



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PORTARIA INPI/___ Nº ___/___, DE ___ DE _____ DE _____

Dispõe sobre o registro de desenho industrial no âmbito do Acordo de Haia.

O **PRESIDENTE** e o **DIRETOR DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS** do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, no uso das suas atribuições legais previstas no inciso XII do art. 152 e no inciso XIII do art. 156 do Regimento Interno do INPI aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017,

RESOLVEM:

Art. 1º Esta Portaria disciplina o processamento de registros e pedidos de registro de desenho industrial no âmbito do Ato de Genebra do Acordo de Haia referente ao Registro Internacional de Desenhos Industriais.

Parágrafo único. O peticionamento relativo ao Registro Internacional de desenho industrial no âmbito do Acordo de Haia será realizado exclusivamente por meio eletrônico.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os fins e efeitos desta Portaria são adotados os seguintes conceitos e definições:

- I — INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial;
- II — Acordo: Acordo de Haia referente ao Registro Internacional de Desenhos Industriais de 06 de novembro de 1925;
- III — Ato de Genebra: Ato de Genebra do Acordo de Haia referente ao Registro Internacional de Desenhos Industriais, adotado em Genebra em 2 de julho de 1999;
- IV — Regulamento Comum: Regulamento de Execução Comum ao Ato de Haia e ao Ato de Genebra do Acordo de Haia;
- V — Parte Contratante: país ou organização intergovernamental signatária do Ato de Genebra.

VI — Secretaria Internacional: Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual;

VII — Cadastro Internacional: coleção oficial dos dados relativos às inscrições internacionais mantidas pela Secretaria Internacional;

VIII — Registro Internacional: Registro Internacional depositado no âmbito do Ato de Genebra;

IX — Configuração: toda forma plástica ou conjunto de linhas e cores inseridos num Registro Internacional, incluindo aquelas que constituam variações de um mesmo desenho industrial.

X — Inscrição internacional: inscrição de um Registro Internacional efetuado no cadastro internacional, contendo os dados do desenho industrial e sua situação perante as Partes Contratantes;

XI — Pedido internacional: pedido de Registro Internacional depositado no âmbito do Acordo;

XII — Administração de origem: Administração da Parte Contratante na qual o pedido internacional ou o pedido de registro de desenho industrial foi recebido;

XIII — Titular: pessoa física ou jurídica em nome da qual um registro internacional foi inscrito no Cadastro Internacional; e

XIV — Parte Contratante designada: Parte Contratante para a qual foi solicitada a proteção do desenho industrial quando do protocolo do Pedido Internacional.

CAPÍTULO II

DOS REGISTROS INTERNACIONAIS QUE DESIGNAM O BRASIL

Seção I

Do idioma

Art. 3º As comunicações entre a Secretaria Internacional e o INPI, relativas à designação do Brasil, serão redigidas em inglês.

Art. 4º Os requerimentos referentes a Registro Internacional no qual o Brasil seja Parte Contratante designada, bem como qualquer documento que os acompanhe, se apresentados diretamente ao INPI, deverão ser redigidos em português.

Parágrafo único. Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão estar acompanhados de tradução simples.

Seção II

Dos atos praticados diretamente no INPI

Art. 5º Ao praticar atos diretamente no INPI, o titular de um Registro Internacional domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Parágrafo único. A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato, independentemente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento da petição.

Seção III

Do exame, da concessão e dos efeitos

Art. 6º O Registro Internacional no qual o Brasil seja Parte Contratante designada produzirá os mesmos efeitos de um pedido de registro de desenho industrial depositado no País, a partir da data do Registro Internacional.

Art. 7º Os desenhos industriais objeto de designações do Brasil serão examinados em conformidade com o previsto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e com as condições estabelecidas pelo INPI no Manual de Desenhos Industriais.

Parágrafo único. Cada configuração incluída no Registro Internacional receberá numeração própria e será processada e examinada como um pedido de registro de desenho industrial independente.

