



DESENHO INDUSTRIAL: DA IMPORTÂNCIA À SUA PROTEÇÃO

DESENHO INDUSTRIAL: DA IMPORTÂNCIA À SUA PROTEÇÃO

APRESENTAÇÃO

O projeto das cartilhas sobre os principais ativos de propriedade industrial é fruto da participação do INPI no Fórum Permanente das Microempresas de Pequeno Porte (FPME), no âmbito do Comitê Formação e Capacitação Empreendedora e no âmbito do Comitê Inovação e Tecnologia, que derivou num Acordo de Cooperação Técnica, cujos parceiros são a Secretaria da Micro e Pequena Empresa (SEMPE), Federação Nacional de Juntas Comerciais (FENAJU) e Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (FENACOM).

As cartilhas têm o objetivo de popularizar os conhecimentos de propriedade industrial para os agentes econômicos, que lidam diretamente com o público-alvo, as microempresas e as pequenas empresas, e para alcançar os próprios micro e pequenos empreendedores, numa tentativa de obter maior difusão sobre o assunto neste estrato empresarial. Portanto, a linguagem da cartilha deve ser clara, objetiva e sensibilizadora, no tocante a importância do uso da propriedade industrial para o negócio.

A disseminação da propriedade industrial tem o intuito de valorização dos ativos intangíveis da empresa, cuja sensibilização e conscientização sobre o uso da propriedade industrial pode ampliar as possibilidades sobre o negócio. Portanto, a disseminação da propriedade industrial pode incentivar o registro de marcas, desenhos industriais, programas de computador e concessões de patentes, no apoio à sustentabilidade dos pequenos negócios. Políticas de disseminação e de acessibilidade ao sistema de propriedade industrial podem ser instrumentos adicionais e motivadores para condução de um ambiente mais inovativo, na medida em que podem permitir a captura do valor, ou seja, apropriação formal deste esforço pelo pequeno agente econômico. A concessão destes direitos de propriedade industrial é realizada pela tutela do Estado, cujo órgão concessor é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

De forma integrada às políticas públicas no suporte aos pequenos negócios, o INPI vem desenvolvendo uma série de ações de facilitação do sistema de propriedade industrial ao usuário externo, tais como: (i) depósito online de marcas, desenhos industriais e patentes em coexistência com a forma tradicional em papel, (ii) a disponibilização de informações sobre o acesso ao sistema e a registrabilidade dos ativos de propriedade industrial também online, (iii) vídeos tutoriais sobre como depositar os potenciais ativos, com exceção do desenho industrial, (iii) acessibilidade à base de dados de marcas, desenhos industriais e patentes do INPI e informações sobre seu acesso, entre outras ferramentas disponíveis online; (iv) instituição do Programa Patentes Verdes, com a implantação da fila prioritária, para agilizar a concessão de patentes nos campos emergentes envolvendo tecnologias verdes, a fim de colaborar para o dinamismo do ambiente econômico brasileiro em prol da inovação, além de ações específicas

orientadas para as micro e pequenas empresas, como redução no valor das taxas dos serviços fornecidos pelo INPI. Especificamente, quanto ao apoio e de forma integrada às políticas públicas no suporte aos pequenos negócios, o INPI implementou a fila prioritária de patentes para as micro e pequenas empresas para agilizar o processo de concessão.

Além disso, no âmbito da disseminação do sistema de propriedade industrial, o INPI teve uma posição de vanguarda ao promover palestras de sensibilização, minicursos sobre o conhecimento e a registrabilidade dos ativos de propriedade industrial e outros minicursos customizados sobre estes ativos direcionados a atividades econômicas específicas. Outra ação estratégica em consonância com o alinhamento da política governamental foi a formação e a capacitação dos gestores dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), no tocante ao sistema de propriedade industrial e seus ativos, para realizar a transferência de tecnologia das universidades para o setor produtivo.

Na realidade, o posicionamento brasileiro pautado pela competitividade e pela inovação resultou numa série de ações coordenadas e estratégicas de diversos órgãos governamentais. Especificamente, para o INPI, a promulgação do marco legal da Lei de Inovação (Lei no. 10.973/04), em 2004, teve desdobramentos estratégicos e indutores para a política de disseminação do sistema de propriedade industrial explicitada em sua missão. Ademais, fruto deste esforço e ciente do seu papel no pioneirismo na disseminação do sistema de propriedade intelectual, o INPI fundou um curso de pós-graduação, *stricto sensu*, que, atualmente, contempla os Programas de Mestrado e Doutorado Profissionais em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Tal Programa de Pós-graduação visa proporcionar a reflexão sobre o sistema de propriedade intelectual como estratégia de desenvolvimento e crescimento econômico, além de gerar importantes estudos para a atividade finalística do INPI.

Novamente, o INPI tem um papel relevante no cenário nacional em consonância com a política governamental, cuja diretriz é promover a inovação nas empresas e estimular a pesquisa e desenvolvimento. De forma direta, há o combate ao retardo na concessão dos direitos na centralidade dos esforços do INPI. Indiretamente, há também o estímulo às empresas a gerar e adquirir novo conhecimento, não só para a produção, mas também para geração de novo conhecimento e manutenção do seu diferencial competitivo. Cabe ressaltar que o INPI foi e continua sendo protagonista no processo de disseminação da propriedade intelectual na sociedade brasileira, com ofertas de cursos sobre o assunto, com foco no empresariado. Um dos mais recentes cursos, “PI para empresários”, foi fruto do esforço de capacitação da Academia de Propriedade Intelectual do INPI numa pauta mais proativa na disseminação da propriedade industrial entre os empresários.

O sistema de proteção pode estimular os agentes econômicos a realizar um esforço inovativo, pela possibilidade de capturar o valor gerado, ou de incorporar a captura do valor ao próprio modelo de negócio, centrado nos direitos de propriedade intelectual, orientado à inserção na cadeia de valor. Portanto, a disseminação do uso da propriedade industrial para a proteção do diferencial competitivo das empresas, inclusive das exportadoras, abarca uma proposta de agregação de valor à empresa. O uso da propriedade industrial pode dinamizar a estrutura de seu próprio negócio, em face da perspectiva em transacionar o ativo de propriedade industrial, de acordo com a lógica e estratégia empresarial. Assim, a disseminação do uso da propriedade industrial entre os agentes de pequeno porte é relevante na missão do INPI. Tal esforço tem norteado as ações do INPI, inclusive, sua aproximação com a entidade SEMPE, e norteia este Acordo de Cooperação Técnica firmado entre SEMPE, FENAJU e FENACOM, para a elaboração das cartilhas e outros possíveis produtos na promoção de capilaridade das informações sobre a propriedade industrial. Portanto, o foco em formação e capacitação dos profissionais, que se encontram na ponta da prestação de serviços aos micro e pequenos empreendedores como agentes multiplicadores, pode ser vantajoso para atingir um maior número de empresários. A cartilha também se destina a levar informações diretamente aos próprios micro e pequenos empresários.

