



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manual de Desenhos Industriais, 1ª edição Consulta Pública

Transcrevem-se abaixo as manifestações à consulta pública recebidas no prazo e em conformidade com a Portaria DIRMA nº 09/2017, acompanhadas das respectivas respostas do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame (CPAPD).

Sumário

ABAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	2
ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	43
Ana Luiza Alecrim de Lacerda	81
Associação Nacional de P&D das Empresas Inovadoras	87
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - ASPI.....	101
Flávio Alcântara Queiroz	120
Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual	123
Leonel da Costa Neto	141
Paulo Parente Marques Mendes	143
Susana M Serrão Guimarães	146



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ABAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Proposta	Resposta
Item 2.4. Requisitos legais Sugestão: Suprimir indicação dos requisitos “ornamentalidade” e “configuração externa” Justificativa: falta de fundamentação legal	Sugestão recusada. Existe a fundamentação legal no art. 95 da LPI, que define o que é desenho industrial como 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. Portanto, somente é considerado desenho industrial registrável aquele que atenda o art. 95.
Item 2.4.2. Originalidade Sugestão: Suprimir o texto “desde que tais elementos não estejam registrados sob titularidade de terceiros” Justificativa: falta de previsão legal Considerações da ABPI: Com relação à originalidade, a comissão de desenhos industriais da ABPI recomenda acrescentar o texto abaixo: “O grau de originalidade pode variar de acordo com o campo de aplicação, em função do grau de liberdade possível para que aspectos ornamentais sejam agregados ao produto, uma vez que se o contexto técnico ou	Sugestão recusada. O art. 109 da LPI preceitua que a propriedade adquire-se pelo registro de desenho industrial validamente concedido. Desta forma, não há possibilidade da utilização deste registro como elemento conhecido no registro de outrem. A possibilidade prevista é a do consentimento para que terceiros produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produtos, mas não para a obtenção de registro (art. 43, inciso IV da LPI, ao qual o art. 109 se reporta). Sugestão recusada. Se o caráter técnico de um produto é maior que o caráter ornamental, então aí há fortes indícios de que o desenho industrial incide nas proibições contidas no art. 100 inciso II. Desenho industrial é, antes de tudo, conforme define o art. 95, a forma plástica <i>ornamental</i> de um objeto ou o



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

funcional de um produto permite apenas mínimas variações de cunho ornamental, esse grau de liberdade reduzido deve ser levado em consideração para estabelecer a existência de originalidade.”	conjunto <i>ornamental</i> de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Não fazem jus ao privilégio do registro, assim, os desenhos industriais que <i>não</i> apresentam aspecto ornamental preponderante em sua configuração global.
Item 2.4.3. Tipo de fabricação industrial Texto original: Para que o desenho industrial possa servir de tipo de fabricação industrial, suas formas devem ser plenamente reprodutíveis, ou seja, deve ser possível reproduzi-las em escala e com uniformidade, sem desvios de configuração. Sugestão: Para que o desenho industrial possa servir de tipo de fabricação industrial, suas formas devem ser substancialmente reprodutíveis, ou seja, deve ser possível reproduzi-las em escala e com uniformidade, sem desvios significativos de configuração. Justificativa: Quanto ao item tipo de fabricação industrial, a recomendação da comissão de desenhos industriais da ABPI é que seja substituída a expressão “plenamente” por “substancialmente”; e que seja acrescentada a palavra “significativos” após o termo “sem desvios”. Tal sugestão se destina a permitir que seja admitida a proteção para produtos com padrões aleatórios em sua superfície ou composição, tais como esponjas, superfícies amadeiradas, e / ou recipientes transparentes providos de elementos internos dispostos aleatoriamente, desde que a presença de tais	Sugestão recusada. A existência de um padrão aleatório na superfície e variações pouco pronunciadas inerentes ao processo de fabricação não impedem, em casos como o de superfícies amadeiradas, o registro do desenho industrial, nem descaracterizam o cumprimento do requisito “tipo de fabricação industrial”.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

elementos aleatórios não seja suficiente para descaracterizar o conjunto ornamental e a uniformidade perceptível no conjunto reivindicado.	
Item 3.8.3. Desenhos ou fotografias Sugestão: A comissão sugere que detalhes ornamentais que não são plenamente perceptíveis a partir de vistas que mostram o objeto completo poderão ser ilustrados por meio de vistas complementares que ilustram ampliações da porção relevante. Justificativa: existem produtos que, em função de suas dimensões, quando ilustrados em sua integralidade, não permitem uma clara visualização de eventuais detalhes ornamentais presentes em partes menores. Por exemplo, um taco de golfe.	Sugestão aceita com a inclusão do parágrafo no item 5.5.8: <i>Na etapa de exame técnico, os eventuais detalhes ampliados incluídos no pedido de registro serão analisados quanto à natureza do elemento representado. Caso se conclua que as características ampliadas demonstram meramente aspectos técnicos ou funcionais do objeto (tais como formas de encaixe, engate, fixação, montagem etc), será formulada exigência solicitando a exclusão da(s) figura(s) irregular(es).</i>
Item 4.2.11. Desenhos ou Fotografias Texto original: Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com no mínimo sete desenhos ou fotografias. Como cada folha deverá conter apenas um desenho ou fotografia do desenho industrial requerido, o total de folhas será de ao menos sete, uma para cada vista. Sugestão da ABPI: Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com pelo menos uma vista em perspectiva, bem como as demais vistas ortogonais que são necessárias a uma completa compreensão das	Sugestão aceita, com a inclusão do seguinte texto: <i>Nos pedidos de registro de configuração aplicada a objeto tridimensional, os desenhos ou fotografias deverão representar o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI, por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do objeto requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior).</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

características ornamentais do produto. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI recomenda retirar o trecho “Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com no mínimo sete desenhos ou fotografias.”, pois em muitos casos, uma ou mais vistas podem ser absolutamente irrelevantes para os fins de demonstração dos aspectos ornamentais de um produto. De um modo geral, costuma ser o caso da vista inferior de um veículo, ou das vistas inferior e traseira de uma geladeira ou fogão. Nestes casos, a inclusão de tais vistas no registro pode representar uma limitação desnecessária do escopo de proteção, facilitando a terceiros fugir de uma situação de infração. A comissão entende que uma limitação com relação à quantidade de vistas carece de fundamentação legal, sendo suficiente que as figuras atendam ao disposto no art. 104, parágrafo único.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Trecho original sugerido pelo INPI: Na etapa de exame técnico, será analisado se o desenho industrial requerido no pedido de registro corresponde ao representado nos desenhos ou fotografias do documento de Prioridade Unionista. Caso sejam observadas divergências, será formulada exigência técnica para que o documento correspondente ao desenho industrial depositado no Brasil seja apresentado. A falta de comprovação ensejará a publicação da perda da Prioridade Unionista. Nas situações em que, no pedido parcial de registro de desenho industrial,	Sugestão parcialmente aceita com a inclusão dos seguintes parágrafos: 5.5.1 Condições para a manutenção da data da prioridade unionista (...) <i>Caso a prioridade unionista apresente figuras do objeto tridimensional incluindo elementos meramente ilustrativos, nos termos do item 5.5.4 deste manual, faculta-se ao depositante apresentá-las como complemento às figuras do objeto representado isoladamente. As figuras com elementos meramente ilustrativos contextualizam o objeto do pedido e farão parte do jogo de figuras do Certificado de Registro de Desenho Industrial. Figuras com elementos meramente ilustrativos que não atendam ao</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a partes (ou peças) que, isoladamente, constituem a forma plástica ornamental de um objeto independente, ou seja, subsistem de forma separada e podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, será formulada exigência para retirada das linhas tracejadas, e o objeto representado em linhas contínuas poderá ser registrado. Quando, no pedido parcial de registro de desenho industrial, as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a partes (ou peças) que, inequivocamente, não subsistem de forma separada e não podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, ou seja, não constituem a forma plástica ornamental de um objeto, o registro será concedido por força do art. 106 e será instaurado processo administrativo de nulidade por infringência do art. 95. Nestes casos, não será formulada exigência face à impossibilidade de subsistência da forma plástica como desenho industrial.

Sugestão:

Na etapa de exame técnico, será analisado se o desenho industrial requerido no pedido de registro corresponde ao representado nos desenhos ou fotografias do documento de Prioridade Unionista. Caso sejam observadas divergências significativas entre os objetos, será formulada exigência técnica para que o documento correspondente ao desenho industrial depositado no Brasil seja apresentado. A falta de comprovação ensejará a publicação da perda da Prioridade Unionista. Por “divergências significativas”, entende-se aquelas alterações capazes de modificar substancialmente o objeto apresentado na prioridade reivindicada. Nas situações em que as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a partes (ou peças) dissociáveis que, isoladamente, constituem a forma

disposto nos itens 5.5.4, 5.5.9 e 3.8.1.1 deste manual sofrerão exigência para correção das figuras e/ou relatório descritivo.

5.5.4 Elementos meramente ilustrativos

Nos desenhos ou fotografias que refiram-se a partes de objeto que não subsistem de forma separada, não podendo ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração e desde que o objeto esteja integralmente revelado, será formulada exigência para apresentação da configuração completa do objeto. Nos desenhos, todas as linhas tracejadas que compõem o objeto deverão ser preenchidas. Nas fotografias, todas as figuras devem revelar a configuração completa e de forma nítida.

Adicionalmente:

Conforme constante do parecer Nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI, 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.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

plástica ornamental de um objeto independente, ou seja, subsistem de forma separada e podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, o depositante poderá apresentar os desenhos ilustrando apenas o objeto em linhas contínuas, substituindo as linhas tracejadas por linhas contínuas. Caso não seja apresentado no ato do depósito, será formulada exigência para retirada das linhas tracejadas, e o objeto representado em linhas contínuas poderá ser registrado.

Nestes casos em que o objeto for elemento dissociável e estiver representado de maneira montada no documento de prioridade, poderá o objeto ser representado isoladamente no pedido brasileiro, por suas vistas ortogonais externas, sem que as regiões originalmente ocultas no documento da prioridade sejam consideradas matéria nova, uma vez que a característica ornamental do objeto ao qual se requer proteção reside na porção visível externamente quando incorporada ao conjunto que se destina sua montagem.

Nas situações em que as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a partes (ou peças) que não subsistem de forma separada e não podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, ou seja, não constituem a forma plástica ornamental de um objeto, o depositante deverá, no ato do depósito preencher as linhas tracejadas para representação do objeto em sua forma integral, em não fazendo, será formulada exigência para o preenchimento das linhas tracejadas para que se obtenha proteção para o objeto em sua forma integral.

Nestes casos, não haverá perda de prioridade, atentando-se ao fato de que o objeto representado pelos desenhos depositados no Brasil não apresente divergências significativas em relação à matéria revelada na prioridade reivindicada.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista

Considerações da ABPI:

A comissão de desenhos industriais da ABPI não pode concordar com a interpretação rigorosa e inflexível adotada pelo INPI com relação a inaplicabilidade dos itens “F” e “H” do artigo 4º da CUP, conforme exaurido em parecer Nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 da AGU.

Do ponto de vista jurídico/legal:

Neste ponto, se por um lado o artigo 4(H) determina que:

“A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no País de origem, contanto que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.”

Em sentido bastante semelhante, o artigo 4 (C2) estabelece que:

“As marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem”.

Em ambos os textos notamos - resguardadas as diferenças entre os institutos, os efeitos e o alcance das normas convencionais – nitidamente o intuito de assegurar ao máximo e preservar o direito de prioridade (um dos princípios basilares da CUP), ao determinar que nem a invenção nem a marca poderão ser recusadas quando as diferenças não afetarem os elementos próprios daquela invenção ou a identidade do sinal distintivo objeto do pedido prioritário.

Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo:

Na etapa de exame técnico, em alinhamento às orientações constantes da Nota N.º 0044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOPI-DJT-1.0, será analisado se o desenho industrial requerido no pedido de registro corresponde integralmente ao representado nos desenhos ou fotografias do documento de Prioridade Unionista. A correspondência será verificada em termos de matéria reivindicada nas figuras

Também foram incluídos os seguintes parágrafos:

A forma plástica reivindicada deve subsistir como objeto. No caso de fotografias, o objeto deverá estar completamente revelado nas imagens. No caso de desenhos, o objeto deverá estar completamente revelado em linhas contínuas. Caso um objeto possua elementos não reivindicados (ex.: linhas tracejadas) na prioridade unionista, estes deverão ser incorporados à reivindicação do objeto no pedido nacional (ex.: linhas contínuas), configurando objeto que subsista por si.

O pedido de registro de objeto tridimensional cuja configuração não esteja completamente reivindicada nas figuras ensejará formulação de exigência. Todas as linhas tracejadas que compõem o objeto, no caso de desenho, devem ser preenchidas. No caso de fotografia, a forma do objeto deve ser apresentada de maneira nítida e integral, sem recursos gráficos de representação, tais como desfoques, máscaras e sombreados, entre outros.

Adicionalmente:

Cabe ressaltar que os itens que abordam o assunto de Prioridade Unionista no referido Manual de Desenho Industrial não mencionavam o dito parecer



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Assim, por interpretação sistêmica das normas da CUP, seria mais do que razoável, bem como altamente recomendável, aplicar o mesmo entendimento ao instituto do desenho industrial para que, no mesmo sentido, não seja recusado apenas por conter alguma modificação quando esta não altere essencialmente o resultado visual novo da forma plástica ornamental do objeto ou o conjunto ornamental de linhas que caracterizam o desenho prioritário. Esta é a orientação seguida por grande parte dos órgãos registrais, a exemplo da jurisprudência administrativa abaixo elencada:

Austrália

http://manuals.ipaustralia.gov.au/designs/examination/6_priority_dates/6.2_priority_date_-_convention_applications.htm

D06.2.4 The Basic Application

Assuming the priority document was on file at the formality check stage, there will be no detailed consideration of whether the priority application is for the same design. The issue will only be raised if it is noticed that the design of the foreign application is completely different to the design of the application – which may lead to the question of whether the correct convention application has been specified. (See D015.2.6)

Canadá

<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00260.html#n3.4.2>

3.4.3 Priority right in respect of only certain figures in the drawings

In the case of an industrial design application with a priority claim where the applicant specifies that priority is claimed with respect to only certain figures in the application (not all figures):

- If all of the figures in the application are considered to disclose the same

da Procuradoria. Ainda assim, o referido parecer foi emitido pela Procuradoria em resposta a consulta elaborada pela CGREC sobre a aplicação da Prioridade Unionista aos registros de Desenho Industrial, de modo que o parecer corrobora a elaboração dos procedimentos internos que estão sendo atualmente determinados pela equipe de Desenho Industrial e dá respaldo às diretrizes que serão adotadas em matéria de Prioridade Unionista.



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

design (either one design or variants), the priority right is considered to apply to the entire application, i.e., the entire Canadian application is deemed to have the same force and effect as if filed on the filing date of the priority application.

- On the other hand, if the figures in respect of which priority has been claimed disclose a design that is substantially different from the design disclosed by the other figures, the latter figures must be removed from the application and could be made the subject of a divisional application. The priority right is considered to apply to the "parent" application but would not apply to the divisional, i.e., the divisional is not deemed to have the same force and effect as if filed on the filing date of the priority application. The filing date of the divisional application would be the same as the filing date in Canada of the parent.

Coreia do Sul

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=93003&catmenu=ek04_02_02_01

2) Claim of Priority

The right of priority may be claimed for a design application under the Paris Convention or international treaties such as on a bilateral or multilateral agreement. A person claiming a right of priority under paragraph (1) of this Article shall file an application for design registration within six months of the filing date of the earlier application that serves as the basis for claiming the right of priority.

Espanha

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreDiseno/NSDI_Nacionales/Ley_20_2003_7_julio_ProtecJuricaDisIndu.htm



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Spanish Law set forth that both design application and its priority are considered as identical if their features differ only in non-relevant details. (article 6.1. of Law 20/2003, of 7th July, on the Legal Protection of Industrial Designs)

“Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.”

Europa

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/WP_1_2017/examination_of_applications_for_registered_community_designs_en.pdf

As a substantive requirement, the Community design must relate to the ‘same design or utility model’ as the one for which priority is claimed (Article 41(1) CDR). This means that the subject-matter of the previous application must be identical to that of the corresponding Community design, without the addition or suppression of any features.

A priority claim is however valid if the Community design and the previous application for a design right or a utility model differ only in immaterial details within the meaning of Article 5 CDR.

Índia

A prática da Índia mostra similaridade aos conceitos apresentados nos demais países acima indicados – aceita modificações irrelevantes que não alterem a “essência” do objeto da prioridade, principalmente para adequação com as normas e práticas locais.

Em suma, se a CUP flexibilizou a análise dos critérios para garantia do direito de reivindicar a prioridade das patentes e das marcas quando haja



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

alguma modificação não essencial no direito prioritário, não há porque adotar uma interpretação restritiva - “telle-quelle” – do direito de prioridade dos DIs e negar proteção ao pedido de registro que não divirja de modo não substancial ou não essencial do pedido prioritário, como já o faz a jurisprudência estrangeira.

Do ponto de vista técnico:

A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que esteja havendo uma interpretação, novamente, muito restritiva que afeta diretamente os direitos dos usuários e, neste ponto, ressalta que o direito outorgado pelo registro de desenho industrial está relacionado ao objeto, ou seja, à sua forma tridimensional ou bidimensional, sendo que os desenhos e/ou fotografias constantes no pedido nacional (ou na prioridade) são formas representativas do objeto para o qual se busca proteção. Logo, a correspondência que se mostra plausível, e coerente com as normas e tratados vigentes, deve ser entre os objetos protegidos e, não necessariamente entre os desenhos e/ou fotografias representativos dos objetos.

Em outras palavras, caso a prioridade mostre uma figura em perspectiva do objeto em um ângulo distinto daquele que foi apresentado no depósito do Brasil do mesmo objeto, não há o que se falar em falta de correspondência entre objetos, tendo em vista que os objetos são os mesmos, porém com representações ilustrativas diferenciadas. Logo, ao atender o disposto no parágrafo único do artigo 104, não há razões para sustentar mudança de objeto e a consequente perda da prioridade.

Outro exemplo seria o caso em que a prioridade apresenta apenas vistas em perspectiva, frontal e posterior. No Brasil precisaríamos apresentar as demais vistas do objeto para adequação às normas nacionais. Neste caso, a correspondência entre os objetos permaneceria, mas inevitavelmente a



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

correspondência entre as figuras representativas do objeto não. Vale lembrar que as linhas tracejadas usualmente utilizadas nas prioridades têm por finalidade excluir aquela parte do escopo de proteção no país de origem, o que não significa que essa parte ilustrada em linhas tracejadas não esteja representada. Ao contrário, pode-se aferir que a sua representação, mesmo que em linhas tracejadas, é capaz de definir de maneira precisa aquelas porções, e o objeto em sua forma integral. Tal forma de representação de objetos é particularmente frequente em prioridades de origem estadunidense, sendo esta apenas uma maneira de definir o escopo de proteção da patente de desenho, em especial considerando que o USPTO permite a proteção de partes de objetos. A linha tracejada representa qualquer tipo de omissão, ou diferença frente a uma linha cheia. Em outras palavras, não há que se falar em qualquer divergência entre prioridade e eventual pedido emendado para substituição de linhas tracejadas por linhas cheias.

A título informativo, de acordo com discussão apresentada e superada nos USA, é possível constatar o seguinte posicionamento:

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1503.html#d0e151275>

II.BROKEN LINES

The two most common uses of broken lines are to disclose the environment related to the claimed design and to define the bounds of the claim. Structure that is not part of the claimed design, but is considered necessary to show the environment in which the design is associated, may be represented in the drawing by broken lines. This includes any portion of an article in which the design is embodied or applied to that is not considered part of the claimed design. See *In re Zahn*, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980). Unclaimed subject matter may be shown in broken lines for the purpose of illustrating the environment in which the



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

article embodying the design is used. Unclaimed subject matter must be described as forming no part of the claimed design or of a specified embodiment thereof. A boundary line may be shown in broken lines if it is not intended to form part of the claimed design. Applicant may choose to define the bounds of a claimed design with broken lines when the boundary does not exist in reality in the article embodying the design. It would be understood that the claimed design extends to the boundary but does not include the boundary. When a boundary line is introduced via amendment or in a continuation application, the introduction of the boundary line must comply with the written description requirement of 35 U.S.C. 112(a) (or for applications filed prior to September 16, 2012, 35 U.S.C. 112, first paragraph). See *In re Owens*, 710 F.3d 1362, 1366-67, 106 USPQ2d 1248, 1251 (Fed. Cir. 2013). For example, unclaimed boundary lines typically should satisfy the written description requirement where they make explicit a boundary that already exists, but was unclaimed in the original disclosure. See *Owens*, 710 F.3d at 1368-69, 106 USPQ2d at 1252. Where no boundary line is shown in a design application as originally filed, but it is clear from the design specification that the boundary of the claimed design is a straight broken line connecting the ends of existing full lines defining the claimed design, applicant may amend the drawing(s) to add a straight broken line connecting the ends of existing full lines defining the claimed subject matter where such amendment complies with the written description requirement of 35 U.S.C. 112(a) (or for applications filed prior to September 16, 2012, 35 U.S.C. 112, first paragraph). Additionally, any broken line boundary other than a straight broken line may constitute new matter prohibited by 35 U.S.C. 132 and 37 CFR 1.121(f). However, broken lines are not permitted for the purpose of indicating that a portion of an article is of less importance in the design. See *In re Blum*,



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

374 F.2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967). Broken lines may not be used to show hidden planes and surfaces which cannot be seen through opaque materials. The use of broken lines indicates that the environmental structure or the portion of the article depicted in broken lines forms no part of the design, and is not to indicate the relative importance of parts of a design.

In general, when broken lines are used, they should not intrude upon or cross the showing of the claimed design and should not be of heavier weight than the lines used in depicting the claimed design. When broken lines cross over the full line showing of the claimed design and are defined as showing environment, it is understood that the surface which lies beneath the broken lines is part of the claimed design. When the broken lines crossing over the design are defined as boundaries, it is understood that the area within the broken lines is not part of the claimed design. Therefore, when broken lines are used which cross over the full line showing of the design, it is critical that the description of the broken lines in the specification explicitly identifies their purpose so that the scope of the claim is clear. As it is possible that broken lines with different purposes may be included in a single application, the description must make a visual distinction between the two purposes; such as --The broken lines immediately adjacent the shaded areas represent the bounds of the claimed design while all other broken lines are directed to environment and are for illustrative purposes only; the broken lines form no part of the claimed design.-- Where a broken line showing of environmental structure must necessarily cross or intrude upon the representation of the claimed design and obscures a clear understanding of the design, such an illustration should be included as a separate figure in addition to the other figures which fully disclose the subject matter of the design. Further, surface shading should not be used on unclaimed subject matter shown in broken



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

lines to avoid confusion as to the scope of the claim. The following form paragraphs may be used, where appropriate, to notify applicant regarding the use of broken lines in the drawings.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Exclusão dos trechos: Havendo dúvidas quanto à aplicabilidade das situações acima descritas, serão formuladas exigências para que o requerente comprove que as partes do objeto representadas por meio de linhas contínuas podem subsistir independentemente. Adequando a questão das linhas tracejadas das partes de objeto, não há a necessidade de se formular exigências para comprovação da parte subsistente.	Sugestão recusada em decorrência da resposta a itens anteriores.
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Exclusão dos trechos: Nas hipóteses de pedido referir-se a um desenho industrial não registrável à luz do art. 100 da LPI, o mesmo será indeferido, em conformidade com o art. 106, § 4º do mesmo diploma legal. Nestes casos, não será formulada exigência para retirada das linhas tracejadas. Essa questão da prioridade revelar um objeto que se enquadre nas disposições do Art. 100 da LPI, poderia ser discutida ou solucionada de acordo com as disposições do item 5.3 do manual, dispensando qualquer comentário neste item sobre a prioridade.	Sugestão aceita parcialmente, com a alteração do parágrafo: <i>Na hipótese de o pedido referir-se a um desenho industrial não registrável à luz do art. 100 da LPI, o mesmo será indeferido, em conformidade com o art. 106, § 4º, do mesmo diploma legal. Havendo dúvida quanto à registrabilidade, à luz do artigo 100, poderá ser formulada exigência nos termos do item 5.3 Análise dos desenhos industriais não registráveis.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Exclusão dos trechos: Quando os desenhos constantes da prioridade possuírem linhas tracejadas representativas de partes (ou peças) que não subsistem enquanto forma plástica independente, mas no pedido nacional tais linhas tiverem sido preenchidas, será declarada a perda da prioridade, mantendo-se somente a data de depósito nacional. Não existe fundamento legal para tal disposição. As justificativas são as mesmas apresentadas acima	Sugestão aceita parcialmente, com a alteração do parágrafo: <i>Na etapa de exame técnico, em alinhamento às orientações constantes da Nota N.º 0044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOPI-DJT-1.0, será analisado se o desenho industrial requerido no pedido de registro corresponde ao representado nos desenhos ou fotografias do documento de Prioridade Unionista. A correspondência será verificada em termos de matéria reivindicada nas figuras</i> Adicionalmente, foram inseridos os seguintes parágrafos, no item 5.1.1: <i>O pedido de registro de objeto tridimensional deverá reivindicar a configuração completa do objeto da prioridade unionista. A forma plástica reivindicada deve subsistir como objeto. No caso de fotografias, o objeto deverá estar completamente revelado nas imagens. No caso de desenhos, o objeto deverá estar completamente revelado em linhas contínuas. Caso um objeto possua elementos não reivindicados (ex.: linhas tracejadas) na prioridade unionista, estes deverão ser incorporados à reivindicação do objeto no pedido nacional (ex.: linhas contínuas), configurando objeto que subsista por si. O pedido de registro de objeto tridimensional cuja configuração não esteja completamente reivindicada nas figuras ensejará formulação de exigência. Todas as linhas tracejadas que compõem o objeto, no caso de desenho, devem ser preenchidas. No caso de fotografia, a forma do objeto deve ser apresentada de maneira nítida e integral, sem recursos gráficos de representação, tais como desfoques, máscaras e sombreados, entre outros</i>
--	---



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista

Trecho original final sugerido pelo INPI:

Quando o pedido de registro contiver mais de uma forma plástica ornamental ou mais de um conjunto ornamental de linhas e cores, mas nem todas as variações configurativas estejam contempladas pelo documento de prioridade, será formulada exigência para que o requerente esclareça se deseja manter a prioridade unionista com a exclusão das variações não constantes na documentação comprobatória ou que divida o pedido.

No caso de divisão, os pedidos constituídos pelas variações configurativas não contidas na documentação comprobatória da prioridade unionista terão como marco de proteção a data de depósito no Brasil, perdendo, portanto, o direito à prioridade. Os pedidos formados pelas variações contempladas nos documentos de origem manterão a data de prioridade reivindicada.

Sugestão:

Quando o pedido de registro contiver mais de uma forma plástica ornamental ou mais de um conjunto ornamental de linhas e cores, mas nem todas as variações configurativas estejam contempladas pelo documento de prioridade, havendo variações que não compreendam as mesmas características distintivas preponderantes contidas na prioridade, será formulada exigência para que o requerente esclareça se deseja manter a prioridade unionista com a exclusão das variações não constantes na documentação comprobatória e que não compreendam as mesmas características distintivas preponderantes contidas na prioridade, ou que divida o pedido.

