - » Novo manual de DI
 - » Exemplos

Breve histórico dos Desenhos Industriais no Brasil

Até 2018 - Instrução Normativa 44/2015

Em 2018/2019, a Diretoria de Marcas do INPI incorpora o exame dos Desenhos Industriais

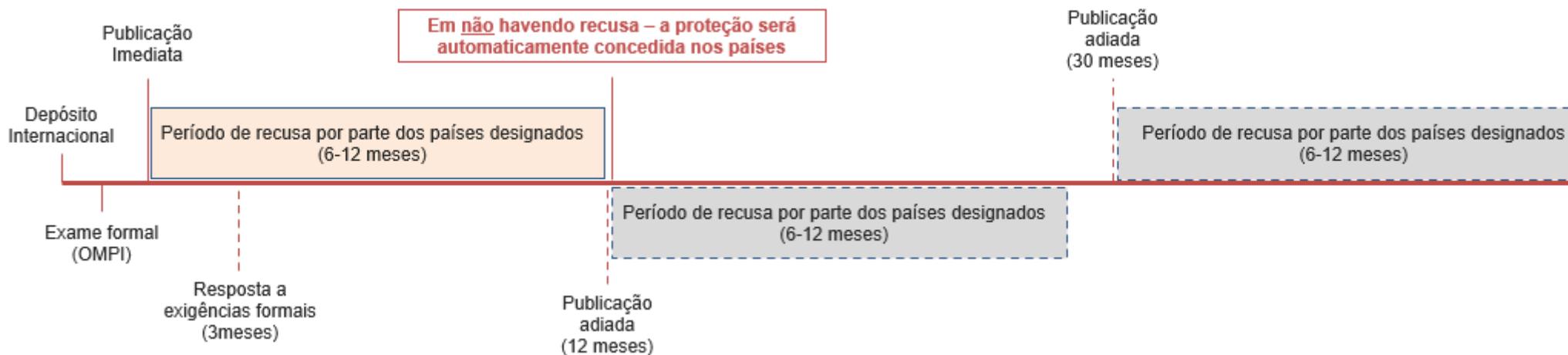
- **07/01/2019** – criação do Manual de Desenhos Industrial
- **03/02/2022** – primeira edição do Manual de DI

O Acordo entra em vigor no Brasil no dia **1º de agosto de 2023**

- **PORTARIA/INPI/PR Nº 25, de 03 de julho de 2023** – procedimentos do INPI para processar as designações de registros internacionais
- **02/10/2023** - Segunda edição do Manual de DI

Etapas do Registro Internacional

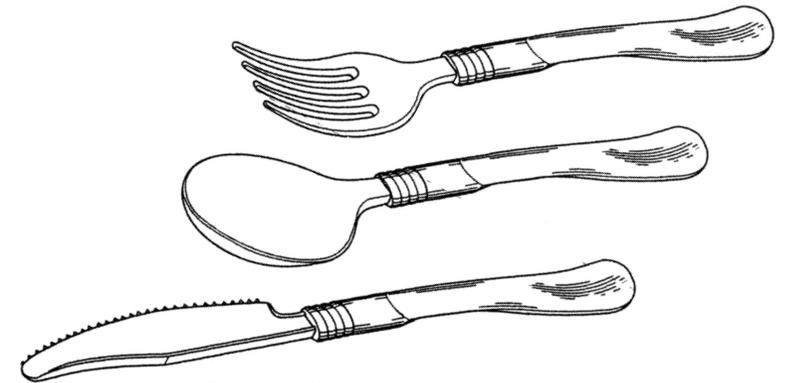
- » Cada Escritório local realizará seu exame de forma independente. Para o Brasil:
 - » Prazo de 6 meses para análise e apresentação de recusa do pedido internacional;
 - » Pedido é avaliado com base nas disposições da LPI – “segundo exame formal”
 - » O Brasil não realiza exame de mérito nesta etapa.
- » Em caso de recusa, a OMPI deverá ser comunicada para transmissão ao depositante;
- » O depositante poderá recorrer da decisão de recusa localmente – seguindo as regras e práticas locais



