



By @kakashi_copiador



PROPRIEDADE INDUSTRIAL E LEI 9.279 DE 1996

REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL

Prof. Cadu Carrilho

Registro de Desenho Industrial

Superado o tema a respeito da patente, vamos analisar o outro relevante assunto relativo à lei da propriedade industrial que é o **Registro**. Vejamos inicialmente que o **desenho industrial** é um tipo de propriedade industrial previsto na lei que se submete a proteções legais conforme seja feito o registro.

Art. 94. *Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.*

Desenhos Industriais Registráveis

O artigo 95 estabelece o conceito de desenho industrial. Para entender de maneira mais fácil, desenho industrial é o design de algum produto fabricável.

É a **forma plástica ornamental** ou um **conjunto de linhas e cores** que possam ser aplicados a um produto, fazendo surgir **um novo visual** e que possa ser utilizado em **fabricação**.

Exemplo: os desenhos e designs e linhas que são apresentados em uma lataria de um carro

Art. 95. Considera-se desenho industrial 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 e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Será considerado novo quando não compreendido no estado da técnica, conceito esse abordado na parte de patentes.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

A lei define o que deve ser considerado como estado da técnica para fins de considerar algo possível de ser registrado como desenho industrial. Estado da técnica é algo que já é de domínio público, que os técnicos no assunto já conhecem mesmo antes de ser feito o depósito.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

A lei também estabelece o critério para que algum desenho industrial seja ou não considerado novo. Pedido que já tenha depósito, mas ainda não tenha sido publicado será considerado com estado da técnica a partir do depósito ou da prioridade reivindicada, desde que depois seja devidamente publicada. Então, isso é importante, pois se logo após um depósito outra pessoa quiser fazer o depósito de um pedido igual, não será considerado novo para efeitos de proteção desses direitos.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.

Lembrando também da existência do chamado período de graça, considerando-se os 180 dias antes do depósito. Se algo passou a ser considerado estado da técnica nesse período, ainda assim pode ser registrado como desenho industrial.

§ 3º 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 da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

O desenho industrial precisa ser original para ser registrado e será considerado original quando for configurada uma situação visual diferente de outra que já exista. Essa originalidade pode decorrer da combinação de vários elementos que já existam, mas que ao serem juntados formam um design novo.

Art. 97. *O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.*

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Uma obra meramente artística, sem aplicação industrial ou em algum produto ou mercadoria será considerado como algo puramente artístico e não será protegido pelo instituto do registro de desenho industrial.

Art. 98. *Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.*

DESENHO INDUSTRIAL

Forma plástica ornamental de um objeto
OU conjunto ornamental de linhas e cores
que possa ser aplicado a um produto

Proporcionando resultado visual novo e original
na sua configuração **externa**

Possa servir de tipo de **fabricação industrial**

Não compreendido no
estado da técnica

Configuração visual distinta a
outros objetos anteriores

Pode decorrer da
combinação de
elementos conhecidos

Da Prioridade

As mesmas regras de prioridade estrangeira são aplicadas para o desenho industrial. A diferença se dá apenas em relação ao prazo para apresentação de documentação que comprobatória que aqui é de 90 dias.

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias.
(direito de prioridade)

Desenhos Industriais Não Registráveis

Caso algum tipo de desenho industrial seja atentatório à moral e aos bons costumes ou que seja ofensivo à honra ou a imagem de pessoas não poderá ser registrado como desenho industrial. Não pode registrar também caso atente contra a liberdade de crença ou culto e até mesmo contra ideia ou sentimento que seja digno de respeito.

Desenhos normais ou formas comuns ou, como dito na lei, considerado vulgar, ou apenas relativas a questões técnicas ou funcionais também não se enquadram na possibilidade de serem registrados como desenho industrial.

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Caso o pedido de registro de desenho industrial se enquadre em algumas das situações acima elencadas, o pedido será indeferido.

Art. 106 - § 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

DESENHOS INDUSTRIAIS NÃO REGISTRÁVEIS

Contrário à **moral** e aos **bons costumes**

Ofenda a **honra** ou **imagem** de pessoas

Atente contra liberdade de **consciência, crença, culto religioso** ou ideia e **sentimentos dignos de respeito e veneração**

Forma necessária **comum** ou **vulgar** do objeto

Forma determinada essencialmente por **considerações técnicas** ou **funcionais**

Depósito do Pedido de Registro de Desenho Industrial

Esse depósito deve ser feito com a documentação comprovatória elencada na lei para que o pedido possa ser analisado. Esses documentos devem ser redigidos em língua nacional.

Art. 101. *O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:*

I - requerimento;

II - relatório descritivo, se for o caso;

III - reivindicações, se for o caso;

IV - desenhos ou fotografias;

V - campo de aplicação do objeto; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 102. *Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.*

Pedido feito sem a documentação completa, ainda assim pode ser recepcionado com recibo datado, mas será feita a exigência para que o requerente cumpra em 5 dias, de maneira que se não cumprir a exigência o pedido será considerado inexistente. Se cumprir a exigência, a data a ser considerada do depósito é a do dia do recibo que é a da apresentação do primeiro pedido.

Art. 103. *O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.*

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

Condições do Pedido

Pedido de desenho industrial, em regra, deve ser feito com um único objeto, ou seja, um único design. No entanto, a lei permite pluralidade de variações, mas deve seguir o mesmo propósito e deve ter entre essas variações a mesma característica distintiva preponderante. O máximo de variações permitidos em um mesmo pedido é de 20.