No caso de divisão, os pedidos constituídos pelas variações configurativas

Sugestão recusada em decorrência da resposta a itens anteriores.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

não contidas na documentação comprobatória da prioridade unionista e que não compreendam as mesmas características distintivas preponderantes contidas na prioridade terão como marco de proteção a data de depósito no Brasil, perdendo, portanto, o direito à prioridade. Os pedidos formados pelas variações contempladas nos documentos de origem manterão a data de prioridade reivindicada. Considerações da ABPI: A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que não existe fundamento legal para tal disposição. De acordo com a CUP, é claro que a matéria introduzida no pedido depositado no Brasil, ou seja, as variações configurativas que não estejam contempladas pelo documento de prioridade, estas poderão sofrer eventuais questionamentos quanto à sua novidade e originalidade, tendo em vista que são variantes configurativas não abrangidas pela prioridade.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista SUGESTÃO DO TEXTO PARA ITEM 5.1 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Na etapa de exame técnico, será analisado se o desenho industrial requerido no pedido de registro está baseado nos desenhos ou fotografias do documento de Prioridade Unionista. Caso sejam observadas divergências significativas entre os objetos, será formulada exigência técnica para que o documento correspondente ao desenho industrial depositado no Brasil seja apresentado. A falta de comprovação ensejará a publicação da perda da Prioridade Unionista. Por “divergências significativas”, entende-se aquelas alterações capazes de	Sugestão recusada em decorrência da resposta a itens anteriores.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

modificar substancialmente o objeto apresentado na prioridade reivindicada. Nas situações em que as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a partes (ou peças) dissociáveis que, isoladamente, constituem a forma plástica ornamental de um objeto independente, ou seja, subsistem de forma separada e podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, o depositante poderá apresentar os desenhos ilustrando apenas o objeto em linhas contínuas. Caso não seja apresentado no ato do depósito, será formulada exigência para retirada das linhas tracejadas ou sua substituição por linhas contínuas, facultando ao depositante apresentar as eventuais variantes, baseadas na prioridade.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Ref.: BR 30 2014 001011-5. Configuração aplicada em recipiente. O recipiente, que está representado em linhas contínuas, subsiste enquanto forma plástica ornamental após a retirada das linhas tracejadas relativas à tampa. Exemplo: Nos casos em que o objeto for elemento dissociável e estiver representado de maneira montada no documento de prioridade, poderá o objeto ser representado isoladamente no pedido brasileiro, por suas vistas ortogonais externas. A matéria originalmente oculta no documento da prioridade poderá ser ilustrada no pedido brasileiro em decorrência da retirada das linhas tracejadas, sem prejuízo ao direito de prioridade. Nas situações em que as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo: <i>O pedido de registro de objeto tridimensional deverá reivindicar a configuração completa do objeto da prioridade unionista.</i> <i>A forma plástica reivindicada deve subsistir como objeto. No caso de fotografias, o objeto deverá estar completamente revelado nas imagens. No caso de desenhos, o objeto deverá estar completamente revelado em linhas contínuas. Caso um objeto possua elementos não reivindicados (ex.: linhas tracejadas) na prioridade unionista, estes deverão ser incorporados à reivindicação do objeto no pedido nacional (ex.: linhas contínuas), configurando objeto que subsista por si.</i> <i>O pedido de registro de objeto tridimensional cuja configuração não esteja completamente reivindicada nas figuras ensejará formulação de exigência. Todas as linhas tracejadas que compõem o objeto, no caso de desenho, devem ser preenchidas. No caso de fotografia, a forma do objeto deve ser apresentada de maneira nítida e integral, sem recursos gráficos</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

partes (ou peças) que não subsistem de forma separada e não podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, ou seja, não constituem a forma plástica ornamental de um objeto, o depositante deverá, no ato do depósito preencher as linhas tracejadas para representação do objeto em sua forma integral, em não fazendo, será formulada exigência para o preenchimento das linhas tracejadas para que se obtenha proteção para o objeto em sua forma integral.	<i>de representação, tais como desfoques, máscaras e sombreados, entre outros.</i> Adicionalmente: As sugestões relativas ao segundo parágrafo foram recusadas em decorrência da resposta a itens anteriores.
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Ref.: BR 30 2016 000635-0. Configuração aplicada em roda de veículo. As linhas tracejadas do desenho da prioridade representam parte indissociável da configuração da roda, de modo que seu preenchimento se torna obrigatório, no depósito ou em resposta à exigência técnica, em conformidade com o artigo 95 da Lei 9279/96. Nestes casos, não haverá perda de prioridade, atentando-se ao fato de que o objeto representado pelos desenhos depositados no Brasil tenha base na matéria revelada na prioridade reivindicada. Quando o pedido de registro contiver mais de uma forma plástica ornamental ou mais de um conjunto ornamental de linhas e cores, mas nem todas as variações configurativas estejam contempladas pelo documento de prioridade, havendo variações que não estejam baseadas na prioridade, será formulada exigência para que o requerente esclareça se	Sugestão parcialmente aceita com a alteração dos parágrafos: <i>O pedido de registro nacional deverá conter apenas os desenhos industriais reivindicados no documento de prioridade unionista. Quando o pedido de registro contiver mais de uma forma plástica ornamental ou mais de um conjunto ornamental de linhas e cores, mas nem todas as variações configurativas estiverem contempladas pelo documento de prioridade, será formulada exigência para que o requerente esclareça se deseja manter a prioridade unionista com a exclusão das variações que não estejam incluídas na documentação comprobatória, ou que divida o pedido.</i> <i>No caso de divisão, os pedidos constituídos pelas variações configurativas que não estejam incluídas na prioridade unionista terão como marco de proteção a data de depósito no Brasil, não fazendo jus ao direito de prioridade. Os pedidos formados pelas variações contempladas no documento comprobatório manterão a data de prioridade reivindicada.</i> Adicionalmente:



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

deseja manter a prioridade unionista com a exclusão das variações não constantes na documentação comprobatória e que não sejam baseadas na prioridade, ou que divida o pedido. No caso de divisão, os pedidos constituídos pelas variações configurativas não contidas na documentação comprobatória da prioridade unionista e que não estejam baseadas na prioridade terão como marco de proteção a data de depósito no Brasil, perdendo, portanto, o direito à prioridade. Os pedidos formados pelas variações contempladas nos documentos de origem manterão a data de prioridade reivindicada.	As sugestões relativas aos primeiros dois parágrafos foram recusadas em decorrência da resposta a itens anteriores.
Item 5.2. Etapas de análise do exame técnico Texto original: O primeiro passo do exame é verificar o enquadramento do pedido nas proibições estabelecidas no art. 100 da LPI, sob pena de indeferimento do pedido, abrindo-se prazo para a interposição de recurso. Sugestão da ABPI: Uma vez verificada pelo examinador a existência de uma ou mais das condições que impedem a concessão do registro, definidas no art. 100 da LPI, deverá ser publicado despacho dando ciência da opinião do examinador, para que o depositante tenha a oportunidade de se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. A opinião do examinador será proferida em parecer próprio, com cópia disponibilizada pelo INPI, contendo as razões e justificativas pelas quais se entende que o desenho reivindicado incide nas proibições do art. 100 da LPI.	Sugestão recusada. Não há previsão legal para ciência de parecer no processamento de pedidos de registro de desenhos industriais. De acordo com o parágrafo 4º do art. 106 da LPI, “não atendido o disposto no artigo 100, o pedido de registro será indeferido”.



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

Na hipótese do depositante não se manifestar, ou quando sua manifestação for considerada improcedente, será, enfim, publicado o indeferimento do processo, com abertura de prazo de 60 (sessenta) dias para interposição de recurso por parte do depositante nos termos do art. 212 da LPI. A decisão de indeferimento deverá ser fundamentada, com as razões pelas quais o examinador acredita que o objeto do pedido enquadra-se nas situações do art. 100, bem como suas considerações em resposta à eventual manifestação anteriormente apresentada pelo depositante.

Cabe frisar que o direito de recorrer contra o indeferimento em hipótese alguma substitui o amplo direito de defesa, já que com o recurso já passa para a instância seguinte.

Justificativa:

Como forma de permitir ao depositante a ampla defesa de seus interesses, a comissão de desenhos industriais da ABPI recomenda que nos casos em que o examinador de primeira instância entender pelo enquadramento do pedido das proibições estabelecidas no Art. 100, será expedido parecer referente a esta opinião, abrindo-se o prazo de sessenta dias para o depositante se manifestar, ainda em primeira instância. Caso tal manifestação não seja suficiente para reverter a opinião do examinador, este decidirá pelo indeferimento do processo, com a devida abertura de prazo para recurso. A ABPI lembra que tal procedimento já foi adotado no passado pelo INPI, usando para tanto o despacho 34.1. Tal procedimento ainda evitaria a publicação do pedido, o que necessariamente ocorre no caso de indeferimento, para que seja aberto o prazo para contra-razões de terceiros.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.2. Etapas de análise do exame técnico Texto original: Cumprida a exigência técnica, se formulada, será analisada a conformidade do pedido às correções solicitadas, indeferindo-se o mesmo, pelo não atendimento dos dispositivos legais dados pelo art. 101, inciso IV, e art. 104, nas situações em que houver cumprimento insatisfatório da exigência ou exigências formuladas, contestação à exigência com recusa em cumpri-la ou cumprimento com alteração do escopo de proteção inicial do pedido. Sugestão: Cumprida a exigência técnica, será analisada a conformidade do pedido às correções solicitadas e / ou dos argumentos apresentados, concedendo-se o registro ou indeferindo-se o pedido, conforme o caso, neste último caso, pelo não atendimento dos dispositivos legais dados pelo art. 101, inciso IV, e art. 104. Justificativa: A comissão observa ainda que este item sequer cogita a possibilidade da contestação ser pertinente, a ponto do examinador concordar com os argumentos apresentados e conceder o registro (sem o cumprimento da exigência). Portanto, é recomendado que tal possibilidade seja expressamente prevista no manual.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo: <i>Na hipótese de formulação de exigência(s), no seu cumprimento será analisada a conformidade do pedido às correções solicitadas, indeferindo-se o mesmo pelo não atendimento dos dispositivos legais dados pelos incisos II, III ou IV do art. 101 e/ou art. 104, combinados com o art. 106, caput, nas situações em que houver cumprimento insatisfatório da exigência ou exigências formuladas. Nas situações em que houver contestação à exigência, o examinador verificará a procedência ou não dos argumentos apresentados, decidindo pela concessão, pela formulação de nova exigência ou pelo indeferimento.</i>
Item 5.3. Análise dos desenhos industriais não registráveis Texto original:	Sugestão recusada. Não há previsão legal para ciência de parecer no processamento de



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

A primeira etapa do exame técnico é analisar a aplicabilidade do art. 100 da LPI. Se o desenho industrial incide nos incisos I ou II, o pedido deverá ser indeferido nos termos do § 4º do art. 106 do mesmo diploma legal:

Sugestão da ABPI:

Uma vez verificada pelo examinador a existência de uma ou mais das condições que impedem a concessão do registro, definidas no art. 100 da LPI, deverá ser publicado despacho dando ciência da opinião do examinador, para que o depositante tenha a oportunidade de se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

A opinião do examinador será proferida em parecer próprio, com cópia disponibilizada pelo INPI, contendo as razões e justificativas pelas quais se entende que o desenho reivindicado incide nas proibições do art. 100 da LPI.

Na hipótese do depositante não se manifestar, ou quando sua manifestação for considerada improcedente, será, enfim, publicado o indeferimento do processo, com abertura de prazo de 60 (sessenta) dias para interposição de recurso por parte do depositante nos termos do art. 212 da LPI. A decisão de indeferimento deverá ser fundamentada, com as razões pelas quais o examinador acredita que o objeto do pedido enquadra-se nas situações do art. 100, bem como suas considerações em resposta à eventual manifestação anteriormente apresentada pelo depositante.

Cabe frisar que o direito de recorrer contra o indeferimento em hipótese alguma substitui o amplo direito de defesa, já que com o recurso já passa para a instância seguinte.

Justificativa:

Como forma de permitir ao depositante a ampla defesa de seus interesses, a comissão de desenhos industriais da ABPI recomenda que nos casos em

pedidos de registro de desenhos industriais. De acordo com o parágrafo 4º do art. 106 da LPI, “não atendido o disposto no artigo 100, o pedido de registro será indeferido”.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

que o examinador de primeira instância entender pelo enquadramento do pedido das proibições estabelecidas no Art. 100, será expedido parecer referente a esta opinião, abrindo-se o prazo de sessenta dias para o depositante se manifestar, ainda em primeira instância. Caso tal manifestação não seja suficiente para reverter a opinião do examinador, este decidirá pelo indeferimento do processo, com a devida abertura de prazo para recurso. A ABPI lembra que tal procedimento já foi adotado no passado pelo INPI, usando para tanto o despacho 34.1. Tal procedimento ainda evitaria a publicação do pedido, o que necessariamente ocorre no caso de indeferimento, para que seja aberto o prazo para contra-razões de terceiros.	
Item 5.3.1. Contrário à moral e aos bons costumes Sugestão: A comissão recomenda que não haja uma disposição acerca de como o artigo 100, inciso I deve ser aplicado, não facultando ao examinador a possibilidade de realização de um juízo próprio com relação ao produto reivindicado. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que por tratar de valores que são subjetivos em função das diversas culturas e do tempo, é preciso ter cuidado na aplicação desta proibição. O próprio exemplo da pastilha (em forma de um par de seios) constante do manual é discutível, pois a não adequação de um produto para determinadas categorias (menores, pessoas religiosas, etc) não determina a ilegalidade da sua exploração comercial, de modo que a falta de proteção pode resultar em	Sugestão parcialmente aceita com a retirada do exemplo.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

prejuízo para o autor do desenho. Tal produto pode ser legalmente explorado, por exemplo, em lojas de produtos eróticos, sendo, portanto, passível de ser indevidamente copiado por terceiros. No mesmo sentido, uma configuração aplicada em um tabuleiro para jogos de azar poderia ser entendida como um produto contrário aos bons costumes. Porém, é certo que seu uso pode ocorrer de forma absolutamente legal, como seria o caso de um tabuleiro para um jogo de roleta destinado ao uso doméstico unicamente para fins de entretenimento.	
Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Considerações da ABPI: A comissão de desenhos industriais da ABPI considera que foi fornecida uma explicação muito superficial sobre como determinar se a forma plástica é essencialmente determinada ou não por necessidades funcionais ou estéticas. Ou seja, há a necessidade de exposição de um teste mais objetivo. Neste sentido, uma abordagem mais adequada seria admitir a proteção para produtos que contêm elementos funcionais e não funcionais, sendo o escopo da proteção interpretado de modo a identificar os aspectos não funcionais do projeto. Assim, a proteção não se estende aos elementos funcionais. Com isso, a comissão entende que, na ausência de uma demonstração clara de que os elementos constituintes do desenho reivindicado são essencialmente técnicos, a proteção deve ser concedida.	Sugestão recusada. A proteção para produtos que contêm elementos funcionais e não funcionais já é perfeitamente possível. O que não se admite, em alinhamento ao art. 100 inciso II, é a proteção para produtos cuja forma seja determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Ainda que a proteção não se estenda aos elementos técnicos ou funcionais, se tais elementos preponderam na forma plástica do produto, o registro deverá ser indeferido. Os despachos exarados são feitos conforme procedimentos internos consolidados.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional

Alteração proposta:

5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional

Muitos objetos possuem, em maior ou menor grau, tanto características técnicas quanto ornamentais.

O objeto do desenho industrial é, por consequência de sua própria definição, um produto utilitário que executará uma função prática ou técnica.

Assim, a forma plástica não deve ser considerada como determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais simplesmente pelo fato do produto ter um caráter técnico maior do que um caráter ornamental. O que deve ser avaliado é se a forma plástica do objeto é essencialmente derivada da necessidade técnica/ funcional ou se houve intenção do designer em trabalhar no apelo visual do objeto. Ressalta-se aqui que é plenamente possível que um designer trabalhe o apelo visual do objeto dentro das limitações que considerações técnicas ou funcionais lhe impõem.

Justificativa:

A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que a avaliação da forma essencialmente técnica não deve ser baseada em uma avaliação quantitativa de elementos de design funcionais e de elementos de design ornamentais.

O objeto deve ser considerado em sua forma plástica global, sendo a utilidade do objeto em si e o grau de liberdade de design possível para esse tipo de objeto condições importantes para a avaliação.

Sugestão recusada.

Se o caráter técnico de um produto é maior que o caráter ornamental, há fortes indícios de que o desenho industrial incide nas proibições contidas no art. 100 inciso II. Desenho industrial é, antes de tudo, conforme define o art. 95, a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Não fazem jus ao privilégio do registro, assim, os desenhos industriais que não apresentam aspecto ornamental preponderante em sua configuração global. Para tais aspectos, há outras formas de proteção. O desenho industrial definido pela LPI difere do conceito de *design* utilizado no mercado.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional

Alteração proposta:

5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional

Assim, ao avaliar o objeto de um pedido de registro, o examinador deve considerar a funcionalidade do objeto como um fator que pode permear o trabalho do designer, sem que necessariamente determine a forma plástica adotada.

Além disso, deve ser ressaltado que um objeto pode ter um elemento de design que executa uma função técnica – por exemplo, uma rosca – e ainda sim possuir uma forma plástica global que resulta do esforço do designer em trabalhar o apelo visual do objeto.

Quando a forma plástica tiver sido escolhida unicamente pela função que o objeto desempenha, aí sim o objeto não será registrável.

Geralmente, determina-se que a forma plástica é essencialmente determinada por características técnicas ou funcionais quando não é possível obter o mesmo efeito técnico com uma forma plástica diferente.

Justificativa:

A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que a avaliação da forma essencialmente técnica não deve ser baseada em uma avaliação quantitativa de elementos design funcionais e de elementos de design ornamentais.

Alguns tipos de objeto possuem um grau diminuto de liberdade de design. Nesses casos, ainda que a maior parte das características visuais do objeto seja ditada por considerações técnicas ou funcionais, o esforço do designer em trabalhar o apelo visual do objeto e incluir elementos estéticos e ornamentais na forma plástica final deve ser reconhecido.

Sugestão recusada.

Se o caráter técnico de um produto é maior que o caráter ornamental, há fortes indícios de que o desenho industrial incide nas proibições contidas no art. 100 inciso II. Desenho industrial é, antes de tudo, conforme define o art. 95, a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Não fazem jus ao privilégio do registro, assim, os desenhos industriais que não apresentam aspecto ornamental preponderante em sua configuração global. Não é porque existe mais de uma solução formal possível para uma determinada função que elas serão necessariamente registráveis como desenho industrial. Por exemplo, não é porque existem centenas de modelos de parafuso (portanto, centenas de maneiras de atingir o mesmo efeito técnico – fixação) que essas centenas de modelos serão passíveis de registro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Alteração proposta: 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Caso o examinador entenda que o pedido de registro inclui objeto cuja forma plástica é determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, ele deverá formular uma exigência pré-indeferimento, mencionando expressamente as razões pelas quais entende que o objeto possui forma essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais, de modo a permitir que o depositante esclarece o caráter estético e ornamental de seu desenho e defenda seu desenho industrial ainda em 1ª instância. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que a avaliação de uma forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais tem um grau de subjetividade, e, portanto, é importante que o depositante tenha, ainda em 1ª instância, oportunidade para esclarecer caráter estético e ornamental de seu desenho e arguir a concordância do objeto de seu pedido com as disposições legais.	Sugestão recusada. De acordo com o parágrafo 4º do art. 106 da LPI, “não atendido o disposto no artigo 100, o pedido de registro será indeferido”.
Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Adicionalmente, a comissão de desenhos industriais da ABPI sugere o seguinte teste de aferição de funcionalidade do objeto do Desenho Industrial (sugestão de Ricardo Boclin). Uma resposta sim para todas as questões abaixo afasta totalmente a possibilidade da forma plástica do objeto do DI ser essencialmente	Sugestão recusada. O exame da forma essencialmente técnica ou funcional (artigo 100, inciso II) não é parametrizado pelo grau de liberdade possível em determinado campo de aplicação. Se o caráter técnico ou funcional de um objeto predomina sobre o caráter ornamental, temos que o desenho industrial não é registrável, devendo, pois, ser indeferido nos termos do parágrafo 4º do



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

derivada de considerações técnicas ou funcionais. Caso pelo menos uma resposta seja negativa, o INPI deve informar ao depositante as razões que levam à resposta negativa e convida-lo para manifestar-se a respeito.

1 – O Objetivo primário do pedido de registro é proteger o apelo visual proporcionado pelo objeto do desenho industrial como um todo?

Observações: Aqui o examinador avaliará se o pedido reivindica o aspecto visual do objeto, sem descrever e reivindicar considerações técnico—funcionais.

2 - A forma do objeto não foi exclusivamente determinada de modo a produzir um efeito técnico, isoladamente ou sobre componentes externos ligados ao mesmo?

Observações: Aqui o examinador deverá avaliar se os elementos do design têm como única razão o desempenho de uma função técnica ou se há a intenção do designer em utilizar opções estéticas e trabalhar o apelo visual do objeto. Aqui o examinador deve levar em conta o grau de liberdade do designer para o tipo de objeto em questão.

3 – O mesmo efeito técnico obtido pelo objeto do desenho industrial poderia ser obtido se outra forma tivesse sido empregada?

Observações: Se o mesmo efeito técnico pode ser obtido por uma outra forma plástica, há um forte indício de que a forma não é essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais.

4 – Não é possível depreender o efeito técnico a partir do objeto do desenho industrial como representado?

Observações: Se o efeito técnico não é claramente percebido a partir da ilustração da forma plástica do objeto, há um forte indício de que a forma não foi essencialmente determinada pela necessidade do efeito técnico ser alcançado.

5 – O aspecto funcional do objeto do desenho industrial seria irrelevante no caso de exame de novidade e originalidade do objeto do desenho

art. 106 da LPI. Além disso, não é verdade que a multiplicidade de formas se traduz na registrabilidade do desenho industrial. Ou seja, não é porque existe mais de uma forma possível de se atingir determinado efeito técnico que quaisquer das formas existentes serão registráveis; por exemplo, há centenas de modelos de parafuso com diferentes configurações, mas isso não isenta cada uma destas formas de ser determinada essencialmente por considerações técnicas. O exame não se pauta em outras soluções possíveis, mas sim naquela cujo registro se reivindica.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

industrial? Observações: Se o aspecto técnico é irrelevante para o exame de novidade e originalidade, a novidade e originalidade recaem sobre o apelo visual do objeto, independente das considerações técnicas. Logo, há um forte indício de que a forma não é essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais.	
Item 5.5. Análise dos desenhos ou fotografias Texto original: Nos pedidos de registro de desenho industrial tridimensional, os desenhos ou fotografias deverão representar o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI, por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais: anterior, posterior, laterais, superior e inferior. Sugestão: Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com desenhos ou fotografias deverão representar o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI, por meio de pelo menos uma vista em perspectiva, bem como as demais vistas ortogonais que são necessárias a uma completa compreensão das características ornamentais do produto. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI recomenda retirar o trecho “por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais: anterior, posterior,	Sugestão aceita com a inserção do seguinte texto: <i>Excepcionalmente, vistas simétricas ou espelhadas poderão ser omitidas do jogo de figuras. Nesse caso, é necessária apenas a apresentação das vistas que não são simétricas ou espelhadas. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas simétricas ou espelhadas, conforme disposto no item 3.8.1.2.</i> <i>Observando-se inconformidades entre as vistas do objeto ou, caso o relatório descritivo do pedido não apresente as declarações obrigatórias, será formulada exigência técnica solicitando as devidas correções.</i> <i>Nos pedidos de registro de padrão ornamental, desenhos ou fotografias poderão representar o padrão ornamental aplicado no produto, desde que de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI. Deverão ser apresentadas a perspectiva e as vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do padrão ornamental requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior).</i> <i>No caso de desenho, o objeto deverá ser representado em linhas tracejadas e não fará parte do escopo de proteção do registro. O relatório descritivo deverá informar a renúncia à forma plástica do objeto exibido nas figuras, conforme disposto no item 3.8.1.1 deste manual.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

laterais, superior e inferior.”, pois em muitos casos, uma ou mais vistas podem ser absolutamente irrelevantes para os fins de demonstração dos aspectos ornamentais de um produto. De um modo geral, costuma ser o caso da vista inferior de um veículo, ou das vistas inferior e traseira de uma geladeira ou fogão. Nestes casos, a inclusão de tais vistas no registro pode representar uma limitação desnecessária do escopo de proteção, facilitando a terceiros fugir de uma situação de infração. A comissão entende que uma limitação com relação à quantidade de vistas carece de fundamentação legal, sendo suficiente que as figuras atendam ao disposto no art. 104, parágrafo único.	<i>Opcionalmente, poderão ser apresentados desenhos ou fotografias do padrão ornamental planejado. Nesse caso, basta a apresentação de uma só figura e não é necessária a apresentação do padrão ornamental aplicado ao produto. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas do padrão ornamental aplicado ao produto, conforme disposto no item 3.8.1.2. Caso o relatório descritivo do pedido não apresente a declaração de omissão das vistas será formulada exigência técnica solicitando as devidas correções.</i>
Item 5.5. Análise dos desenhos ou fotografias Texto original: Se constatada a demonstração de funcionalidade, a exigência solicitará a retirada dos desenhos ou fotografias irregulares do conjunto de imagens. Sugestão: remover trechos relativos à suposta demonstração de funcionalidade. Justificativa: Para a comissão de desenhos industriais da ABPI, a existência de funcionalidade aparente pode ser tão somente uma consequência direta da configuração ornamental aplicada ao produto, sendo certo que não há nada na legislação que impeça que o registro proteja um produto dotado de funcionalidade. Neste sentido, a proteção deve ser garantida e estendida aos casos em que um mesmo produto é passível de se apresentar ao consumidor em formas distintas, ambas as apresentações serão permitidas, tal como seria o caso de uma cadeira que pode assumir três, quatro ou	Sugestão parcialmente aceita. Além das figuras do desenho industrial requerido, o pedido poderá incluir figuras que revelem elementos meramente ilustrativos que não componham o escopo da proteção reivindicada, conforme descrito no item 5.5.4 do manual.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

mais posições distintas. Para que a proteção seja possível, a apresentação das figuras relativas às configurações desejadas pelo depositante deve ser admitida.	
Item 5.5.2. Marcas ou logotipos Os desenhos ou fotografias não deverão trazer marcas ou logotipos representados na configuração do desenho industrial requerido. A inconformidade do pedido a esta orientação provocará a formulação de exigência técnica para correção da representação. Sugestão: Os desenhos ou fotografias não poderão conter textos, logotipos, timbres, rubricas, símbolos, marcas ou outras expressões, etc., salvo nos casos em que tais elementos forem incluídos no produto de forma a compor o conjunto ornamental característico para o qual a proteção é requerida. Por exemplo: uma etiqueta com detalhes técnicos (voltagem, corrente, potência) fixada a um eletrodoméstico não deve estar presente nas figuras, enquanto que marcas, logotipos, elementos textuais (dentre outros) dispostos em um produto e apresentados de forma a compor o conjunto ornamental podem estar incluídos. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI considera que a presença de uma marca ou logotipo pode ser um elemento integrante do conjunto ornamental criado. O mesmo raciocínio se aplica a elementos textuais dispostos de forma estilizada, por exemplo, os algarismos dispostos na face de um relógio. Ou seja, a sua ausência pode simplesmente descaracterizar a configuração produzida.	Sugestão recusada. Além de não constituir desenho industrial nos termos do art. 95 da LPI, marcas e logotipos são protegidos por instituto próprio. Com isso, entende-se que não devem ser incluídos na representação gráfica ou fotográfica do objeto ou padrão ornamental.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Portanto, é recomendado que a regra acima seja reformulada conforme proposto abaixo:	
Item 5.5.4. Elementos meramente ilustrativos Os desenhos ou fotografias deverão representar somente o desenho industrial requerido, sem incluir elementos que não componham o escopo da proteção reivindicada, ainda que tenham propósito meramente ilustrativo. Sugestão: Os desenhos ou fotografias deverão representar somente o desenho industrial requerido, sem incluir elementos que não componham o escopo da proteção reivindicada, ainda que tenham propósito meramente ilustrativo. Porém, em determinadas situações, a inclusão de ao menos uma imagem ilustrativa para fins de melhor compreensão do objeto pode ser admitida, sendo tal objetivo expressamente indicado no relatório descritivo. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que tais elementos ilustrativos podem eventualmente ser úteis a uma adequada compreensão do objeto reivindicado, tal como a localização de uma peça em um veículo. Desta forma, em determinadas situações, a inclusão de ao menos uma imagem ilustrativa para fins de melhor compreensão do objeto deve ser admitida, sendo tal objetivo expressamente indicado no relatório descritivo.	Sugestão aceita. Além das figuras do desenho industrial requerido, o pedido poderá incluir figuras que revelem elementos meramente ilustrativos que não componham o escopo da proteção reivindicada, conforme descrito no item 5.5.4 do manual.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.5.6. Configuração externa da forma montada Texto original: Se o pedido contiver a forma plástica ornamental de um objeto, os desenhos ou fotografias deverão representá-lo necessariamente na forma montada, revelando a configuração externa da forma plástica ornamental, conforme estabelece o art. 95 da LPI. Sugestão: remover trecho. Justificativa: Para a comissão de desenhos industriais da ABPI, não há nada na legislação que limite a proteção apenas à forma montada de um produto, mesmo porque um determinado objeto pode, eventualmente, adotar duas ou mais formas montadas, como seria o caso, por exemplo, de: (i) um brinquedo que assume a forma de um robô ou de um carro; (ii) um fogão que pode ser exposto com a tampa superior levantada ou abaixada; (iii) um sofá que pode ser usado com o assento retraído ou estendido; (iv) um carro que pode ser utilizado com ou sem um teto retrátil.	Sugestão parcialmente aceita com a exclusão do termo “necessariamente”: <i>Se o pedido contiver a forma plástica ornamental de um objeto, os desenhos ou fotografias deverão representá-lo na forma montada, revelando a configuração externa da forma plástica ornamental, conforme estabelece o art. 95 da LPI.</i> Adicionalmente: Os objetos que apresentam mais de uma configuração possível (como o brinquedo que assume a forma de um robô ou de um carro) poderão ser representados em suas formas finais, sem a inclusão de imagens representativas dos estágios intermediários da montagem. De toda forma, o pedido estará sujeito às condições do art. 104 da LPI. Os procedimentos relativos à representação aberta e fechada de desenho serão objeto de estudos posteriores com vistas à sua normatização.
Item 5.9.1. Partes de objeto Sugestão: A comissão entende que nestes casos, o INPI deveria abrir a possibilidade para que o depositante possa esclarecer e / ou alterar os desenhos de modo a demonstrar o atendimento ao previsto no art. 95.	Sugestão recusada. Se o pedido não apresenta a forma plástica de um objeto, então não há desenho industrial conforme definido em lei. A possibilidade de defesa dos direitos do depositante está garantida em sede de processo administrativo de nulidade na segunda instância.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa: O PAN direto neste caso, como proposto, limita a possibilidade de defesa dos direitos do depositante.	
Item 5.9.2. Caracteres tipográficos As fontes de caracteres tipográficos não são passíveis de registro como desenho industrial à medida que não constituem a forma plástica ornamental de um objeto, nem o padrão de linhas e cores que se pretenda aplicar em um produto. Sugestão: retirada da disposição Justificativa: Para a comissão de desenhos industriais, da mesma forma que as interfaces gráficas de usuário, os conjuntos de caracteres tipográficos devem ser passíveis de proteção, uma vez que o produto a que se refere a legislação sempre foi interpretado de uma forma ampla e abrangente, inexistindo razões legais para sua exclusão da proteção.	Sugestão recusada. O INPI entende que a proteção mais indicada para as fontes de caracteres é por meio dos direitos de autor. As fontes não constituem um conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, mas sim um sistema dinâmico utilizado de forma combinatória, e não de forma fixa, tal como representado nos desenhos ou fotografias do pedido de registro.
Item 5.9.3. Bonecas e partes de bonecas Sugestão: remover o item inteiro. Justificativa: Todo o texto do item pressupõe uma análise de aspectos que não devem ser avaliados durante o exame técnico-formal do pedido de registro, como novidade e originalidade.	Sugestão recusada. O pedido será concedido de acordo com o art. 106 da LPI. A nulidade do registro poderá ser declarada administrativamente com base no processo administrativo de nulidade, em etapa posterior, onde serão julgados os requisitos de novidade e originalidade.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.9.4. Perfis metálicos Um perfil pode ser registrado desde que apresente caráter ornamental na porção de sua configuração que é visível externamente. Por conseguinte, será indeferido o pedido de registro nas situações em que o objeto não apresenta elementos que lhe confirmem resultado visual singular ou que tenha a configuração determinada essencialmente por encaixes. Sugestão: Objetos perfilados Um perfil pode ser registrado desde que apresente caráter ornamental na porção de sua configuração. Por conseguinte, será indeferido o pedido de registro nas situações em que o objeto não apresenta elementos que lhe confirmem resultado visual ornamental. Considerações da ABPI: A redação original do item abre margem para uma interpretação muito subjetiva.	Sugestão parcialmente aceita com alteração do título para “Perfis” e do parágrafo: <i>Um perfil pode ser registrado desde que apresente caráter ornamental em sua configuração. Por conseguinte, será indeferido o pedido de registro nas situações em que o objeto tiver sua forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (por exemplo, quando a forma é dada essencialmente por encaixes).</i>
Item 5.9.5. Fachadas Fachada é cada um dos lados do exterior de uma construção. Por se tratar de uma solução arquitetônica, não configura a forma plástica ornamental de um objeto, nem o conjunto ornamental de linhas e cores passível de aplicação em um produto. Considerações da ABPI:	Sugestão recusada. Uma fachada não pode ser considerada a forma plástica ornamental de um objeto, não constituindo, à luz da Lei, desenho industrial, por mais que apresente configuração visual distintiva.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Uma fachada não é necessariamente uma “solução arquitetônica” (ou seja, uma criação destinada a resolver um problema arquitetônico), podendo sim exprimir uma configuração visual distintiva em relação a outras fachadas anteriores. Neste sentido, a comissão de desenhos da ABPI recomenda que o manual preveja que nos casos em que o examinador entender de forma contrária, que emita um parecer neste sentido indicando claramente quais elementos da fachada que constituem a dita “solução arquitetônica”, para que o depositante tenha a possibilidade de defender seus interesses ainda em primeira instância.	
Item 5.10.1. Exigência Texto original: Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. O cumprimento deverá ser peticionado no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruído com as correções solicitadas no despacho da publicação. Sugestão: Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. A resposta à exigência deverá ser apresentada no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruído com as correções solicitadas no despacho da publicação e /ou argumentações que se fizerem necessárias. A não concordância com a resposta apresentada poderá resultar na emissão de uma segunda exigência, com as justificativas necessárias.	Sugestão aceita com alteração do parágrafo: <i>Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. A resposta à exigência deverá ser apresentada no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruído com as correções solicitadas no despacho da publicação e /ou argumentações que se fizerem necessárias. A não concordância com a resposta apresentada poderá resultar na emissão de uma segunda exigência, com as justificativas necessárias.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.10.2. Indeferimento Considerações da ABPI: Por analogia ao instituto das patentes, a comissão de desenhos industriais da ABPI entende que, antes da decisão de indeferimento, seria adequado que o INPI emita um despacho relativo à opinião do examinador quanto ao não enquadramento do pedido ao artigo 100, de modo a conferir ao depositante a possibilidade de defender seus interesses ainda em primeira instância. No caso de manutenção do entendimento diverso por parte do examinador, o pedido seria então indeferido, com possibilidade de recurso à instância superior.	Sugestão recusada. Não há previsão legal para ciência de parecer no processamento de pedidos de registro de desenhos industriais. De acordo com o parágrafo 4º do art. 106 da LPI, “não atendido o disposto no artigo 100, o pedido de registro será indeferido”.
Item 6.1. Concessão do Registro Considerações da ABPI: A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que é de fundamental importância, tendo em vista o considerável intervalo de tempo que tem levado entre o requerimento de exame de mérito após a concessão do registro e a efetiva publicação de seu resultado, que seja facultado o requerimento de aceleração deste exame para aqueles casos em que, comprovadamente, o objeto do registro estiver sendo explorado comercialmente por terceiros não autorizados. Vale salientar aqui que a ausência do exame de mérito, que constitui o momento previsto legalmente para a análise dos requisitos de novidade e originalidade, é argumento usual na defesa destes terceiros não autorizados, sendo certo que a demora na sua execução pode causar prejuízos para o titular do registro.	Sugestão recusada. Não há, no âmbito da DIRMA, previsão normativa para a priorização do exame de mérito.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 7.4. Exame de recursos e nulidades administrativas Sugestão: manter apenas o primeiro parágrafo e suprimir o resto. Justificativa: O item confunde o requisito de registrabilidade de marcas, como distintividade, com o exame de mérito de um desenho industrial. Ressalta-se que o fato de um objeto estar previamente registrado não é necessariamente impeditivo ao registro de um desenho que o incorpore. A avaliação de originalidade independe da existência de registros prévios, sendo que o estado da técnica é formado por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito (ou da prioridade mais antiga). Ressalta-se aqui que o parágrafo único do artigo 97 determina que o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.	Sugestão recusada. O art. 109 da LPI preceitua que a propriedade adquire-se pelo registro de desenho industrial validamente concedido. Desta forma, não há possibilidade da utilização deste registro como elemento conhecido no registro de outrem.
Item 9.1. Alteração do desenho industrial Texto original: Os desenhos ou fotografias definem o escopo da proteção do registro, portanto, como regra geral, o desenho industrial não deve ser alterado após o depósito do pedido de registro. Sugestão: Como regra geral, o desenho industrial não deve ter seu escopo ampliado após o depósito do pedido de registro. Eventuais modificações corretivas ou restritivas destinadas à correção de irregularidades nas figuras e / ou	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo para: <i>Os desenhos ou fotografias definem o escopo da proteção do registro, portanto, como regra geral, o desenho industrial não deve ter seu escopo alterado após o depósito do pedido de registro. Eventuais modificações destinadas à correção de irregularidades nas figuras e / ou melhor visualização do desenho industrial poderão ser aceitas, desde que não alterem o escopo inicial de proteção.</i>