Elizabeth Ferreira da Silva

PREFÁCIO

Os pequenos negócios desempenham um papel muito importante na economia de qualquer país, sendo alvo de políticas públicas específicas para promover sua longevidade. Este estrato empresarial se encontra, de forma pulverizada, transversalmente, em todos os setores. Os micro e pequenos empreendimentos são responsáveis pela absorção e treinamento da mão de obra, inclusive pela contratação do primeiro emprego, reduzindo a pressão social. Ademais, estes pequenos negócios respondem também pela difusão tecnológica, sendo, portanto, estratégicos. Os dados do IBGE, em 2015, mostram que os micro e pequenos negócios responderam por 99% dos estabelecimentos privados existentes, por 53,9% do total de postos de trabalho formalizados¹ e por 27% do produto interno bruto². Contudo, nota-se, percentualmente, um pequeno peso na participação do PIB, se for considerado seu expressivo percentual nos estabelecimentos privados. Isto pode significar uma pequena agregação de valor no âmbito do pequeno negócio.

As micro e pequenas empresas se apresentam de forma majoritária, na economia, em relação ao quantitativo de médias e grandes empresas. No Brasil, sua ocorrência é mais concentrada em algumas atividades econômicas ao longo de determinados setores. É necessário que as micro e pequenas empresas se apresentem de forma mais distribuída ao longo das diversas atividades econômicas. A distribuição mais uniforme deste estrato empresarial, na economia, é benéfica, contribuindo para a construção de um ambiente econômico coeso com ganhos escalonáveis na geração de capital social, no acúmulo contínuo de conhecimento, na troca de experiência e no aprendizado coletivo. Tal fato se manifesta nas interações entre os atores e inter-relações construídas destes, repercutindo no estabelecimento de cooperação e na formação de redes. Desta forma, espontaneamente e tacitamente, as normas e regras de organização social são formadas, contribuindo para o ganho da eficiência coletiva, como visto em várias concentrações de unidades produtivas. Além disto, as instituições, as regras e as normas socioculturais desempenham um papel fundamental na transformação e conformação de um ambiente pró-inovador e competitivo. Rivalidade e cooperação se alternam e integram as normas e comportamentos entre os atores de um ambiente competitivo, sendo decisivos também para os pequenos negócios. Neste contexto, a longevidade dos pequenos negócios depende da captura do valor gerado pela empresa, no qual o uso da propriedade industrial pode ser crucial.

¹ Anuário do trabalho nos pequenos negócios: 2015. 8ª. Ed. SEBRAE/DIEESE. 2017.

<https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/anu%C3%A1rio%20do%20trabalho%202015.pdf>

² Cadernos FGV Projetos. Dezembro 2016. Ano 11, no. 29 ISSN19844883.

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/18437/caderno_simples_nacional_bx29.pdf

O grande desafio dos pequenos negócios consiste numa maior agregação de valor e consequente captura do valor agregado quando a propriedade industrial se apresenta como um mecanismo formal e efetivo. A marca e o desenho industrial podem ser instrumentos iniciais, pelo menos, para a captura de valor pelo esforço mercadológico do agente econômico inovador, e a patente, nos casos de solução tecnológica inovadora de produto ou processo.

Na sociedade do conhecimento, os ativos intelectuais se destacam no mundo empresarial. Portanto, merecem proteção a fim de que possam manter ou aumentar a vantagem competitiva dos agentes econômicos no mercado. Apesar disso, entre as pequenas e médias empresas brasileiras, o assunto ainda permanece obscuro e, até mesmo desconhecido. Portanto, justifica-se a ação e o esforço de disseminação dos direitos de propriedade industrial na sociedade brasileira.

A presente cartilha é sobre a proteção por desenho industrial e esta integra um conjunto de cartilhas de sensibilização sobre os instrumentos de propriedade industrial e questões relacionadas à registrabilidade dos correspondentes instrumentos.

O desenho industrial é um instrumento de propriedade industrial, o qual visa proteger a diferenciação decorrente do aspecto visual incorporado à forma da apresentação dos produtos no mercado. O produto não precisa necessariamente ser produzido para ser protegido, mas deve ser passível de ser fabricado industrialmente.

Este instrumento pode proteger o diferencial competitivo do agente econômico que inova na concepção da ornamentalidade do objeto, criando uma nova forma ou reformulando a apresentação dos produtos para atender a variação de gostos dos consumidores. Para os micro e pequenos empresários que desejem trabalhar e promover a diferenciação de seus produtos pela apresentação visual, este instrumento pode ser de vital importância para seu negócio. Contudo, a proteção conferida ao desenho industrial apresenta peculiaridades para que a concessão seja exitosa, as quais serão brevemente apresentadas nesta cartilha. Às vezes, por falta do entendimento sobre o funcionamento do sistema de propriedade industrial, os agentes econômicos podem não lograr êxito na obtenção da dita proteção.

Mercadologicamente, de forma até intuitiva, o empresário percebe a importância do potencial competitivo do seu negócio, mas, muitas vezes, os negligencia quando não os protege e acaba sendo alvo de cópias no mercado. A proteção formalmente obtida pelos instrumentos de propriedade industrial pode contribuir para a preservação do potencial competitivo do seu negócio.

SUMÁRIO

1. Questões Gerais	10
1.1 Desenho industrial e suas especificidades	10
1.2 Desenho industrial como atividade projetiva estruturada	10
1.3 A importância do desenho industrial	10
1.4 Criação em <i>design</i>	11
2. A proteção legal por desenho industrial conferida pelo INPI	12
2.1 O que é um registro de desenho industrial para o INPI?	13
2.2 Qualquer criação pode ser protegida por desenho industrial? Entendendo a lógica da proteção por desenho industrial	13
2.2.1 Que formas não podem ser protegidas por desenho industrial?	13
3. Sobre a proteção	14
3.1 Sobre o funcionamento do registro de desenho industrial: princípios	14
3.1.1 Esquema de depósito: prioridade unionista	15
3.2. Proteção: Sem Análise de Mérito & Análise de Mérito	15
3.2.1 Ciclo de vida do pedido de registro e seu esquema geral	16
3.3. Prazo de proteção e Extinção dos Direitos	19
3.4. Quem pode requerer?	19
3.5 Documentação necessária na apresentação do pedido	19
3.6. Benefícios do registro	20
3.7. Sobre a solicitação do pedido do registro	20
4. Informações no site do INPI.....	22

1 Questões Gerais

1.1 Desenho industrial e suas especificidades

O desenho industrial como atividade projetiva também é conhecido pela denominação Design. Comumente, também encontramos o termo Design Industrial associado ao Design gráfico e ao Design de produto. Entretanto, as variações dos termos envolvendo Design englobam as peculiaridades do projeto ao qual se destina a atividade. Nesse contexto, há expressões tais como design de móveis, de joias, de equipamentos, entre outros. Estas variações indicam a especificidade e o foco do projeto, em relação às diversas possibilidades e finalidades do objeto da criação envolvidas na atividade projetiva.

