



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

**Processamento de pedidos de registro recebidos pela via do Acordo de Haia
Consulta Pública**

Transcrevem-se a seguir as manifestações à consulta pública recebidas no prazo e em conformidade com a publicação no Diário Oficial da União nº 69, Seção 1, e na Revista da Propriedade Industrial nº 2727, acompanhadas das respectivas respostas.

Dados:

11 contribuições recebidas

2 usuários:

- Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI
- Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS, SUGESTÕES e RESPOSTAS

	Proponente	Art.	Sugestão	Justificativa	Resposta
001	ABAPI e ABPI	Art. 1º	Parágrafo único. O peticionamento relativo ao Registro Internacional de desenho industrial no âmbito do Acordo de Haia será realizado exclusivamente por meio eletrônico <u>específico</u> .	Sugerimos a adição do termo “específico” para que não ocorra confusão com o peticionamento através do sistema regular do INPI. O referido “meio eletrônico específico” deverá ser detalhado na nova versão do Manual de Desenhos Industriais.	<p>Sugestão parcialmente aceita.</p> <p><i>O peticionamento a que se refere o parágrafo é justamente aquele realizado diretamente junto ao INPI, o qual será realizado pelo sistema regular do órgão.</i></p> <p><i>De maneira a esclarecer tal ponto, o parágrafo foi movido para a Seção II, Dos atos praticados diretamente no INPI.</i></p> <p><i>Além disso, nova redação foi dada ao parágrafo único do art. 1º, de maneira a esclarecer que o pedido de registro deverá ser realizado junto à Secretaria Internacional da OMPI.</i></p> <p>Redação alterada para:</p> <p>Parágrafo único: O pedido de registro de desenho industrial no âmbito do Ato de Genebra do Acordo de Haia será depositado junto à Secretaria Internacional do Sistema de Haia de Registros Internacionais de Desenhos Industriais ou junto aos Escritórios de Partes Contratantes aptos a receber tais pedidos.</p>
002	ABAPI e ABPI	Art. 2º	Mover a definição de “Inscrição internacional” de X para VIII, logo após a definição de “Cadastro Internacional”.	Como o item VII – Cadastro Internacional faz menção às inscrições internacionais, esta mudança melhora a sequência lógica das definições.	<p>Sugestão negada</p> <p><i>A definição de “inscrição internacional” foi excluída da presente minuta em razão de sua exclusão do escopo do documento. Assim, a sugestão foi negada pela perda de</i></p>

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS, SUGESTÕES e RESPOSTAS

	Proponente	Art.	Sugestão	Justificativa	Resposta
					<i>seu objeto.</i>
003	ABAPI e ABPI	Art. 9º	<p>Art. 9º Para o reconhecimento do direito de prioridade previsto no Artigo 99 da Lei 9279/96, o titular do Registro Internacional deverá apresentar ao INPI, no prazo de 90 dias contados da data da publicação do registro pela Secretaria Internacional, uma cópia do documento <u>hábil da origem, contendo número, data e desenhos, acompanhado de tradução simples contendo dados identificadores do pedido.</u></p> <p>§1º O documento <u>hábil da origem</u> quando apresentado diretamente ao INPI deverá indicar, no número do processo, o prefixo 31 acrescido do número do Registro Internacional.</p> <p>§2º No caso do Registro Internacional que designe o Brasil estar fielmente contido no documento <u>da origem</u>, será suficiente uma declaração do titular a este respeito para substituir a tradução simples.</p> <p>§3º O INPI realizará o exame do documento <u>da origem</u> disponível na biblioteca digital do Serviço de Acesso Digital a Documentos Prioritários da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (DAS) mediante código de acesso informado no Registro Internacional, o que isenta o titular do</p>	<p>Em relação ao Art. 9º até o §5º do mesmo, sugerimos a utilização da expressão “documento hábil da origem”, pois mantém alinhamento com a LPI, bem como as práticas mais modernas atuais, já que em virtude da emissão digital de documentos por vários Escritórios Internacionais de Propriedade Industrial, pelo menos temos também a petição de depósito de outros Escritórios como um documento hábil da origem, com os dados mínimos necessários e capaz de comprovar a prioridade reivindicada.</p>	<p><i>Sugestões aceitas</i></p> <p><i>A redação do artigo foi alterada com a substituição da expressão “documento de prioridade” por “documento hábil da origem”. Além disso, o parágrafo 1º do artigo foi excluído ensejando renumeração dos parágrafos subsequentes.</i></p> <p><i>Em relação ao parágrafo 7º, o mesmo foi renumerado como parágrafo 6º e teve sua Redação alterada para:</i></p> <p style="padding-left: 40px;">§7º Não serão aceitos documentos de prova de divulgação não prejudicial que excedam os 180 dias anteriores à data de depósito do pedido internacional ou da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.</p>