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

melhor visualização do objeto poderão ser aceitas	
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Proposta	Resposta
Item 2.4. Requisitos legais Sugestão: Suprimir indicação dos requisitos “ornamentalidade” e “configuração externa” Justificativa: falta de fundamentação legal.	Sugestão recusada. Existe a fundamentação legal no art. 95 da LPI, que define desenho industrial como 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. Portanto, somente é considerado desenho industrial registrável aquele que atenda ao disposto no art. 95.
Item 2.4.2. Originalidade Sugestão: Suprimir o texto “desde que tais elementos não estejam registrados sob titularidade de terceiros” Justificativa: falta de previsão legal Considerações da ABPI: Com relação à originalidade, a comissão de desenhos industriais da ABPI recomenda acrescentar o texto abaixo: “O grau de originalidade pode variar de acordo com o campo de aplicação, em função do grau de liberdade possível para que aspectos ornamentais sejam agregados ao produto, uma vez que se o contexto técnico ou	Sugestão recusada. O art. 109 da LPI preceitua que a propriedade adquire-se pelo registro de desenho industrial validamente concedido. Desta forma, não há possibilidade da utilização deste registro como elemento conhecido no registro de outrem. A possibilidade prevista é a do consentimento para que terceiros produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produtos, mas não para a obtenção de registro (art. 43, inciso IV da LPI, ao qual o art. 109 se reporta). Sugestão recusada. Se o caráter técnico de um produto é maior que o caráter ornamental, há fortes indícios de que o desenho industrial incide nas proibições contidas no art. 100 inciso II. Desenho industrial é, antes de tudo, conforme define o art. 95, a forma plástica <i>ornamental</i> de um objeto ou o conjunto



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

funcional de um produto permite apenas mínimas variações de cunho ornamental, esse grau de liberdade reduzido deve ser levado em consideração para estabelecer a existência de originalidade.”	<i>ornamental</i> de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Não fazem jus ao privilégio do registro, assim, os desenhos industriais que <i>não</i> apresentam aspecto ornamental preponderante em sua configuração global.
Item 2.4.3. Tipo de fabricação industrial Sugestão: Para que o desenho industrial possa servir de tipo de fabricação industrial, suas formas devem ser substancialmente reproduzíveis, ou seja, deve ser possível reproduzi-las em escala e com uniformidade, sem desvios significativos de configuração. Justificativa: Quanto ao item tipo de fabricação industrial, a recomendação da comissão de desenhos industriais da ABPI é que seja substituída a expressão “plenamente” por “substancialmente”; e que seja acrescentada a palavra “significativos” após o termo “sem desvios”. Tal sugestão se destina a permitir que seja admitida a proteção para produtos com padrões aleatórios em sua superfície ou composição, tais como esponjas, superfícies amadeiradas, e / ou recipientes transparentes providos de elementos internos dispostos aleatoriamente, desde que a presença de tais elementos aleatórios não seja suficiente para descaracterizar o conjunto ornamental e a uniformidade perceptível no conjunto reivindicado.	Sugestão recusada. A existência de um padrão aleatório na superfície e variações pouco pronunciadas inerentes ao processo de fabricação não impedem, em casos como o de superfícies amadeiradas, o registro do desenho industrial, nem descaracterizam o cumprimento do requisito “tipo de fabricação industrial”.
Item 3.8.3. Desenhos ou fotografias Sugestão: A comissão sugere que detalhes ornamentais que não são plenamente	Sugestão aceita com a inclusão do item 5.5.8: <i>Na etapa de exame técnico, os eventuais detalhes ampliados incluídos no pedido de registro serão analisados quanto à natureza do elemento</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

perceptíveis a partir de vistas que mostram o objeto completo poderão ser ilustrados por meio de vistas complementares que ilustram ampliações da porção relevante. Justificativa: existem produtos que, em função de suas dimensões, quando ilustrados em sua integralidade, não permitem uma clara visualização de eventuais detalhes ornamentais presentes em partes menores. Por exemplo, um taco de golfe.	<i>representado. Caso se conclua que as características ampliadas demonstram meramente aspectos técnicos ou funcionais do objeto (tais como formas de encaixe, engate, fixação, montagem etc), será formulada exigência solicitando a exclusão da(s) figura(s) irregular(es).</i>
Item 4.2.11. Desenhos ou Fotografias Sugestão da ABPI: Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com pelo menos uma vista em perspectiva, bem como as demais vistas ortogonais que são necessárias a uma completa compreensão das características ornamentais do produto. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI recomenda retirar o trecho “Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com no mínimo sete desenhos ou fotografias.”, pois em muitos casos, uma ou mais vistas podem ser absolutamente irrelevantes para os fins de demonstração dos aspectos ornamentais de um produto. De um modo geral, costuma ser o caso da vista inferior de um veículo, ou das vistas inferior e traseira de uma geladeira ou fogão. Nestes casos, a inclusão de tais vistas no registro pode representar uma limitação desnecessária do escopo de proteção, facilitando a terceiros fugir de uma situação de infração.	Sugestão aceita com a inserção do seguinte texto: <i>Nos pedidos de registro de configuração aplicada a objeto tridimensional, os desenhos ou fotografias deverão representar o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI, por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do objeto requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior).</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

A comissão entende que uma limitação com relação à quantidade de vistas carece de fundamentação legal, sendo suficiente que as figuras atendam ao disposto no art. 104, parágrafo único.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Antes de apresentar às V.Sas. nossa proposta de redação para o Manual de Desenho Industrial, a Comissão de Desenho Industrial da ABPI gostaria de destacar alguns pontos importantes sobre o parecer Nº 0044-2016 da Procuradoria do INPI. Em primeiro lugar, salientamos que, de acordo com nosso entendimento, tal parecer Nº 0044-2016 não pode ser levado em consideração quando tratamos de linhas tracejadas no documento de prioridade que são preenchidas ou não no pedido nacional, uma vez que o dito parecer não aborda este assunto. Conforme consta no segundo item do próprio parecer Nº 0044-2016 da Procuradoria, a consulta realizada pelo INPI se refere à situações em que “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.” (grifo nosso). Mais adiante, no item 3 do parecer da Procuradoria, lê-se: “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.” (grifo nosso) Ainda no parecer Nº 0044-2016, tem-se no item 34 os seguintes dizeres: “34. Em miúdos, revela-se seguro deduzir que a CUP não alberga qualquer	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo: <i>Na etapa de exame técnico, em alinhamento às orientações constantes da Nota N.º 0044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOP-1.0, será analisado se o desenho industrial requerido no pedido de registro corresponde integralmente ao representado nos desenhos ou fotografias do documento de Prioridade Unionista. A correspondência será verificada em termos de matéria reivindicada nas figuras.</i> Adicionalmente: Em suas considerações, a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) alega, entre outros argumentos, que o Parecer nº 0044/2016 da Procuradoria do INPI não deve ser levado em conta uma vez que não trata especificamente de “linhas tracejadas no documento de prioridade que são preenchidas ou não no pedido nacional”. Primeiramente, cabe ressaltar que os itens que abordavam o assunto de Prioridade Unionista no referido Manual de Desenho Industrial não mencionam o dito parecer da Procuradoria. Ainda assim, o referido parecer foi emitido pela Procuradoria em resposta a consulta elaborada pela CGREC sobre a aplicação da Prioridade Unionista aos registros de desenho industrial, de modo que, o parecer corrobora a elaboração dos procedimentos internos que estão sendo atualmente determinados pela equipe de desenho industrial e dá respaldo às diretrizes que serão adotadas em matéria de Prioridade Unionista.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

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.” (grifo nosso) Como bem sabemos, as figuras depositadas no Brasil não são distintas daquelas constantes no documento de prioridade e a discussão refere-se ao preenchimento ou não das linhas tracejadas. Em outras palavras, o objeto é o mesmo, o que muda é apenas a forma de representá-lo.

Tanto é verdade que tal parecer não pode ser levado em conta quando o assunto é a retirada ou preenchimento das linhas tracejadas do documento de prioridade que, para corroborar seu entendimento de que as seções “F” e “H” do Artigo 4º da CUP não pode ser aplicada para DI, o próprio procurador transcreve no item 25 do parecer uma passagem escrita pelo Professor G. H. Bodenhausen. Segue trecho com grifos nossos:

“...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. (...)”

Em prosseguimento, o procurador conclui no item 26: “Segundo o mencionado Professor, portanto, a própria natureza da patente justificaria a



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

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.” Chamamos a atenção de V.Sas. para o fato de que é exatamente essa situação que estamos vivenciando agora, a divergência no tratamento normativo que cada país confere ao Desenho Industrial. Ainda, salientamos que o procurador não cita a utilização de linhas tracejadas no documento de prioridade, ele se refere somente a divergências nos desenhos. Desta forma, solicitamos que o parecer N° 0044-2016 não seja utilizado para basear o entendimento do INPI sobre o que deve ser feito com as linhas tracejadas que constam no documento de prioridade pois, como já destacamos, o objeto que se deseja proteção é o mesmo, o que muda é apenas a forma de representá-lo devido à divergência das normas que cada país confere ao Desenho Industrial.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Considerações da ABPI: A comissão de desenhos industriais da ABPI não pode concordar com a interpretação rigorosa e inflexível adotada pelo INPI com relação a inaplicabilidade dos itens “F” e “H” do artigo 4º da CUP, conforme exaurido em parecer N° 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 da AGU. Do ponto de vista jurídico/legal: Neste ponto, se por um lado o artigo 4(H) determina que: “A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo: <i>Na etapa de exame técnico, em alinhamento às orientações constantes da Nota N.º 0044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOPI-DJT-1.0, será analisado se o desenho industrial requerido no pedido de registro corresponde integralmente ao representado nos desenhos ou fotografias do documento de Prioridade Unionista. A correspondência será verificada em termos de matéria reivindicada nas figuras</i> Também foram incluídos os seguintes parágrafos: <i>A forma plástica reivindicada deve subsistir como objeto. No caso de fotografias, o objeto deverá estar completamente revelado nas imagens.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no País de origem, contanto que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.”

Em sentido bastante semelhante, o artigo 4 (C2) estabelece que:

“As marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem”.

Em ambos os textos notamos - resguardadas as diferenças entre os institutos, os efeitos e o alcance das normas convencionais – nitidamente o intuito de assegurar ao máximo e preservar o direito de prioridade (um dos princípios basilares da CUP), ao determinar que nem a invenção nem a marca poderão ser recusadas quando as diferenças não afetarem os elementos próprios daquela invenção ou a identidade do sinal distintivo objeto do pedido prioritário.

Assim, por interpretação sistêmica das normas da CUP, seria mais do que razoável, bem como altamente recomendável, aplicar o mesmo entendimento ao instituto do desenho industrial para que, no mesmo sentido, não seja recusado apenas por conter alguma modificação quando esta não altere essencialmente o resultado visual novo da forma plástica ornamental do objeto ou o conjunto ornamental de linhas que caracterizam o desenho prioritário. Esta é a orientação seguida por grande parte dos órgãos registrais, a exemplo da jurisprudência administrativa abaixo elencada:

Austrália

No caso de desenhos, o objeto deverá estar completamente revelado em linhas contínuas. Caso um objeto possua elementos não reivindicados (ex.: linhas tracejadas) na prioridade unionista, estes deverão ser incorporados à reivindicação do objeto no pedido nacional (ex.: linhas contínuas), configurando objeto que subsista por si.

O pedido de registro de objeto tridimensional cuja configuração não esteja completamente reivindicada nas figuras ensejará formulação de exigência. Todas as linhas tracejadas que compõem o objeto, no caso de desenho, devem ser preenchidas. No caso de fotografia, a forma do objeto deve ser apresentada de maneira nítida e integral, sem recursos gráficos de representação, tais como desfoques, máscaras e sombreados, entre outros.



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

http://manuals.ipaustralia.gov.au/designs/examination/6_priority_dates/6.2_priority_date_-_convention_applications.htm

D06.2.4 The Basic Application

Assuming the priority document was on file at the formality check stage, there will be no detailed consideration of whether the priority application is for the same design. The issue will only be raised if it is noticed that the design of the foreign application is completely different to the design of the application – which may lead to the question of whether the correct convention application has been specified. (See D015.2.6)

Canadá

<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00260.html#n3.4.2>

3.4.3 Priority right in respect of only certain figures in the drawings

In the case of an industrial design application with a priority claim where the applicant specifies that priority is claimed with respect to only certain figures in the application (not all figures):

- If all of the figures in the application are considered to disclose the same design (either one design or variants), the priority right is considered to apply to the entire application, i.e., the entire Canadian application is deemed to have the same force and effect as if filed on the filing date of the priority application.
- On the other hand, if the figures in respect of which priority has been claimed disclose a design that is substantially different from the design disclosed by the other figures, the latter figures must be removed from the application and could be made the subject of a divisional application. The priority right is considered to apply to the "parent" application but would not apply to the divisional, i.e., the divisional is not deemed to have the same force and effect as if filed on the filing date of the priority



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

application. The filing date of the divisional application would be the same as the filing date in Canada of the parent.

Coreia do Sul

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=93003&catmenu=ek04_02_02_01

2) Claim of Priority

The right of priority may be claimed for a design application under the Paris Convention or international treaties such as on a bilateral or multilateral agreement. A person claiming a right of priority under paragraph (1) of this Article shall file an application for design registration within six months of the filing date of the earlier application that serves as the basis for claiming the right of priority.

Espanha

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobreDiseno/NSDI_Nacionales/Ley_20_2003_7_julio_ProtecJuricaDisIndu.htm

Spanish Law set forth that both design application and its priority are considered as identical if their features differ only in non-relevant details. (article 6.1. of Law 20/2003, of 7th July, on the Legal Protection of Industrial Designs)

“Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.”

Europa

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/WP_1_2017/examination_of_applications_for_



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

registered_community_designs_en.pdf

As a substantive requirement, the Community design must relate to the ‘same design or utility model’ as the one for which priority is claimed (Article 41(1) CDR). This means that the subject-matter of the previous application must be identical to that of the corresponding Community design, without the addition or suppression of any features.

A priority claim is however valid if the Community design and the previous application for a design right or a utility model differ only in immaterial details within the meaning of Article 5 CDR.

Índia

A prática da Índia mostra similaridade aos conceitos apresentados nos demais países acima indicados – aceita modificações irrelevantes que não alterem a “essência” do objeto da prioridade, principalmente para adequação com as normas e práticas locais.

Em suma, se a CUP flexibilizou a análise dos critérios para garantia do direito de reivindicar a prioridade das patentes e das marcas quando haja alguma modificação não essencial no direito prioritário, não há porque adotar uma interpretação restritiva - “telle-quelle” – do direito de prioridade dos DIs e negar proteção ao pedido de registro que não divirja de modo não substancial ou não essencial do pedido prioritário, como já o faz a jurisprudência estrangeira.

Do ponto de vista técnico:

A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que esteja havendo uma interpretação, novamente, muito restritiva que afeta diretamente os direitos dos usuários e, neste ponto, ressalta que o direito outorgado pelo registro de desenho industrial está relacionado ao objeto, ou seja, à sua



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

forma tridimensional ou bidimensional, sendo que os desenhos e/ou fotografias constantes no pedido nacional (ou na prioridade) são formas representativas do objeto para o qual se busca proteção. Logo, a correspondência que se mostra plausível, e coerente com as normas e tratados vigentes, deve ser entre os objetos protegidos e, não necessariamente entre os desenhos e/ou fotografias representativos dos objetos.

Em outras palavras, caso a prioridade mostre uma figura em perspectiva do objeto em um ângulo distinto daquele que foi apresentado no depósito do Brasil do mesmo objeto, não há o que se falar em falta de correspondência entre objetos, tendo em vista que os objetos são os mesmos, porém com representações ilustrativas diferenciadas. Logo, ao atender o disposto no parágrafo único do artigo 104, não há razões para sustentar mudança de objeto e a consequente perda da prioridade.

Outro exemplo seria o caso em que a prioridade apresenta apenas vistas em perspectiva, frontal e posterior. No Brasil precisaríamos apresentar as demais vistas do objeto para adequação às normas nacionais. Neste caso, a correspondência entre os objetos permaneceria, mas inevitavelmente a correspondência entre as figuras representativas do objeto não.

Vale lembrar que as linhas tracejadas usualmente utilizadas nas prioridades têm por finalidade excluir aquela parte do escopo de proteção no país de origem, o que não significa que essa parte ilustrada em linhas tracejadas não esteja representada. Ao contrário, pode-se aferir que a sua representação, mesmo que em linhas tracejadas, é capaz de definir de maneira precisa aquelas porções, e o objeto em sua forma integral.

Tal forma de representação de objetos é particularmente frequente em prioridades de origem estadunidense, sendo esta apenas uma maneira de definir o escopo de proteção da patente de desenho, em especial considerando que o USPTO permite a proteção de partes de objetos. A



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

linha tracejada representa qualquer tipo de omissão, ou diferença frente a uma linha cheia. Em outras palavras, não há que se falar em qualquer divergência entre prioridade e eventual pedido emendado para substituição de linhas tracejadas por linhas cheias.

A título informativo, de acordo com discussão apresentada e superada nos USA, é possível constatar o seguinte posicionamento:

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1503.html#d0e151275>

II.BROKEN LINES

The two most common uses of broken lines are to disclose the environment related to the claimed design and to define the bounds of the claim. Structure that is not part of the claimed design, but is considered necessary to show the environment in which the design is associated, may be represented in the drawing by broken lines. This includes any portion of an article in which the design is embodied or applied to that is not considered part of the claimed design. See *In re Zahn*, 617 F.2d 261, 204 USPQ 988 (CCPA 1980). Unclaimed subject matter may be shown in broken lines for the purpose of illustrating the environment in which the article embodying the design is used. Unclaimed subject matter must be described as forming no part of the claimed design or of a specified embodiment thereof. A boundary line may be shown in broken lines if it is not intended to form part of the claimed design. Applicant may choose to define the bounds of a claimed design with broken lines when the boundary does not exist in reality in the article embodying the design. It would be understood that the claimed design extends to the boundary but does not include the boundary. When a boundary line is introduced via amendment or in a continuation application, the introduction of the boundary line must comply with the written description requirement of 35 U.S.C. 112(a) (or for applications filed prior to September 16, 2012, 35



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

U.S.C. 112, first paragraph). See *In re Owens*, 710 F.3d 1362, 1366-67, 106 USPQ2d 1248, 1251 (Fed. Cir. 2013). For example, unclaimed boundary lines typically should satisfy the written description requirement where they make explicit a boundary that already exists, but was unclaimed in the original disclosure. See *Owens*, 710 F.3d at 1368-69, 106 USPQ2d at 1252. Where no boundary line is shown in a design application as originally filed, but it is clear from the design specification that the boundary of the claimed design is a straight broken line connecting the ends of existing full lines defining the claimed design, applicant may amend the drawing(s) to add a straight broken line connecting the ends of existing full lines defining the claimed subject matter where such amendment complies with the written description requirement of 35 U.S.C. 112(a) (or for applications filed prior to September 16, 2012, 35 U.S.C. 112, first paragraph). Additionally, any broken line boundary other than a straight broken line may constitute new matter prohibited by 35 U.S.C. 132 and 37 CFR 1.121(f).

However, broken lines are not permitted for the purpose of indicating that a portion of an article is of less importance in the design. See *In re Blum*, 374 F.2d 904, 153 USPQ 177 (CCPA 1967). Broken lines may not be used to show hidden planes and surfaces which cannot be seen through opaque materials. The use of broken lines indicates that the environmental structure or the portion of the article depicted in broken lines forms no part of the design, and is not to indicate the relative importance of parts of a design.

In general, when broken lines are used, they should not intrude upon or cross the showing of the claimed design and should not be of heavier weight than the lines used in depicting the claimed design. When broken lines cross over the full line showing of the claimed design and are defined as showing environment, it is understood that the surface which lies



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

beneath the broken lines is part of the claimed design. When the broken lines crossing over the design are defined as boundaries, it is understood that the area within the broken lines is not part of the claimed design. Therefore, when broken lines are used which cross over the full line showing of the design, it is critical that the description of the broken lines in the specification explicitly identifies their purpose so that the scope of the claim is clear. As it is possible that broken lines with different purposes may be included in a single application, the description must make a visual distinction between the two purposes; such as --The broken lines immediately adjacent the shaded areas represent the bounds of the claimed design while all other broken lines are directed to environment and are for illustrative purposes only; the broken lines form no part of the claimed design.-- Where a broken line showing of environmental structure must necessarily cross or intrude upon the representation of the claimed design and obscures a clear understanding of the design, such an illustration should be included as a separate figure in addition to the other figures which fully disclose the subject matter of the design. Further, surface shading should not be used on unclaimed subject matter shown in broken lines to avoid confusion as to the scope of the claim. The following form paragraphs may be used, where appropriate, to notify applicant regarding the use of broken lines in the drawings.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Sugestão da ABPI: exclusão os trechos: “Havendo dúvidas quanto à aplicabilidade das situações acima descritas, serão formuladas exigências para que o requerente comprove que as partes do objeto representadas por meio de linhas contínuas podem subsistir	Sugestão recusada em decorrência da resposta a itens anteriores.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

independentemente.” Justificativa: Adequando a questão das linhas tracejadas das partes de objeto, não há a necessidade de se formular exigências para comprovação da parte subsistente.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Sugestão da ABPI: exclusão os trechos: “Nas hipóteses de pedido referir-se a um desenho industrial não registrável à luz do art. 100 da LPI, o mesmo será indeferido, em conformidade com o art. 106, § 4º do mesmo diploma legal. Nestes casos, não será formulada exigência para retirada das linhas tracejadas.” Justificativa: Essa questão da prioridade revelar um objeto que se enquadre nas disposições do Art. 100 da LPI, poderia ser discutida ou solucionada de acordo com as disposições do item 5.3 do manual, dispensando qualquer comentário neste item sobre a prioridade.	Sugestão aceita parcialmente, com a alteração do parágrafo: <i>Na hipótese de o pedido referir-se a um desenho industrial não registrável à luz do art. 100 da LPI, o mesmo será indeferido, em conformidade com o art. 106, § 4º, do mesmo diploma legal. Havendo dúvida quanto à registrabilidade, à luz do artigo 100, poderá ser formulada exigência nos termos do item 5.3 Análise dos desenhos industriais não registráveis.</i>
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Sugestão da ABPI: exclusão os trechos: “Quando os desenhos constantes da prioridade possuírem linhas tracejadas representativas de partes (ou peças) que não subsistem enquanto forma plástica independente, mas no pedido nacional tais linhas tiverem sido preenchidas, será declarada a perda da prioridade, mantendo-se somente a	Sugestão aceita parcialmente, com a alteração do parágrafo: <i>Na etapa de exame técnico, em alinhamento às orientações constantes da Nota N.º 0044-2016-AGU.PGF.PFE.INPI.COOP-1.0, será analisado se o desenho industrial requerido no pedido de registro corresponde ao representado nos desenhos ou fotografias do documento de Prioridade Unionista. A correspondência será verificada em termos de matéria</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

data de depósito nacional.” Justificativa: Não existe fundamento legal para tal disposição. As justificativas são as mesmas apresentadas acima.	<i>reivindicada nas figuras</i> Adicionalmente, foram inseridos os seguintes parágrafos, no item 5.1.1: <i>O pedido de registro de objeto tridimensional deverá reivindicar a configuração completa do objeto da prioridade unionista. A forma plástica reivindicada deve subsistir como objeto. No caso de fotografias, o objeto deverá estar completamente revelado nas imagens. No caso de desenhos, o objeto deverá estar completamente revelado em linhas contínuas. Caso um objeto possua elementos não reivindicados (ex.: linhas tracejadas) na prioridade unionista, estes deverão ser incorporados à reivindicação do objeto no pedido nacional (ex.: linhas contínuas), configurando objeto que subsista por si. O pedido de registro de objeto tridimensional cuja configuração não esteja completamente reivindicada nas figuras ensejará formulação de exigência. Todas as linhas tracejadas que compõem o objeto, no caso de desenho, devem ser preenchidas. No caso de fotografia, a forma do objeto deve ser apresentada de maneira nítida e integral, sem recursos gráficos de representação, tais como desfoques, máscaras e sombreados, entre outros.</i>
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista SUGESTÃO DO TEXTO PARA ITEM 5.1 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Na etapa de exame técnico, será analisado se o desenho industrial requerido no pedido de registro está baseado nos desenhos ou fotografias do documento de Prioridade Unionista. Caso sejam observadas divergências significativas entre os objetos, será	Sugestão recusada em decorrência de resposta a itens anteriores.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