De uma maneira geral, o design industrial engloba: (i) o design gráfico, que se destina à apresentação visual da mensagem para o estabelecimento da comunicação ao público-alvo (ou seja, destina-se à criação de logotipos, editoração de livros, entre outros produtos); (ii) o design de produto, que visa projetos de embalagens, peças, ferramentas, equipamentos que podem compreender a elaboração de protótipos, até a geração das especificações e a descrição do método de fabricação do objeto em si, para fins industriais, além de utensílios e móveis, em geral relacionados à concepção de objetos para satisfazer as necessidades humanas e, mais recentemente, (iii) o design de interfaces, que se destina a promover uma ambiência mais amigável entre o meio virtual e os seus usuários (sites, telas de computador, sistemas e aparelhos eletrônicos, entre outros dispositivos).

1.2 Desenho industrial como atividades projetiva estruturada

A arte de projetar, ou seja, de criar, reúne uma série de atributos no projeto a fim de promover uma melhor interface do homem com os objetos ou com o meio no seu entorno. Portanto, a atividade de Design consiste em prover novas soluções tecnicamente viáveis, desde a incorporação de novas tecnologias e componentes, a melhoria técnico-funcional de produtos, assim como

melhoria de processos, perpassando também pela melhor eficiência na produção, logística, distribuição, entre outros. Tais variáveis, envolvidas na concepção do design, estão presentes no conceito da criação em resposta à necessidade ou concepção motivacional do projeto. A atividade de Design resulta num equacionamento dessas múltiplas variáveis envolvidas na proposição do valor idealizado na criação, desde o conceito, concepção, desenvolvimento e comercialização do objeto, até a experiência de consumo, que pode ser um input para redesenho e melhoramento de produtos.

No tocante à atividade de Design de produtos direcionados ao consumidor final, a apresentação visual do objeto para o consumo se reveste também de fatores motivacionais para realização da compra, baseado na geração de satisfação dos fatores psicológicos e emocionais despertados no consumidor pela estética do objeto.

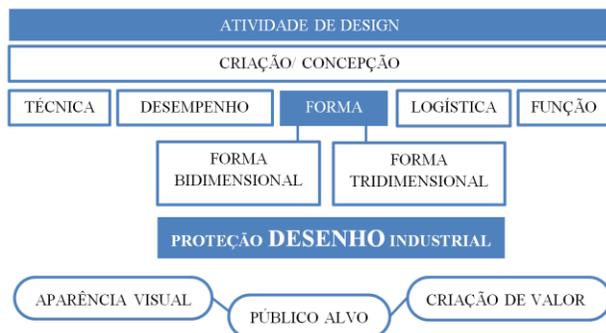
IMPORTANTE

A atividade de criação e redesenho de produtos pode perpassar por toda ou qualquer empresa. A diferença é que nem todas as firmas dominam todas as etapas de projeto e nem sempre a atividade de design se encontra estruturada!!!! Informalmente, várias micro e pequenas empresas tentam desenvolver suas habilidades e aptidões na proposição de novos produtos e aperfeiçoamentos dos já existentes

1.3 A importância do desenho industrial

O desenvolvimento de um novo produto sempre foi considerado estratégico para as empresas, a fim de se manterem competitivas. Um projeto de Design leva em consideração vários aspectos para o desenvolvimento de um novo produto ou aperfeiçoamento dos produtos já existentes, que são norteados pelo conceito envolvido na criação ou no aperfeiçoamento proposto. Nesse contexto, o conceito deve também perpassar pelo público-alvo.

As questões relacionadas à definição do mercado alvo têm por objetivo conhecer melhor o perfil do grupo para qual o produto se destina. Portanto, a concepção do produto, posicionamento deste perante os demais concorrentes, os benefícios e características do novo objeto criado ou seu aperfeiçoamento, assim como os custos de produção, entre outras variáveis, são importantes para se decidir sobre o nível de diferenciação oferecido ao mercado. Tais variáveis são relevantes para a proposição de valor, mas não suficientes para a percepção da entrega de valor ao consumidor. O conteúdo tecnológico, a ergonomia, a montagem, a desmontagem e o descarte são itens que devem ser incorporados ao projeto dos produtos. Tais itens também podem estabelecer parâmetros de diferenciação entre os produtos no mercado. Contudo, estes parâmetros podem não ser suficientes para suscitar a compra pelo consumidor, posto que estes sejam: (i) tão técnicos que, por vezes, sejam de difícil compreensão por parte dos consumidores, que se limitam a se orientar pelos benefícios ou vantagens das funções realizadas; (ii) ou ainda por serem propensos à avaliação racional do consumidor, baseado na relação custo/benefício.



Para a pequena e micro empresa, a atividade de Design é estratégica na medida em que contribui:

- para a diferenciação dos produtos e para agregação de valor, distanciando-se dos produtos massificados;
- para a cumulatividade de conhecimento, experiência e habilidade de seu corpo técnico;
- para a geração de novos produtos ou aperfeiçoamentos dos produtos já existentes;

- para acessar novos mercados e consolidar posicionamentos nos mercados maduros pela diferenciação dos produtos, entre outros.

Geralmente, o potencial decorrente da atividade de Design é negligenciado pela pequena empresa por falta de recursos, capital, experiência, percepção de negócio, etc...

Atualmente, com a concorrência acirrada, a apresentação visual dos produtos passa a ser estratégica para motivar o interesse do consumidor pelo produto, captando sua atenção e sendo mais um elemento a ser contemplado na aquisição do bem, distanciando-se da avaliação racional custo x benefício no processo decisório da compra. O consumidor não adquire somente os produtos, mas os valores envolvidos na criação ou estabelecidos pela reputação da marca no mercado. Assim, a satisfação de valores psíquicos, sociais e emocionais perpassa pela percepção da imagem que o indivíduo tem de si mesmo ou a que quer sinalizar para os demais indivíduos. Nesse contexto, a configuração da aparência estética do objeto pode ser mais aprazível, de acordo com o perfil estético dos diferentes grupos de consumidores na satisfação desses valores mais subjetivos do processo de compra.

IMPORTANTE

O Design cria valor para além da simples forma-função. O valor do Design está relacionado à capacidade da aparência visual do objeto poder expressar ou comunicar algo sobre os seus portadores ou usuários à sociedade ou ao grupo social ao qual pertencem. Portanto, a aparência visual do objeto pode conter uma dimensão simbólica capaz de expressar algo sobre a personalidade e mesmo os valores, sendo um ferramental de expressão dos indivíduos.