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS, SUGESTÕES e RESPOSTAS

Proponente	Art.	Sugestão	Justificativa	Resposta
		<p>Registro Internacional da apresentação referida no <i>caput</i>.</p> <p>§4º A informação do código de acesso ao documento <u>da origem</u> na biblioteca digital do Serviço de Acesso Digital a Documentos Prioritários da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (DAS) enseja a declaração tácita do titular nos termos do §2º, dispensando a apresentação da tradução simples.</p> <p>§5º Caso o documento <u>da origem</u> não seja apresentado no prazo prescrito, será desconsiderada a reivindicação da prioridade e considerada a data do depósito do Registro Internacional</p> <p>§7º Não serão aceitos documentos de prova de divulgação não prejudicial que excedam os 180 dias anteriores à data de depósito do pedido internacional <u>ou da prioridade reivindicada</u>.</p>	<p>Em relação ao §7º, de acordo com o artigo 96, inciso 3º da LPI, não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a <u>da prioridade reivindicada</u>, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.</p>	
004	ABAPI	<p>§1º II - a suspensão do exame <u>de mérito</u> em razão de ação de nulidade judicial;</p> <p>§1º III - o sobrestamento do exame <u>de mérito</u>; ou</p>	<p>O objetivo é esclarecer que o exame passível de suspensão é o exame de mérito do pedido, nos termos do Art. 106 da LPI. Apesar de amplamente conhecido, apontamos que a LPI não utiliza o termo “exame substantivo”. Assim, entendemos que o termo “exame de mérito” trará mais clareza mediante a redação do nosso ordenamento legal.</p> <p>Nossa sugestão é a remoção do item III do §1º do Art. 10, já que não há previsão de sobrestamento do exame na LPI. Porém, se por</p>	<p><i>Sugestão parcialmente aceita</i></p> <p><i>Em relação ao §1º inciso II:</i> <i>O exame de mérito não é abarcado pelas regras do Acordo de Haia ou da presente minuta. Tais regras dizem respeito apenas ao processo de registro do desenho industrial no âmbito do Acordo. A suspensão de que trata o §1º inciso II refere-se à suspensão do processo de registro, determinada em juízo, no curso de uma ação judicial.</i></p>

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS, SUGESTÕES e RESPOSTAS					
	Proponente	Art.	Sugestão	Justificativa	Resposta
				qualquer motivo o INPI optar por manter tal item, que o faça com a devida clareza, conforme sugerido.	<i>Em relação ao §1º inciso III: Sugestão aceita, inciso excluído.</i>
005	ABPI	Art. 10.	§1º II a suspensão do exame substantivo em razão de ação de nulidade judicial §1º II I Solicitamos a o INPI esclarecimentos sobre este item, já que não há previsão de sobretempo do exame na atual legislação.	O objetivo é esclarecer que o exame passível de suspensão é o exame substantivo do pedido.	<i>Vide 004</i>
006	ABAPI e ABPI	Art. 11	I - as reproduções contidas no Registro Internacional não <u>apresentam</u> o desenho industrial de maneira suficiente. Parágrafo único (...)	Sugerimos o uso do termo “apresentam” já que estamos nos referindo a reproduções de desenhos. Em relação ao Parágrafo único do Art. 11, sugerimos que o mesmo seja incorporado a nova versão do Manual de Desenhos Industriais para que os nacionais gozem do mesmo tratamento tal como determinado pela CUP.	<i>Sugestão parcialmente aceita</i> <i>Em relação ao inciso I: a redação foi aperfeiçoada de maneira a incorporar a terminologia da LPI e melhor esclarecer seu sentido.</i> <i>Redação alterada para:</i> <i>I — as reproduções contidas no Registro Internacional não representam clara e suficientemente o desenho industrial e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.</i> <i>Em relação ao parágrafo único:</i> <i>não há possibilidade de incorporação do presente parágrafo ao novo Manual de Desenhos Industriais, uma vez que o</i>