Art. 8º Qualquer desenho industrial que seja objeto de um Registro Internacional, no qual o Brasil seja Parte Contratante designada, gozará da mesma proteção que um desenho industrial registrado diretamente no INPI, nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, desde que o INPI:

- I — tenha informado a Secretaria Internacional que foi concedida proteção ao desenho;
- II — não tenha notificado a Secretaria Internacional, no prazo de 6 (seis) meses a contar da notificação da designação do Brasil, sobre uma recusa dos efeitos do Registro Internacional daquele desenho industrial;
- III — tenha retirado uma recusa dos efeitos do Registro Internacional daquele desenho industrial.

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 de prioridade emitido pela Administração de origem, na qual deverão constar a data, o número e as figuras do pedido correspondente, acompanhada de sua tradução simples.

§1º O documento de prioridade deverá ser apresentado diretamente ao INPI e deverá indicar, no número do processo, o prefixo 31 acrescido do número do Registro Internacional.

§2º No caso do Registro Internacional que designe o Brasil estar fielmente contido no documento de prioridade, será suficiente uma declaração do titular a este respeito para substituir a tradução simples.

§3° O INPI realizará o exame do documento de prioridade 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 Registro Internacional da apresentação referida no *caput*.

§4° A informação do código de acesso ao documento de prioridade 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.

§5° Caso o documento de prioridade não seja apresentado no prazo prescrito, será desconsiderada a data da prioridade e considerada a data do depósito do Registro Internacional.

§6° O INPI aceitará a apresentação, pelo titular, de documentos que comprovem a publicação e a data da publicação do desenho industrial com o objetivo de provar a divulgação não prejudicial do desenho industrial que seja objeto do Registro Internacional.

§7° Não serão aceitos documentos de prova de divulgação não prejudicial que excedam os 180 dias anteriores à data de depósito do pedido internacional.

Art. 10. O INPI enviará à Secretaria Internacional, no prazo de 6 (seis) meses a contar da publicação da designação do Brasil:

- I — notificação de recusa da proteção; ou
- II — declaração de concessão da proteção, referente ao deferimento da designação.

§1° As notificações de recusa serão enviadas para comunicar:

- I — a formulação de exigências durante o exame;
- II — a suspensão do exame em razão de ação judicial;
- III — o sobrestamento do exame; ou
- IV — a decisão de indeferimento da designação.

§2° As recusas enviadas para comunicar a formulação de exigência durante o exame, de que trata o inciso I do §1º, informarão:

- I — as disposições legais que fundamentam a exigência formulada; e
- II — a orientação quanto ao cumprimento da exigência dentro do prazo legal.

§3° Não sendo enviada notificação de recusa pelo INPI no prazo previsto no *caput*, a proteção à designação do Brasil será concedida.

Art. 11. O INPI poderá recusar os efeitos do Registro Internacional com o fundamento de que:

- I — as reproduções contidas no Registro Internacional não descrevem o desenho industrial de maneira suficiente.

II — o desenho industrial do Registro Internacional não corresponde às disposições previstas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Parágrafo único. O INPI não recusará os efeitos de um Registro Internacional com o fundamento de que os requisitos relativos à forma ou conteúdo do pedido internacional previstos no Ato de Genebra ou no Regulamento Comum, ou que sejam adicionais ou diferentes desses requisitos, não foram cumpridos de acordo com a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 ou com o Manual de Desenhos Industriais.

Art. 12. Se for apropriado, a qualquer momento, conceder proteção a um desenho industrial que seja objeto de um Registro Internacional em relação ao qual o INPI tenha notificado uma recusa dos seus efeitos de acordo com o art. 11, o INPI deverá notificar a Secretaria Internacional:

I — da retirada de tal recusa, no todo ou em parte, com indicação dos desenhos industriais aos quais se refere; ou

II — de uma declaração de concessão de proteção, no todo ou em parte, após notificação de uma recusa, com indicação, quando apropriado, dos desenhos industriais aos quais se refere.

§1º Quando o Registro Internacional tiver sido emendado no procedimento perante o INPI, a notificação referida no inciso I também deverá conter ou indicar todas as emendas.

§2º As recusas enviadas para comunicar as matérias de que tratam os incisos I e IV do §1º do art. 10, informarão o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação de manifestação diretamente ao INPI.

§3º Quando apropriado, o INPI retificará qualquer notificação de recusa considerada irregular, enviando uma nova comunicação à Secretaria Internacional.