1.4 Criação em design

A atividade de criação pode ser orientada para a utilidade, praticidade, versatilidade ou ergonomia do objeto, cujo cerne seja predominantemente técnico-funcional, sem ou com apelo visual estético. A concepção estética é orientada para atender o

padrão de gosto e as preferências da sociedade vigente, em geral, ou dos perfis de seus diferentes grupos de indivíduos. Nesse contexto, o aspecto ornamental, ou seja, o de acessório ou de adorno pode prevalecer no intuito de: (i) atender as necessidades ou direcionar os produtos para estes grupos de consumidores, ou (ii) o cunho mais artístico relacionado ao traço característico peculiar, único da criação do artista em sua percepção pessoal e simbólica sobre a apreensão da realidade.

De fato, a atividade de projetar é holística, perpassando por aspectos puramente técnicos na solução de problemas relacionados à concepção do objeto de criação (“produto”) até a configuração da aparência externa da criação. Portanto, a aparência visual externa do objeto pode: (i) não resultar da essencialidade relacionada à função exercida pela forma, (ii) resultar meramente de parâmetros estéticos para diferenciar os produtos para atender os gostos por grupos de consumidores, ou (iii) resultar de uma proposta mais artística, única e peculiar associada ao traço da criação de um designer. Assim, tem-se que a configuração visual do objeto da criação do Design pode ser protegida pelo instrumento de desenho industrial da propriedade industrial, dependendo da natureza da aparência visual dessa criação.

IMPORTANTE

As criações de caráter puramente artístico não são protegidas por registro de desenho industrial!

Devido ao caráter holístico da atividade de Design, entendido como projeto, o processo de criação demanda integração entre forma e função atreladas às expectativas dos usuários. Portanto, os novos produtos ou o aperfeiçoamento destes demandam o uso de vários instrumentos de proteção de propriedade industrial. As inovações de caráter tecnológico são protegidas por patentes de invenção ou patentes de modelo de utilidade. A patente de modelo de utilidade se destina à inovação resultante de um aperfeiçoamento no desempenho, na ergonomia ou na funcionalidade decorrente do aprimoramento técnico da forma do

objeto, ou seja, é uma inovação incremental. A patente de invenção protege o processo ou método de produção, ou os novos tipos de materiais ou uma nova função técnica do objeto.

2. A Proteção legal por desenho industrial conferida pelo INPI

A obtenção da proteção ou do registro não depende da produção ou da comercialização do produto. A perspectiva da proteção por desenho industrial garante ao titular do registro a exclusividade de exploração da aparência visual do objeto da criação no mercado, por um determinado período. O registro protege o titular contra a criação independente de terceiros, ou seja, indivíduos que possam ter concebido a criação por méritos próprios. Neste caso, o registro oferece uma barreira eficaz.

IMPORTANTE

o direito de autor garante a exclusividade de exploração da criação, mas não apresenta proteção contra a criação independente de terceiros. Em relação aos direitos patrimoniais, ou seja, relativos à exploração da obra no mercado, a proteção de direito de autor protege contra a cópia, distribuição, comercialização não autorizada, e o plágio.

Exemplos



Ref.: BR 30 2015 005141-8.
Padrão ornamental aplicado em tecido.



Ref.: BR 30 2015 002370-8
Configuração aplicada em automóvel.

2.1 O que é um registro de desenho industrial para o INPI?

É a proteção legal conferida ao aspecto visual de uma forma plástica (configuração tridimensional), ou ao padrão gráfico de linhas e cores (configuração bidimensional) aplicado a um produto que possa ser fabricado industrialmente.



2.2 O que é um registro de desenho industrial para o INPI?

O registro de desenho industrial é concedido à aparência visual das criações, no formato tridimensional ou bidimensional, desde que estas criações sejam novas, originais, ornamentais e tenham aplicação industrial, ou seja, possam ser reproduzidas industrialmente: produção seriada.

A criação é considerada “nova” desde que não tenha sido tornada pública antes da data do pedido do registro, ou seja, da data de depósito do pedido; caso contrário, a aparência visual da criação “candidata” ao registro será considerada integrante do estado da técnica. O estado da técnica é caracterizado por toda e qualquer informação tornada acessível ao público, no Brasil ou no exterior. O material contido no estado da técnica é desprovido de novidade e, portanto, não atende a

este requisito. A novidade também é prerrogativa para obtenção de registro de desenho industrial em outros países.

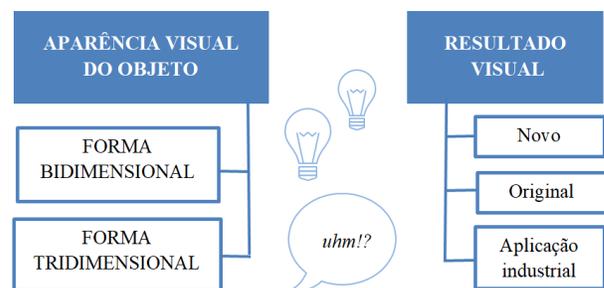
IMPORTANTE

O Brasil reconhece o período de graça e, portanto, admite proteção às criações divulgadas pelo próprio criador em até 180 dias antes da data de depósito. O período de graça não possui reconhecimento universal, portanto, para busca de proteção em outros países, é recomendável o atendimento do requisito NOVIDADE!

Uma criação é original quando apresenta aspecto visual distintivo em relação a outros objetos anteriores e é ornamental quando está dissociada de aspectos funcionais, e associada a aspectos decorativos. Portanto, a ornamentalidade está ligada a elementos acessórios.

IMPORTANTE

O aspecto visual original pode ser obtido a partir da combinação de elementos conhecidos, desde que o todo resulte numa apresentação visual nova e original. Portanto, não pode violar direitos de terceiros!



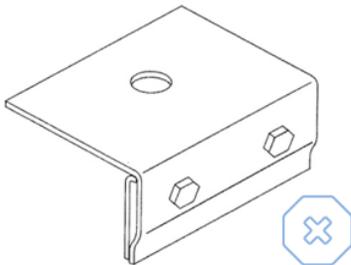
2.2.1 Que formas não podem ser protegidas por desenho industrial?

Não são registráveis como desenho industrial quaisquer aspectos visuais da criação que:

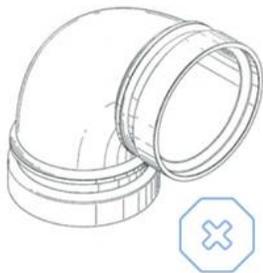
- sejam contra a moral e aos bons costumes ou que ofendam a honra ou a imagem de pessoas, ou atentem contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

- sejam formas necessárias comuns ou vulgares de objetos ou, ainda, aquelas formas que cumpram essencialmente com aspectos técnicos ou funcionais.