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

O desenho apresentado deve ser bem claro e sua apresentação deve ser suficiente para identificar o seu objeto e suas variações (se houver). De maneira que qualquer pessoal que seja técnica no assunto possa reproduzir ou fazer aquele mesmo desenho industrial. O desenho não pode ser ambíguo, incompleto, duvidoso, tem que ser claro e suficiente.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

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.

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

A exceção dessa publicação e concessão de registro pode ser feita em outro momento, se houver **pedido de prioridade de registro no estrangeiro** e que esteja esperando a apresentação da documentação comprobatório do pedido de prioridade.

§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

(prioridade)

Concessão do Registro

A concessão do registro de desenho industrial é concretizada e formalizada pela emissão do documento chamado de certificado. Esse documento deve conter as informações necessárias e previstas em lei para correta identificação do desenho e da qualificação de propriedade. Além de conter também o prazo de vigência, as questões relativas à prioridade estrangeira.

Art. 107. *Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.*

Vigência do Registro de Desenho Industrial

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

**Vigência do Registro
de Desenho
Industrial**

10 anos

Contados da data do depósito

Prorrogável por 3 períodos
sucessivos de 5 anos cada

Requerimento durante último
ano de vigência

Instruir com comprovante do
pagamento da retribuição

Pode acontecer de o prazo para pedido de prorrogação ser perdido, a lei ainda permite uma nova oportunidade, dizendo que se o pedido de prorrogação não tiver sido feito no prazo certo, é possível que o titular faça o pedido de prorrogação dentro de 180 dias após esgotado o prazo inicial. Nesse caso terá que pagar uma retribuição adicional.

§ 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.

Proteção dada ao Registro de Desenho Industrial

Esse depósito feito nos termos da lei faz com que a concessão do registro seja direta e automática, diferentemente da patente que necessita de uma análise mais demorada

Art. 109. *A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.*

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43. (impedir que terceiros)

Pode ocorrer de um pedido de registro de desenho ser feito, mas já exista alguém que não fez o pedido e explore de boa-fé esse mesmo desenho. A lei assegura que essa outra pessoa continue explorando o desenho industrial sem ônus e na forma e condições anteriores, mesmo que seja feito um pedido de registro por outra pessoa. Tudo isso devidamente comprovado em caso de problemas que possam surgir.

Art. 110. *À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.*

Essa regra que permite o uso do desenho por outra pessoa que já explore esse desenho e que não tenha o registro não valerá para quem usa o desenho porque teve conhecimento do objeto por meio da publicidade do estado da técnica durante o período de graça. Senão ficaria fácil pra alguns de má fé se utilizar desse benefício.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação. (período de graça)

Exame de Mérito

Como visto acima, o registro do desenho industrial é concedido mesmo sem uma análise do mérito do que está sendo pedido. Entretanto, titular do desenho já registrado pode pedir que seja feito um exame do seu objeto de desenho industrial em qualquer momento no período de vigência no que tange à questão da novidade e da originalidade.

Esse pedido de análise faz com que o INPI emita um parecer de mérito, o risco que se corre é o de que, caso seja indeferido, esse parecer pode ser usado como fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade.

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

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

Nulidade do Registro de Desenho Industrial

Registro feito e concedido fora dos ditames legais deve ser considerado nulo. Essa nulidade pode se dar administrativamente ou por via judicial. A nulidade será considerada desde o dia em do depósito.

Art. 112. *É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.*

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

A nulidade do desenho industrial será declarada por alguma decisão exarada em processo. Esse processo pode ser administrativo ou pode ser judicial.

Processo Administrativo de Nulidade

O ideal é que o registro seja sempre concedido dentro dos critérios estabelecidos pela lei, mas sendo detectado algum descumprimento desses requisitos, poderá ser aberto um processo administrativo para ser declarado nulo o registro do desenho industrial.

***Art. 113.** A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.*

O início desse processo pode ser feito por requerimento de pessoa que tenha interesse nessa nulidade ou até mesmo de ofício pelo próprio INPI. O prazo para abertura desse processo é, em regra, de 5 anos da data em que o registro foi concedido.

***§ 1º** O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.*

Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.

Processo Judicial de Nulidade

Aos processos judiciais de nulidade de registro de desenho industrial são aplicados os mesmos dispositivos sobre processo de nulidade de patentes previstos lá nos artigos 56 e 57 da lei.

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Extinção do Registro de Desenho

Art. 119. *O registro extingue-se:*

- I - *pela expiração do prazo de vigência;*
- II - *pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;*
- III - *pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou*
- IV - *pela inobservância do disposto no art. 217.*

Retribuição Quinquenal

Art. 120. *O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.*

EXTINÇÃO DO REGISTRO DE DESENHO

- Expiração do prazo de **vigência**
- **Renúncia** de seu titular
- **Falta** de **pagamento** da retribuição
- Inobservância do **Art. 217**

Ressalvado o
direito de terceiros

Pessoa **domiciliada no exterior** deve
constituir e manter **Procurador**

Qualificado e domiciliado no País

Poderes para representar ADM/JUD.

Inclusive receber citação

Depois de 5 anos esgotará o prazo do pagamento referente ao primeiro quinquênio, o pagamento da retribuição do segundo quinquênio deve ser feito antes de terminar o quinto ano, ou seja, deve ser feito durante esse último ano. As demais retribuições quinquenais devem ser pagas junto com o pedido de prorrogação.

Se perder os prazos acima determinados, a lei ainda concede mais 6 meses para que esse pagamento seja feito, mas aí terá que ser paga uma retribuição adicional pelo atraso.

§ 1º O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 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.