O INPI no novo contexto pós-Haia

A relação LPI x Haia

- » Homogeneidade de processamento entre pedidos nacionais e internacionais
 - » Necessidade de adaptação das regras de exame, respeitando as determinações da LPI;
 - » Positivo para o depositante nacional e para o internacional que faz uso de algum dos tratados;
- » Boa compatibilidade
 - » Desafios majoritariamente se encontravam na forma como o INPI optava por aplicar os dispositivos da LPI;
- » Poucas ressalvas
 - » 20 variantes (LPI) x 100 objetos (Haia)
 - » Ainda que na mesma classe, LPI determina que objetos precisam possuir características distintivas preponderantes em comum;
 - » Objetos não registráveis (art. 100 da LPI)



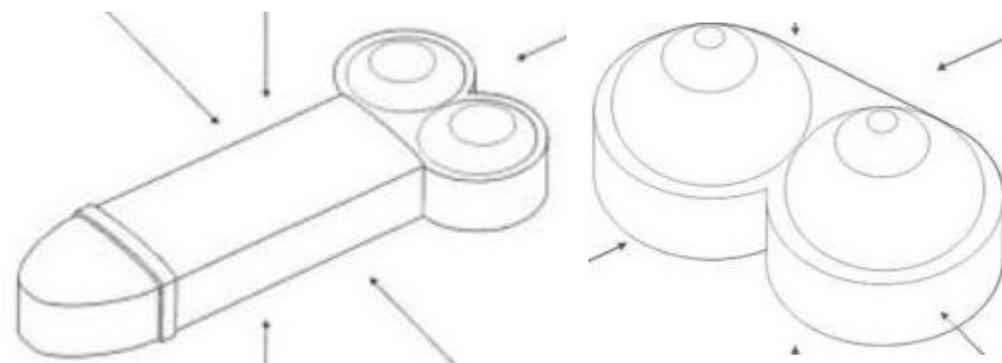
**Configuração
aplicada em talheres
DI7102673-8**

A relação LPI x Haia - ressalvas

- » Aquilo que não é registrável (Art. 100 da LPI)
 - » 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 ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
 - » A forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.



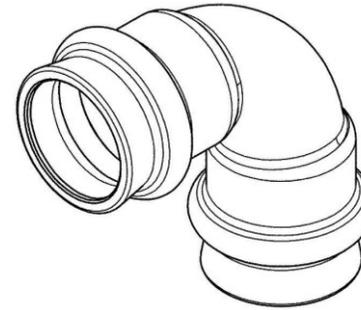
Configuração aplicada em enxada
BR302016004462-7



Configuração aplicada em pastilha comestível
BR302017004876-5 e BR302014000830-7

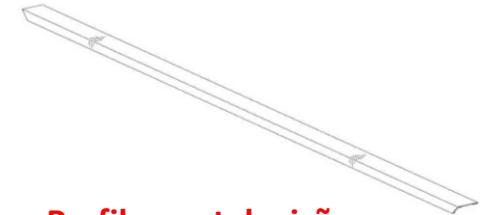
A relação LPI x Haia - ressalvas

- » Aquilo que não é registrável (Art. 100 da LPI)
 - » 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 ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
 - » A forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.



