

Relatório

Diálogo Técnico – Desenhos Industriais

Grupo Técnico para avaliação do arcabouço normativo de Propriedade Industrial

GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Janeiro de 2023

Coordenação do Diálogo Técnico “Desenhos Industriais”

ANPEI – Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Instituições Participantes e representantes

Ministério da Economia

Andréa Stelet

Stênio Gonçalves

Miguel Carvalho

Natália Ruschel

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Gustavo Novis

Pedro Alvisi

Flávio Alcântara

Eduardo Rio

Renata Pereira

Wladimir Lara

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Industrial

Ricardo Boclin

André de Moura Reis

Nuno Caldas

Gustavo Morais

Amcham Brasil

Kaike Boni de Mathis Silveira

Frank Fischer

ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

Lilian Amaral

Lucas Macedo

ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial

Marc Ehlers

Saulo Calazans

CNI – Confederação Nacional da Indústria

Janaina Stein

Sumário

INTRODUÇÃO	4
CONTEXTUALIZAÇÃO	4
Problema 1 – Registrabilidade	5
Problema 2 – Condições para registro	9
Problema 3 – Divisão de pedidos e de registros de desenho industrial	13
CONCLUSÕES	18

INTRODUÇÃO

Com vistas à avaliação do arcabouço normativo da Propriedade Industrial (PI), o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) estabeleceu, por meio da Resolução GIPI/ME nº 3, de 25 de fevereiro de 2022 (Diário Oficial da União nº 43, de 04/03/2022, Seção 1, pág. 35), Grupo Técnico com a participação de diversos órgãos e entidades do Governo e da Sociedade Civil, sendo que tal Grupo Técnico se reuniu em treze subgrupos de trabalho, para o tratamento de diversos temas específicos concernentes às normas de propriedade industrial vigentes no país.

Este subgrupo foi constituído com o intuito de condensar as discussões acerca da legislação relativa a “Desenhos Industriais (DI)”. As discussões para melhoria do arcabouço relacionado a desenhos industriais identificaram necessidade de atualização dos dispositivos relativos a Registrabilidade, Condições para Registro e Divisão de Pedidos e Registros de DI.

Destacamos que, com o avançar das discussões e a identificação de dispositivos legais passíveis de aprimoramento, o presente grupo apresenta, ao final, proposta técnica específica com sugestões de alteração da redação da Lei nº 9.279 de 1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI), especificamente para (i) atualizar a redação do art. 95 da LPI com conceito que se ajuste à realidade do mercado atual, incluindo rol exemplificativo; (ii) dispor expressamente da possibilidade de divisão voluntária de pedidos e, em casos específicos, de registro e (iii) estabelecer a possibilidade de nulidade parcial de registro de desenho industrial.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Desenho industrial, tal como definido no art. 95 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), é 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.

O registro de desenho industrial é um título de propriedade temporário concedido pelo Estado, por força de lei ao autor ou a pessoas cujos direitos derivem do mesmo, para que esta ou estas excluam terceiros, durante o prazo de vigência do registro, de atos relativos à matéria protegida sem sua prévia autorização, tais como: fabricação, comercialização, importação, uso, venda, entre outros. Desde a promulgação da Lei nº 9.279/96, o desenho industrial é protegido por meio de “Registro”, não sendo mais matéria sujeita ao regime de “Patentes”.

As definições legais, condições de registrabilidade, ritos administrativos, bem como condições para cessão, licença, nulidades administrativas e judiciais, constam da LPI, nos artigos 94 a 121

(Título II – Dos Desenhos Industriais), com algumas remissões a dispositivos específicos do Título I da mesma lei, aplicáveis também a patentes.

Problema 1 – Registrabilidade

É registrável como desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Este conceito está descrito na LPI, em seu art. 95.

Durante as discussões técnicas promovidas no âmbito do grupo, foi identificado como um problema o fato de os termos “objeto” e “conjunto ornamental” não possuírem definição clara, o que pode gerar decisões dissonantes quanto à registrabilidade.

