

7. Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

Orientações sobre interposição, exame e decisão de recursos e de processos administrativo de nulidade.

7.1. Disposições gerais

A decisão dos recursos e dos processos administrativos de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI e encerra a instância administrativa, conforme dispõem os arts. 116 e 212 da LPI:

A Coordenação-Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Desenhos Industriais, Contratos e Outros Registros (CORED) é o setor da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), responsável, entre outras atribuições, pelo exame e instrução técnica dos recursos e processos administrativos de nulidade de registros de desenhos industriais, interpostos na forma da legislação vigente e pela emissão de pareceres sobre a matéria técnica suscitada, com vistas a fornecer os subsídios necessários para a decisão do Presidente do INPI.

A CORED atua ainda na elaboração de pareceres técnicos, de forma a subsidiar a Procuradoria Federal Especializada do INPI nas instruções de ações judiciais.

7.2. Recursos

Assegura-se o direito de recurso ao indeferimento do pedido nas condições do art. 212 da LPI:

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

7.2.1 Recurso contra decisão de indeferimento fundamentada no art. 100 da LPI

Cabe, ainda, recurso, quando o pedido for indeferido nos termos do art. 100, inciso I e II da LPI, que dispõe o seguinte:

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.

7.2.2 Recurso contra decisão que determinou a divisão do pedido

A decisão de indeferimento tem por base o não atendimento ao disposto no art. 104 da Lei da Propriedade Industrial. Ela resulta do cumprimento insatisfatório de exigência técnica para divisão do pedido de registro e/ou do não acolhimento de argumentos que questionaram a mesma exigência.

Na hipótese de interposição de recurso, o recorrente deverá apresentar argumentos e elementos de convicção capazes de reverter a decisão de primeira instância, descrevendo como pretende dividir os pedidos e apresentando jogos completos das imagens dos futuros pedidos que deverão resultar da divisão.

Caso o examinador de segunda instância entenda que o recurso logrou sanear a questão, será sugerida ao Presidente do INPI a reforma da decisão, com o consequente prosseguimento do feito e divisão de pedidos, condicionada ao depósito de pedidos de registro, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da publicação da decisão de reforma na RPI. Os pedidos resultantes da divisão deverão ser protocolados de acordo com os exatos parâmetros contidos na peça recursal.

Pode-se ainda recorrer da decisão que determinou a divisão dos pedidos, com base na alegação de que as variações configurativas apresentadas no pedido de registro guardam as mesmas características distintivas preponderantes. A segunda instância administrativa poderá acolher as alegações e sugerir ao Presidente do INPI que o pedido não seja dividido. Publicada a decisão nesses termos, o pedido de registro prosseguirá normalmente.

7.2.3 Recurso decorrente de cumprimento insatisfatório de exigência técnica

O requerimento de pedido de registro de desenho industrial deve observar necessariamente as orientações contidas no presente Manual e em outros atos normativos em vigor que regulem a matéria acerca da apresentação de desenhos ou fotografias.

Na hipótese do cumprimento insatisfatório de exigência formulada para adequação ou complementação de desenhos ou fotografias, o pedido de registro de desenho industrial será indeferido, cabendo recurso da decisão. Deve o recorrente valer-se da oportunidade processual do art. 212 da LPI para promover o saneamento do feito administrativo, cumprindo corretamente a exigência.

Ainda que a decisão de indeferimento tenha sido motivada por questões técnicas afetas a uma só imagem, o recurso deverá ser instruído com novo jogo completo de imagens, contabilizando 7 (sete) no total, de acordo com as orientações contidas no item 3.8.3.

7.3. Processo administrativo de nulidade

É considerado nulo o registro de desenho industrial concedido em desacordo com as disposições da Lei da Propriedade Industrial.

A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98 da LPI.

O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111¹ da LPI.

O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

¹ 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.

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98 da LPI, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

Ressalte-se que cumpre à primeira instância administrativa proceder ao exame de mérito, na forma prevista no art. 111 da LPI.

O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação. Deve então apresentar argumentos e elementos de convicção que entenda suficientes para ensejar a manutenção da vigência do registro.

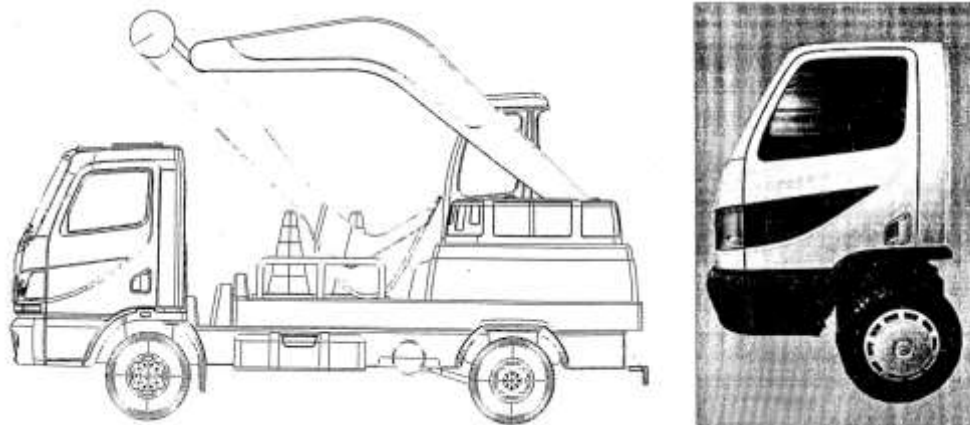
Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias. Decorrido esse prazo, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.