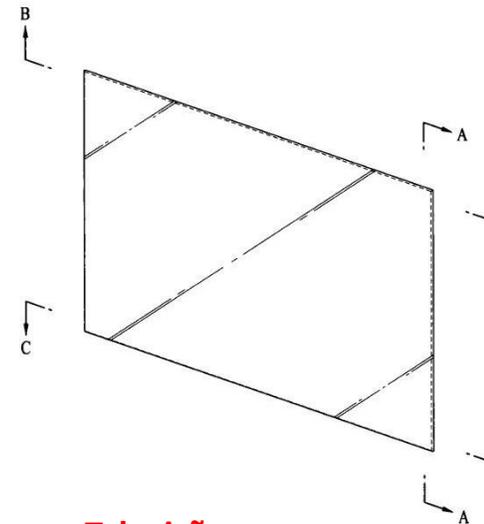
Tubo

BR302016004767-7 e BR302016004768-5
Prioridade: DE402016100508.2



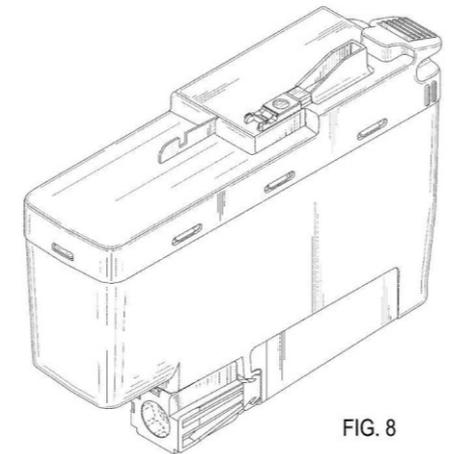
Perfil para televisão

BR302017002598-6
Prioridade: KR30-2016-0064189



Televisão

BR302017004876-5
Prioridade: KR30-2017-0020617



Cartucho de impressora

BR302017003756-9
Prioridade: JP2017-003889

Novo manual de DI

Mantido

- » Correspondência integral entre prioridade e figuras depositadas sob risco de perda de prioridade;
- » Qualidade das figuras
 - » Boa definição (≥ 300 dpi);
 - » Clareza e contraste suficientes;
- » Impossibilidade de divisão voluntária do pedido;

Novidades e alterações

- » **Reivindicação parcial (linhas tracejadas)**;
- » Objetos complexos sem interconexão e Variação de configuração (aberto/fechado);
- » Logos, Tipografia e Interface gráfica dinâmica;
- » Vista explodida, Vista em corte, Detalhe ampliado e Linha de interrupção;

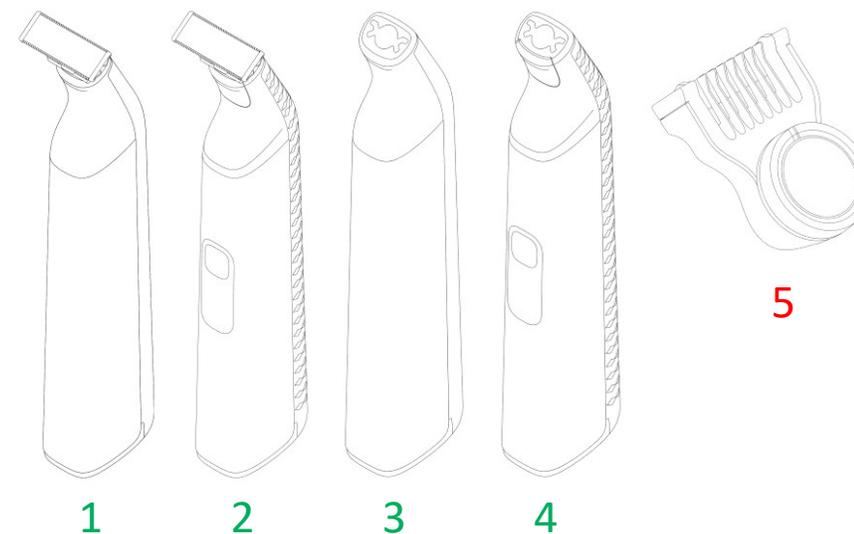
Exemplos práticos

» Características distintivas preponderantes

- » Registro contém 5 objetos em uma mesma classe e subclasse (Locarno 28-03: ARTIGOS DE TOALETE E EQUIPAMENTOS DE SALÃO DE BELEZA)
- » Mesmo em uma interpretação mais branda, apenas os **objetos 1 a 4** possuem alguma característica distintiva preponderante em comum;
- » O **objeto 5**, mesmo sendo da mesma subclasse, não possui qualquer característica comum com os demais;
- » Apesar de haver um registro internacional, o depósito no INPI* precede a entrada no acordo de Haia;
- » No entanto, mesmo se o depósito fosse via Haia, o INPI ainda assim solicitaria de ofício a divisão do pedido ou supressão do **objeto 5**.

Barbeador

Registro Internacional (Haia): DM/210 721



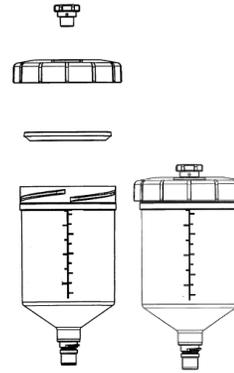
* Vide processo BR302020004772-9

Exemplos práticos

- » Reivindicação parcial;
- » Objetos complexos sem interconexão e Variação de configuração (aberto/fechado);
- » Vista explodida, Vista em corte, Detalhe ampliado e linhas de interrupção;