formulada exigência técnica para que o documento correspondente ao desenho industrial depositado no Brasil seja apresentado. A falta de comprovação ensejará a publicação da perda da Prioridade Unionista. Por “divergências significativas”, entende-se aquelas alterações capazes de modificar substancialmente o objeto apresentado na prioridade reivindicada. Nas situações em que as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a partes (ou peças) dissociáveis que, isoladamente, constituem a forma plástica ornamental de um objeto independente, ou seja, subsistem de forma separada e podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, o depositante poderá apresentar os desenhos ilustrando apenas o objeto em linhas contínuas. Caso não seja apresentado no ato do depósito, será formulada exigência para retirada das linhas tracejadas ou sua substituição por linhas contínuas, facultando ao depositante apresentar as eventuais variantes, baseadas na prioridade.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Ref.: BR 30 2014 001011-5. Configuração aplicada em recipiente. O recipiente, que está representado em linhas contínuas, subsiste enquanto forma plástica ornamental após a retirada das linhas tracejadas relativas à tampa. Exemplo: Nos casos em que o objeto for elemento dissociável e estiver representado de maneira montada no documento de prioridade, poderá o objeto ser representado isoladamente no pedido brasileiro, por suas vistas ortogonais externas. A matéria originalmente oculta no documento da prioridade poderá ser	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo: <i>O pedido de registro de objeto tridimensional deverá reivindicar a configuração completa do objeto da prioridade unionista. A forma plástica reivindicada deve subsistir como objeto. No caso de fotografias, o objeto deverá estar completamente revelado nas imagens. No caso de desenhos, o objeto deverá estar completamente revelado em linhas contínuas. Caso um objeto possua elementos não reivindicados (ex.: linhas tracejadas) na prioridade unionista, estes deverão ser incorporados à reivindicação do objeto no pedido nacional (ex.: linhas contínuas), configurando objeto que subsista por si. O pedido de registro de objeto tridimensional cuja configuração não</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ilustrada no pedido brasileiro em decorrência da retirada das linhas tracejadas, sem prejuízo ao direito de prioridade. Nas situações em que as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a partes (ou peças) que não subsistem de forma separada e não podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, ou seja, não constituem a forma plástica ornamental de um objeto, o depositante deverá, no ato do depósito preencher as linhas tracejadas para representação do objeto em sua forma integral, em não fazendo, será formulada exigência para o preenchimento das linhas tracejadas para que se obtenha proteção para o objeto em sua forma integral.	<i>esteja completamente reivindicada nas figuras ensinará formulação de exigência. Todas as linhas tracejadas que compõem o objeto, no caso de desenho, devem ser preenchidas. No caso de fotografia, a forma do objeto deve ser apresentada de maneira nítida e integral, sem recursos gráficos de representação, tais como desfoques, máscaras e sombreados, entre outros.</i> Adicionalmente: As sugestões relativas ao segundo parágrafo foram recusadas em decorrência da resposta a itens anteriores.
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Ref.: BR 30 2016 000635-0. Configuração aplicada em roda de veículo. As linhas tracejadas do desenho da prioridade representam parte indissociável da configuração da roda, de modo que seu preenchimento se torna obrigatório, no depósito ou em resposta à exigência técnica, em conformidade com o artigo 95 da Lei 9279/96. Nestes casos, não haverá perda de prioridade, atentando-se ao fato de que o objeto representado pelos desenhos depositados no Brasil tenha base na matéria revelada na prioridade reivindicada. Quando o pedido de registro contiver mais de uma forma plástica	Sugestão parcialmente aceita com a alteração dos parágrafos: <i>O pedido de registro nacional deverá conter apenas os desenhos industriais reivindicados no documento de prioridade unionista. Quando o pedido de registro contiver mais de uma forma plástica ornamental ou mais de um conjunto ornamental de linhas e cores, mas nem todas as variações configurativas estiverem contempladas pelo documento de prioridade, será formulada exigência para que o requerente esclareça se deseja manter a prioridade unionista com a exclusão das variações que não estejam incluídas na documentação comprobatória, ou que divida o pedido.</i> <i>No caso de divisão, os pedidos constituídos pelas variações configurativas que não estejam incluídas na prioridade unionista terão como marco de proteção a data de depósito no Brasil, não fazendo jus ao direito de prioridade. Os pedidos formados pelas variações contempladas no documento comprobatório manterão a data de prioridade reivindicada.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ornamental ou mais de um conjunto ornamental de linhas e cores, mas nem todas as variações configurativas estejam contempladas pelo documento de prioridade, havendo variações que não estejam baseadas na prioridade, será formulada exigência para que o requerente esclareça se deseja manter a prioridade unionista com a exclusão das variações não constantes na documentação comprobatória e que não sejam baseadas na prioridade, ou que divida o pedido. No caso de divisão, os pedidos constituídos pelas variações configurativas não contidas na documentação comprobatória da prioridade unionista e que não estejam baseadas na prioridade terão como marco de proteção a data de depósito no Brasil, perdendo, portanto, o direito à prioridade. Os pedidos formados pelas variações contempladas nos documentos de origem manterão a data de prioridade reivindicada.	Adicionalmente: As sugestões relativas aos dois primeiros parágrafos foram recusadas em decorrência de resposta a itens anteriores.
Item 5.2. Etapas de análise do exame técnico Texto original: O primeiro passo do exame é verificar o enquadramento do pedido nas proibições estabelecidas no art. 100 da LPI, sob pena de indeferimento do pedido, abrindo-se prazo para a interposição de recurso. Sugestão da ABPI: Uma vez verificada pelo examinador a existência de uma ou mais das condições que impedem a concessão do registro, definidas no art. 100 da LPI, deverá ser publicado despacho dando ciência da opinião do examinador, para que o depositante tenha a oportunidade de se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.	Sugestão recusada. Não há previsão legal para ciência de parecer no processamento de pedidos de registro de desenhos industriais. De acordo com o parágrafo 4º do art. 106 da LPI, “não atendido o disposto no artigo 100, o pedido de registro será indeferido”.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

A opinião do examinador será proferida em parecer próprio, com cópia disponibilizada pelo INPI, contendo as razões e justificativas pelas quais se entende que o desenho reivindicado incide nas proibições do art. 100 da LPI.

Na hipótese do depositante não se manifestar, ou quando sua manifestação for considerada improcedente, será, enfim, publicado o indeferimento do processo, com abertura de prazo de 60 (sessenta) dias para interposição de recurso por parte do depositante nos termos do art. 212 da LPI. A decisão de indeferimento deverá ser fundamentada, com as razões pelas quais o examinador acredita que o objeto do pedido enquadra-se nas situações do art. 100, bem como suas considerações em resposta à eventual manifestação anteriormente apresentada pelo depositante.

Cabe frisar que o direito de recorrer contra o indeferimento em hipótese alguma substitui o amplo direito de defesa, já que com o recurso já passa para a instância seguinte.

Justificativa:

Como forma de permitir ao depositante a ampla defesa de seus interesses, a comissão de desenhos industriais da ABPI recomenda que nos casos em que o examinador de primeira instância entender pelo enquadramento do pedido das proibições estabelecidas no Art. 100, será expedido parecer referente a esta opinião, abrindo-se o prazo de sessenta dias para o depositante se manifestar, ainda em primeira instância. Caso tal manifestação não seja suficiente para reverter a opinião do examinador, este decidirá pelo indeferimento do processo, com a devida abertura de prazo para recurso. A ABPI lembra que tal procedimento já foi adotado no passado pelo INPI, usando para tanto o despacho 34.1. Tal procedimento ainda evitaria a publicação do pedido, o que necessariamente ocorre no caso de indeferimento, para que seja aberto o prazo para contra-razões de



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

terceiros.	
Item 5.2. Etapas de análise do exame técnico Texto original: Cumprida a exigência técnica, se formulada, será analisada a conformidade do pedido às correções solicitadas, indeferindo-se o mesmo, pelo não atendimento dos dispositivos legais dados pelo art. 101, inciso IV, e art. 104, nas situações em que houver cumprimento insatisfatório da exigência ou exigências formuladas, contestação à exigência com recusa em cumpri-la ou cumprimento com alteração do escopo de proteção inicial do pedido. Sugestão: Cumprida a exigência técnica, será analisada a conformidade do pedido às correções solicitadas e / ou dos argumentos apresentados, concedendo-se o registro ou indeferindo-se o pedido, conforme o caso, neste último caso, pelo não atendimento dos dispositivos legais dados pelo art. 101, inciso IV, e art. 104. Justificativa: A comissão observa ainda que este item sequer cogita a possibilidade da contestação ser pertinente, a ponto do examinador concordar com os argumentos apresentados e conceder o registro (sem o cumprimento da exigência). Portanto, é recomendado que tal possibilidade seja expressamente prevista no manual.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo: <i>Na hipótese de formulação de exigência(s), no seu cumprimento será analisada a conformidade do pedido às correções solicitadas, indeferindo-se o mesmo pelo não atendimento dos dispositivos legais dados pelos incisos II, III ou IV do art. 101 e/ou art. 104, combinados com o art. 106, caput, nas situações em que houver cumprimento insatisfatório da exigência ou exigências formuladas. Nas situações em que houver contestação à exigência, o examinador verificará a procedência ou não dos argumentos apresentados, decidindo pela concessão, pela formulação de nova exigência ou pelo indeferimento.</i>
Item 5.3. Análise dos desenhos industriais não registráveis	Sugestão recusada.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Sugestão da ABPI:

Uma vez verificada pelo examinador a existência de uma ou mais das condições que impedem a concessão do registro, definidas no art. 100 da LPI, deverá ser publicado despacho dando ciência da opinião do examinador, para que o depositante tenha a oportunidade de se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

A opinião do examinador será proferida em parecer próprio, com cópia disponibilizada pelo INPI, contendo as razões e justificativas pelas quais se entende que o desenho reivindicado incide nas proibições do art. 100 da LPI.

Na hipótese do depositante não se manifestar, ou quando sua manifestação for considerada improcedente, será, enfim, publicado o indeferimento do processo, com abertura de prazo de 60 (sessenta) dias para interposição de recurso por parte do depositante nos termos do art. 212 da LPI. A decisão de indeferimento deverá ser fundamentada, com as razões pelas quais o examinador acredita que o objeto do pedido enquadra-se nas situações do art. 100, bem como suas considerações em resposta à eventual manifestação anteriormente apresentada pelo depositante.

Cabe frisar que o direito de recorrer contra o indeferimento em hipótese alguma substitui o amplo direito de defesa, já que com o recurso já passa para a instância seguinte.

Justificativa:

Como forma de permitir ao depositante a ampla defesa de seus interesses, a comissão de desenhos industriais da ABPI recomenda que nos casos em que o examinador de primeira instância entender pelo enquadramento do pedido das proibições estabelecidas no Art. 100, será expedido parecer referente a esta opinião, abrindo-se o prazo de sessenta dias para o

Não há previsão legal para ciência de parecer no processamento de pedidos de registro de desenhos industriais. De acordo com o parágrafo 4º do art. 106 da LPI, “não atendido o disposto no artigo 100, o pedido de registro será indeferido”.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

depositante se manifestar, ainda em primeira instância. Caso tal manifestação não seja suficiente para reverter a opinião do examinador, este decidirá pelo indeferimento do processo, com a devida abertura de prazo para recurso. A ABPI lembra que tal procedimento já foi adotado no passado pelo INPI, usando para tanto o despacho 34.1. Tal procedimento ainda evitaria a publicação do pedido, o que necessariamente ocorre no caso de indeferimento, para que seja aberto o prazo para contra-razões de terceiros.	
Item 5.3.1. Contrário à moral e aos bons costumes Sugestão: A comissão recomenda que não haja uma disposição acerca de como o artigo 100, inciso I deve ser aplicado, não facultando ao examinador a possibilidade de realização de um juízo próprio com relação ao produto reivindicado. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que por tratar de valores que são subjetivos em função das diversas culturas e do tempo, é preciso ter cuidado na aplicação desta proibição. O próprio exemplo da pastilha (em forma de um par de seios) constante do manual é discutível, pois a não adequação de um produto para determinadas categorias (menores, pessoas religiosas, etc) não determina a ilegalidade da sua exploração comercial, de modo que a falta de proteção pode resultar em prejuízo para o autor do desenho. Tal produto pode ser legalmente explorado, por exemplo, em lojas de produtos eróticos, sendo, portanto, passível de ser indevidamente copiado por terceiros.	Sugestão parcialmente aceita com a retirada do exemplo.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

No mesmo sentido, uma configuração aplicada em um tabuleiro para jogos de azar poderia ser entendida como um produto contrário aos bons costumes. Porém, é certo que seu uso pode ocorrer de forma absolutamente legal, como seria o caso de um tabuleiro para um jogo de roleta destinado ao uso doméstico unicamente para fins de entretenimento.	
Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Considerações da ABPI: A comissão de desenhos industriais da ABPI considera que foi fornecida uma explicação muito superficial sobre como determinar se a forma plástica é essencialmente determinada ou não por necessidades funcionais ou estéticas. Ou seja, há a necessidade de exposição de um teste mais objetivo. Neste sentido, uma abordagem mais adequada seria admitir a proteção para produtos que contêm elementos funcionais e não funcionais, sendo o escopo da proteção interpretado de modo a identificar os aspectos não funcionais do projeto. Assim, a proteção não se estende aos elementos funcionais. Com isso, a comissão entende que, na ausência de uma demonstração clara de que os elementos constituintes do desenho reivindicado são essencialmente técnicos, a proteção deve ser concedida.	Sugestão recusada. A proteção para produtos que contêm elementos funcionais e não funcionais já é perfeitamente possível. O que não se admite, em alinhamento ao art. 100 inciso II, é a proteção para produtos cuja forma seja determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Ainda que a proteção não se estenda aos elementos técnicos ou funcionais, se tais elementos preponderam na forma plástica do produto, o registro deverá ser indeferido. Os despachos exarados são feitos conforme procedimentos internos consolidados.
Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Sugestão da ABPI: Muitos objetos possuem, em maior ou menor grau, tanto características técnicas quanto ornamentais.	Sugestão recusada. Se o caráter técnico de um produto é maior que o caráter ornamental, há fortes indícios de que o desenho industrial incide nas proibições contidas no art. 100, inciso II. Desenho industrial é, antes de tudo, conforme define



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

O objeto do desenho industrial é, por consequência de sua própria definição, um produto utilitário que executará uma função prática ou técnica. Assim, a forma plástica não deve ser considerada como determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais simplesmente pelo fato do produto ter um caráter técnico maior do que um caráter ornamental. O que deve ser avaliado é se a forma plástica do objeto é essencialmente derivada da necessidade técnica/ funcional ou se houve intenção do designer em trabalhar no apelo visual do objeto. Ressalta-se aqui que é plenamente possível que um designer trabalhe o apelo visual do objeto dentro das limitações que considerações técnicas ou funcionais lhe impõem. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que a avaliação da forma essencialmente técnica não deve ser baseada em uma avaliação quantitativa de elementos de design funcionais e de elementos de design ornamentais. O objeto deve ser considerado em sua forma plástica global, sendo a utilidade do objeto em si e o grau de liberdade de design possível para esse tipo de objeto condições importantes para a avaliação.	o art. 95, a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Não fazem jus ao privilégio do registro, assim, os desenhos industriais que não apresentam aspecto ornamental preponderante em sua configuração global. Para tais aspectos, há outras formas de proteção. O desenho industrial definido pela LPI difere do conceito de <i>design</i> utilizado no mercado.
Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Sugestão da ABPI (continuação): Assim, ao avaliar o objeto de um pedido de registro, o examinador deve considerar a funcionalidade do objeto como um fator que pode permear o trabalho do designer, sem que necessariamente determine a forma plástica	Sugestão recusada. Se o caráter técnico de um produto é maior que o caráter ornamental, há fortes indícios de que o desenho industrial incide nas proibições contidas no art. 100, inciso II. Desenho industrial é, antes de tudo, conforme define o art. 95, a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Não



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

adotada. Além disso, deve ser ressaltado que um objeto pode ter um elemento de design que executa uma função técnica – por exemplo, uma rosca – e ainda sim possuir uma forma plástica global que resulta do esforço do designer em trabalhar o apelo visual do objeto. Quando a forma plástica tiver sido escolhida unicamente pela função que o objeto desempenha, aí sim o objeto não será registrável. Geralmente, determina-se que a forma plástica é essencialmente determinada por características técnicas ou funcionais quando não é possível obter o mesmo efeito técnico com uma forma plástica diferente. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que a avaliação da forma essencialmente técnica não deve ser baseada em uma avaliação quantitativa de elementos design funcionais e de elementos de design ornamentais. Alguns tipos de objeto possuem um grau diminuto de liberdade de design. Nesses casos, ainda que a maior parte das características visuais do objeto seja ditada por considerações técnicas ou funcionais, o esforço do designer em trabalhar o apelo visual do objeto e incluir elementos estéticos e ornamentais na forma plástica final deve ser reconhecido.	fazem jus ao privilégio do registro, assim, os desenhos industriais que não apresentam aspecto ornamental preponderante em sua configuração global. Não é porque existe mais de uma solução formal possível para uma determinada função, que elas serão necessariamente registráveis como desenho industrial. Por exemplo, não é porque existem centenas de modelos de parafuso (portanto, centenas de maneiras de atingir o mesmo efeito técnico – fixação) que essas centenas de modelos serão passíveis de registro.
Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Sugestão da ABPI (continuação): Caso o examinador entenda que o pedido de registro inclui objeto cuja forma plástica é determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, ele deverá formular uma exigência pré-indeferimento,	Sugestão recusada. De acordo com o parágrafo 4º do art. 106 da LPI, “não atendido o disposto no artigo 100, o pedido de registro será indeferido”.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

mentionando expressamente as razões pelas quais entende que o objeto possui forma essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais, de modo a permitir que o depositante esclarece o caráter estético e ornamental de seu desenho e defenda seu desenho industrial ainda em 1ª instância. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que a avaliação de uma forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais tem um grau de subjetividade, e, portanto, é importante que o depositante tenha, ainda em 1ª instância, oportunidade para esclarecer caráter estético e ornamental de seu desenho e arguir a concordância do objeto de seu pedido com as disposições legais.	
Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Adicionalmente, a comissão de desenhos industriais da ABPI sugere o seguinte teste de aferição de funcionalidade do objeto do Desenho Industrial. Uma resposta sim para todas as questões abaixo afasta totalmente a possibilidade da forma plástica do objeto do DI ser essencialmente derivada de considerações técnicas ou funcionais. Caso pelo menos uma resposta seja negativa, o INPI deve informar ao depositante as razões que levam à resposta negativa e convida-lo para manifestar-se a respeito. 1 – O Objetivo primário do pedido de registro é proteger o apelo visual proporcionado pelo objeto do desenho industrial como um todo? Observações: Aqui o examinador avaliará se o pedido reivindica o aspecto visual do objeto, sem descrever e reivindicar considerações técnico—	Sugestão recusada. O exame da forma essencialmente técnica ou funcional (artigo 100, inciso II) não é parametrizado pelo grau de liberdade possível em determinado campo de aplicação. Se o caráter técnico ou funcional de um objeto predomina sobre o caráter ornamental, temos que o desenho industrial não é registrável, devendo, pois, ser indeferido nos termos do parágrafo 4º do art. 106 da LPI. Além disso, não é verdade que a multiplicidade de formas se traduz na registrabilidade do desenho industrial. Ou seja, não é porque existe mais de uma forma possível de se atingir determinado efeito técnico que quaisquer das formas existentes serão registráveis; por exemplo, há centenas de modelos de parafuso com diferentes configurações, mas isso não isenta cada uma destas formas de ser determinada essencialmente por considerações técnicas. O exame não se pauta em outras soluções



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

funcionais.

2 - A forma do objeto não foi exclusivamente determinada de modo a produzir um efeito técnico, isoladamente ou sobre componentes externos ligados ao mesmo?

Observações: Aqui o examinador deverá avaliar se os elementos do design têm como única razão o desempenho de uma função técnica ou se há a intenção do designer em utilizar opções estéticas e trabalhar o apelo visual do objeto. Aqui o examinador deve levar em conta o grau de liberdade do designer para o tipo de objeto em questão.

3 – O mesmo efeito técnico obtido pelo objeto do desenho industrial poderia ser obtido se outra forma tivesse sido empregada?

Observações: Se o mesmo efeito técnico pode ser obtido por uma outra forma plástica, há um forte indício de que a forma não é essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais.

4 – Não é possível depreender o efeito técnico a partir do objeto do desenho industrial como representado?

Observações: Se o efeito técnico não é claramente percebido a partir da ilustração da forma plástica do objeto, há um forte indicio de que a forma não foi essencialmente determinada pela necessidade do efeito técnico ser alcançado.

5 – O aspecto funcional do objeto do desenho industrial seria irrelevante no caso de exame de novidade e originalidade do objeto do desenho industrial?

Observações: Se o aspecto técnico é irrelevante para o exame de novidade e originalidade, a novidade e originalidade recai sobre o apelo visual do objeto, independente das considerações técnicas. Logo, há um forte indício de que a forma não é essencialmente determinada por considerações técnicas ou funcionais.

possíveis, mas sim naquela cujo registro se reivindica.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Por fim, vale ainda destacar que a própria Classificação de Locarno (adotada pelo INPI e referida ao longo do próprio Manual) define diversas classificações para produtos que, em princípio, poderiam ser considerados como essencialmente técnicos, como por exemplo: chaves de parafusos, ferramentas e instrumentos similares (classe 8:4); acelerômetros, altímetros, densímetros, hidrômetros e manômetros para pneus (classe 10:4); lemes de direção (classe: 12:6); pedaleiros para bicicletas (classe 12:11); manivelas de arranque e molas de suspensão para veículos rodoviários (classe 12:16); geradores e motores elétricos (classe 13:1); transformadores (classe 13:2); e etc. Segundo o site da WIPO, a Classificação de Locarno compreende: (i) uma lista de classes e subclasses; (ii) uma lista alfabética dos bens que constituem desenhos industriais, com indicação das classes e subclasses nas quais eles caem; (iii) notas explicativas. Ou seja a WIPO reconhece que os bens ali expostos constituem desenhos industriais (obviamente, desde que atendam aos demais requisitos de validade), de modo que apenas o fato de possuir finalidade técnica não pode e não deve ser parâmetro para indeferir o pedido nos termos do art. 106, §4º da LPI.	Sugestão recusada. A Classificação Internacional de Locarno, como o próprio nome explicita, é uma ferramenta de classificação, de maneira que não serve ao propósito de aferir ou validar a registrabilidade de um desenho industrial. A análise da registrabilidade é prerrogativa dos Estados, com base em sua respectiva legislação.
Item 5.5. Análise dos desenhos ou fotografias Sugestão: Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com desenhos ou fotografias deverão representar o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo	Sugestão aceita, com a inserção do seguinte texto: <i>Excepcionalmente, vistas simétricas ou espelhadas poderão ser omitidas do jogo de figuras. Nesse caso, é necessária apenas a apresentação das vistas que não são simétricas ou espelhadas. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas simétricas ou espelhadas, conforme</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

único do art. 104 da LPI, por meio de pelo menos uma vista em perspectiva, bem como as demais vistas ortogonais que são necessárias a uma completa compreensão das características ornamentais do produto. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI recomenda retirar o trecho “por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais: anterior, posterior, laterais, superior e inferior.”, pois em muitos casos, uma ou mais vistas podem ser absolutamente irrelevantes para os fins de demonstração dos aspectos ornamentais de um produto. De um modo geral, costuma ser o caso da vista inferior de um veículo, ou das vistas inferior e traseira de uma geladeira ou fogão. Nestes casos, a inclusão de tais vistas no registro pode representar uma limitação desnecessária do escopo de proteção, facilitando a terceiros fugir de uma situação de infração. A comissão entende que uma limitação com relação à quantidade de vistas carece de fundamentação legal, sendo suficiente que as figuras atendam ao disposto no art. 104, parágrafo único.	<i>disposto no item 3.8.1.2.</i> <i>Observando-se inconformidades entre as vistas do objeto ou, caso o relatório descritivo do pedido não apresente as declarações obrigatórias, será formulada exigência técnica solicitando as devidas correções.</i> <i>Nos pedidos de registro de padrão ornamental, desenhos ou fotografias poderão representar o padrão ornamental aplicado no produto, desde que de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI. Deverão ser apresentadas a perspectiva e as vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do padrão ornamental requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior).</i> <i>No caso de desenho, o objeto deverá ser representado em linhas tracejadas e não fará parte do escopo de proteção do registro. O relatório descritivo deverá informar a renúncia à forma plástica do objeto exibido nas figuras, conforme disposto no item 3.8.1.1 deste manual.</i> <i>Opcionalmente, poderão ser apresentados desenhos ou fotografias do padrão ornamental planificado. Nesse caso, basta a apresentação de uma só figura e não é necessária a apresentação do padrão ornamental aplicado ao produto. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas do padrão ornamental aplicado ao produto, conforme disposto no item 3.8.1.2. Caso o relatório descritivo do pedido não apresente a declaração de omissão das vistas será formulada exigência técnica solicitando as devidas correções.</i>
Item 5.5. Análise dos desenhos ou fotografias Texto original: Se constatada a demonstração de funcionalidade, a exigência solicitará a retirada dos desenhos ou fotografias irregulares do conjunto de imagens.	Sugestão parcialmente aceita. Além das figuras do desenho industrial requerido, o pedido poderá incluir figuras que revelem elementos meramente ilustrativos que não compoñham o escopo da proteção reivindicada, conforme descrito no item



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Sugestão: remover trechos relativos à suposta demonstração de funcionalidade. Justificativa: Para a comissão de desenhos industriais da ABPI, a existência de funcionalidade aparente pode ser tão somente uma consequência direta da configuração ornamental aplicada ao produto, sendo certo que não há nada na legislação que impeça que o registro proteja um produto dotado de funcionalidade. Neste sentido, a proteção deve ser garantida e estendida aos casos em que um mesmo produto é passível de se apresentar ao consumidor em formas distintas, ambas as apresentações serão permitidas, tal como seria o caso de uma cadeira que pode assumir três, quatro ou mais posições distintas. Para que a proteção seja possível, a apresentação das figuras relativas às configurações desejadas pelo depositante deve ser admitida.	5.5.4 do manual.
Item 5.5.2. Marcas ou logotipos Sugestão: Os desenhos ou fotografias não poderão conter textos, logotipos, timbres, rubricas, símbolos, marcas ou outras expressões, etc., salvo nos casos em que tais elementos forem incluídos no produto de forma a compor o conjunto ornamental característico para o qual a proteção é requerida. Por exemplo: uma etiqueta com detalhes técnicos (voltagem, corrente, potência) fixada a um eletrodoméstico não deve estar presente nas figuras, enquanto que marcas, logotipos, elementos textuais (dentre outros) dispostos em um produto e apresentados de forma a compor o conjunto	Sugestão recusada. Além de não constituir desenho industrial nos termos do art. 95 da LPI, marcas e logotipos são protegidos por instituto próprio. Com isso, entende-se que não devem ser incluídos na representação gráfica ou fotográfica do objeto ou padrão ornamental.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ornamental podem estar incluídos. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI considera que a presença de uma marca ou logotipo pode ser um elemento integrante do conjunto ornamental criado. O mesmo raciocínio se aplica a elementos textuais dispostos de forma estilizada, por exemplo, os algarismos dispostos na face de um relógio. Ou seja, a sua ausência pode simplesmente descaracterizar a configuração produzida. Portanto, é recomendado que a regra acima seja reformulada conforme o texto proposto.	
Item 5.5.4. Elementos meramente ilustrativos Sugestão: Os desenhos ou fotografias deverão representar somente o desenho industrial requerido, sem incluir elementos que não componham o escopo da proteção reivindicada, ainda que tenham propósito meramente ilustrativo. Porém, em determinadas situações, a inclusão de ao menos uma imagem ilustrativa para fins de melhor compreensão do objeto pode ser admitida, sendo tal objetivo expressamente indicado no relatório descritivo. Justificativa: A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que tais elementos ilustrativos podem eventualmente ser úteis a uma adequada compreensão do objeto reivindicado, tal como a localização de uma peça em um veículo. Desta forma, em determinadas situações, a inclusão de ao menos	Sugestão aceita. Além das figuras do desenho industrial requerido, o pedido poderá incluir figuras que revelem elementos meramente ilustrativos que não componham o escopo da proteção reivindicada, conforme descrito no item 5.5.4 do manual.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

uma imagem ilustrativa para fins de melhor compreensão do objeto deve ser admitida, sendo tal objetivo expressamente indicado no relatório descritivo.	
Item 5.5.6. Configuração externa da forma montada Sugestão: remover trecho. Justificativa: Para a comissão de desenhos industriais da ABPI, não há nada na legislação que limite a proteção apenas à forma montada de um produto, mesmo porque um determinado objeto pode, eventualmente, adotar duas ou mais formas montadas, como seria o caso, por exemplo, de: (i) um brinquedo que assume a forma de um robô ou de um carro; (ii) um fogão que pode ser exposto com a tampa superior levantada ou abaixada; (iii) um sofá que pode ser usado com o assento retraído ou estendido; (iv) um carro que pode ser utilizado com ou sem um teto retrátil.	Sugestão parcialmente aceita com a exclusão do termo “necessariamente”: <i>Se o pedido contiver a forma plástica ornamental de um objeto, os desenhos ou fotografias deverão representá-lo na forma montada, revelando a configuração externa da forma plástica ornamental, conforme estabelece o art. 95 da LPI.</i> Adicionalmente: Os objetos que apresentam mais de uma configuração possível (como o brinquedo que assume a forma de um robô ou de um carro) poderão ser representados em suas formas finais, sem a inclusão de imagens representativas dos estágios intermediários da montagem. De toda forma, o pedido estará sujeito às condições do art. 104 da LPI. Informamos também que: Os procedimentos relativos a representação aberta e fechada de Desenho Industrial ainda serão objeto de estudos posteriores com vistas à sua normatização.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.9.1. Partes de objeto Sugestão: A comissão entende que nestes casos, o INPI deveria abrir a possibilidade para que o depositante possa esclarecer e / ou alterar os desenhos de modo a demonstrar o atendimento ao previsto no art. 95. Justificativa: O PAN direto neste caso, como proposto, limita a possibilidade de defesa dos direitos do depositante.	Sugestão recusada. Se o pedido não apresenta a forma plástica de um objeto, então não há desenho industrial conforme definido em lei. A possibilidade de defesa dos direitos do depositante está garantida em sede de processo administrativo de nulidade na segunda instância.
Item 5.9.2. Caracteres tipográficos Sugestão: retirada da disposição Justificativa: Para a comissão de desenhos industriais, da mesma forma que as interfaces gráficas de usuário, os conjuntos de caracteres tipográficos devem ser passíveis de proteção, uma vez que o produto a que se refere a legislação sempre foi interpretado de uma forma ampla e abrangente, inexistindo razões legais para sua exclusão da proteção. Além disso, a classificação de Locarno adotada pelo INPI expressamente prevê, como bens que constituem desenhos industriais, os caracteres (classe 18:3).	Sugestão recusada. O INPI entende que a proteção mais indicada para as fontes de caracteres é a possível por meio dos direitos de autor. As fontes não constituem um conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, mas sim um sistema dinâmico utilizado de forma combinatória, e não de forma fixa, como representada nos desenhos ou fotografias do pedido de registro.
Item 5.9.3. Bonecas e partes de bonecas Sugestão: remover o item inteiro.	Sugestão recusada. O pedido será concedido de acordo com o art. 106 da LPI. A nulidade do