Exemplos:



Ref.: BR 30 2012 000714-3.
Configuração aplicada em suporte
para fixação de bagageiro.



Ref.: BR 30 2012 000570-0.
Configuração aplicada à conexão
para tubos.

3. Sobre a proteção

3.1 Sobre o funcionamento do registro de desenho industrial: princípios

O sistema de propriedade industrial, tal qual conhecido hoje, foi concebido a partir de acordos e tratados internacionais que conformaram suas linhas gerais de funcionamento. Estas disposições foram internalizadas nos arcabouços nacionais, considerando-se os preceitos básicos de funcionamento. As principais disposições deste sistema têm sido respeitadas nos acordos internacionais, entretanto estes acordos paulatinamente vêm tentando promover uma

maior uniformidade entre as leis de propriedade industrial vigentes nos países signatários, em face dos desafios do fluxo de bens decorrentes da globalização.

Estes preceitos básicos se alicerçam sobre os princípios que estruturam o sistema de propriedade industrial e foram estabelecidos na Convenção da União de Paris (CUP), em 1883. O Brasil é signatário desta Convenção.

Dentre estes princípios se destacam:

- a) Princípio da Territorialidade - o registro deve ser obtido no território onde se busca a proteção e só produzirá efeitos nesse território;
- b) Princípio da Prioridade Unionista – assegura o “período de prioridade” para que a data de depósito do primeiro pedido realizado num país membro signatário da CUP ou organização internacional legitimada para o efeito de depósito nacional seja considerada como a data de depósito no território onde se busca a proteção. Para o registro de desenho industrial, o prazo relativo ao período de prioridade é de até seis (6) meses. Durante este prazo, o depósito não poderá ser invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos dentro deste período, principalmente os relacionados à divulgação do conteúdo do pedido. A data de depósito do primeiro pedido é mantida para aferir a sua novidade.

Para busca de proteção em outro território, atualmente, há organizações internacionais que são legitimadas para facilitar e reduzir os custos dos usuários do sistema, em função também da globalização. No contexto global, a organização em blocos de países promoveu arranjos regionais que facilitam o fluxo de bens entre os países-membros desses blocos. Nesse sentido, há organizações regionais que são estruturadas para facilitar o depósito dos direitos de propriedade industrial e, dependendo da natureza dessas organizações,

podem promover acordos com regras sobre as concessões de direitos de propriedade industrial, cuja abrangência da proteção se estenda aos países membros do bloco. Este é o caso do Escritório da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Este escritório é um organismo que registra marcas e desenhos industriais que passam a ser válidos em toda União Europeia. Portanto, dependendo da região, os pequenos empresários exportadores podem proteger a aparência visual de seus produtos por intermédio do depósito nessas organizações para abranger maior número de países, minimizando alguns custos.

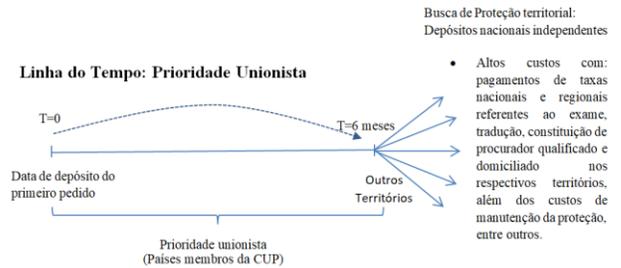
IMPORTANTE

O pedido de registro de desenho industrial é analisado de acordo com a lei de propriedade industrial vigente no país, a qual ainda considera os requisitos básicos para o exame do pedido: novidade, originalidade e aplicação industrial. Em algumas legislações, o registro é expedido sem o exame de mérito. O exame de mérito só é realizado a pedido do titular do registro!!!!

No Brasil, o sistema de propriedade industrial adota o primeiro depósito como premissa à proteção, first-to-file. Há sistemas que admitem a proteção ao primeiro a inventar, first-to-invent, onde é necessário documentar as datas e os desenvolvimentos.

3.1.1 Esquema de depósito: Prioridade Unionista

O esquema do depósito do pedido de desenho industrial baseado na reivindicação da prioridade unionista ilustra o período entre a data de depósito do primeiro pedido e a data de depósito do pedido nacional, quando se busca a proteção entre os adeptos da CUP, de forma independente.



IMPORTANTE

No caso de dois requerentes solicitarem o mesmo desenho industrial, de forma independente, a prerrogativa da proteção é do requerente com a data de depósito mais antiga. A prioridade unionista reivindicada preserva a data de depósito do primeiro pedido, depositado no território de um estado-membro da CUP, para efeito de depósito do pedido num outro país membro da Convenção, na fase nacional. A solicitação da prioridade deve ser realizada no ato do depósito do pedido, ou seja, na etapa de apresentação do pedido.

Para os pedidos sem reivindicação de prioridade, a data de apresentação do pedido é a data considerada como a data de depósito!

3.2 Proteção: Sem Análise de Mérito & Análise de Mérito

No Brasil, o registro de desenho industrial é concedido após a observação de alguns artigos de lei que falam da conformação do pedido em termos de sua apresentação perante o INPI e do que não pode ser desenho industrial. Observados estes aspectos, os pedidos em conformidade são aceitos e, então, de acordo com o fluxo processual, concede-se o registro. Portanto, de acordo com a lei, para os pedidos apresentados e aceitos, se procede à etapa do registro e, desta forma, a proteção é obtida com maior celeridade do que nos casos de marcas e patentes, que prescindem do exame de mérito.

Entretanto, no ato do registro, a lei prevê que, no caso do objeto do pedido não representar a forma plástica de um produto ou um conjunto ornamental de linhas e cores aplicadas a um produto, nem ser passível de aplicação industrial, este sofrerá um processo de administrativo de nulidade (PAN), imediatamente, após concedida a proteção.

IMPORTANTE

No rito processual do desenho industrial, os pedidos aceitos são registrados, e por força legal, o objeto dos pedidos que não se enquadrem na definição legal de desenho industrial nem apresentem aplicação industrial, sofrerão PAN. Este é o trâmite processual da proteção sem o exame de mérito.

O registro é expedido e, caso haja solicitação do titular, o exame de mérito é realizado considerando-se os demais requisitos de novidade e originalidade, já que o requisito de aplicação industrial é observado no primeiro exame, na ocasião da expedição do registro !

O exame técnico para a concessão do desenho industrial corresponde à verificação da documentação necessária, bem como da apresentação das vistas requeridas para a apreciação da aparência visual do objeto do pedido, além dos dados sobre o depositante e o autor da criação.