Na atual redação do Manual de Desenhos Industriais do INPI (<http://manualdedi.inpi.gov.br/>):

A decisão quanto à registrabilidade do objeto ou padrão ornamental requerido no pedido de registro levará em consideração todos os fatores relevantes para o caso, incluindo a definição legal de desenho industrial fornecida pela LPI, in verbis:

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.

Nas situações em que se constatar que o objeto ou padrão ornamental requerido não se enquadra na definição legal de desenho industrial, o registro deverá ser concedido por força do art. 106 da LPI e submetido a processo administrativo de nulidade de ofício, por infringência ao art. 95 do mesmo diploma legal.

Também estarão sujeitos ao processo administrativo de nulidade de ofício, na etapa de exame técnico, os desenhos industriais que demonstrarem flagrante ausência de ao menos um dos requisitos legais, quais sejam: novidade, originalidade e servir de tipo de fabricação industrial.

I. Identificação do problema que se pretende solucionar

Ausência de maior clareza na definição de “objeto” adotada na LPI, dificultando a compreensão e limitando a proteção por desenho industrial;

Falta de harmonização com as práticas de escritórios estrangeiros considerados de referência.

a. Causas do problema

- Os conceitos de “objeto” e “produto” não são claramente definidos pela LPI, que ora faz uso de um (para se referir às formas tridimensionais), ora de outro (indicando onde os padrões ornamentais devem ser inseridos);
- Ademais, a atual redação dada pela LPI não admite a proteção de partes indissociáveis de um objeto (ou produto), fazendo com que a legislação nacional não comungue com as melhores práticas internacionais, além de representar um provável empecilho ao incremento no número de depósitos esperados a partir da adesão ao Acordo de Haia.

b. Consequências indesejadas

- Estagnação do número anual de depósitos de desenhos industriais no Brasil, sejam feitos por nacionais ou estrangeiros;
- Indeferimento ou a exigência de alteração no escopo inicial de proteção reivindicado, quando do depósito de pedidos que reivindicam um design parcial ou algum tipo de representação não admitida atualmente pelos procedimentos atuais (vista explodida, linhas de interrupção etc.).

c. Dispositivos legais abrangidos

O Capítulo II do Título II da LPI dispõe sobre a registrabilidade de registro de desenho industrial.

As definições de desenhos industriais registráveis e não registráveis, bem como a aplicação de prioridade unionista, são detalhados nos arts. 95 a 100 da LPI.

II. Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema

- Requerentes de pedidos de registro de desenhos industriais (e seus procuradores);
- Operadores do direito: INPI e Poder Judiciário.

III. Órgão(s) ou entidade(s) do poder público relacionado(s) diretamente com o tema

- INPI, por ser o órgão que processa, examina e concede os direitos relativos a desenhos industriais;
- Poder Judiciário (Justiça Federal), por ser o poder que julga demandas sobre nulidades em sede de processos administrativos de desenho industrial.

a. Fundamentação legal que ampara/vincula a ação do(s) órgão(s) ou da(s) entidade(s) em relação ao tema

- Nos termos do art. 2º da Lei n.º 5.648 de 1970, alterado pelo art. 240 da LPI, o INPI tem por finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial;
- À Justiça Federal compete processar e julgar causas em que figure o INPI, nos termos do art. 109 da Constituição Federal.

IV. Benchmarking internacional

a. Quais outros países poderiam ser referência para o Brasil neste tema?

- i. Estados Unidos, *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) e União Europeia, *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO);
- ii. Foi feita uma análise com perguntas direcionadas aos escritórios de PI;
- iii. De toda forma, as alterações previstas para a LPI, em especial para o art. 95, buscam consolidar entendimentos já presentes nos dispositivos infralegais do Brasil, não sendo necessariamente uma alteração proposta com base apenas em legislações estrangeiras.