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa: Todo o texto do item pressupõe uma análise de aspectos que não devem ser avaliados durante o exame técnico-formal do pedido de registro, como novidade e originalidade.	registro poderá ser declarada administrativamente com base no processo administrativo de nulidade, em etapa posterior, onde serão julgados os requisitos de novidade e originalidade.
Item 5.9.4. Perfis metálicos Sugestão: Objetos perfilados Um perfil pode ser registrado desde que apresente caráter ornamental na porção de sua configuração. Por conseguinte, será indeferido o pedido de registro nas situações em que o objeto não apresenta elementos que lhe confiram resultado visual ornamental. Considerações da ABPI: A redação original do item abre margem para uma interpretação muito subjetiva.	Sugestão parcialmente aceita com alteração do título para “Perfis” e do parágrafo: <i>Um perfil pode ser registrado desde que apresente caráter ornamental em sua configuração. Por conseguinte, será indeferido o pedido de registro nas situações em que o objeto tiver sua forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (por exemplo, quando a forma é dada essencialmente por encaixes).</i>
Item 5.9.5. Fachadas Considerações da ABPI: Uma fachada não é necessariamente uma “solução arquitetônica” (ou seja, uma criação destinada a resolver um problema arquitetônico), podendo sim exprimir uma configuração visual distintiva em relação a outras fachadas anteriores. Neste sentido, a comissão de desenhos da ABPI recomenda que o manual preveja que nos casos em que o examinador entender de forma contrária, que emita um parecer neste sentido indicando	Sugestão recusada. Uma fachada não pode ser considerada a forma plástica ornamental de um objeto, não constituindo, à luz da Lei, desenho industrial, por mais que apresente configuração visual distintiva.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

claramente quais elementos da fachada que constituem a dita “solução arquitetônica”, para que o depositante tenha a possibilidade de defender seus interesses ainda em primeira instância.	
Item 5.10. Despachos aplicáveis Sugestão: Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. A resposta à exigência deverá ser apresentada no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruído com as correções solicitadas no despacho da publicação e /ou argumentações que se fizerem necessárias. A não concordância com a resposta apresentada poderá resultar na emissão de uma segunda exigência, com as justificativas necessárias.	Sugestão aceita com alteração, no item 5.10.1, do parágrafo: <i>Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. A resposta à exigência deverá ser apresentada no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruído com as correções solicitadas no despacho da publicação e /ou argumentações que se fizerem necessárias. A não concordância com a resposta apresentada poderá resultar na emissão de uma segunda exigência, com as justificativas necessárias.</i>
Item 5.10.2. Indeferimento Considerações da ABPI: Por analogia ao instituto das patentes, a comissão de desenhos industriais da ABPI entende que, antes da decisão de indeferimento, seria adequado que o INPI emita um despacho relativo à opinião do examinador quanto ao não enquadramento do pedido ao artigo 100, de modo a conferir ao depositante a possibilidade de defender seus interesses ainda em primeira instância. No caso de manutenção do entendimento diverso por parte do examinador, o pedido seria então indeferido, com possibilidade de recurso à instância superior.	Sugestão recusada. Não há previsão legal para ciência de parecer no processamento de pedidos de registro de desenhos industriais. De acordo com o parágrafo 4º do art. 106 da LPI, “não atendido o disposto no artigo 100, o pedido de registro será indeferido”.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 6.1. Concessão do Registro Considerações da ABPI: A comissão de desenhos industriais da ABPI entende que é de fundamental importância, tendo em vista o considerável intervalo de tempo que tem levado entre o requerimento de exame de mérito após a concessão do registro e a efetiva publicação de seu resultado, que seja facultado o requerimento de aceleração deste exame para aqueles casos em que, comprovadamente, o objeto do registro estiver sendo explorado comercialmente por terceiros não autorizados. Vale salientar aqui que a ausência do exame de mérito, que constitui o momento previsto legalmente para a análise dos requisitos de novidade e originalidade, é argumento usual na defesa destes terceiros não autorizados, sendo certo que a demora na sua execução pode causar prejuízos para o titular do registro.	Sugestão recusada. Não há, no âmbito da DIRMA, previsão normativa para a priorização do exame de mérito.
Item 7.4. Exame de recursos e nulidades administrativas Sugestão: manter apenas o primeiro parágrafo e suprimir o resto. Justificativa: O item confunde o requisito de registrabilidade de marcas, como distintividade, com o exame de mérito de um desenho industrial. Ressalta-se que o fato de um objeto estar previamente registrado não é necessariamente impeditivo ao registro de um desenho que o incorpore. A avaliação de originalidade independe da existência de registros prévios, sendo que o estado da técnica é formado por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito (ou da prioridade mais antiga).	Sugestão recusada. O art. 109 da LPI preceitua que a propriedade adquire-se pelo registro de desenho industrial validamente concedido. Desta forma, não há possibilidade da utilização deste registro como elemento conhecido no registro de outrem.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Ressalta-se aqui que o parágrafo único do artigo 97 determina que o resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.	
Item 9.1. Alteração do desenho industrial Sugestão: Como regra geral, o desenho industrial não deve ter seu escopo ampliado após o depósito do pedido de registro. Eventuais modificações corretivas ou restritivas destinadas à correção de irregularidades nas figuras e / ou melhor visualização do objeto poderão ser aceitas.	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo para: <i>Os desenhos ou fotografias definem o escopo da proteção do registro, portanto, como regra geral, o desenho industrial não deve ter seu escopo alterado após o depósito do pedido de registro. Eventuais modificações destinadas à correção de irregularidades nas figuras e / ou melhor visualização do desenho industrial poderão ser aceitas, desde que não alterem o escopo inicial de proteção.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Ana Luiza Alecrim de Lacerda

Proposta	Resposta
Item 1.6. Prazos No último parágrafo do item 1.6, acho importante delimitar quais seriam as possibilidades de eventos imprevistos e frisar que será necessária uma comprovação documental.	Sugestão recusada. Estas exigências estão devidamente discriminadas na resolução INPI 178/2017, que normatiza os procedimentos relativos à devolução de prazo.
Item 1.8. Aproveitamento de atos das partes No tópico que enumera as dúvidas que a área técnica poderia sanar, eu retiraria da lista de possibilidades a palavra “aditamento”.	Manifestação não conhecida (§3º, art 2º da Port. INPI/DIRMA nº 9/2017). A palavra “aditamento” não consta do item correspondente da minuta ora em consulta pública.
Item 2.3. Formas de apresentação Nos exemplos de desenhos industriais bidimensionais, é mais adequado incluir “interfaces gráficas” e retirar “personagens”, já que o escopo de proteção de personagens é restrito e demanda maior detalhamento.	Manifestação não conhecida (§3º, art 2º da Port. INPI/DIRMA nº 9/2017). A palavra e expressão citadas não constam do item correspondente da minuta ora em consulta pública.
Item 2.4. Requisitos legais No 2.4, os itens “ornamentalidade” e “configuração externa”, como não estão definidos em lei, deveriam ser separados em outro subitem. Além disso, a explicação de “configuração externa” está mal redigida. Sugiro: “componentes internos de um objeto que não fiquem visíveis e tenham forma determinada por	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do item: <i>Configuração externa: requisito relativo à visibilidade da forma plástica, excluídos componentes internos de sistema visíveis somente com a desmontagem do objeto.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

função de encaixe ou funcionalidade técnica não serão passíveis de registro de desenho industrial.”	
Item 3.1.1. Preenchimento do formulário de cadastro no e-INPI Na observação a) do item 3.1.1, depois do trecho “(...) ou outorgante para emitir uma GRU” há uma frase redigida mas com as letras em branco.	Manifestação não conhecida (§3º, art 2º da Port. INPI/DIRMA nº 9/2017). Não localizado o erro indicado.
Item 3.5. Peticionamento Eletrônico No item 3.5, é importante deixar clara a diferença entre pedido de registro e petição, para não haver margem para interpretações equivocadas na aplicação dos prazos. No item “Campo de Aplicação”, ainda no item 3.5, é importante frisar que apesar de se solicitar a indicação de classe do objeto, o exame leva em conta o aspecto formal do objeto para que se pretende a proteção, mas não se limita nesta análise à área de aplicação indicada pelo depositante.	Sugestão recusada. O Comitê considera que o item já se encontra suficientemente claro.
Item 3.6. Peticionamento em papel No item “Pioridade Unionista” do item 3.6, segundo parágrafo, sugiro reescrever o início da segunda frase para: “Em caso afirmativo...”.	Manifestação não conhecida (§3º, art 2º da Port. INPI/DIRMA nº 9/2017). A redação atual já apresenta esta configuração.
Item 4.2.9. Relatório Descritivo No item 4.2.9, não há nenhum sentido nessa limitação do texto a sete linhas.	Sugestão aceita. Informamos que o item 4.2.9, relativo ao Relatório Descritivo, foi totalmente reformulado sem a inclusão de limite de linhas para o



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	relatório descritivo.
Item 5. Exame técnico No item 5, é importante registrar qual procedimento será adotado pela equipe técnica caso uma exigência preliminar necessária e prevista no presente manual não tiver sido feita.	Sugestão recusada. Eventuais exigências formais serão consideradas preclusas após a publicação da notificação de depósito.
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Na hipótese prevista no segundo parágrafo do item 5.1.1, em que são verificadas divergências entre a Prioridade apresentada e o Desenho Industrial submetido a exame, não seria o caso de dar perda da Prioridade, ao invés de formulação de exigência? Acredito que esta exigência só seria cabível no exame preliminar formal, e na fase técnica não seja mais aplicável.	Sugestão recusada. Para fins de não onerar a máquina administrativa desnecessariamente, será formulada exigência para saneamento do processo.
Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional O item 5.3.2 começa com a afirmação de que “todos os objetos possuem características técnicas e ornamentais”. Se afirmarmos isso, no entanto, nunca poderemos indeferir pedido algum alegando que o objeto é essencialmente técnico, pois isso seria uma contradição. No segundo parágrafo fala-se ainda de casos em que há “certa ornamentalidade”, dando margem para a interpretação de que existe em algum grau uma forma de mensurar esse aspecto em um objeto. Acho importante mudar a redação deste item de modo a eliminar margens para interpretações equivocadas.	Sugestão recusada. A forma plástica definida como “essencialmente técnica” não é compreendida, aqui, como <i>exclusivamente</i> técnica. Com isso, o indeferimento de um registro que apresente elementos ornamentais muito reduzidos não é contraditório: pelo contrário, atende plenamente as disposições do art. 100, inciso II, da LPI.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.4. Análise das variações configurativas Na primeira linha do primeiro parágrafo do item 5.4, está dito que o pedido de registro poderá conter mais de um objeto. A lei, contudo, limita a um objeto mais até 20 (vinte) variações configurativas do mesmo. Mudar a redação do item de modo a limitar a quantidade de objetos por pedido, conforme o previsto em lei.	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo: <i>O pedido de registro deverá estar limitado ao máximo de 20 variações configurativas, desde que atendidas as condições previstas no art. 104 da LPI, quais sejam: i) devem ter a mesma finalidade; ii) devem compartilhar da mesma característica distintiva preponderante.</i>
Item 5.5.1. Resolução gráfica No item 5.5.1, eu incluíria no texto que hachuras em excesso, bem como sombras e reflexos que comprometam a visualização da configuração de um objeto, deveriam ser evitados.	Manifestação não conhecida (§3º, art 2º da Port. INPI/DIRMA nº 9/2017). A redação atual da minuta submetida a consulta pública já contempla esta observação.
Item 5.5.2. Marcas ou logotipos No item 5.5.2, o texto está muito taxativo. Linhas de construção não são proibidas e muitas vezes auxiliam na compreensão das formas de um objeto mais complexo. Elas podem e devem ser usadas com parcimônia, desde que necessárias e não prejudiciais á compreensão do objeto apresentado.	Sugestão recusada. A redação atual da minuta submetida a consulta pública não proíbe a utilização de linhas de construção.
Item 5.5.4. Elementos meramente ilustrativos O segundo parágrafo do item 5.5.4 inicia-se falando do caso em que inexistia a autorização. A redação está errada, e o verbo deveria ser substituído pela expressão “não sendo apresentada a autorização”. No caso de não haver a autorização de fato, o procedimento será diferente.	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo, no item 5.5.5: <i>Se a autorização não tiver sido apresentada no pedido, será formulada exigência na etapa de exame técnico solicitando a apresentação do referido instrumento jurídico.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.5.6. Configuração externa da forma montada No último parágrafo do item 5.5.5 fala-se do procedimento no caso de ser apresentada apenas uma vista explodida de um objeto no pedido. Não se poderia, no entanto, fazer exigência para divisão e reapresentação dos componentes passíveis de proteção separados neste caso?	Sugestão recusada. Ao representar somente a vista explodida, além de privilegiar aspectos essencialmente técnicos (nomeadamente a montagem dos componentes que constituem o produto), o pedido não revela a forma plástica ornamental da configuração externa do objeto. Não atende, por este motivo, a definição de desenho industrial expressa em lei.
Item 6. Concessão, manutenção e extinção do registro A frase que abre o item 6 deste Manual está incompleta, falta um verbo.	Sugestão recusada. O texto é apenas informativo sobre o que vem a seguir.
Item 6.5.2. Renúncia O item 6.5.2 não esclarece quais seriam os casos em que se dá a renúncia parcial de um registro de DI. Especificar.	Manifestação não conhecida (§3º, art 2º da Port. INPI/DIRMA nº 9/2017). Não há menção à renúncia parcial no texto da minuta.
Item 7.2.1. Recurso contra decisão de indeferimento fundamentada no art. 100 da LPI No item 7.2.1 falta a explicação de que caberá interposição de recurso o caso em que o depositante responder a exigência com argumentos que sustentem uma posição que o examinador não aceite. Em casos onde a exigência sequer seja respondida, atendendo-a ou apresentando discordância por parte do depositante, não caberá a interposição de recurso, dado que isto seria apenas uma manobra para estender o prazo da exigência anterior sobre a qual o depositante não se manifestou.	Sugestão recusada. A não concordância com a resposta apresentada poderá resultar na emissão de uma segunda exigência, com as justificativas necessárias. Esta questão foi objeto de alteração da minuta no item 5.10.1.



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

Item 7.2.2. Recurso contra decisão que determinou a divisão do pedido No item 7.2.2, em concordância com o indicado no tópico anterior, discordo do disposto no segundo parágrafo em que diz-se que o recorrente poderá valer-se da oportunidade processual do Art. 212 da LPI para promover o saneamento do feito administrativo. Recurso não pode ser uma segunda oportunidade para apresentar cumprimento tardio de exigência. Recurso é para rever a argumentação e as posições de depositante e examinador, e reparar em caso de erro de avaliação por parte do Instituto.	Sugestão recusada. O requerente tem o direito de rever os seus atos em sede de recurso.
---	---



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Nacional de P&D das Empresas Inovadoras

Proposta	Resposta
Item 1. Disposições gerais Comentários: A ANPEI considera que por sua maior afinidade com as patentes - devido às considerações técnicas - a divisão deveria ter permanecido na DIRPA. Além disso, percebe-se que a divisão de DI tem adotado critérios mais rígidos para conceder pedidos o que muitas vezes acarreta um tempo maior para a concessão do registro. Tendo em vista que o Desenho Industrial é um ativo de propriedade intelectual de suma importância no que tange a competitividade e proteção dos negócios das empresas, a ANPEI espera que o INPI seja mais proativo no sentido de agilizar o exame formal, entendendo as circunstâncias de mercado e, no geral, atuar no sentido de auxiliar o autor a obter a proteção desejada.	Manifestação não conhecida (§3º, art 2º da Port. INPI/DIRMA nº 9/2017). Manifestação não considerada por tratar de assuntos diversos dos previstos no §2º do art. 2º da Portaria nº 009/2017, de 08/08/2017.
Item 2.4. Requisitos legais Sugestão: Retirar os requisitos “ornamentalidade” e “configuração externa”, pois não possuem previsão legal.	Sugestão recusada. Existe a fundamentação legal no art. 95 da LPI, que define o que é desenho industrial como 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. Portanto, somente é considerado desenho industrial registrável aquele que atenda o art. 95.
Item 2.4.2. Originalidade	Sugestão recusada.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Sugestão: Suprimir o texto: “desde que tais elementos não estejam registrados sob titularidade de terceiros”. Justificativa: não possui previsão legal.	O art. 109 da LPI preceitua que a propriedade adquire-se pelo registro de desenho industrial validamente concedido. Desta forma, não há possibilidade da utilização deste registro como elemento conhecido no registro de outrem. A possibilidade prevista é a do consentimento para que terceiros produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produtos, mas não para a obtenção de registro (art. 43, inciso IV, da LPI, ao qual o art. 109 se reporta).
Item 3.8.3. Desenhos ou fotografias Comentários: Possibilidade de apresentação de vistas complementares, indicando detalhes ornamentais que não são perceptíveis a partir das vistas anterior, posterior, laterais, superior, inferior e perspectiva. As vistas complementares têm por objetivo, por exemplo, a contextualização do objeto. Nas figuras complementares seria permitido o uso de linhas pontilhadas. Texto Original: Os desenhos ou fotografias deverão revelar a configuração externa do objeto na forma montada, sempre na mesma posição e de maneira coerente em todas as vistas, sem demonstrar funcionalidades. Apenas o desenho industrial deverá ser representado; elementos extrínsecos ao escopo da proteção não deverão ser incluídos nos desenhos ou fotografias. Sugestão: retirar o parágrafo	Sugestão parcialmente aceita. Serão aceitas figuras meramente ilustrativas, desde que depositados dentro dos padrões estabelecidos no item 5.5 do manual.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa: A ANPEI considera adequado facultar ao requerente a possibilidade de apresentar figuras que tenham elementos de contextualização para melhor entendimento do objeto. As figuras com elementos de contextualização poderiam ser apresentadas como vistas complementares para facilitar o entendimento do objeto tanto no processo administrativo como em eventuais processos judiciais.	
Item 4.2.11. Desenhos ou Fotografias Texto original: Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com no mínimo sete desenhos ou fotografias. Como cada folha deverá conter apenas um desenho ou fotografia do desenho industrial requerido, o total de folhas será de ao menos sete, uma para cada vista. Sugestão: Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com uma vista perspectiva, e com a quantidade de vistas ortogonais necessária para uma completa compreensão das características ornamentais do produto. Justificativa: Dependendo do objeto tridimensional apresentado, algumas vistas podem ser irrelevantes para a demonstração das características ornamentais do produto como, por exemplo, uma parte traseira de um painel de controle de aeronave ou a parte inferior de uma geladeira. Além disso, em alguns casos, não seria adequada a utilização de um desenho ou fotografia do	Sugestão aceita, com a inserção do seguinte texto: <i>Excepcionalmente, vistas simétricas ou espelhadas poderão ser omitidas do jogo de figuras. Nesse caso, é necessária apenas a apresentação das vistas que não são simétricas ou espelhadas. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas simétricas ou espelhadas, conforme disposto no item 3.8.1.2. Observando-se inconformidades entre as vistas do objeto ou, caso o relatório descritivo do pedido não apresente as declarações obrigatórias, será formulada exigência técnica solicitando as devidas correções.</i> <i>Nos pedidos de registro de padrão ornamental, desenhos ou fotografias poderão representar o padrão ornamental aplicado no produto, desde que de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI. Deverão ser apresentadas a perspectiva e as vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do padrão ornamental requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior). No caso de desenho, o objeto deverá ser representado em linhas tracejadas e não fará parte do escopo de proteção do registro. O relatório descritivo deverá informar a renúncia à forma plástica do objeto exibido nas figuras, conforme disposto no item 3.8.1.1 deste manual.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

desenho industrial por folha, visto que as figuras podem ser pequenas e a sua ampliação para preenchimento de uma folha ensejaria na perda de qualidade. Ademais, ao colocar mais de uma figura por página, a compressão do objeto fica mais simples e rápida, pois permite uma comparação direta entre as figuras.	<i>Opcionalmente, poderão ser apresentados desenhos ou fotografias do padrão ornamental planificado. Nesse caso, basta a apresentação de uma só figura e não é necessária a apresentação do padrão ornamental aplicado ao produto. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas do padrão ornamental aplicado ao produto, conforme disposto no item 3.8.1.2. Caso o relatório descritivo do pedido não apresente a declaração de omissão.</i>
Item 5. Exame técnico Comentários: É importante notar que os pareceres emitidos pelo INPI durante o exame técnico devem ser fundamentados, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, conforme as disposições da Lei nº 9784/99, de 29 de setembro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, garantindo a requerente o direito ao contraditório e a ampla defesa.	Sugestão recusada. Entende-se que as decisões do exame técnico são devidamente fundamentadas, garantindo o contraditório e a ampla defesa, ao mesmo tempo em que estão de acordo com a necessária celeridade do exame.
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Texto original: Caso sejam observadas divergências, será formulada exigência técnica para que o documento correspondente ao desenho industrial depositado no Brasil seja apresentado. A falta de comprovação ensejará a publicação da perda da Prioridade Unionista. Sugestão: Caso sejam observadas divergências consideráveis, será formulada	Sugestão recusada. Conforme constante do parecer Nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI, 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.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

exigência técnica para que o documento correspondente ao desenho industrial depositado no Brasil seja apresentado. A falta de comprovação ensejará a publicação da perda da Prioridade Unionista. Justificativa: Não existe uma previsão legal de que a prioridade deve ser exatamente idêntica ao documento apresentado no Brasil. Ademais, a prioridade sempre foi vista como um documento base, ou seja, deveria conter a essência do objeto apresentado no Brasil.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Texto original: Nas situações em que, no pedido parcial de registro de desenho industrial, as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a partes (ou peças) que, isoladamente, constituem a forma plástica ornamental de um objeto independente, ou seja, subsistem de forma separada e podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, será formulada exigência para retirada das linhas tracejadas, e o objeto representado em linhas contínuas poderá ser registrado. Considerações: A requerente do pedido deveria poder optar pela retirada das linhas tracejadas ou pelo preenchimento das linhas tracejadas. O preenchimento das linhas tracejadas significa uma limitação em relação ao objeto revelado na prioridade, vez que o objeto do pedido depositado no Brasil passa a conter um elemento anteriormente revelado como “opcional” no documento de prioridade. Assim, seria facultado a requerente a proteção	Sugestão recusada. O preenchimento das linhas tracejadas configura extensão do escopo de proteção em relação ao objeto representado na prioridade.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

de um objeto com as linhas pontilhadas preenchidas ou retiradas, sem perda da prioridade reivindicada.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Texto original: Quando, no pedido parcial de registro de desenho industrial, as linhas contínuas dos desenhos referirem-se a partes (ou peças) que, inequivocamente, não subsistem de forma separada e não podem ser destacadas sem comprometer a integralidade da configuração inicial, ou seja, não constituem a forma plástica ornamental de um objeto, o registro será concedido por força do art. 106 e será instaurado processo administrativo de nulidade por infringência do art. 95. Considerações: O titular do pedido deve poder preencher as linhas tracejadas. O preenchimento das linhas tracejadas significa uma limitação em relação ao objeto revelado na prioridade, vez que o objeto do pedido depositado no Brasil passa a conter um elemento anteriormente revelado como “opcional” no documento de prioridade. Assim, quando o preenchimento das linhas tracejadas for essencial para que o objeto revelado na prioridade constitua um objeto em sua forma integral, seria facultado a requerente o direito de preencher as linhas tracejas. Destaca-se que o preenchimento das linhas tracejadas significa uma limitação em relação ao objeto revelado na prioridade, vez que o objeto nacional passa a conter um elemento anteriormente revelado como “opcional” no documento de prioridade. Além disso, tal disposição deverá prever que será formulada exigência	Sugestão recusada. O preenchimento das linhas tracejadas configura extensão do escopo de proteção em relação ao objeto representado na prioridade.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

para que, quando cabível, as ditas linhas tracejadas sejam preenchidas, de acordo com a praxe do INPI nos últimos 20 anos	
Item 5.2. Etapas de análise do exame técnico Texto original: O primeiro passo do exame é verificar o enquadramento do pedido nas proibições estabelecidas no art. 100 da LPI, sob pena de indeferimento do pedido, abrindo-se prazo para a interposição de recurso. Sugestão: O primeiro passo do exame é verificar o enquadramento do pedido nas proibições estabelecidas no art. 100 da LPI. Caso o pedido se enquadre em uma das proibições estabelecidas no art. 100 da LPI, será publicado um despacho informando a requerente e dando ciência da opinião do examinador, abrindo-se prazo para a manifestação no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso a requerente não se manifeste ou caso sua manifestação seja considerada improcedente, será publicado o indeferimento, abrindo-se prazo para a interposição de recurso. Alternativamente: Caso o pedido se enquadre em uma das proibições estabelecidas no art. 100 da LPI, será publicada uma exigência com base no art. 106, § 3º, c/c art. 101, IV, opinando que os desenhos apresentados sugerem que o objeto ilustrado constitui forma necessária comum ou vulgar do objeto ou determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais, dando à requerente a oportunidade para se manifestar no prazo de 60	Sugestão recusada. Não há previsão legal para ciência de parecer no processamento de pedidos de registro de desenhos industriais. De acordo com o parágrafo 4º do art. 106 da LPI, “não atendido o disposto no artigo 100, o pedido de registro será indeferido”.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