7.4. Exame de recursos e nulidades administrativas

Conforme arts. 95, 96 e 97 da Lei da Propriedade Industrial, a novidade e a originalidade são aferidas, respectivamente, em relação ao estado da técnica e a objetos anteriores. Com isso, não é necessário que uma anterioridade, para ser considerada impeditiva, pertença à mesma classe de produtos ou nicho de mercado que o registro em exame.

Se a incorporação da forma plástica ornamental ocorrer integralmente, sem o acréscimo de elementos e sem traços de distintividade, o registro estará sujeito ao processo administrativo de nulidade cabível, após o qual será declarado nulo com fulcro nas disposições dos arts. 95 e 97 da LPI.

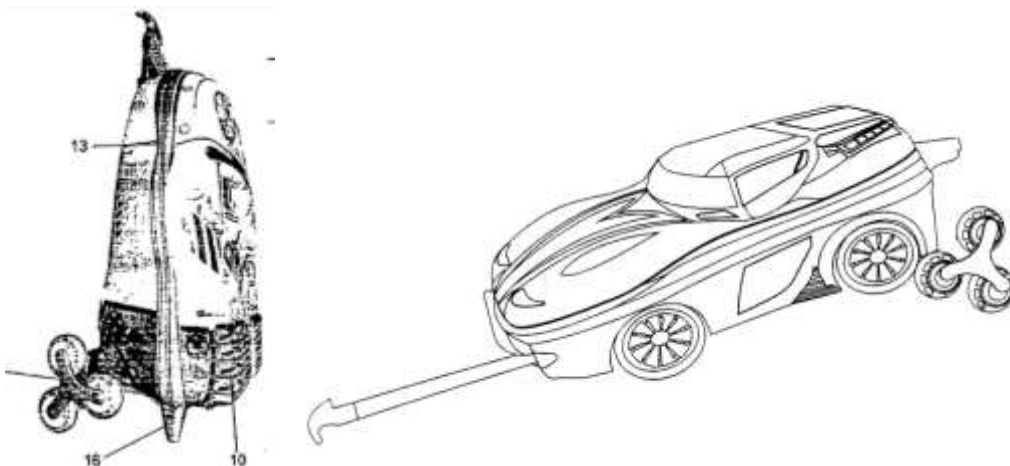


Ref.: DI 6403472-0 e DI 5900647-1.

Configuração aplicada em caminhão de brinquedo / veículo.

A cabine do DI 5900647-1, representada à direita (pertencente à classe de veículos) encontra-se integralmente reproduzida no DI 6403472-0, à esquerda (pertencente à classe de brinquedos).

Se a reprodução da forma plástica ornamental se der apenas parcialmente, mas a configuração do desenho industrial for distintiva em relação ao objeto anterior, considerar-se-á o registro original.

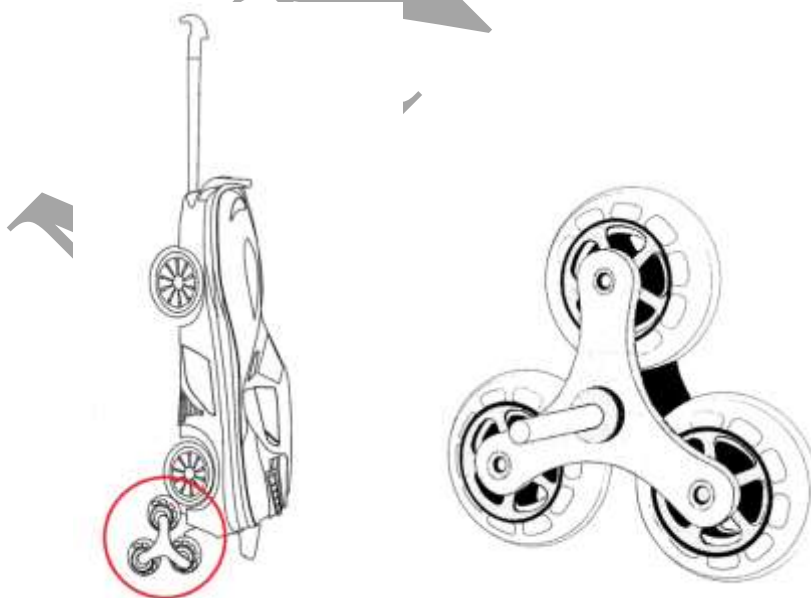


Ref.: DI 6902681-5 e DI 6804145-4.

Configuração aplicada em mala / mala escolar.

Ainda que haja reprodução parcial do objeto, a configuração pode ser considerada original.

Se a reprodução da forma plástica ornamental ocorrer integralmente, ainda que por meio do acréscimo de outros elementos, o objeto resultante estará sujeito ao processo administrativo de nulidade cabível, haja vista que incorpora desenho industrial anterior registrado por terceiros.



Ref.: DI 6902681-5 e DI 6803994-8.

Configuração aplicada em mala / triplo rodízio.

O desenho industrial da mala (à esquerda) incorpora rodízio anterior registrado por terceiros.