O depositante é o indivíduo que apresenta a documentação ao INPI, podendo ou não o autor assumir este papel. Nesta fase, também é verificado se o objeto pleiteado como desenho industrial é constituído por um objeto principal e variações da forma deste, desde que essas não ultrapassem o número de vinte e mantenham entre si as mesmas características distintivas preponderantes.

IMPORTANTE

No caso da documentação apresentada não estar completa no ato do depósito, mas apresentar dados suficientes para o depósito do pedido, será feita exigência formal, a ser cumprida em até cinco (5) dias, sob pena do pedido ser considerado inexistente. No cumprimento das exigências, a data de apresentação do pedido é a data considerada como a data de depósito.

A realização do exame de mérito para se aferir os requisitos de novidade e originalidade só ocorre após a concessão e por demanda do titular do registro, e pode ser requerida a qualquer tempo durante a vigência da proteção. O exame de mérito é uma ferramenta para o exercício do pleno direito do titular, fornecendo-lhe maior segurança jurídica sobre o status, de fato, do registro.

3.2.1 Ciclo de vida do pedido de registro e seu esquema geral

No Brasil, o registro de desenho industrial é de prerrogativa de quem primeiro depositar o pedido, ou seja, daquele que comprovar a data de depósito mais antiga. A data de depósito é a data de apresentação do pedido ao INPI, na qual o depositante é o indivíduo que apresenta a documentação, podendo ou não o inventor assumir este papel. Em termos gerais, o ciclo de vida do pedido de desenhos industriais abrange as seguintes etapas:

- (i) Apresentação do pedido de desenho industrial: o envio da documentação, com a comprovação do pagamento da taxa de retribuição para o depósito;
- (ii) Exame preliminar formal: o exame preliminar de forma, ou exame preliminar formal, se destina à verificação da documentação necessária e pertinente à realização do exame, além dos dados sobre o depositante e o autor do desenho. No caso de exigências formais, o prazo para o cumprimento das pendências é de cinco (5) dias;

(iii) Pedido Aceito: a data de depósito é a data da apresentação do pedido. O pedido integra e obedece à ordem da fila dos pedidos depositados para o exame formal, de acordo com a data de depósito;

(iv) Exame técnico: nesta etapa, são observadas ainda questões formais e técnicas relacionadas ao pedido: (i) se o pedido se refere a um único objeto ou se a pluralidade de elementos referentes ao objeto cerne do registro preserva suas características distintivas preponderantes, e (ii) se a documentação (principalmente os desenhos) descreve de forma clara e suficiente o objeto. Em caso de exigências, estas deverão ser respondidas em até sessenta (60) dias, contados da data de sua publicação, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Portanto, o não cumprimento da exigência leva à perda do pedido, que passa a integrar o estado da técnica. No caso do pedido conter matéria irregistrável, o pedido será indeferido!

IMPORTANTE

O acompanhamento de todas as fases do pedido, até a sua publicação, é de responsabilidade do requerente. A Revista da Propriedade Industrial (RPI) é o meio de comunicação oficial que trata das publicações sobre o pedido. A RPI é publicada semanalmente!

(v) Expedição e Obtenção do registro: no caso de pedido aceito, isto é, sem pendências formais e técnicas (ou sanadas as pendências formais e técnicas), ocorrerá a concessão do registro e a expedição do certificado do registro de desenho industrial.

(vi) Pedido de prorrogação: a solicitação da prorrogação poderá ser requerida mediante pagamento da respectiva taxa de contribuição, durante o último ano da vigência da proteção do registro, no prazo regular.

IMPORTANTE

Caso o requerente perca o prazo regular, a solicitação ainda poderá ser realizada mediante solicitação e comprovação da taxa adicional, dentro do prazo de cento e oitenta (180) dias subsequentes ao término da vigência da proteção.

(vii) Exame de mérito: o exame de mérito poderá ser solicitado pelo requerente a partir da concessão do registro e durante o prazo de vigência da proteção. O exame de mérito ocorre mediante solicitação e comprovação do pagamento da respectiva retribuição.

IMPORTANTE

No exame de mérito são observados os requisitos de novidade e originalidade. Na ausência de pelo menos um dos requisitos, o registro recebe parecer favorável à sua nulidade e é aberto o prazo para a manifestação.

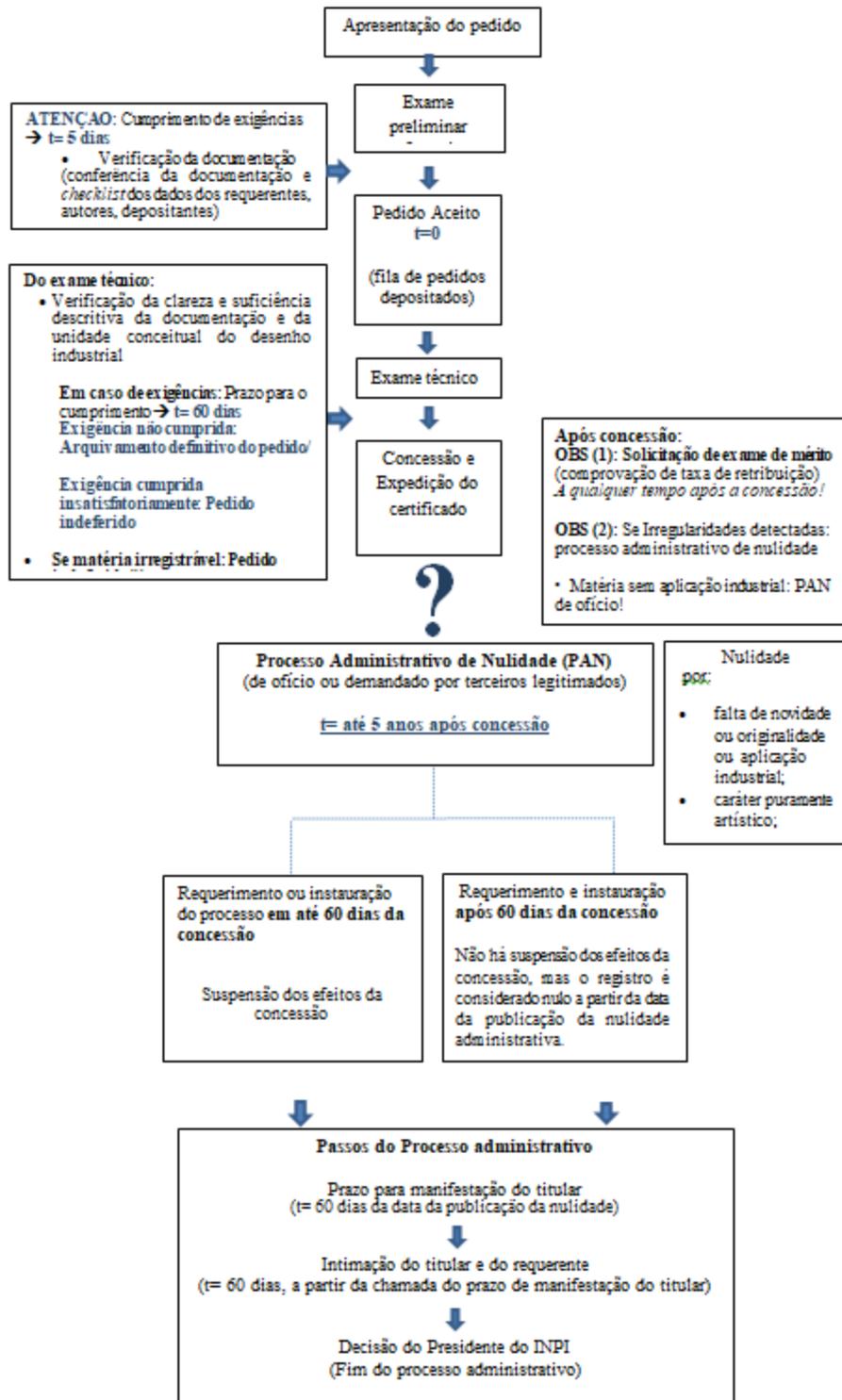
Após o período de manifestações e eventuais recursos, o registro é considerado nulo, encerrando-se o fluxo processual na esfera administrativa!