(sessenta) dias. Caso a requerente não se manifeste ou caso sua manifestação seja considerada improcedente, será publicado o indeferimento, abrindo-se prazo para a interposição de recurso. Justificativa: Visando garantir a requerente o direito ao contraditório e a ampla defesa ainda na primeira instância de exame, consideramos que será mais adequada a publicação de um parecer na primeira instância, em vez do indeferimento direto. Além disso, o despacho na primeira instância evitará a publicação do pedido, que ocorre juntamente com o indeferimento. Vale notar que procedimento similar já foi adotado pelo INPI com a publicação do despacho 34.1.	
Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Comentários: Inicialmente, deve ficar claro que a lei estabelece que não é registrável como desenho industrial a forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. O termo essencialmente garante que o objeto pode ter elementos técnicos ou funcionais. No entanto, o objeto não deve ser determinado, em sua maior parte, por elementos técnicos ou funcionais. Assim, se a forma plástica ornamental de um objeto não impede que outras formas ornamentais alternativas atinjam o mesmo efeito técnico ou funcional, a ANPEI considera que tal objeto não possui forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Em outras palavras, a ANPEI considera que todas as vezes que for	Sugestão recusada. A possibilidade de atingir o mesmo efeito técnico por diferentes formas plásticas não significa que elas sejam registráveis como desenho industrial. Por exemplo, não é porque existem centenas de modelos de parafuso (portanto, centenas de maneiras de atingir o mesmo efeito técnico – fixação) que essas centenas de modelos serão passíveis de registro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

possível que determinado efeito técnico ou funcional seja atingido por diferentes formas plásticas ornamentais, não estaria presente a proibição do artigo 100, II da LPI.	
Item 5.5. Análise dos desenhos ou fotografias Texto original: Nos pedidos de registro de desenho industrial tridimensional, os desenhos ou fotografias deverão representar o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI, por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais: anterior, posterior, laterais, superior e inferior. Sugestão: Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com desenhos ou fotografias que representem o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI, por meio de pelo menos uma vista em perspectiva, e as vistas ortogonais que são necessárias a uma completa compreensão das características ornamentais do produto. Justificativa: Dependendo do objeto tridimensional apresentado, algumas vistas podem ser irrelevantes para a demonstração das características ornamentais do produto como, por exemplo, uma parte traseira de um painel de controle de aeronave ou a parte inferior de uma geladeira.	Sugestão aceita, com a inserção do seguinte texto: <i>Excepcionalmente, vistas simétricas ou espelhadas poderão ser omitidas do jogo de figuras. Nesse caso, é necessária apenas a apresentação das vistas que não são simétricas ou espelhadas. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas simétricas ou espelhadas, conforme disposto no item 3.8.1.2. Observando-se inconformidades entre as vistas do objeto ou, caso o relatório descritivo do pedido não apresente as declarações obrigatórias, será formulada exigência técnica solicitando as devidas correções.</i> <i>Nos pedidos de registro de padrão ornamental, desenhos ou fotografias poderão representar o padrão ornamental aplicado no produto, desde que de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI. Deverão ser apresentadas a perspectiva e as vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do padrão ornamental requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior). No caso de desenho, o objeto deverá ser representado em linhas tracejadas e não fará parte do escopo de proteção do registro. O relatório descritivo deverá informar a renúncia à forma plástica do objeto exibido nas figuras, conforme disposto no item 3.8.1.1 deste manual.</i> <i>Opcionalmente, poderão ser apresentados desenhos ou fotografias do padrão ornamental planejado. Nesse caso, basta a apresentação de uma só figura e não é necessária a apresentação do padrão ornamental aplicado ao produto. O relatório descritivo deverá informar a omissão das</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	<i>vistas do padrão ornamental aplicado ao produto, conforme disposto no item 3.8.1.2. Caso o relatório descritivo do pedido não apresente a declaração de omissão.</i>
Item 5.5.2. Marcas ou logotipos Texto original: Os desenhos ou fotografias não deverão trazer marcas ou logotipos representados na configuração do desenho industrial requerido. A inconformidade do pedido a esta orientação provocará a formulação de exigência técnica para correção da representação. Sugestão: Os desenhos ou fotografias não poderão conter marcas ou logotipos, salvo nos casos em que tais elementos forem incluídos no produto de forma a compor o conjunto ornamental característico para o qual a proteção é requerida. Justificativa: A presença de marcas ou logotipos pode ser um elemento integrante do conjunto ornamental criado.	Sugestão recusada. Além de não constituir desenho industrial nos termos do art. 95 da LPI, marcas e logotipos são protegidos por instituto próprio. Com isso, entende-se que não devem ser incluídos na representação gráfica ou fotográfica do objeto ou padrão ornamental.
Item 5.5.4. Elementos meramente ilustrativos Texto original: Os desenhos ou fotografias deverão representar somente o desenho industrial requerido, sem incluir elementos que não componham o escopo da proteção reivindicada, ainda que tenham propósito meramente	Sugestão aceita, com a inserção do seguinte texto: <i>Excepcionalmente, vistas simétricas ou espelhadas poderão ser omitidas do jogo de figuras. Nesse caso, é necessária apenas a apresentação das vistas que não são simétricas ou espelhadas. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas simétricas ou espelhadas, conforme</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ilustrativo. Sugestão: É permitida a inclusão de pelo menos uma figura ilustrativa para demonstrar com maior clareza o objeto que se deseja proteção. Justificativa: Em alguns casos, é essencial a presença de pelo menos uma figura contextualizadora para melhor demonstrar o objeto que se deseja proteção. As figuras com elementos de contextualização poderiam ser apresentadas como vistas complementares para facilitar o entendimento do objeto tanto no processo administrativo como em eventuais processos judiciais. Nas figuras complementares com elementos contextualizadores seria permitido o uso de linhas pontilhadas.	<i>disposto no item 3.8.1.2. Observando-se inconformidades entre as vistas do objeto ou, caso o relatório descritivo do pedido não apresente as declarações obrigatórias, será formulada exigência técnica solicitando as devidas correções.</i> <i>Nos pedidos de registro de padrão ornamental, desenhos ou fotografias poderão representar o padrão ornamental aplicado no produto, desde que de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI. Deverão ser apresentadas a perspectiva e as vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do padrão ornamental requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior). No caso de desenho, o objeto deverá ser representado em linhas tracejadas e não fará parte do escopo de proteção do registro. O relatório descritivo deverá informar a renúncia à forma plástica do objeto exibido nas figuras, conforme disposto no item 3.8.1.1 deste manual. Opcionalmente, poderão ser apresentados desenhos ou fotografias do padrão ornamental planificado. Nesse caso, basta a apresentação de uma só figura e não é necessária a apresentação do padrão ornamental aplicado ao produto. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas do padrão ornamental aplicado ao produto, conforme disposto no item 3.8.1.2. Caso o relatório descritivo do pedido não apresente a declaração de omissão.</i>
Item 5.5.6. Configuração externa da forma montada Texto original: Se o pedido contiver a forma plástica ornamental de um objeto, os desenhos ou fotografias deverão representá-lo necessariamente na forma montada, revelando a configuração externa da forma plástica ornamental,	Sugestão parcialmente aceita com a exclusão do termo “necessariamente”: <i>Se o pedido contiver a forma plástica ornamental de um objeto, os desenhos ou fotografias deverão representá-lo na forma montada, revelando a configuração externa da forma plástica ornamental, conforme estabelece o art. 95 da LPI.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

conforme estabelece o art. 95 da LPI. Sugestão: remover trecho. Justificativa: Não existe na legislação previsão que de que a proteção se limita a forma montada de um produto. Vale notar que um determinado objeto pode, eventualmente, adotar duas ou mais formas montadas, como seria o caso, por exemplo, de uma cadeira de avião com uma bandeja retrátil (posição aberta e fechada) ou de uma mesa de um avião executivo que pode ser transformada em um móvel.	Adicionalmente: Os procedimentos relativos a representação aberta e fechada de desenho industrial ainda serão objeto de estudos posteriores com vistas à sua normatização.
Item 5.9.4. Perfis metálicos Texto Original: Um perfil pode ser registrado desde que apresente caráter ornamental na porção de sua configuração que é visível externamente. Por conseguinte, será indeferido o pedido de registro nas situações em que o objeto não apresenta elementos que lhe confirmam resultado visual singular ou que tenha a configuração determinada essencialmente por encaixes. Sugestão: Um perfil pode ser registrado desde que seja novo e original. Justificativa: Não está claro o que o INPI identifica como elementos que conferem resultado visual singular. Em nenhum momento a LPI utiliza a palavra “singular” para tratar de requisito legal para concessão de desenhos.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do título para “Perfis” e do parágrafo: <i>Um perfil pode ser registrado desde que apresente caráter ornamental em sua configuração. Por conseguinte, será indeferido o pedido de registro nas situações em que o objeto tiver sua forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (por exemplo, quando a forma é dada essencialmente por encaixes).</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Ademais, no que se refere a sua configuração, é possível que os perfis metálicos adotem elementos ornamentais em seus encaixes.	
Item 5.10.1. Exigência Texto original: Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. O cumprimento deverá ser peticionado no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruído com as correções solicitadas no despacho da publicação. Sugestão: Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. O cumprimento deverá ser peticionado no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruído com: (i) as modificações solicitadas no despacho da publicação, e/ou (ii) as devidas contestações em relação as modificações solicitadas pelo INPI. A não concordância por parte do INPI com a resposta apresentada deverá resultar na emissão de uma segunda exigência. Justificativa: A impossibilidade de contestação das “correções” solicitadas na exigência afronta gravemente o direitos ao contraditório e a ampla defesa. Assim, deve ser facultado a requerente o direito de realizar as modificações solicitadas pelo INPI. Assim, ainda na primeira instância, caso o examinador não concorde com os argumentos da requerente, caberia ao	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo: <i>Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. A resposta à exigência deverá ser apresentada no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruído com as correções solicitadas no despacho da publicação e /ou argumentações que se fizerem necessárias. A não concordância com a resposta apresentada poderá resultar na emissão de uma segunda exigência, com as justificativas necessárias.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

examinador a publicação de uma segunda exigência, elencando os pontos de discordância em relação a contestação realizada pela requerente	
--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - ASPI

Proposta	Resposta
Item 2.3. Formas de apresentação Tridimensionais Trocar a figura de um veículo usada como exemplo por uma figura mais nítida. A figura apresentada possui áreas escuras que não permitem a compreensão de detalhes do objeto, e isso é uma das causas mais comuns de exigências. Portanto, não é um bom exemplo.	Sugestão aceita com a substituição da imagem.
Item 2.4. Requisitos legais i) Texto original: “A partir exposto no art. 95 da LPI.....”. Sugestão: “A partir do exposto no art. 95 da LPI.....”. Justificativa: Faltou a inclusão da palavra “do”.	Sugestão aceita com a inclusão da palavra “do”: <i>A partir do exposto no art. 95 da LPI, os requisitos exigidos para a obtenção do registro para a forma plástica de um objeto ou para o conjunto de linhas e cores aplicado a um produto são:</i>
Item 2.4. Requisitos legais ii) ORNAMENTALIDADE não é requisito para registro de desenho industrial, quando muito seria a definição interpretativa, baseada no art. 95. Ademais, ornamentalidade não é uma palavra empregada no texto	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do item: <i>Aspecto ornamental: requisito que define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual previsto na LPI, descartados os aspectos técnicos e funcionais. Trata-se do contraponto à</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

legal, portanto deveria ser evitada. A definição ali trazida para ornamentalidade é uma interpretação particular do INPI, empregando palavras subjetivas: “É a arte aplicada à indústria, destinada a oferecer ao mercado uma escolha mais atraente, descartados os aspectos técnicos e funcionais.” Essa definição é ambígua, particularmente sobre o produto ter um aspecto atraente, que pode levar à discussão de beleza ou capacidade de embelezamento propiciado pelo produto – nenhum desses aspectos tem suporte na lei. Ou seja, essa definição não estabelece nenhum parâmetro que possa auxiliar a análise de registrabilidade de um produto. Deveria ser retirada do Manual.	<i>forma funcional do objeto, ou seja, das características decorativas apostas à sua configuração com o propósito de mudar sua aparência.</i>
Item 2.4. Requisitos legais iii) Originalidade: qualidade do original; atributo resultante de uma ação criativa que diferencia o objeto ou o padrão de outros no estado da técnica, oferecendo a este um caráter próprio. É uma contribuição relevante, de natureza ornamental, que não era, até então, de conhecimento público. - “atributo resultante de uma ação criativa” – entendo que isso possa levar à discussão sobre a capacidade criativa de quem originou o objeto, algo totalmente sem suporte na lei. O originador do DI pode ser um designer ou um doente mental. Deve ser retirado da frase, pois não estabelece um parâmetro que auxilie na análise de registrabilidade de um objeto. - o que é “qualidade do original”? Deveria ser proposto aqui que original não tem a ver com origem, como muitos querem, vinculando o produto criado ao seu criador – definição que se aplica ao direito autoral, mas que	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do item: <i>Originalidade: qualidade do original; atributo resultante de uma ação criativa que diferencia o objeto ou o padrão de outros no estado da técnica, oferecendo a este um caráter individual, distintivo.</i> Adicionalmente, ressalta-se que: Em nenhum momento o texto do manual associa originalidade à origem ou à capacidade criativa de quem originou o objeto, e sim à distintividade.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

não encontra suporte interpretativo aqui. Seria melhor enfatizar o aspecto de distintividade, como dito no art. 97. - “é uma contribuição relevante” – frase que não agrega absolutamente nada à definição, não estabelece um parâmetro que possa auxiliar a análise de registrabilidade de um produto.	
Item 2.4. Requisitos legais iv) Texto original: “Tipo de fabricação industrial: os objetos ou padrões devem ser plenamente reprodutíveis, ou seja, devem ser passíveis de reprodução em escala industrial com uniformidade, sem desvios de configuração”. Sugestão: “Tipo de fabricação industrial: os objetos ou padrões devem ser plenamente reprodutíveis, ou seja, devem ser passíveis de reprodução em escala industrial com uniformidade predominante, sem desvios de configuração substanciais”. Justificativa: A inclusão das palavras “predominante” e “substanciais” são recomendáveis pois algumas variações podem ocorrer durante o processo de fabricação, o que, no entanto, não descaracterizam a uniformidade do objeto ou padrão.	Sugestão aceita com a alteração do item: <i>Tipo de fabricação industrial: os objetos ou padrões devem ser plenamente reprodutíveis, ou seja, devem ser passíveis de reprodução em escala industrial com uniformidade predominante, sem desvios de configuração substanciais.</i>
Item 2.4.2. Originalidade i) Texto original:	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo: <i>Não basta, portanto, que o desenho industrial simplesmente não seja</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

“Não basta, portanto, que o desenho industrial..... É necessário que haja um passo criativo formal que justifique o direito ao registro da forma”. Sugestão: “Não basta, portanto, que o desenho industrial..... É necessário que haja um passo criativo que justifique o direito ao registro da forma”. Justificativa: A palavra “formal” nos parece de difícil definição nesse contexto e pode levar a interpretações equivocadas.	<i>idêntico aos predecessores: deve diferenciar-se externamente de maneira substancial em relação a outros objetos anteriores. É necessário que haja um passo criativo que justifique o direito ao registro da forma.</i>
Item 2.4.2. Originalidade ii) “Não basta, portanto, que o desenho industrial simplesmente não seja idêntico aos predecessores: deve diferenciar-se externamente de maneira substancial dos objetos disponíveis no mercado. É necessário que haja um passo criativo formal que justifique o direito ao registro da forma.” A palavra “mercado é equivocada”. A diferenciação exigida na lei é em relação à arte anterior (objetos anteriores, art. 97)	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo: <i>Não basta, portanto, que o desenho industrial simplesmente não seja idêntico aos predecessores: deve diferenciar-se externamente de maneira substancial em relação a outros objetos anteriores. É necessário que haja um passo criativo que justifique o direito ao registro da forma.</i>
Item 2.4.2. Originalidade iii) Passo criativo – critério não existente na lei, seja formal ou informal. Deve ser retirado do texto. Não estabelece um parâmetro que possa auxiliar a análise de registrabilidade de um produto.	Sugestão recusada. A redação do manual, como ato normativo, não pode se resumir ao texto da lei. Trata-se de uma necessária normatização para uniformizar os entendimentos técnicos a serem aplicados pelos examinadores do INPI.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 2.4.3. Tipo de fabricação industrial i) Texto original: “Para que o desenho industrial possa reproduzi-las em escala e com uniformidade, sem desvios de configuração”. Sugestão: “Para que o desenho industrial possa reproduzi-las em escala e com uniformidade predominante, sem desvios significativos de configuração”. Justificativa: A inclusão das palavras “predominante” e “substanciais” são recomendáveis pois algumas variações podem ocorrer durante o processo de fabricação, o que, no entanto, não descaracterizam a uniformidade do objeto ou padrão.	Sugestão recusada. A existência de um padrão aleatório na superfície e variações pouco pronunciadas inerentes ao processo de fabricação não impedem, em casos como o de superfícies amadeiradas, o registro do desenho industrial, nem descaracterizam o cumprimento do requisito “tipo de fabricação industrial”.
Item 3.2. Tabela de retribuições e valores dos serviços O Parágrafo: “O requerente estrangeiro ou domiciliado no exterior faz jus aos referidos descontos desde que se enquadre nas condições anteriormente listadas, ficando excluídos, portanto, os casos de enquadramento empresarial que dependem de lei nacional”. Sugestão: Especificar tais casos a fim de deixar claro quais modalidades “dependem de lei nacional” e não se aplicam aos estrangeiros.	Sugestão recusada. Os casos não previstos na lista anterior não fazem jus ao desconto previsto.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 3.4. Pagamento da GRU Os itens a) e b) parecem contraditórios ao estabelecer o prazo para pagamento da GRU em datas diferentes (no ato da sua emissão x 29º dia subsequente à data de emissão).	Sugestão aceita com a retirada do item a).
Item 3.8.1. Relatório descritivo O Parágrafo: “O Relatório descritivo não deverá conter o título do pedido nem aspectos formais” parece contrariar o Art. 15 da IN 44/2015, segundo o qual: “Parágrafo único – O relatório descritivo, se apresentado, deverá ter a seguinte formatação: I – ser iniciado pelo título ou citá-lo em outra parte do texto;	Sugestão recusada. A publicação do Manual derrogará as disposições contidas na Instrução Normativa INPI nº 44/2015.
Item 4. Exame formal De uma maneira geral, as orientações para o exame formal estão em ordem, a menos da linguagem que é muito pouco clara e precisa (a propósito, o Art. 25 da LPI exige clareza e precisão aos redatores e um pedido de patente) Desse modo, o texto utiliza, indiferentemente e desnecessariamente, por exemplo, “depositante” e “requerente”, bem como expressões diversas para o mesmo significado, como “momento do depósito” e “ato do depósito”, “em desacordo com” e “inconforme ao”, etc.	Sugestão recusada. Entende-se que a utilização de termos diferentes não prejudica o entendimento do texto.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 4.2.3. Título Quanto ao conteúdo, parece-nos positiva a orientação no item 4.2.3, no sentido de diferenciar a expressão “padrão ornamental” para DI bidimensional e “configuração” para DI tridimensional.	Manifestação registrada.
Item 4.2.4. Campo de Aplicação O item 4.2.4 menciona que o campo de aplicação no requerimento do pedido de registro será “preferencialmente” em conformidade com a Classificação Internacional de Locarno. É importante que não haja por parte do INPI a emissão de exigência se o campo de aplicação NÃO FOR segundo essa classificação.	Sugestão recusada. Só é possível o preenchimento livre do campo de aplicação no peticionamento em papel, mesmo assim há previsão de exigência caso não se possa inferir a classe e a subclasse do desenho industrial requerido.
Item 4.2.5. Prioridade Unionista A redação deixa muito a desejar quanto à linguagem utilizada por exemplo, “em apartado” em lugar de “em separado” no 2º parágrafo do item 4.2.5. Os termos “somente...ou” em lugar de “ou...ou” 7º parágrafo do item 4.2.5., etc. O item 4.2.5 apresenta ambiguidade na seguinte frase: “Os documentos comprobatórios que forem protocolizados de forma incompleta, ou seja, que não forem instruídos com todos os elementos obrigatórios (incluindo desenhos ou fotografias do desenho industrial), serão objeto de exigência diversa para a adequação, sob pena de publicação da perda de prioridade unionista em caso de não cumprimento, a ser cumprida no prazo de 60 dias.”	Sugestão parcialmente aceita com a alteração dos parágrafos: <i>Os documentos comprobatórios que forem protocolizados sem quaisquer páginas de desenhos ou fotografias do desenho industrial serão objeto de perda de prioridade.</i> <i>Os documentos comprobatórios que forem protocolizados de forma incompleta, ou seja, que forem apresentados com páginas faltantes, serão objeto de exigência diversa para a adequação, a ser cumprida no prazo de 60 dias, sob pena de publicação da perda de prioridade unionista em caso de não cumprimento.</i> <i>Os documentos comprobatórios de prioridade unionista que forem apresentados sem condições adequadas de legibilidade serão objeto de exigência diversa para sua reapresentação em conformidade com o padrão de resolução gráfica esperada, a ser cumprida no prazo de 60</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

De forma dúbia, a frase imediatamente anterior diz que a ausência de apresentação de desenhos ou fotografias do desenho industrial causará perda de prioridade. Talvez a frase acima grifada esteja incompleta, querendo expressar que a ausência de alguns (não todos) desenhos ou fotografias do desenho industrial ensejará exigência.	<i>dias, sob pena de publicação da perda de prioridade unionista em caso de não cumprimento.</i>
Item 4.2.7. Autor A redação deixa muito a desejar quanto à linguagem utilizada por exemplo, “enquanto” no lugar de “como” no 3º parágrafo do item 4.2.7; No item 4.2.7, o 4º. parágrafo não é claro quando afirma “enquanto este [o autor] deve solicitar a não divulgação” a respeito de quem deve fazer a solicitação (o depositante ou o autor?).	Sugestão aceita com a alteração dos parágrafos: <i>O preenchimento como pessoa jurídica ou o preenchimento incompleto ensejará a publicação de exigência formal para a indicação de uma pessoa física.</i> <i>Para os casos de sigilo do autor, deverá ser enviado documento assinado pelo depositante, onde conste nomeação e qualificação do autor e também declaração do próprio autor requerendo a não divulgação do seu nome. O modelo para este tipo de solicitação está disponível no portal do INPI. A inobservância desta orientação ensejará a publicação de exigência formal.</i>
Item 4.2.9. Relatório Descritivo Interessante no item 4.2.9 ter sido instituído o limite de 7 linhas para o relatório descritivo, caso contrário haverá publicação de exigência formal. Na nossa opinião deveria ser adotado o padrão do Resumo em patentes (25 linhas no máximo).	Sugestão recusada. Adicionalmente, informamos que o item 4.2.9, relativo ao Relatório Descritivo, foi totalmente reformulado sem a inclusão de limite de linhas para o relatório descritivo.
Item 4.2.10. Reivindicações	Sugestão recusada.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

O item 4.2.10 refere-se a “reivindicações”, no plural, o que é muito estranho, pois a prática adotada há dezenas de anos é que a reivindicação deve ser única, na forma “de acordo com as figurasetc.” não havendo nenhum sentido nem necessidade de mudar esse aspecto, De modo que nossa sugestão é manter o padrão já existente, o que simplifica, barateia e resolve.	O termo reivindicações refere-se a um só documento, mas a nomenclatura no plural reproduz o texto do art. 101, inciso III, da LPI.
Item 4.2.11. Desenhos ou Fotografias O item 4.2.11 confunde os termos "desenhos" e “figuras”. Um parágrafo diz “cada desenho ou fotografia deve ser apresentado com dimensões de nitidez, resolução gráfica para plena compreensão”. Logo no parágrafo seguinte lê-se “a apresentação de figuras ilegíveis”. Ora, um texto se lê, enquanto desenho, figura ou fotografia, quando muito, se compreendem. Portanto esse texto deverá ser consideravelmente melhorado. O último parágrafo do item 4.2.11 refere-se a não ser admitidos desenhos ou fotografias em “PDF dinâmico (interativo)” caso contrário haverá exigência formal. Nesse ponto, sugere-se que a orientação esclareça melhor o significado da expressão (especialmente para os não muito versados no assunto).	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo: <i>A apresentação de figuras com baixa resolução ou de dimensões muito reduzidas ensejará a publicação de exigência formal para sua correção.</i> E com a inclusão do parágrafo: <i>Se peticionado eletronicamente o pedido de registro, o anexo contendo os desenhos ou fotografias não deverá constituir PDF dinâmico (formato que permite certo grau de interatividade com o conteúdo do arquivo, por exemplo, a rotação ou manipulação do objeto tridimensional representado). Em caso de inobservância, será formulada exigência formal.</i>
Item 4.3. Despachos aplicáveis No item 4.3 “despachos aplicáveis” sugere-se, primeiramente, uniformizar as referências à Lei, utilizando apenas LPI. Em segundo lugar, ver	Sugestão parcialmente aceita com a alteração da descrição do despacho 65: <i>Homologada a desistência do pedido de registro ou da petição relativa a desenho industrial, com base no art. 51 da Lei 9.784/99 (Lei do Processo</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

despacho 65, há uma referência ao Art. 51 de uma outra lei, a lei 9784/99 que o leitor, em princípio, estranha. Sugere-se que, nesse despacho se esclareça qual é a lei e o conteúdo do Art. 51.	<i>Administrativo).</i>
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista “Quando os desenhos constantes da prioridade possuírem linhas tracejadas representativas de partes (ou peças) que não subsistem enquanto forma plástica independente, mas no pedido nacional tais linhas tiverem sido preenchidas, será declarada a perda da prioridade, mantendo-se somente a data de depósito nacional”. Ref.: BR 30 2016 000635-0. Configuração aplicada em roda de veículo. As linhas tracejadas do desenho da prioridade (à esquerda) representam parte indissociável da configuração da roda, de modo que seu preenchimento, no desenho do depósito (à direita), acarreta a perda da data da prioridade unionista. O entendimento do INPI parece equivocado. Isso porque, se as linhas “representam parte indissociável da configuração da roda”, seu preenchimento implica na concretização de uma realização possível, coberta desde o pedido de prioridade. A perda de prioridade indicaria que o preenchimento das linhas tracejadas configuraria uma concretização ausente no pedido de prioridade, o que não procede. Afinal as imagens com linhas cheias ou tracejadas mostram exatamente o mesmo produto, ainda que a intenção das linhas tracejadas fosse abarcar quaisquer variações, INCLUINDO AQUELA APRESENTADA.	Sugestão recusada. Adicionalmente, foram incluídas as seguintes orientações acerca das variações: <i>O pedido de registro nacional deverá conter apenas os desenhos industriais reivindicados no documento de prioridade unionista. Quando o pedido de registro contiver mais de uma forma plástica ornamental ou mais de um conjunto ornamental de linhas e cores, mas nem todas as variações configurativas estiverem contempladas pelo documento de prioridade, será formulada exigência para que o requerente esclareça se deseja manter a prioridade unionista com a exclusão das variações que não estejam incluídas na documentação comprobatória, ou que divida o pedido.</i> <i>No caso de divisão, os pedidos constituídos pelas variações configurativas que não estejam incluídas na prioridade unionista terão como marco de proteção a data de depósito no Brasil, não fazendo jus ao direito de prioridade. Os pedidos formados pelas variações contempladas no documento comprobatório manterão a data de prioridade reivindicada.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.3.1. Contrário à moral e aos bons costumes O texto ali apresentado é uma interpretação do inciso I do art. 100. Comparando o conteúdo desse inciso com o texto proposto no Manual: Art. 100, 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 ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração; Texto INPI: Não será objeto de registro o desenho industrial que contiver elementos obscenos ou fizer apologia ao crime, às drogas ou a outras práticas ilícitas, bem como aquele que denegrir, difamar ou violar a honra ou a imagem de pessoas ou grupos, quer por referências explícitas, quer pela mera sugestão ou analogia. Há uma questão importante implícita na postura do INPI: a interpretação das palavras da lei, e quem irá fazer isso. A leitura do texto proposto pelo INPI é perigosa, ao terminar o parágrafo proposto com “quer pela mera sugestão ou analogia”. Os examinadores – até onde se sabe – não têm qualquer treinamento específico para avaliar o art. 100 I. Tanto isso é verdade que as imagens do exemplo dado não são consideradas registráveis... por “sugerirem” um par de seios...! Claramente o critério utilizado foi na cabeça do examinador a sugestão a algo obsceno. Seriam as imagens de partes do corpo humano direta ou remotamente relacionadas com sexo consideradas “contrárias à moral e aos bons	Sugestão parcialmente aceita com a retirada do exemplo.
---	---



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

costumes? Claramente, um examinador de formação religiosa rígida considerará ofensivas imagens em desacordo com a percepção de muitas pessoas. E nessa situação, a função de examinador dota-o de poder para decidir o que é obsceno e o que não é? Comparem-se os casos. Porque alguém pensaria em um par de seios, e não nos olhos de um Minion? Não é um critério absolutamente pessoal? Objetivamente, o exemplo no manual proposto é inaceitável como proposta de exclusão. E a maneira proposta de tratar o assunto deve ser rejeitada. Sugere-se a formação de uma comissão “supra”-técnica. Se o examinador “acha” que cai neste artigo, passa ao nível “supra” que confirma ou não (o examinador técnico não pode decidir sozinho).	
Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Diz o texto proposto: “Nessas situações, por mais que haja certa ornamentalidade nas formas do objeto, se essas características não preponderam sobre o que se observa como técnico ou funcional, o objeto não pode ser registrado como desenho industrial.” A palavra “preponderar” é pouco precisa, necessitando de mais detalhamento. Em outras palavras, como o examinador apreciará tal “preponderância”, definida ali (ainda que implicitamente) como uma razão entre (1) características funcionais e (2) características relacionadas à aparência ou aspecto visual? Nas imagens mostradas como exemplos, torna-se fácil excluir os objetos	Sugestão recusada. Se o caráter técnico de um produto é maior que o caráter ornamental, há fortes indícios de que o desenho industrial incide nas proibições contidas no art. 100, inciso II, da LPI. Desenho industrial é, antes de tudo, conforme define o art. 95, a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Não fazem jus ao privilégio do registro, assim, os desenhos industriais que não apresentam aspecto ornamental preponderante em sua configuração global. Entende-se como preponderante, para efeitos de exame, aquilo que tem maior importância, mais peso ou mais influência e aquilo que é dominante no objeto.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

propostos como não registráveis. Aparentemente, não houve um esforço em dotar tais objetos de qualquer característica visual não voltada à funcionalidade. A dúvida está em casos em que o aspecto não funcional (e que pode ser entendido como decorativo ou ornamental) ocupa uma extensão visual pequena em relação àquela ocupada pela parte estritamente funcional. Talvez o manual possa incluir uma frase que esclareça que “preponderância” não é uma relação matemática, ou seja, (1) refere-se à evidente intenção do designer em criar algo não apenas essencialmente funcional, que se diferencia pelo seu “caráter ornamental”, novo e original. (2) o fato do quantum do aspecto visual decorativo ou ornamental ter “menor volume ou área” ocupado pela característica funcional no objeto a ser protegido não significa que ele deva ser rejeitado como não registrável.	
Item 5.4. Análise das variações configurativas Menciona-se aqui, assim como em outros trechos do manual proposto, as “características distintivas preponderantes”. Inicialmente: o art. 104 menciona “a mesma característica distintiva preponderante” no singular, e não no plural. Embora haja uma espécie de definição razoável dada no manual, (“São os elementos que fazem com que os objetos mantenham uma identidade visual comum, como se pertencessem à mesma “família”), há vários casos concedidos que não se enquadram. Parece tratar-se de falta de uniformidade de aplicação da definição, pelos examinadores.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração da expressão “mesmas características distintivas” para “mesma característica distintiva”.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.5.8. Mascotes e personagens O manual propõe a seguinte frase: “Quando o pedido de registro revelar mascotes e personagens, o título deverá indicar com clareza o(s) produto(s) no(s) qual(is) o padrão ornamental será aplicado, nos termos do art. 95 da LPI.” O art. 95 não exige que se defina sobre qual produto o DI deverá ser aplicado, apenas menciona “que possa ser aplicado a um produto”. Embora a proposta retrate uma prática corrente do INPI, tal exigência ultrapassa a letra da lei, exigindo nova condição. Deve ser rejeitada.	Sugestão recusada. A Lei de Propriedade Industrial não apresenta disposições relativas ao título, cujas normas são dadas pelo INPI. Ademais, se o próprio artigo 95 define padrão ornamental como o conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, é razoável que o título indique que produto é esse (embalagem, impresso, encarte etc).
Item 5.9.1. Partes de objeto O manual propõe a seguinte frase: “O pedido de registro de forma plástica ornamental de um objeto poderá referir-se a partes de objetos quando essas partes forem dissociáveis da forma complexa à qual estão integradas. São passíveis de registro, portanto, os elementos e fragmentos fabricados de forma independente e que tenham forma física completamente definida.” Embora esse texto expresse prática atual do INPI, não há suporte na LPI para tais exigências, ou seja: - parte dissociáveis da forma complexa à qual estão integrados; - elementos e fragmentos fabricados de forma independente. O art. 95 menciona “objeto” sem especificar (1) se ele é ou não parte de um conjunto, (2) se ele é dissociável da forma complexa à qual o objeto	Sugestão recusada. Se a parte não é dissociável da forma complexa à qual está integrada ou se não é fabricada de maneira independente, a forma plástica não pode ser considerada objeto sob a ótica do art. 95 da LPI. Por esta razão, em não se tratando de desenho industrial, o pedido de registro está sujeito à instauração de processo administrativo de nulidade.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