Lâmpada
EM008441596



Recipiente
BR302013000038-9



Sola de sapato
WO D223986



Sistema de Áudio
WO D221193



Cadeira reclinável
BR302021004723-3

Exemplos práticos

- » Reivindicação parcial;
- » Objetos complexos sem interconexão e Variação de configuração (aberto/fechado);
- » Vista explodida, Vista em corte e Detalhe ampliado e linhas de interrupção;

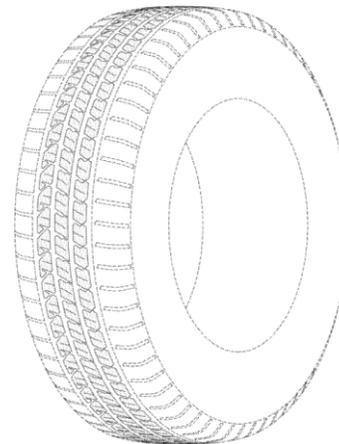


FIG-1

Banda de rolagem
US D779,411

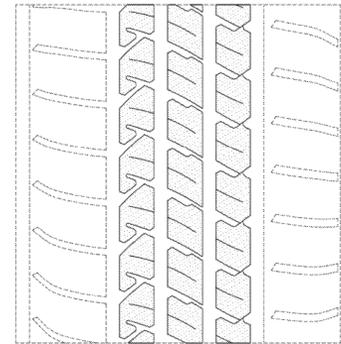


FIG-5

FIG. 1

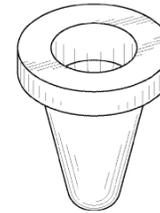
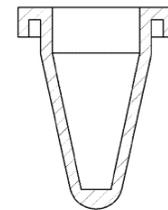


FIG. 5



Conjunto de frasco para amostra
US D902,429

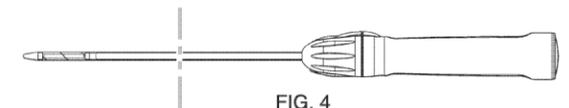


FIG. 4

Dispositivo para amostragem de tecido
US D692,134

Exemplos práticos

- » Reivindicação parcial;
- » Objetos complexos sem interconexão e Variação de configuração (aberto/fechado);
- » Vista explodida, Vista em corte e Detalhe ampliado e linhas de interrupção;
- » Logos, Caracteres tipográficos e Interface gráfica dinâmica;



Símbolos gráficos e logos
EM 002999144-0002

abcdefghijklmnopqrstuvwxy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

!“\$%&/()=?*+’#,:;:_<>/*-

Auszug aus der Guideline „Visuelle Basiselemente“ -
Typographie:

Das Schriftbild der Bundesliga / 2. Bundesliga wird von der DFL Thin und der DFL Extrabold geprägt. Headlines werden grundsätzlich in diesen beiden Schnitten gesetzt.

Copytexte sind bevorzugt in der DFL Regular, Auszeichnungen in der DFL Bold gesetzt.

Caracteres tipográficos

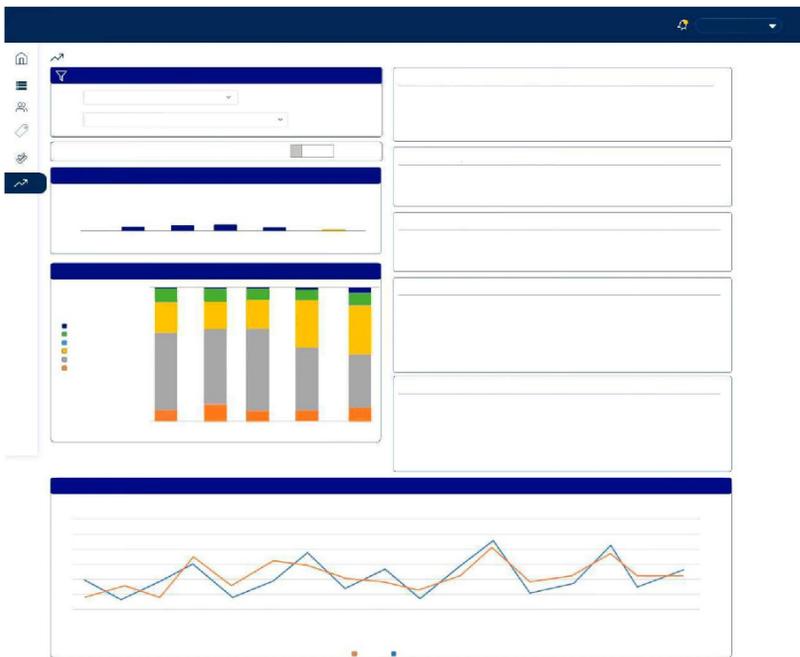
EM 001460604-0005

Exemplos práticos

» Reivindicação parcial;