O processo de nulidade pode ser instaurado de ofício ou demandado por terceiros com legítimo interesse. Se a indicação de nulidade do registro for publicada em até sessenta (60) dias a contar da sua concessão, há a suspensão imediata dos efeitos da concessão. Após este período de 60 dias, a suspensão dos direitos do monopólio só ocorre ao final do processo administrativo.

IMPORTANTE

O prazo para instauração do processo administrativo é de até 5 anos, a partir da data de concessão. A partir desta data, o processo de nulidade deve ser solicitado JUDICIALMENTE!

Esquema do Ciclo de Vida do Pedido de Desenho Industrial



3.3 Prazo de proteção e Extinção dos Direitos

O prazo da vigência da proteção é de 10 anos consecutivos, contados a partir da data de depósito, podendo ser prorrogável por três (3) períodos consecutivos de 5 (cinco) anos cada, totalizando um período máximo de 25 anos de proteção.

IMPORTANTE

A prorrogação deve ser solicitada durante o último ano de vigência do registro, mediante o comprovante do pagamento da respectiva contribuição quinquenal relativa ao período da prorrogação da proteção.

O pagamento da retribuição quinquenal se inicia a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

Extinção de direitos significa ingresso no domínio público.

O registro se extingue:

- ao término do prazo da vigência da proteção;
- por falta de pagamento da retribuição do segundo quinquênio, da data do depósito. O pagamento do segundo quinquênio deverá ocorrer ainda dentro do quinto ano da vigência do registro, para que a proteção se estenda aos dez primeiros anos, período regular da vigência da proteção (10 primeiros anos da data do depósito);
- por falta do pagamento da taxa de retribuição para solicitar a prorrogação da proteção dos quinquênios posteriores. O pagamento deve ser realizado dentro do último ano de vigência da proteção, que é o prazo regular para o pedido de prorrogação;
- pela renúncia do titular do registro, ressalvando o direito de terceiros;
- no caso de depósitos de pessoas domiciliadas no exterior, por falta de um representante legal qualificado (procurador) e domiciliado no país onde se almeje obter a proteção, a fim de representar o titular administrativa e judicialmente, inclusive para o recebimento de citações.

IMPORTANTE

No caso da perda do prazo regular para a solicitação da prorrogação, o titular ainda poderá fazê-lo até os cento e oitenta (180) dias subsequentes do término da proteção, mediante o pagamento de retribuição adicional.

3.4 Quem pode requerer?

Qualquer pessoa física ou jurídica. Entre as pessoas físicas tem-se: o próprio autor, seus herdeiros ou sucessores, no caso de morte do autor; ou o titular legalmente constituído, por força do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. No caso de co-criações, o desenho industrial poderá ser solicitado por todas ou por qualquer um dos criadores, mediante nomeação e a identificação dos demais integrantes da co-criação. Não há restrição quanto à nacionalidade do requerente.

IMPORTANTE

Fora do território nacional, o requerente deve constituir um procurador, obrigatoriamente. Esta exigência é um custo adicional para os depósitos em territórios distintos do domicílio ou da nacionalidade do requerente, para obtenção do registro.

3.5 Documentação necessária na apresentação do pedido

O pedido de registro de desenho industrial deve conter os seguintes documentos:

- requerimento;
- relatório descritivo, se for o caso;
- reivindicações, se for o caso;
- fotografias ou desenhos;
- campo de aplicação do objeto,
- cópia do comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito.

IMPORTANTE

O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que essas tenham o mesmo propósito e guardem entre si as mesmas características distintivas preponderantes, num máximo de 20 variações por pedido.

3.6 Benefícios do registro

- A exploração exclusiva e o poder de excluir terceiros do mercado, mediante a proteção legal da criação da nova forma ou do novo padrão gráfico e de cores;
- A exploração exclusiva permite o controle sobre o nível de oferta de produtos no mercado é imprescindível para a formação do preço prêmio
- O controle da exploração do mercado sobre a criação da nova forma ou do novo padrão gráfico e de cores, a partir da permissão de uso por terceiros, mediante as condições e taxa de retribuição, previamente acordadas (pagamento de royalties) entre as partes e fonte de geração de receita para o titular.
- Inibição à cópia, o que permite maior nível de apropriabilidade sobre a nova forma criada, estimulando a inovação e contribuindo para o surgimento de novas formas industriais no tocante ao aspecto visual da aparência do produto;
- Um maior nível de diferenciação sobre o aspecto visual dos produtos, ampliando as opções de escolha para o consumidor;
- Surgimento de formas novas e originais, que, além de atraírem a atenção e motivar a compra do consumidor, permitem agregação de valor ao produto e incentivam a diferenciação, podendo se constituir numa estratégia competitiva para obter posicionamento de mercado perante os demais concorrentes.

IMPORTANTE

Comete crime contra o desenho industrial quem:

- fabrica, sem autorização do titular, produto que contenha desenho industrial registrado, ou imitação que possa induzir ao erro ou a confusão;

- importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque, para fins econômicos, objetos que contemplem ilicitamente registro de desenho industrial, sem as devidas autorizações do titular, ou imitações que possam induzir em erro ou confusão.

O infrator responde criminalmente, além de pagar multas e indenizações contra perdas e danos, lucros cessantes pela exploração indevida, sem autorização prévia, ao titular do desenho industrial registrado.