está integrado e (3) se é ou pode ser fabricado de forma independente. Por tais motivos a proposta deve ser rejeitada.	
Item 5.9.2. Caracteres tipográficos Ao contrário do que se afirma nesse tópico, caracteres tipográficos são conjuntos de linhas e cores que podem ser aplicados a um produto. Ademais, já há uma grande quantidade de DI concedidos para fontes de caracteres tipográficos. Se essa medida for adotada agora, criar-se-á a situação em que certo tipo de coisa foi concedida durante um tempo e deixou de ser concedida, sem que a lei tivesse sido alterada. Ou bem todos os DI já concedidos para fontes de caracteres tipográficos são anulados para observar essa medida, ou não se muda a interpretação da lei.	Sugestão recusada. Entende-se que a proteção mais indicada para as fontes de caracteres é a possível por meio dos direitos de autor. As fontes não constituem um conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, mas sim um sistema dinâmico utilizado de forma combinatória, e não de forma fixa como é representado nos desenhos ou fotografias do pedido de registro.
Item 5.9.3. Bonecas e partes de bonecas “Os pedidos de registro de partes de boneca e/ou de boneca sem roupa cuja configuração reproduza as formas humanas não atendem o art. 95 da LPI, uma vez que não revelam elementos que caracterizem ornamentalidade.” O trecho é inconsistente com a frase e a imagem que seguem no manual: “As partes de boneca e/ou boneca sem roupa que se revestirem de suficiente distintividade em suas formas, ...” As justificativas não apresentam rigor que permita orientar usuários quanto à proteção viável nesses casos – ou seja a primeira frase fala em ornamentalidade, que não é uma condição legal explícita de registrabilidade, e a segunda frase fala em distintividade, que é apenas	Sugestão recusada. Considera-se que ornamentalidade encontra-se na LPI como requisito de registrabilidade, à medida que a própria definição do art. 95 descreve o desenho industrial como forma plástica <u>ornamental</u> de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores. Os procedimentos relativos à análise da forma comum ou vulgar serão objeto de estudos posteriores com vistas à sua normatização.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

uma condição de registrabilidade. Ademais, a diferença entre as imagens apresentadas a título de exemplo apenas mostra que a primeira é mais comum como semblante de uma criança, enquanto que a outra é, talvez, mais caricata. Mera questão de apreciação, cuja medida ficaria a critério de cada examinador. Com rigor, o art. 95 da lei não fala em “ornamentalidade”. No capítulo 2 p.3, item 2.4 Requisitos legais, o INPI propõe que ornamentalidade esteja definido no artl 95, mas isso não procede. Aliás a definição ali dada não tem suporte legal: ornamentalidade “é a arte aplicada à indústria, destinada a oferecer ao mercado uma escolha mais atraente, descartados os aspectos técnicos e funcionais.” Esse trecho está cheio de palavras que denotam interpretação do texto legal, sem ao menos mencionar referência bibliográfica a respeito: - ornamentalidade - arte - atraente A tentativa de utilizar o critério de “ornamentalidade” como condição de registrabilidade deve ser rejeitado, por falta de suporte legal. Há pouco esforço na tentativa de fixar algum critério quanto à “forma necessária comum ou vulgar do objeto” ou “determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais” do artigo 100 II, o que pode levar a interpretações díspares, deixado à percepção do examinador.	
Item 6.1.1. Certificado de Registro de Desenho industrial (4º parágrafo) As anotações de transferência de titularidade ou alteração de nome e/ou sede só constarão do certificado se a referida transferência ou alteração	Sugestão recusada. O procedimento adotado pela DIRMA é uniforme em relação aos pedidos de desenho industrial e marcas.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

tiver sido publicada previamente em RPI. Caso contrário, após publicação da anotação, se for do interesse do usuário, será necessário solicitar 2ª via de certificado de registro, para que os dados sejam atualizados. Não concordamos da forma com que está redigido, haja vista que o atraso do INPI nas anotações/deferimento de transferências e alterações de nome e/ou sede (Diretoria de Marcas) não pode penalizar o Depositante/Titular, com o pagamento da taxa de 2ª via de certificado. (A 2ª via do certificado, paga, está prevista no 2º parágrafo do 6.1.3 – Emissão de 2ª via de Certificado de Registro, com o que concordamos, pelo fato do requerimento ser vontade/necessidade do Depositante/Titular) Por esses motivos, propomos a seguinte redação (a mesma redação, porém, com a acréscimo em amarelo) As anotações de transferência de titularidade ou alteração de nome e/ou sede só constarão do certificado se a referida transferência ou alteração tiver sido publicada previamente em RPI. Caso contrário, após publicação da anotação, se for do interesse do usuário, será necessário solicitar 2ª via de certificado de registro, para que os dados sejam atualizados, nestes casos, sem qualquer ônus para o Depositante/Titular.	
Item 6.2. Direitos do titular Incluir no final deste ítem 6.2., a letra a) do 6.3. Deveres do Titular, uma vez que prorrogar o registro é um Direito e não um Dever. Portanto, (i) incluir ao final do 6.2. Direitos do Titular, o seguinte: É ainda, direito do titular, prorrogar o registro nos prazos e condições estabelecidos no art.108 da Lei de Propriedade Industrial, sob pena de extinção nos termos do art. 119 do diploma legal	Sugestão parcialmente aceita com a alteração da alínea a) do item 6.3: <i>a) Efetuar o pagamento da retribuição devida, na hipótese de prorrogação do registro, nos prazos e condições estabelecidas no art. 108 da Lei de Propriedade Industrial, sob pena de extinção nos termos do art. 119 do diploma legal; e</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ii) excluindo, consequentemente, a letra a) do 6.3. Deveres do Titular.	
Item 6.5.3. Falta de pagamento Reza o primeiro parágrafo que: “O não recolhimento das taxas quinquenais de manutenção e das taxas de renovações, dentro do prazo, acarretará a extinção do registro” No entanto, para maior clareza, se propõe a seguinte redação, com a inclusão do texto em amarelo (tendo em vista o disposto nos arts. 120 e parágrafos e 108 e parágrafos, respectivamente). O não recolhimento das taxas quinquenais de manutenção e das taxas de renovações, dentro dos prazos ordinário ou extraordinário, previstos na Lei, acarretará a extinção do registro Apenas para conhecimento reproduzo/transcrevo os referidos dispositivos legais abaixo: Art. 120 – § 3º O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional. Art. 108 – § 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo: <i>O não recolhimento das taxas quinquenais de manutenção e das taxas de renovações, dentro dos prazos ordinário ou extraordinário, previstos na Lei, acarretará a extinção do registro.</i>
Item 8.6.1. Etapas de exame de requerimentos de transferências Redação proposta para a letra a) do tópico “Verificação da situação do	Sugestão parcialmente aceita com a alteração da alínea a): <i>a) Pedidos ou registros com pendências judiciais:</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

pedido ou do registro a ser transferido”:

“Caso um pedido ou registro listado na petição de transferência esteja na situação sub-judice, com bloqueio, penhora ou qualquer ônus, sua transferência será sustada até a retirada do impedimento, o que poderá ser comunicado pelo titular com a devida documentação.”

Redação proposta para a letra d) do tópico “Verificação de requisitos básicos referentes à petição de transferência”:

“Se houve o pagamento da retribuição devida, na época do protocolo.”

Caso um pedido ou registro listado na petição de transferência esteja na situação sub-judice, com bloqueio, penhora ou qualquer ônus, sua transferência será sustada até a retirada do impedimento, mediante comunicação judicial, ou trazida pelo interessado com a devida documentação comprobatória.

Sugestão parcialmente aceita com a alteração da alínea d):

d) Se houve o pagamento da retribuição devida, conforme item 3.4, item d), deste manual;



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Flávio Alcântara Queiroz

Proposta	Resposta
Item 4.2.5. Prioridade Unionista A formulação de exigência para complementação de documentação de Prioridade Unionista é desnecessária, pois o depositante já dispõe de prazo de 90 dias para apresentação de documentação comprobatória. Assim, ao invés de acrescentar novo prazo para apresentação de documentação comprobatória completa, é preferível que mantenha-se o prazo de 90 dias estabelecido em lei, com a possibilidade do depositante complementar tal documentação, quando necessário.	Sugestão recusada. Entende-se que cabe exigência diversa para complementação em caso de documentação incompleta de prioridade apresentada no prazo.
Item 4.2.12. Anexos Atualmente são aceitos pedidos com desenhos ou fotografias que ilustrem a forma de utilização, localização do objeto (quando este encontrar-se inserido em objeto complexo, como uma peça numa máquina) ou representados junto a elementos ilustrativos (como uma mochila representada vestida), desde que anexados ao pedido, ou seja, desde que não estejam inseridos nas folhas de figuras. Tais representações auxiliam o entendimento do objeto depositado e agilizam o exame. Cabe indicar aqui tal possibilidade, como forma de auxiliar o entendimento do objeto do depósito. Pode-se, ainda, enfatizar que tais ilustrações não podem fazer parte do jogo de figuras, tratando-se de um anexo ao depósito.	Sugestão aceita. Serão aceitas ilustrações meramente ilustrativas, conforme indicado no item 5.5.4.
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista	Sugestão parcialmente aceita , com a inclusão dos seguintes textos:



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Quanto à hipótese do depósito parcial de objetos cujas linhas contínuas constituam objeto independente, cabe observar que apenas a retirada das linhas tracejadas pode ensejar na apresentação de figuras despidas de sentido como forma plástica de um objeto (para fins de exemplificação, basta imaginar a retirada das linhas tracejadas na perspectiva do objeto utilizado como exemplo no presente tópico - BR302014001011-5). A formulação de exigência para complementação das linhas que constituem o objeto de fato (anteriormente ocultas pelas áreas tracejadas), respeitando a configuração revelada inicialmente pela prioridade, parece uma solução mais adequada a esses casos. Ainda sobre o depósito parcial, há uma lacuna na presente minuta sobre o tratamento das linhas tracejadas em padrões ornamentais, que não é citado. O depósito de padrões ornamentais com linhas tracejadas é prática comum em outros países. Consequentemente, alguns pedidos nacionais apresentam esse tipo de representação. Cabe a indicação, neste manual, que atualmente é feita exigência para retirada dessas linhas, mantendo apenas as linhas contínuas constantes nas figuras da Prioridade Unionista.	<i>A forma plástica reivindicada deve subsistir como objeto. No caso de fotografias, o objeto deverá estar completamente revelado nas imagens. No caso de desenhos, o objeto deverá estar completamente revelado em linhas contínuas. Caso um objeto possua elementos não reivindicados (ex.: linhas tracejadas) na prioridade unionista, estes deverão ser incorporados à reivindicação do objeto no pedido nacional (ex.: linhas contínuas), configurando objeto que subsista por si.</i> <i>Caso a matéria reivindicada no documento de prioridade unionista refira-se a padrão ornamental aplicado em produto tridimensional, as figuras do pedido nacional deverão, também, apresentar o padrão ornamental aplicado ao produto nas vistas em que houver aplicação do padrão. Caso as figuras sejam desenhos, todas as linhas que compõem o produto deverão ser tracejadas.</i> <i>A apresentação dessas figuras deverá obedecer ao disposto no item 5.5 Análise dos desenhos ou fotografias.</i>
Item 5.4. Análise das variações configurativas Faltam à presente versão do manual exemplos de padrões ornamentais aceitáveis como variações configurativas, de maneira a auxiliar, com imagens, o entendimento dessa questão no âmbito bidimensional. É recomendável que seja incluído, também, um exemplo de padrão ornamental que sofreu a divisão do pedido por não apresentar as mesmas características ornamentais preponderantes.	Sugestão aceita com a inclusão do exemplo Ref.: DI 7001561-9.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.5.1. Resolução gráfica Cabe ressaltar que as figuras de objetos tridimensionais não podem apresentar molduras. Além disso, cabe a observação de que o mesmo tratamento não é dado para padrões ornamentais (como é possível aferir no exemplo DI 7103624-5, presente no item 5.5), pois a moldura pode fazer parte do padrão ornamental depositado. Mais além, há o caso dos padrões ornamentais depositados conforme prioridade unionista, cuja representação inclui linhas tracejadas que representam os limites do objeto (a tela de um dispositivo que apresente uma interface gráfica, por exemplo). A norma atual exige a retirada de tais linhas, sem levar em consideração a possibilidade de que a linha tracejada pode coincidir com uma linha que seja passível de estar inclusa no padrão ornamental (como aconteceu com o DI 7103624-5).	Sugestão recusada. O item 4.2.11, no capítulo de exame formal, inclui o seguinte trecho: <i>Não serão admitidos nas folhas de desenhos ou fotografias elementos como molduras, linhas delimitadoras, marcas, logotipos, marcas d'água, timbres, rubricas, assinaturas e outras informações de mesma natureza.</i> Quer a natureza do desenho industrial seja tri ou bidimensional, a existência de molduras que sejam claramente compreendidas como tal ensejará a publicação de exigência formal. No caso do DI7103624-5, a linha externa foi compreendida como parte constitutiva do padrão, motivo pelo qual foi aceita.
Item 5.5.2. Marcas ou logotipos Quanto à impossibilidade da representação de marcas ou logotipos no depósito, cabe ressaltar que não são permitidos mesmo quando representados em parte.	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo: <i>Os desenhos ou fotografias não deverão trazer marcas ou logotipos representados na configuração do desenho industrial requerido, ainda que a reprodução do sinal marcário tenha sido parcial. A inconformidade do pedido a esta orientação provocará a formulação de exigência técnica para correção da representação.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual

Proposta	Resposta
Item 2.4. Requisitos legais Sugestão: Suprimir ornamentalidade e configuração externa, pois não são “Requisitos legais”. De acordo com os Art. 95, 96 e 98, os requisitos legais são novidade, originalidade e fabricação industrial.	Sugestão recusada. A fundamentação legal no art. 95 da LPI define desenho industrial como 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. Portanto, somente é considerado desenho industrial registrável aquele que atenda o art. 95.
Item 2.4. Requisitos legais Criação do item “2.5. Requisitos Adicionais” para incluir “ornamentalidade” e “configuração externa” Justificativa: As definições de “ornamentalidade” e “configuração externa” como “Requisitos Adicionais”, uma vez que os requisitos legais estabelecidos na LPI e Instrução Normativa são novidade, originalidade e aplicação industrial. Questões como “ornamentalidade” e “configuração externa” são características intrínsecas ao objeto do desenho industrial e deveriam ser discriminadas dos requisitos de registrabilidade de um Desenho Industrial.	Sugestão recusada. A fundamentação legal no art. 95 da LPI define desenho industrial como 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. Portanto, somente é considerado desenho industrial registrável aquele que atenda o art. 95.
Item 2.4. Requisitos legais	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do item:



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Texto original: Ornamentalidade: requisito que define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual previsto na LPI. É a arte aplicada à indústria, destinada a oferecer ao mercado uma escolha mais atraente, descartados os aspectos técnicos e funcionais. Texto sugerido: Ornamentalidade: Característica que define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual previsto na LPI. É a arte aplicada à indústria, descartados os aspectos técnicos e funcionais. Justificativa: o termo “atraente” é subjetivo e conduz a uma comparação desnecessária entre objetos. Ademais, o que é bonito para uns, pode ser feio para outros.	<i>Aspecto ornamental: requisito que define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual previsto na LPI, descartados os aspectos técnicos e funcionais. Trata-se do contraponto à forma funcional do objeto, ou seja, das características decorativas apostas à sua configuração com o propósito de mudar sua aparência.</i>
Item 2.4. Requisitos legais Texto original: Configuração externa: requisito relativo à visibilidade da forma plástica, excluídos componentes de sistema não visíveis quando em uso. Texto sugerido: Configuração externa: define a forma plástica do objeto. Justificativa: o trecho “excluídos componentes de sistema não visíveis quando em uso” não está claro e excluiria a possibilidade de proteção para um objeto com características ornamentais e que, em uso, é parte integrante de um outro objeto.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do item: <i>Configuração externa: requisito relativo à visibilidade da forma plástica, excluídos componentes internos de sistema visíveis somente com a desmontagem do objeto.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 2.4.2. Originalidade Sugestão: Suprimir o texto: “desde que tais elementos não estejam registrados sob titularidade de terceiros” Justificativa: A ressalva acima se aplica a marcas, mas não a Desenhos Industriais. A vigência de um Desenho Industrial é limitada (10 anos, prorrogáveis até 25 anos) e, após expirado, o objeto do Desenho Industrial passa a fazer parte do domínio público, podendo ser explorado pela sociedade. É possível que um Desenho Industrial “A” contenha o objeto de um Desenho Industrial “B” sob titularidade de terceiros, mas que ainda assim seja original, como estabelecido no parágrafo único do Artigo 97 da LPI, inclusive. Neste caso, o Desenho Industrial “A” seria concedido e seu titular teria o direito de impedir que terceiros reproduzam o objeto “A” de seu Registro, mas o próprio titular não poderia reproduzir o objeto “A” de seu Registro sem autorização do Titular anterior, uma vez que reprodução do objeto “A” necessariamente reproduz o objeto “B” protegido pelo registro de terceiros. Após o Registro “B” expirar, o titular do Registro “A” poderia explorar seu objeto livremente. Não há qualquer impedimento legal para aferição de originalidade quanto a objetos protegidos por terceiros. Além disso, não há diferenciação entre objetos registrados por terceiros e objetos em domínio público. Comentário: Ademais, é importante observar que o grau de originalidade pode	Sugestão recusada. O art. 109 da LPI preceitua que a propriedade adquire-se pelo registro de desenho industrial validamente concedido. Desta forma, não há possibilidade da utilização deste registro como elemento conhecido no registro de outrem. A possibilidade prevista é a do consentimento para que terceiros produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem produtos, mas não para a obtenção de registro (art. 43, inciso IV, da LPI, ao qual o art. 109 se reporta).
--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

depender do campo de aplicação do objeto em questão, pois em certos casos há pouca liberdade para a criação de aspectos ornamentais que possam ser aplicados ao objeto.	
Item 2.4.3. Tipo de fabricação industrial A forma final do objeto pode apresentar pequenos desvios de configuração. Tais desvios podem ser decorrentes da matéria-prima utilizada ou da calibração do maquinário industrial empregado em sua fabricação.	Sugestão recusada. A existência de um padrão aleatório na superfície e variações pouco pronunciadas inerentes ao processo de fabricação não impedem, em casos como o de superfícies amadeiradas, o registro do desenho industrial, nem descaracterizam o cumprimento do requisito “tipo de fabricação industrial”.
Item 3.8.3. Desenhos ou fotografias Texto original: Os desenhos ou fotografias deverão revelar a configuração externa do objeto na forma montada, sempre na mesma posição e de maneira coerente em todas as vistas, sem demonstrar funcionalidades. Apenas o desenho industrial deverá ser representado; elementos extrínsecos ao escopo da proteção não deverão ser incluídos nos desenhos ou fotografias. Sugestão: “Os desenhos ou fotografias deverão revelar a configuração externa do objeto na forma montada e de maneira coerente em todas as vistas, sem demonstrar funcionalidades de caráter exclusivamente técnico. Apenas o desenho industrial deverá ser representado; elementos extrínsecos ao escopo da proteção não deverão ser incluídos nos desenhos ou fotografias.”	Sugestão parcialmente aceita com a inclusão do texto: <i>Em regra, apenas o desenho industrial requerido deverá ser representado; no entanto, em caráter complementar, figuras meramente ilustrativas poderão ser incluídas em desenhos ou fotografias adicionais, contanto que sirvam para contextualizar o objeto, nos termos do item 5.5.4 Elementos meramente ilustrativos, e estejam identificadas como tal, conforme item 3.8.1.1 Declaração referente ao escopo das figuras.</i> Também foram incluídos os parágrafos no item 5.5.4: <i>Além das figuras do desenho industrial requerido, o pedido poderá incluir figuras que revelem elementos meramente ilustrativos que não componham o escopo da proteção reivindicada. Tais elementos poderão ser representados por meio de linhas tracejadas, desde que necessários</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa: Entendemos que detalhes ornamentais que não são plenamente perceptíveis a partir de vistas que mostram o objeto completo poderão ser ilustrados por meio de vistas complementares que ilustram tais características ornamentais. Isto é o caso de objetos que podem assumir duas formas, a partir de partes móveis, tal como um carrinho de bebê que possa ser convertido em um assento para carro. O termo “forma montada” tem o objetivo de evitar que partes separadas do objeto sejam ilustradas, assim como vistas explodidas. No entanto, um recipiente com tampa basculante, onde a tampa omite características ornamentais do recipiente, poderia ser mostrado tanto com a tampa aberta quanto fechada. Um recipiente com a tampa aberta não está na forma “desmontada” – ele ainda possui sua integridade estrutural, e apenas tem o objetivo de mostrar características ornamentais que não são perceptíveis na forma fechada.	<i>para a compreensão do objeto ou do padrão ornamental. Essas figuras devem mostrar o desenho industrial reivindicado aplicado, montado, acoplado, encaixado, vestido ou fixado (ou em situações análogas) em elementos que não façam parte da reivindicação do pedido de registro.</i> Adicionalmente: Os procedimentos relativos a representação aberta e fechada de Desenho Industrial serão objeto de estudos posteriores com vistas à sua normatização.
Item 4.2.11. Desenhos ou Fotografias Texto original: Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com no mínimo sete desenhos ou fotografias. Como cada folha deverá conter apenas um desenho ou fotografia do desenho industrial requerido, o total de folhas será de ao menos sete, uma para cada vista. Sugestão: Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com pelo menos uma vista em perspectiva, bem como as demais	Sugestão aceita, com a inclusão do texto: <i>Excepcionalmente, vistas simétricas ou espelhadas poderão ser omitidas do jogo de figuras. Nesse caso, é necessária apenas a apresentação das vistas que não são simétricas ou espelhadas. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas simétricas ou espelhadas, conforme disposto no item 3.8.1.2. Observando-se inconformidades entre as vistas do objeto ou, caso o relatório descritivo do pedido não apresente as declarações obrigatórias, será formulada exigência técnica solicitando as devidas correções.</i> <i>Nos pedidos de registro de padrão ornamental, desenhos ou fotografias</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

vistas ortogonais que são necessárias a uma completa compreensão das características ornamentais do produto. Justificativa: Entendemos que, em muitos casos, uma ou mais vistas ortogonais podem ser desnecessárias para os fins de demonstração dos aspectos ornamentais de um produto. Ademais, no caso em que uma das vistas laterais do objeto for uma imagem no espelho da outra vista, não há necessidade de se apresentar as duas vistas laterais. Neste último caso, o desenho apresentaria somente 6 vistas do objeto. Ainda assim, como exemplo de um copo, não haveria a necessidade de se apresentar todas as vistas do objeto. Em particular, citamos um exemplo do próprio documento de Minuta Inicial de DI, no item 5.5, reg.: BR302014002313-6 (garrafa) em que somente foi necessário apresentar uma vista lateral do objeto, pois a outra vista lateral é uma vista espelhada. Com relação à determinação de se apresentar no mínimo 7 folhas, sendo uma para cada vista do objeto, entendemos que não se aplicaria a todos os casos, visto que a resolução gráfica dos desenhos pode não ser suficiente para ampliá-los de modo a ocuparem um tamanho adequado para preencher uma folha.	<i>poderão representar o padrão ornamental aplicado no produto, desde que de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI. Deverão ser apresentadas a perspectiva e as vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do padrão ornamental requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior). No caso de desenho, o objeto deverá ser representado em linhas tracejadas e não fará parte do escopo de proteção do registro. O relatório descritivo deverá informar a renúncia à forma plástica do objeto exibido nas figuras, conforme disposto no item 3.8.1.1 do manual.</i>
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Texto original: Na etapa de exame técnico, será analisado se o desenho industrial requerido no pedido de registro corresponde ao representado nos desenhos ou fotografias do documento de Prioridade Unionista.	Sugestão recusada. Havendo divergências entre o documento de depósito e a prioridade unionista, será formulada exigência técnica solicitando a apresentação do documento de prioridade correspondente ao desenho industrial representado nos desenhos ou fotografias.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Caso sejam observadas divergências, será formulada exigência técnica para que o documento correspondente ao desenho industrial depositado no Brasil seja apresentado. A falta de comprovação ensejará a publicação da perda da Prioridade Unionista.

Texto sugerido:

Na etapa de exame técnico, será analisado se o objeto do desenho industrial requerido no pedido de registro corresponde ao representado nos desenhos ou fotografias do documento de Prioridade Unionista.

Caso sejam observadas divergências significativas, será formulada exigência técnica para que o documento correspondente ao desenho industrial depositado no Brasil seja apresentado ou para que a divergência seja esclarecida pelo depositante. O cumprimento insatisfatório da exigência formulada ensejará a publicação da perda da Prioridade Unionista.

Justificativa:

No segundo parágrafo, o termo “divergências” não foi claramente definido. Entendemos que neste caso o termo “divergências” deveria ser com relação aos objetos do desenho industrial depositado no Brasil e do documento de prioridade. Por exemplo, o documento da prioridade pode apresentar figuras do objeto com somente duas vistas ou cores de fundo. Outro exemplo seria o caso de o objeto do documento da prioridade estar representado em desenho em linhas de contorno e o documento depositado no Brasil ter o objeto representado por fotografias ou vice e versa. Nestes casos, entendemos que o objeto seria o mesmo e a diferença seria apenas na forma da representação do mesmo.

Além disso, o termo “divergências” deveria ser acompanhado do termo “significativas”, pois o documento de prioridade deve servir de suporte

Além disso, conforme constante do parecer Nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI, 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.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

para o depósito do pedido brasileiro. Em muitos casos, o objeto do documento da prioridade deve ser conformado às práticas brasileiras, tal como a exclusão ou preenchimento de linhas tracejadas, remoção de logos, textos, etc. Neste caso, a adequação do pedido causaria divergências entre o objeto da prioridade e o objeto depositado no Brasil. Entretanto, essas divergências não deveriam justificar a perda da prioridade do pedido brasileiro.	
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista No primeiro exemplo ref.: BR302014001011-5 (recipiente), entendemos que neste caso o depositante teria somente a opção de preencher as linhas tracejadas. Apesar de o recipiente subsistir como objeto físico sem a tampa, a forma plástica do objeto no exemplo ficaria incompleta após a remoção das linhas tracejadas, uma vez que as características do bocal do recipiente e o seu interior não foram mostradas no documento de prioridade. Adicionalmente, entendemos que as linhas tracejadas do documento de prioridade fazem parte de seu objeto revelado. Portanto, o depositante teria o direito de reivindicar os elementos representados por linhas tracejadas, convertendo-as em linhas sólidas. Por outro lado, o depositante teria o direito de excluir as linhas tracejadas, conforme o caso. Portanto, consideramos que o que deve ser considerado na análise do documento de prioridade unionista é o objeto revelado e não os tipos de linhas utilizadas para representar o objeto.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo: <i>Nestes casos em que o objeto for elemento independente, deverá ser representado isoladamente no pedido brasileiro, sem que as regiões originalmente ocultas no documento da prioridade sejam consideradas matéria nova. Por conseguinte, após a exclusão dos tracejados, as áreas ocultas deverão ser devidamente complementadas/representadas a fim de que a forma do objeto mantenha coerência.</i> Adicionalmente: Conforme constante do parecer Nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI, 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.
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista	Sugestão aceita, com a inclusão do texto.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

A proposta do manual não prevê qualquer possibilidade de proteção no Brasil para um desenho industrial reivindicando prioridade de um objeto ilustrado parcialmente em linhas tracejadas. No exemplo do pedido 30 2016 000635-0, a roda do veículo não subsiste sem as linhas tracejadas que representam as ranhuras da estrutura interna. Estas ranhuras, por não representarem características ornamentais, foram representadas em seu país de origem em linhas tracejadas. Neste caso, não haveria a possibilidade de estender a proteção desse pedido já depositado em outro país para o Brasil. Caso o depositante converta as linhas tracejadas no momento do depósito, o manual entende que haveria mudança no objeto da prioridade ensejando a perda de prioridade do pedido. A partir da perda de prioridade, o registro brasileiro ficará suscetível à nulidade por falta de novidade com relação ao pedido depositado no país de origem. Por outro lado, caso o depositante não converta as linhas tracejadas no momento do depósito, o manual propõe a concessão do registro com a subsequente nulidade de ofício.

Com efeito, deve ser suprimida a determinação da perda de prioridade nos casos em que a parte ilustrada em linhas sólidas na prioridade não subsiste de forma separada, e as linhas tracejadas foram preenchidas no momento do depósito do pedido brasileiro.

Da mesma forma, deve ser suprimida a determinação de que será instaurado procedimento administrativo de nulidade nos casos em que a parte ilustrada em linhas sólidas não subsiste de forma separada e não houve o preenchimento das linhas tracejadas no depósito do pedido brasileiro. Tal disposição deve, em substituição, prever que será formulada exigência para que, quando cabível, as ditas linhas tracejadas sejam preenchidas.