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS, SUGESTÕES e RESPOSTAS

	Proponente	Art.	Sugestão	Justificativa	Resposta
					<i>mesmo diz respeito à impossibilidade de recusa dos efeitos do registro internacional em razão de seu conteúdo formal, o qual é examinado previamente e exclusivamente pela Secretaria Internacional do Sistema de Haia. O Manual de Desenhos Industriais, por sua vez, versa sobre procedimentos realizados pelo INPI para pedidos de registro depositados pela via nacional, procedimentos os quais incluem a realização do exame formal destes pedidos, nos termos dos art. 102 e 103 da LPI.</i>
007	ABAPI e ABPI	Art. 13	I — a concessão da <u>proteção</u> , após o envio de recusa com base nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do §1º do Art. 10; II — a concessão da <u>proteção</u> após decisão em grau de recurso; ou	Substituição da palavra “designação” por “proteção”, para adequação com o restante do documento.	Sugestão aceita. Redação alterada para: I — a concessão da proteção, após o envio de recusa com base nas hipóteses previstas nos incisos I e II do §1º do Art. 10; II — a concessão da proteção após decisão em grau de recurso; ou
008	ABAPI e ABPI	Art. 15.	Art. 15. O Registro Internacional protegido no Brasil será renovado a cada cinco anos mediante pagamento na secretaria internacional com duração máxima da proteção no Brasil de 25 anos, a partir da data do depósito do Registro	Acreditamos que com a inclusão sugerida, ficará absolutamente claro a base legal referente a renovação do Registro Internacional. Além disso, pedimos que o INPI inclua um item esclarecendo se o pagamento da renovação	Sugestão parcialmente aceita. <i>A base legal foi incluída conforme sugestão.</i> <i>A inclusão de esclarecimento acerca do</i>

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS, SUGESTÕES e RESPOSTAS

Proponente	Art.	Sugestão	Justificativa	Resposta	
		<u>Internacional, nos termos dos Art. 108 e 120 da LPI.</u>	(retribuição quinquenal) da designação brasileira será efetuado somente via WIPO ou também poderá ser efetuado diretamente ao INPI.	<p><i>pagamento da renovação não se faz necessário em decorrência de tal informação já estar expressa na redação do artigo: “(...) mediante pagamento na Secretaria Internacional (...).”.</i></p> <p><i>Artigo renumerado como art. 16 em virtude da inclusão de artigo anterior (art. 12).</i></p> <p>Redação alterada para:</p> <p><i>Art. 16. O registro internacional que designe o Brasil será renovado a cada cinco anos mediante pagamento na Secretaria Internacional com duração máxima da proteção no Brasil de 25 anos, contados a partir da data do depósito do registro internacional, nos termos dos Art. 108 e 120 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.</i></p>	
009	ABAPI e ABPI	Art. 23.	Art. 23. O INPI republicará, em seu meio de comunicação oficial, as informações relativas aos Registros Internacionais que tenham efeito no Brasil, publicadas pela Secretaria Internacional, sem nenhum custo para o titular do Registro Internacional.	Sugerimos alterar a ordem dos artigos 23 e 24 para tornar a sequência mais clara.	
010	ABAPI	Art. 24.	Art. 24. Salvo expressa disposição em contrário, os prazos estabelecidos nesta Resolução são contínuos e contados a partir do primeiro dia útil após a publicação <u>ou republicação</u> no meio de comunicação oficial do INPI.	<p>Sugerimos alterar a ordem dos artigos 23 e 24 para tornar a sequência mais clara.</p> <p>Sugerimos ainda a inclusão do trecho “ou republicação” para trazer a devida segurança jurídica sobre a contagem dos prazos.</p>	<p>Sugestão aceita.</p> <p><i>A ordem dos artigos foi alterada conforme sugestão.</i></p> <p><i>Em relação à inclusão da palavra</i></p>

MINUTA DE ATO NORMATIVO – COMENTÁRIOS, SUGESTÕES e RESPOSTAS

	Proponente	Art.	Sugestão	Justificativa	Resposta
					<i>“replicação”, considera-se que não é necessário pelo entendimento que a replicação é um tipo de publicação.</i>
011	ABPI	Art. 24.	Art. 24. Salvo expressa disposição em contrário, os prazos estabelecidos nesta Resolução são contínuos e contados a partir do primeiro dia útil após a publicação <u>ou</u> replicação no meio de comunicação oficial do INPI.	Sugerimos alterar a ordem dos artigos 23 e 24 para tornar a sequência mais clara.	Vide 010