3.7 Sobre a solicitação do pedido do registro

O registro pode ser solicitado ao INPI por via eletrônica ou por formulário em papel . Em linhas gerais, a solicitação do pedido de desenho industrial ocorre em 3 (três) etapas: (i) Cadastramento, (ii) Geração e pagamento da GRU e (iii) Peticionamento e processamento do exame.

IMPORTANTE

Fazer uma busca no site do INPI, na base de dados de desenho industrial e verificar os depósitos anteriores para conhecer o estado da arte, pode ser interessante para aquele que deseja obter esse tipo de proteção.

Etapa de Cadastramento:

O usuário deve:

- 1- Acessar o cadastro pelo link “Emita GRU”, no menu de Acesso rápido na página oficial, na opção “Cadastre-se aqui”, no portal do INPI;
- 2- Preencher os dados cadastrais para obter seu login e senha.

IMPORTANTE

O cadastramento permite o envio da documentação no ambiente virtual (se for o caso), o acesso e o acompanhamento do registro, por meio de login e senha, após o preenchimento das informações cadastrais.

Etapa de Geração e Pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU)

O usuário deve:

- 3- Gerar, preencher os dados solicitados referidos ao serviço e efetuar o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o código e valor correspondente ao serviço requisitado, com login e senha previamente cadastrados.
- 4- Guardar a numeração do campo “NOSSO NÚMERO” da GRU. Esta numeração dará acesso ao usuário do formulário eletrônico para o petiçãoamento, ou seja, o termo para designar o processo de depósito do pedido de desenho industrial.

IMPORTANTE

O INPI disponibiliza ao usuário os valores das retribuições com o código do serviço e a impressão da GRU diretamente pelo seu site, na página do Guia Básico/Desenho Industrial”.

Etapa do Petiçãoamento e Processamento do Exame

O usuário deve:

- 5- Acessar o link “Veja o e-Desenho Industrial”, no campo “Acesso rápido”, para o acesso ao petiçãoamento eletrônico, com login, senha e o número do campo “NOSSO NÚMERO” da Guia de recolhimento, previamente quitada;
- 6- Preencher o formulário e anexar os seguintes documentos: comprovante da taxa da GRU paga, figuras ou fotografias, campo de aplicação do objeto, além de relatório descritivo e reivindicações, se houver, conforme os campos solicitados pelo sistema e-Desenho Industrial;
- 7- Enviar toda a documentação, após o preenchimento deste formulário eletrônico. Porém, antes do envio da documentação, o usuário deve guardar os números do processo e do protocolo para consultas posteriores ao processamento do pedido, e fazer o download do arquivo para visualizar o formulário preenchido. A partir dessa etapa, inicia-se a fase de processamento.

IMPORTANTE

Atenção à formatação da documentação anexada. Há regras para a apresentação da documentação técnica referente ao desenho industrial, a qual deve estar de acordo com o Manual de Desenho Industrial. Estas regras estão disponíveis na página de Desenho Industrial. Para quaisquer dúvidas, consulte o Guia do Usuário do petiçãoamento eletrônico.

Processamento do Pedido

A primeira fase deste processo é a análise de forma, ou seja, exame preliminar da documentação, que consiste na conferência da documentação.

IMPORTANTE

Em caso de falta de pagamento e de alguma exigência formulada não respondida no exame preliminar formal, o pedido é considerado inexistente. Se a documentação estiver pertinente, o pedido é protocolado e segue adiante na fila do processamento do pedido, para proceder ao exame técnico. Consulte o “Passo 5: Acompanhe”, no “Guia Básico de Desenho Industrial”.

O usuário deve:

8- Acompanhar se há exigências a serem cumpridas na entrada do pedido, na fase preliminar. Essas exigências são publicadas na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI). Se a documentação estiver correta, há a notificação do pedido pela RPI, ou seja, o pedido é aceito. Esta notificação só ocorre no caso de não haver pendências a serem cumpridas no exame preliminar. As exigências formais devem ser respondidas em até 5 dias, sob pena de o depósito ser inexistente. Do pedido protocolado, passa-se para a fase do exame técnico. A RPI é o meio oficial de publicação do status do pedido para o acompanhamento do processo.

9- No exame técnico, há a verificação de outras questões formais e técnicas pertinentes ao pedido de registro de desenho, a saber: (i) se o pedido se refere a um único objeto, admitidas variantes do mesmo, observadas as características distintivas preponderantes sobre o dito objeto e; (ii) se o objeto do pedido não contém matéria irregistrável. Em caso de exigência não respondida no prazo de sessenta (60) dias, a penalidade é o arquivamento definitivo. No arquivamento definitivo, o requerente perde o pedido, não podendo, nem mesmo, depositá-lo novamente, pois a forma requerida passa a compor o estado da técnica.

10 – O acompanhamento do pedido depositado é de responsabilidade do REQUERENTE. A publicação do pedido depositado ocorrerá, desde que não haja pendências ou o pedido não seja considerado irregistrável. Mas, se o pedido for considerado irregistrável, caberá recurso na esfera administrativa. A publicação se processa,

simultaneamente, com a concessão do registro e a expedição do certificado.

IMPORTANTE

Caso sejam identificadas irregularidades após a concessão do registro de desenho industrial, o registro sofrerá um processo de nulidade. A nulidade significa a destituição de todos os atos praticados subsequentes desde a data do depósito do pedido.

4. Informações no site do INPI

A fim de tornar a interface dos serviços mais amigável ao usuário, o INPI disponibiliza em seu site, o “Guia Básico de Desenho Industrial”, para o usuário acessar as informações pertinentes sobre solicitação, acompanhamento e atendimento aos prazos referentes ao registro, passo-a-passo. O Guia dispõe de informações sobre como o requerente do pedido deve proceder para evitar que o pedido deixe de ser apreciado, por exemplo, por descumprimentos de prazos, exigências ou falta de pagamentos. Evite indeferimentos e arquivamentos por descumprimento de exigências, entre outros, ou arquivamentos por falta de pagamentos, sobretudo, no caso das taxas finais. O link para o Guia do Usuário é <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/desenho/>.

Na página do INPI, há links para emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU); para acessar o formulário de depósito e as informações quanto aos valores dos serviços junto ao Instituto; para obter explicações sobre como efetuar o pedido em papel nas unidades do INPI; além de outros links para a utilização do sistema online, que permite o depósito do pedido eletronicamente. Os links estão disponíveis no site do INPI.

Organizadora:

Elizabeth Ferreira da Silva

Autores:

Elizabeth Ferreira da Silva

Adriana Briggs de Aguiar

Rita de Cássia Pinheiro Machado

Rogério Cintra Pereira

Revisão:

Eduardo Rio

Agradecimento à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) e a Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) pela participação na revisão do conteúdo desta cartilha.