A forma plástica reivindicada deve subsistir como objeto. No caso de fotografias, o objeto deverá estar completamente revelado nas imagens. No caso de desenhos, o objeto deverá estar completamente revelado em linhas contínuas. Caso um objeto possua elementos não reivindicados (ex.: linhas tracejadas) na prioridade unionista, estes deverão ser incorporados à reivindicação do objeto no pedido nacional (ex.: linhas contínuas), configurando objeto que subsista por si. O pedido de registro de objeto tridimensional cuja configuração não esteja completamente reivindicada nas figuras ensejará formulação de exigência. Todas as linhas tracejadas que compõem o objeto, no caso de desenho, devem ser preenchidas. No caso de fotografia, a forma do objeto deve ser apresentada de maneira nítida e integral, sem recursos gráficos de representação, tais como desfoques, máscaras e sombreados, entre outros.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Independentemente do exposto acima, a adaptação do desenho industrial cuja prioridade se reivindica à norma brasileira não acarretará a perda da prioridade, mesmo que cause diferenças marcantes. De fato, a norma, na forma sugerida, prejudica diretamente os depositantes de países em que determinadas formas de representação aqui rejeitadas são aceitáveis. O Brasil, como membro originário está obrigado, a respeitar o direito de prioridade estabelecido pela C.U.P. As normas que definem a necessidade de adaptação são infra-legais e, portanto, não podem ser usadas como justificativa para desprezar o tratado que tem força de lei.	Sugestão aceita conforme resposta acima.
Item 5.2. Etapas de análise do exame técnico Texto original: Cumprida a exigência técnica, se formulada, será analisada a conformidade do pedido às correções solicitadas, indeferindo-se o mesmo, pelo não atendimento dos dispositivos legais dados pelo art. 101, inciso IV, e art. 104, nas situações em que houver cumprimento insatisfatório da exigência ou exigências formuladas, contestação à exigência com recusa em cumpri-la ou cumprimento com alteração do escopo de proteção inicial do pedido. Sugestão: Cumprida a exigência técnica, será analisada a conformidade do pedido às correções solicitadas e/ou dos argumentos apresentados, concedendo-se o registro ou indeferindo-se o pedido, conforme o caso. Neste último caso, o indeferimento seria publicado pelo não atendimento dos dispositivos	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo: <i>Na hipótese de formulação de exigência(s), no seu cumprimento será analisada a conformidade do pedido às correções solicitadas, indeferindo-se o mesmo pelo não atendimento dos dispositivos legais dados pelos incisos II, III ou IV do art. 101 e/ou art. 104, combinados com o art. 106, caput, nas situações em que houver cumprimento insatisfatório da exigência ou exigências formuladas. Nas situações em que houver contestação à exigência, o examinador verificará a procedência ou não dos argumentos apresentados, decidindo pela concessão, pela formulação de nova exigência ou pelo indeferimento.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

legais dados pelo art. 101, inciso IV, e art. 104. Justificativa: O manual não prevê a possibilidade da contestação da exigência. Logo, tal possibilidade, de contestação da exigência, deve estar expressamente prevista no manual.	
Item 5.3.2. Forma essencialmente técnica ou funcional Comentários: Certos objetos possuem pouca liberdade para inclusão de características ornamentais. Entretanto, o esforço investido no desenvolvimento de características ornamentais com o objetivo de conferir apelo visual ao produto, deve ser considerado na análise de não- registrabilidade. Nesse sentido, é importante observar que a Classificação de Locarno prevê a proteção por desenho industrial para objetos constituídos em sua maior parte de características técnicas e funcionais, tais como retificadores, transformadores, motores, engrenagens, perfilados, etc (vide, por exemplo, as classes 8-5, 13-1, 13-2, 15-1, 15-9, 15-99, 25-1).	Sugestão recusada. Se o caráter técnico de um produto é maior que o caráter ornamental, há fortes indícios de que o desenho industrial incide nas proibições contidas no art. 100, inciso II. Desenho industrial é, antes de tudo, conforme define o art. 95, a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto. Não fazem jus ao privilégio do registro, assim, os desenhos industriais que não apresentam aspecto ornamental preponderante em sua configuração global. A Classificação Internacional de Locarno, como o próprio nome explicita, é uma ferramenta de classificação, de maneira que não serve ao propósito de aferir ou validar a registrabilidade de um desenho industrial. A análise da registrabilidade é prerrogativa dos Estados, com base em sua respectiva legislação.
Item 5.5. Análise dos desenhos ou fotografias Texto original: Após o depósito, a configuração inicial do desenho industrial requerido não poderá sofrer acréscimos ou alterações, ressalvadas as correções requeridas por meio de exigência direcionada aos desenhos ou fotografias	Sugestão parcialmente aceita com inserção do seguinte texto: <i>Após o depósito, a configuração inicial do desenho industrial requerido não poderá sofrer acréscimos ou alterações, ressalvadas as correções requeridas por meio de exigência direcionada aos desenhos ou fotografias do pedido e as modificações requeridas pelo depositante, antes do</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

do pedido.

Nos pedidos de registro de desenho industrial tridimensional, os desenhos ou fotografias deverão representar o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI, por meio de uma perspectiva e nas vistas ortogonais: anterior, posterior, laterais, superior e inferior.

Sugestão:

Após o depósito, a configuração inicial do desenho industrial requerido não poderá sofrer acréscimos ou alterações, ressalvadas as correções requeridas por meio de exigência direcionada aos desenhos ou fotografias do pedido e as modificações requeridas pelo depositante destinadas à correção de irregularidades nas figuras e/ou melhor visualização do objeto. Os pedidos de registro de desenho industrial tridimensional deverão vir instruídos com desenhos ou fotografias e deverão representar o desenho industrial de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI, por meio de pelo menos uma vista em perspectiva, bem como as demais vistas ortogonais que são necessárias a uma completa compreensão das características ornamentais do produto.

Justificativa:

Recomendamos a inserção do trecho “e as modificações requeridas pelo depositante destinadas à correção de irregularidades nas figuras e/ou melhor visualização do objeto” de modo a possibilitar que os próprios depositantes corrijam erros nas figuras ou apresentem emendas que permitam uma melhor visualização do objeto. Não admitir erro da parte do depositante vai diretamente contra o Art. 220 da LPI.

primeiro exame técnico, destinadas à correção de irregularidades nas figuras e/ou melhor visualização do objeto.

O pedido de registro de desenho industrial que não contiver todas as vistas necessárias será objeto de exigência técnica se os desenhos ou fotografias apresentados não revelarem satisfatoriamente o desenho industrial requerido.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.5. Análise dos desenhos ou fotografias Texto original: Se constatada a demonstração de funcionalidade, a exigência solicitará a retirada dos desenhos ou fotografias irregulares do conjunto de imagens. Texto sugerido: Se constatada a demonstração de funcionalidade de caráter exclusivamente técnico, a exigência solicitará a retirada dos desenhos ou fotografias irregulares do conjunto de imagens. Justificativa: Entendemos que a demonstração de funcionalidade de um objeto (por exemplo, em sua forma de uso, aberta ou fechada, ativada ou desativada, etc.) pode se fazer necessária para demonstração de elementos ornamentais presentes em outras representações do objeto. Praticamente todos os objetos têm uma função. Há casos como, por exemplo, o de um copo em que a funcionalidade está lá qualquer que seja a representação. De fato, não há nada na lei que proíba que um desenho industrial seja representado por ilustrações que demonstrem funcionalidade. Além disso, o dispositivo é totalmente desnecessário porque, mesmo que a funcionalidade seja demonstrada ela não será protegida. Ou seja, analisar a questão é uma pura perda de tempo e mais uma forma de limitar a proteção ao direito do autor.	Sugestão recusada. A Classificação Internacional de Locarno, como o próprio nome explicita, é uma ferramenta de classificação, de maneira que não serve ao propósito de aferir ou validar a registrabilidade de um desenho industrial. A análise da registrabilidade é prerrogativa dos Estados. A existência de uma finalidade técnica em dado objeto não inibe a concessão do registro. O que não se admite, em alinhamento ao art. 100, inciso II, é a proteção para produtos cuja forma seja determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
Item 5.9.2. Caracteres tipográficos	Sugestão recusada.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

“As fontes de caracteres tipográficos não são passíveis de registro como desenho industrial à medida que não constituem a forma plástica ornamental de um objeto, nem o padrão de linhas e cores que se pretenda aplicar em um produto.”

Sugestão: retirada da disposição

Justificativa:

Entendemos que se pode comparar um conjunto de caracteres tipográficos a conjuntos de objetos. A título exemplificativo, uma baixela, um conjunto de jantar, um jogo de chá e um faqueiro vêm sendo admitidos em um único pedido desde que tenham características visuais distintivas em comum. De modo análogo, não há respaldo legal para a recusa de pedidos contendo um conjunto de tipos ou letras, cujos componentes tenham esse mesmo tipo de identidade.

Cabe notar que fontes de caracteres são, hoje, invariavelmente de autoria de desenhistas industriais. Nesse sentido, o INPI não pode deixar de registrar a autoria nem negar proteção ao resultado do trabalho criativo do desenhista industrial, sob pena de violar um direito constitucional:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Por fim, acrescenta-se que o uso de fontes como fator de distintividade na

Entende-se que a proteção mais indicada para as fontes de caracteres é a possível por meio dos direitos de autor. As fontes não constituem um conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, mas sim um sistema dinâmico utilizado de forma combinatória, e não de forma fixa como é representado nos desenhos ou fotografias do pedido de registro. A Classificação Internacional de Locarno, como o próprio nome explicita, é uma ferramenta de classificação, de maneira que não serve ao propósito de aferir ou validar a registrabilidade de um desenho industrial. A análise da registrabilidade é prerrogativa dos Estados.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

indústria é inegável, pois diversas empresas criam e utilizam caracteres tipográficos substancialmente diferentes e distintivos entre si. Nesse sentido, esclarecemos que a Classificação de Locarno apresenta uma classe específica para caracteres e sinais tipográficos (classe 18-3), o que corrobora com o entendimento aqui exarado.	
Item 5.9.3. Bonecas e partes de bonecas Sugestão: remover o item inteiro. Justificativa: De acordo com a Seção III - Do Processo e do Exame do Pedido, 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.”	Sugestão recusada. O pedido será concedido de acordo com o art. 106 da LPI. A nulidade do registro poderá ser declarada administrativamente com base no processo administrativo de nulidade, em etapa posterior, onde serão julgados os requisitos de novidade e originalidade.
Item 5.9.4. Perfis metálicos Comentários: Certos objetos possuem pouca liberdade para inclusão de características ornamentais. Entretanto, o esforço investido no desenvolvimento de características ornamentais com o objetivo de conferir apelo visual ao produto, deve ser considerado na análise de não registrabilidade. Nesse sentido, é importante observar que a Classificação de Locarno prevê a proteção por desenho industrial para objetos constituídos em sua maior parte de características técnicas e funcionais, tais como retificadores, transformadores, motores, engrenagens, perfilados, etc (vide, por exemplo,	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do título para “Perfis” e do parágrafo: <i>Um perfil pode ser registrado desde que apresente caráter ornamental em sua configuração. Por conseguinte, será indeferido o pedido de registro nas situações em que o objeto tiver sua forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (por exemplo, quando a forma é dada essencialmente por encaixes).</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

as classes 8-5, 13-1, 13-2, 15-1, 15-9, 15-99, 25-1).	
Item 5.10.1. Exigência Texto original: Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. O cumprimento deverá ser peticionado no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruído com as correções solicitadas no despacho da publicação. Sugestão: Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. A resposta à exigência deverá ser apresentada no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruída com as correções solicitadas no despacho da publicação e/ou argumentações que se fizerem necessárias. Justificativa: O manual não prevê a possibilidade da contestação da exigência. Logo, tal possibilidade, contestação da exigência, deve estar expressamente prevista no manual.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo: <i>Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. A resposta à exigência deverá ser apresentada no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruído com as correções solicitadas no despacho da publicação e /ou argumentações que se fizerem necessárias. A não concordância com a resposta apresentada poderá resultar na emissão de uma segunda exigência, com as justificativas necessárias.</i>
Item 7.4. Exame de recursos e nulidades administrativas Comentários: A interpretação adotada se aplica a marcas, mas não a Desenhos	Sugestão recusada. O art. 109 da LPI preceitua que a propriedade adquire-se pelo registro de desenho industrial validamente concedido. Desta forma, não há



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Industriais. A vigência de um Desenho Industrial é limitada (10 anos, prorrogáveis até 25 anos) e, após expirado, o objeto do Desenho Industrial passa a fazer parte do domínio público, podendo ser explorada pela sociedade. É possível que um Desenho Industrial “A” contenha o objeto de um Desenho Industrial “B” sob titularidade de terceiros, mas que ainda assim seja original, como estabelecido no parágrafo único do Artigo 97 da LPI, inclusive. Neste caso, o Desenho Industrial “A” seria concedido e seu titular teria o direito de impedir que terceiros reproduzam o objeto “A” de seu Registro, mas o próprio titular não poderia reproduzir o objeto “A” de seu Registro sem autorização do Titular anterior, uma vez que reprodução do objeto “A” necessariamente reproduz o objeto “B” protegido pelo registro de terceiros. Após o Registro “B” expirar, o titular do Registro “A” poderia explorar seu objeto livremente. Não há qualquer impedimento para aferição de originalidade quanto a objetos protegidos por terceiros. Além disso, não há diferenciação entre objetos registrados por terceiros e objetos em domínio público.	possibilidade da utilização deste registro como elemento conhecido no registro de outrem.
Item 9.1. Alteração do desenho industrial Texto original: Os desenhos ou fotografias definem o escopo da proteção do registro, portanto, como regra geral, o desenho industrial não deve ser alterado após o depósito do pedido de registro. Sugestão: Os desenhos ou fotografias definem o escopo da proteção do registro, portanto, como regra geral, o desenho industrial não deve ter seu escopo	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo: <i>Os desenhos ou fotografias definem o escopo da proteção do registro, portanto, como regra geral, o desenho industrial não deve ter seu escopo alterado após o depósito do pedido de registro. Eventuais modificações destinadas à correção de irregularidades nas figuras e / ou melhor visualização do desenho industrial poderão ser aceitas, desde que não alterem o escopo inicial de proteção.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ampliado após o depósito do pedido de registro. Eventuais modificações destinadas à correção de irregularidades nas figuras e/ou melhor visualização do objeto poderão ser aceitas.

Justificativa:

Recomendamos a inserção do trecho “Eventuais modificações destinadas à correção de irregularidades nas figuras e/ou melhor visualização do objeto poderão ser aceitas” de modo a possibilitar a correção de erros nas figuras ou apresentação de emendas que permitam uma melhor visualização do objeto.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Leonel da Costa Neto

Proposta	Resposta
Item 5.10.1. Exigência Nesse item de exigência, as vezes não fica muito claro o despacho do INPI quanto ao que se deve modificar e ajustar no desenho, sugerimos que não tenha apenas uma exigência caso não for cumprida satisfatoriamente, mas que baixe outra indicando ainda o que não foi cumprido de maneira adequada	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo: <i>Este despacho é aplicável principalmente nas situações em que os desenhos ou fotografias tiverem sido apresentados de modo irregular ou insuficiente. A resposta à exigência deverá ser apresentada no prazo previsto em lei e deverá vir devidamente instruído com as correções solicitadas no despacho da publicação e /ou argumentações que se fizerem necessárias. A não concordância com a resposta apresentada poderá resultar na emissão de uma segunda exigência, com as justificativas necessárias.</i> Adicionalmente: O manual prevê a possibilidade de formulação de mais de uma exigência técnica nos itens 5.2 e 5.10.1.
Item 5.10.2. Indeferimento Quando ao Indeferimento feito pelo não cumprimento satisfatório da exigência, não é emitido um parecer dizendo o que não foi cumprido satisfatoriamente, ou seja, apenas há um indeferimento dizendo que a exigência não foi cumprida de maneira correta. o Ideal é que se aponte o que falta ainda para ajustar.	Sugestão recusada. Os despachos de indeferimento em face de cumprimento insatisfatório já são justificados com as razões pelas quais o dito cumprimento não foi considerado a contento.



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

Item 5.10.5. Outros despachos Mudança nos dizeres no complemento do despacho de concessão, de Válido por 10 anos, se o segundo quinquênio tiver sido pago, caso contrário o registro se extinguirá imediatamente.	Sugestão recusada. O item 6.1 já faz menção ao sugerido na proposta.
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Paulo Parente Marques Mendes

Proposta	Resposta
Item 1. Disposições gerais A CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ ratifica e reitera todas as respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI acerca deste item.	Manifestação não conhecida. Não foram encontradas respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI acerca deste item.
Item 1.1. Normas aplicáveis ao exame de desenho industrial A CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ ratifica e reitera todas as respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI acerca deste item.	Manifestação não conhecida. Não foram encontradas respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI acerca deste item.
Item 1.2. Meios de comunicação oficial A CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ ratifica e reitera todas as respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI acerca deste item.	Manifestação não conhecida. Não foram encontradas respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI acerca deste item.
Item 1.3. Meios de protocolo de pedidos e petições A CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ ratifica e reitera todas as respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI acerca deste item.	Manifestação não conhecida. Não foram encontradas respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI acerca deste item.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 1.4. Data e hora do protocolo A CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ ratifica e reitera todas as respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI acerca deste item.	Manifestação não conhecida. Não foram encontradas respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI acerca deste item.
Item 1.5. Legitimidade para a prática de atos A CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ ratifica e reitera todas as respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI acerca deste item.	Manifestação não conhecida. Não foram encontradas respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI acerca deste item.
Item 1.6. Prazos A CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ ratifica e reitera todas as respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI acerca deste item.	Manifestação não conhecida. Não foram encontradas respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI acerca deste item.
Item 1.7. Retribuições A CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ ratifica e reitera todas as respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI acerca deste item.	Manifestação não conhecida. Não foram encontradas respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI acerca deste item.
Item 1.8. Aproveitamento de atos das partes A CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ	Manifestação não conhecida. Não foram encontradas respostas e comentários da Associação Brasileira



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ratifica e reitera todas as respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI acerca deste item.	de Propriedade Intelectual – ABPI acerca deste item.
Item 1.9. Atendimento ao usuário A CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ ratifica e reitera todas as respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI acerca deste item.	Manifestação não conhecida. Não foram encontradas respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI acerca deste item.
Item 1.10. Acesso à informação A CPIP - Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da OAB/RJ ratifica e reitera todas as respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI acerca deste item	Manifestação não conhecida. Não foram encontradas respostas e comentários da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI acerca deste item.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Susana M Serrão Guimarães

Proposta	Resposta
Item 2. O que é desenho industrial O título que penso ser adequado é o que está expresso no LPI: "O que é considerado Desenho Industrial". Desenho industrial é outra coisa, é MU, geralmente. Mas isso não é importante, penso que não prejudique em nada manter "O que é desenho industrial".	Sugestão aceita com a alteração do título.
Item 2.2. Natureza do pedido Uma vez que é citado o depósito do pedido dividido, não seria esclarecedor mencionar que o depósito do pedido poderá conter um único objeto ou um objeto e suas variantes? (art.104)	Sugestão recusada. O texto integral do artigo e sua explicação estão contidos no item 5.4 da minuta.
Item 2.3. Formas de apresentação Bidimensionais: "é o elemento formado por duas dimensões (altura e largura)" é um conceito que não está descrito na LPI; fiquei na dúvida sobre "elemento", neste contexto. O elemento é o próprio padrão? Quanto ao "plano em sua essência" deixa claro que o "padrão de superfície" terá que ser necessariamente bidimensional, descartados os relevos. Tridimensionais: diferente das patentes de modelo de utilidade, onde está expresso no art.9 que é patenteável parte de um objeto, no desenho industrial protege um produto - não há menção de "parte deste", sendo assim, definir, apenas, por altura, largura e profundidade parece	Sugestão parcialmente aceita com a alteração dos itens: <i>Bidimensionais</i> <i>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 a 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.</i> <i>Tridimensionais</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

incompleto. Na minha opinião, aqui já deveria consolidar dois conceitos: objeto e vistas do objeto. O título é "Formas de Apresentação" e não "Registrabilidade"	<i>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.</i> Adicionalmente: O título “Formas de apresentação” segue a nomenclatura do peticionamento eletrônico e refere-se à constituição do objeto.
Item 2.4. Requisitos legais "Ornamentalidade" - a LPI explica que o desenho industrial registrável é "a forma ornamental de um objeto", isto é o contraponto à forma funcional do objeto. Talvez a expressão "ornamentalidade" devesse ser trocada por "forma ornamental". Ornamentalidade traz à mente dois conceitos: precisa ter ornamentos e objeto não funcional.	
Item 2.4.2. Originalidade "qualidade do original" deveria ser trocado por "qualidade do passo criativo" ou alguma outra expressão que esclareça a diferença entre originalidade de direito autoral da originalidade para propriedade industrial.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do item: <i>Aspecto ornamental: requisito que define a finalidade da proteção oferecida pelo registro de desenho industrial, tal qual previsto na LPI, descartados os aspectos técnicos e funcionais. Trata-se do contraponto à forma funcional do objeto, ou seja, das características decorativas apostas à sua configuração com o propósito de mudar sua aparência.</i>
Item 3.5.2. Preenchimento do formulário eletrônico	Sugestão recusada.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Esta obrigatoriedade quanto ao preenchimento do Campo de Aplicação de acordo com a Classificação de Locarno é uma novidade. No peticionamento em papel está escrito "preferencialmente", no eletrônico parece obrigatório. O campo de aplicação era relativo à utilização ou ramos aos quais o desenho industrial era direcionado, podendo ser classificado em mais de uma classe de produtos. Haverá alternativa para classificar em mais de uma classe?	A classificação de acordo com Locarno é obrigatória no peticionamento eletrônico. Adicionalmente: A alternativa de classificação em mais de uma classe será objeto de estudo e definições, para posterior normatização.
Item 3.6. Peticionamento em papel O Campo de Aplicação está bem mais completo do que no preenchimento do formulário eletrônico. Esta redação deveria ser duplicada para aquele campo.	Sugestão aceita com a inclusão/alteração dos parágrafos referentes ao <i>Campo de Aplicação</i>, do item 3.5.2: <i>É obrigatória a indicação do campo de aplicação no requerimento do pedido de registro. O campo de aplicação tem por finalidade esclarecer a que segmento de mercado o desenho industrial pertence, descrevendo sua área de aplicação. Esta classificação não é restritiva, ou seja, a forma não poderá ser reproduzida em nenhum outro objeto, independente da Classificação que lhe tenha sido atribuída.</i> <i>No peticionamento eletrônico o campo de aplicação não é de livre preenchimento, sendo obrigatória sua indicação em conformidade com a Classificação Internacional de Locarno. O depositante pode pesquisar por palavra chave ou ainda escolher na própria lista.</i>
Item 3.8.1. Relatório descritivo O relatório descritivo era obrigatório para os pedidos que contiverem variantes para esclarecer quais desenhos são relativos a qual determinado	Sugestão parcialmente aceita. A Instrução Normativa INPI/PR nº 45/2015 previa a suspensão do exame do relatório descritivo e reivindicações em caráter temporário e retira a sua



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

objeto. Se torna importante essa obrigatoriedade quando o examinador pede para a divisão do pedido. O relatório descritivo restrito a sete linhas não beneficia o depositante. Em ações judiciais os juízes apreciam o descritivo para comparação de objetos. Porém, não estou a par dos benefícios que essa restrição proporciona ao INPI.	obrigatoriedade. Porém, ela será revogada a partir da publicação do Manual, e os relatórios descritivos deverão obedecer o disposto no item 3.8.1 do mesmo.
Item 3.8.2. Reivindicações As reivindicações nunca foram utilizadas da maneira que deveriam ser. Nas patentes, é o campo onde se indica qual o passo criativo, isto é, qual a invenção ou a melhoria funcional. A reivindicação deveria ser o objeto opcional de indicar qual é o elemento ou quais são os elementos característicos preponderantes do objeto ou do padrão ornamental. Se houvesse esta mudança de entendimento, poder-se-ia aceitar o(s) desenho(s) da parte do objeto destacada por esses elementos. Para o bem (do depositante) ou para o mal (se não houver originalidade), a comparação de objetos para uma eventual nulidade fica mais clara.	Sugestão recusada. O escopo da proteção é dado pelos desenhos ou fotografias, e não pelas reivindicações. A proteção parcial para desenho industrial não é possível.
Item 3.8.3. Desenhos ou fotografias Não vejo vantagem na obrigatoriedade da apresentação das vistas posterior e inferior que não contenham características ornamentais, como no fogão em tela. Assim como um objeto cilíndrico não precisa ser apresentado em todas as vistas, na minha opinião.	Sugestão aceita, com a inclusão do texto: <i>Excepcionalmente, vistas simétricas ou espelhadas poderão ser omitidas do jogo de figuras. Nesse caso, é necessária apenas a apresentação das vistas que não são simétricas ou espelhadas. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas simétricas ou espelhadas, conforme disposto no item 3.8.1.2. Observando-se inconformidades entre as vistas do objeto ou, caso o relatório descritivo do pedido não apresente as declarações obrigatórias, será formulada exigência técnica solicitando as</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	<i>devidas correções.</i> <i>Nos pedidos de registro de padrão ornamental, desenhos ou fotografias poderão representar o padrão ornamental aplicado no produto, desde que de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI. Deverão ser apresentadas a perspectiva e as vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do padrão ornamental requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior). No caso de desenho, o objeto deverá ser representado em linhas tracejadas e não fará parte do escopo de proteção do registro. O relatório descritivo deverá informar a renúncia à forma plástica do objeto exibido nas figuras, conforme disposto no item 3.8.1.1 do manual.</i>
Item 4.2.9. Relatório Descritivo O INPI participou, na OMPI, de um comitê para harmonização dos documentos requeridos nos países, a ideia é não precisar modificar, muito, os documentos apresentados em cada país. Essa ideia de limitar o relatório descritivo para 7 linhas é mais benéfico para o INPI do que o depositante estrangeiro precisar resumir o relatório para dar entrada no pedido no Brasil?	Sugestão recusada. A lei brasileira estabelece que a apresentação do relatório descritivo é de caráter opcional. O objetivo de restrição a sete linhas é simplificar o depósito e o exame, com vistas à eliminação do <i>backlog</i>.
Item 4.2.9. Relatório Descritivo Por que não poderá mencionar o título do desenho industrial? Mudará o costume e ficará diferente dos outros países. Não compreendi o motivo da mudança.	Sugestão recusada. A não inclusão do título no relatório descritivo visa evitar que, com a eventual alteração de ofício do título na etapa de exame técnico, se concedido o registro, o certificado não contenha um relatório descritivo com incorreção no título.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 4.2.10. Reivindicações Como eu já expliquei anteriormente, a utilização - naturalmente opcional - da utilização da reivindicação poderia ser benéfica ao objeto que merece a proteção. Como eu já expliquei anteriormente, a utilização - naturalmente opcional - da utilização da reivindicação poderia ser benéfica ao objeto que merece a proteção.	Sugestão recusada. O escopo da proteção é dado pelos desenhos ou fotografias, e não pelas reivindicações. A proteção parcial para desenho industrial não é possível.
Item 4.2.10. Reivindicações (Como citado no 4.2.9.)	Sugestão recusada. A não inclusão do título nas reivindicações visa evitar que, com a eventual alteração de ofício do título na etapa de exame técnico, ser concedido o registro, o certificado não contenha reivindicações com incorreção no título.
Item 4.2.11. Desenhos ou Fotografias "parte superior de calçado" é um objeto (art.95) ou parte de objeto (art.9)? Mínimo de 7 desenhos, por quê? Outra "amarra" prejudicial ao depósito estrangeiro. Não traz benefício algum ao depositante.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do exemplo. Adicionalmente , foi incluído o texto: <i>Excepcionalmente, vistas simétricas ou espelhadas poderão ser omitidas do jogo de figuras. Nesse caso, é necessária apenas a apresentação das vistas que não são simétricas ou espelhadas. O relatório descritivo deverá informar a omissão das vistas simétricas ou espelhadas, conforme disposto no item 3.8.1.2. Observando-se inconformidades entre as vistas do objeto ou, caso o relatório descritivo do pedido não apresente as declarações obrigatórias, será formulada exigência técnica solicitando as devidas correções.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	<i>Nos pedidos de registro de padrão ornamental, desenhos ou fotografias poderão representar o padrão ornamental aplicado no produto, desde que de maneira clara e suficiente, em conformidade com o parágrafo único do art. 104 da LPI. Deverão ser apresentadas a perspectiva e as vistas ortogonais que se fizerem necessárias à caracterização do padrão ornamental requerido (anterior, posterior, laterais, superior e inferior). No caso de desenho, o objeto deverá ser representado em linhas tracejadas e não fará parte do escopo de proteção do registro. O relatório descritivo deverá informar a renúncia à forma plástica do objeto exibido nas figuras, conforme disposto no item 3.8.1.1 do manual.</i>
Item 5.1. Análise do documento de prioridade unionista Creio que a maioria dos pedidos norte-americanos perderão a prioridade devido à regra descrita por meio da figura da roda de veículo.	Manifestação registrada.
Item 5.9.1. Partes de objeto No passado, tornamos nulos registros de cabeça de escova de dentes, entretanto, cabeça de escova de dente e cerdas para escova de dentes constam na Classificação de Locarno. Esse manual dá ênfase à Classificação, talvez fosse o momento de mudar o entendimento de "objeto" por esse motivo. No manual há o exemplo da gáspea de um tênis como um desenho industrial, também constante na classificação.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do exemplo referente à gáspea do tênis, no item 4.2.11. Adicionalmente: A Classificação Internacional de Locarno, como o próprio nome explicita, é uma ferramenta de classificação, de maneira que não serve ao propósito de aferir ou validar a registrabilidade de um desenho industrial. Cabeças de escova de dente destacáveis são passíveis de registro, como no caso de escovas de dente elétricas.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Item 5.9.2. Caracteres tipográficos Excelente medida! São objeto de direito autoral e é lá que deveriam ter ficado sempre.	Manifestação registrada.
Item 5.9.3. Bonecas e partes de bonecas A boneca vestida e penteada, na minha opinião, continua sendo uma imitação - portanto não estilizada - da figura humana.	Sugestão recusada. <i>De acordo com o manual, “As partes de boneca e/ou boneca que revelarem certo grau de estilização em suas formas e/ou que forem combinadas a elementos que as diferenciem (como roupas e acessórios) poderão ser registradas”.</i>
Item 5.9.4. Perfis metálicos Concordo plenamente!	Manifestação registrada.
Item 5.10.3. Concessão O certificado será expedido mesmo que o registro esteja infringindo algum dos artigos 94-98?	Manifestação registrada. Sim. O certificado será expedido nos termos dos arts. 106 e 107 da LPI.