Art. 13. Após a notificação de recusa e concluídos os procedimentos perante o INPI, será enviada à Secretaria Internacional declaração de concessão da proteção posterior a uma notificação de recusa para comunicar:

I — a concessão da designação, 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 designação após decisão em grau de recurso; ou

III — a reforma do indeferimento da designação em grau de recurso.

Art. 14. Após a concessão da proteção ou de uma declaração de concessão posterior a uma notificação de recusa, o INPI, ao proferir ou tomar ciência de quaisquer decisões que afetem a proteção de um desenho industrial objeto de uma designação do Brasil, comunicará o fato diretamente ao titular por meio de publicação oficial do INPI.

§1º Na hipótese prevista no *caput*, será enviada uma comunicação à Secretaria Internacional indicando a situação do desenho industrial.

§2º Nas decisões de que trata o *caput*, incluem-se:

I — a extinção da designação pela ausência de renovação, nos termos do inciso I do art. 119 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

II — a proposição de processo administrativo de nulidade dos efeitos do Registro Internacional, nos termos dos art. 112 a 117 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

III — a declaração judicial de nulidade dos efeitos do Registro Internacional, nos termos do art. 112 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

Seção IV

Da vigência e renovação do Registro Internacional

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 Internacional.

Art. 16. Os Registros Internacionais que não forem renovados em relação ao Brasil junto à Secretaria Internacional serão extintos ao fim de sua vigência, assim como as designações pendentes de exame.

Seção V

Das anotações

Subseção 1

Do requerimento

Art. 17. As solicitações de anotações referentes aos Registros Internacionais que designam o Brasil deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional.

Subseção II

Dos efeitos das anotações

Art. 18. As seguintes anotações, quando realizadas no Cadastro Internacional acerca de um Registro Internacional e aplicáveis ao Brasil como Parte Contratante designada, produzirão os mesmos efeitos de uma anotação realizada diretamente junto ao INPI:

I — alteração de nome e endereço do titular;

II — alteração de titularidade;

III — renúncia à designação;

IV — cancelamento do Registro Internacional;

§1º No prazo de 6 (seis) meses a contar da notificação, com fundamento no Artigo 16(2) do Ato de Genebra, o INPI poderá comunicar à Secretaria Internacional que a anotação prevista no inciso II não produzirá efeitos no Brasil, indicando as razões para a recusa e as condições para a apresentação de recurso face à referida decisão.

§2º O INPI comunicará à Secretaria Internacional a decisão final sobre a recusa da anotação.

§3º O cancelamento do Registro Internacional, previsto no inciso IV, acarretará a desistência da designação do Brasil ou a renúncia ao registro no país.

Seção VI

Dos recursos e das manifestações

Art. 19. Ao titular do Registro Internacional que designa o Brasil serão assegurados os mesmos meios e prazos de recurso e manifestação previstos na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 20. Não caberá recurso:

- I — da declaração de concessão da proteção; e
- II — da recusa de que tratam os incisos I, II, III do §1º do art. 10.

Seção VII

Das retificações

Art. 21. Quando notificado pela Secretaria Internacional de uma retificação relativa a um Registro Internacional, o INPI poderá reexaminar a designação do Brasil.

Parágrafo único. O INPI poderá enviar à Secretaria Internacional, em até 6 (seis) meses a contar do recebimento da notificação da retificação, uma recusa da proteção decorrente do reexame, podendo ocorrer a convalidação ou anulação dos atos, respeitados direitos adquiridos de terceiros.

Art. 22. A designação do Brasil será considerada inexistente quando o INPI for notificado pela Secretaria Internacional de uma retificação informando que:

- I — o Registro Internacional não designa o Brasil;
- II — não houve pagamento da retribuição individual relativa à designação do Brasil; ou
- III — a designação do Brasil não deve ser considerada.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23. Salvo expressa disposição em contrário, os prazos estabelecidos nesta Resolução são contínuos e contados a partir do primeiro dia útil após a publicação no meio de comunicação oficial do INPI.

Art. 24. 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.

CAPÍTULO IV

DA VIGÊNCIA

Art. 25. Esta Portaria entra em vigor em __ de ____ de ____.

MINUTA