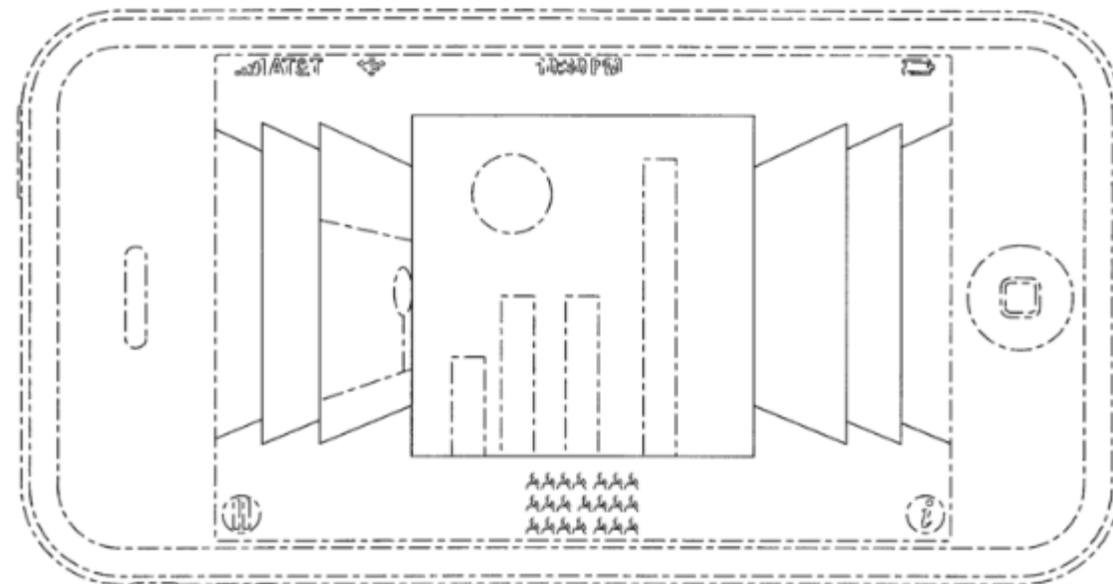
Antes: Apenas linhas sólidas são aceitas

- tudo é reivindicado
- Escopo mais restrito



Novo Manual: Linhas tracejadas são aceitas

- Apenas o que é ilustrado em linhas sólidas é reivindicado
- Escopo mais amplo

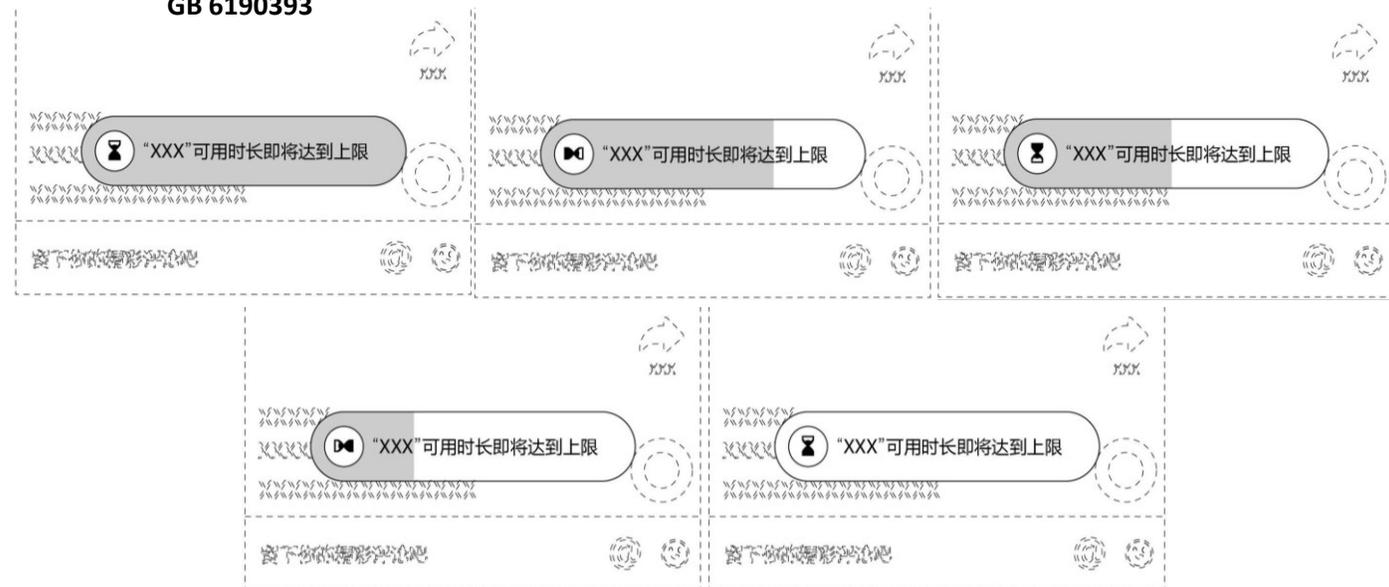


Exemplos práticos

» Interface gráfica dinâmica

- » O INPI, em geral, objetava pedidos com interfaces gráficas dinâmicas e por vezes solicitava a divisão do pedido ou considerava cada “frame” como variante.
- » Com as novas regras para Haia, os frames compõem uma única variação;
- » O INPI passa a exigir a inclusão de um *disclaimer* e que o título mencione a natureza da interface

Interface gráfica de usuário de uso limitado para dispositivo eletrônico
GB 6190393



Considerações finais

- »A proteção de DI, seja por um depósito local ou via Haia, é mais rápida e simples do que a proteção por patente;
- »O novo manual flexibiliza a proteção de DI no Brasil, em especial em vista da possibilidade de reivindicação parcial;
- »Uma recusa de uma designação do INPI precisará ser sanada diretamente no INPI;
- »Por não existir exame de mérito (novidade e originalidade), um registro concedido pode não ser considerado um título forte antes de o Titular requerer o exame de mérito ao INPI;

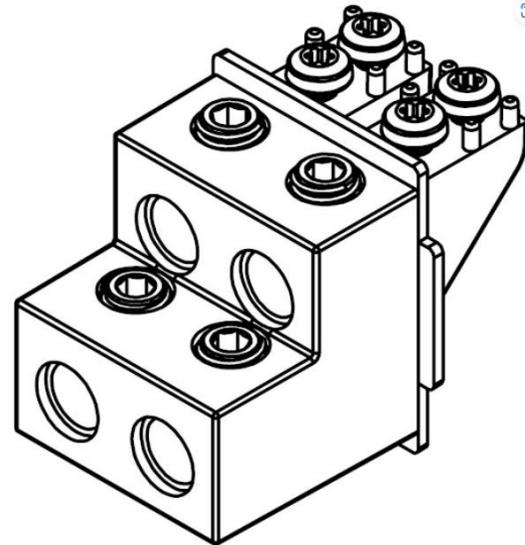
Considerações finais – exemplos de DI que podem capturar funcionalidades no Design

BR302016005293-0



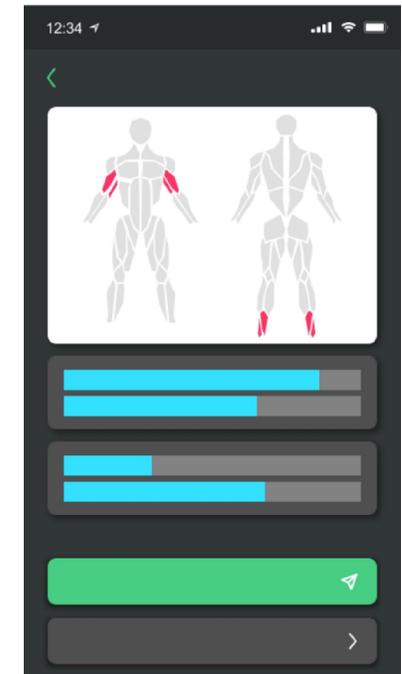
KUBA DESIGN COMERCIO E
SERVICOS LTDA-ME

BR302023002651-7



STETSOM INDUSTRIA
ELETRÔNICA LTDA

BR302023001707-0



MEDEOR MEDTECH TECNOLOGIA EM
SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



Dúvidas?

Tarso Mesquita Machado

tarso.machado@kasznarleonardos.com