V. Apresentação técnica da proposta

a. Resumo da proposta

- i. Alteração da redação do art. 95 da LPI, inserção de §§ 1º e 2º;
- ii. A partir de elenco exemplificativo nos §§ 1º e 2º, que já refletem o atual entendimento expresso no Manual de Desenhos Industriais do INPI e nas diretrizes de exame aplicáveis, busca-se ampliar o escopo legal de proteção para objetos ou conjuntos ornamentais que possam ser reproduzidos/aplicados de maneira seriada (para dispositivos não apenas físicos, mas também virtuais).

b. Objetivo principal da proposta

- i. Trazer maior clareza à redação legislativa;
- ii. Reduzir a insegurança jurídica, ao proporcionar proteção legal para mais tipos de desenhos industriais e ao consolidar entendimentos já pacificados no âmbito do INPI, apresentando conceito legal para objetos e para conjuntos ornamentais (3D e 2D, respectivamente).

VI. Fundamentação técnica da proposta, com fatos e dados

a. Quais seriam os possíveis impactos econômicos, jurídicos e sociais da proposta?

- i. Impacto econômico previsto: maior previsibilidade para os tipos de matéria registrável poderá incrementar o número de depósitos de desenhos industriais no Brasil, proporcionando melhor ambiente de negócios;
- ii. Impacto jurídico: Como listado, há uma previsão de redução da litigiosidade, em virtude de maior clareza na redação legal.

b. Há outros dispositivos não incluídos no escopo das propostas, mas que podem ser afetados diretamente pela proposta de revisão?

- i. Dispositivos do Manual de Desenhos Industriais do INPI, somente no que diz respeito à atualização de previsão legal – uma vez que o normativo infralegal e as diretrizes de exame já contemplam a proposta.

VII. Riscos e repercussões

a. A alteração poderia gerar alguma controvérsia que leve à judicialização?

- i. A alteração proposta visa reduzir tanto a litigiosidade administrativa quanto a judicial.

b. Quais seriam os possíveis impactos operacionais da proposta junto aos órgãos executores?

- i. O impacto no aumento de depósitos e de concessões: com aumento de demanda poderá haver aumento no tempo de espera do exame, se a alteração não for acompanhada da respectiva adequação do número de examinadores no INPI.

c. Há outros riscos ou repercussões decorrentes da proposta de revisão?

- i. Risco residual de incremento no aumento de ações judiciais ou recursos contra indeferimento, em razão da nova matéria “protegida”, risco superado pelos benefícios ao sistema.

VIII. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?

Há consenso que o critério de registrabilidade deve conter previsão exemplificativa de tipos de matéria a ser protegida (Art. 95 da LPI); havendo ainda consenso na necessidade de adequação legislativa para diferenciar objeto (3D) ou conjunto ornamental distintivo (2D), inclusive em demais dispositivos do Título II da LPI (Desenhos Industriais).

IX. Qual a atualização mais adequada para cada dispositivo identificado, se cabível (em termos de conteúdo e de forma jurídica)?

Texto atual (LPI 1996)	Texto Proposto
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	Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica de um objeto ou o conjunto de linhas e cores, que proporcione resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa ser reproduzido de maneira seriada com uniformidade.
	§1º. Consideram-se como objeto passível de proteção o todo ou parte de objetos tridimensionais simples ou complexos visualmente perceptíveis.
	§2º. Considera-se como conjunto de linhas e cores passível de proteção aquele que possa ser visualmente perceptível, incluindo, de maneira não exaustiva, interfaces gráficas, conjuntos ornamentais virtuais, fontes tipográficas, estampas, ornamentos, sinais gráficos, padrões de superfície, estampas para tecido, ornamentos para embalagem e imagens holográficas.

Problema 2 – Condições para registro

Nos termos da LPI:

*Seção I
Do Depósito do Pedido*

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

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.

(...)

*Seção II
Das Condições do Pedido*

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.

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.

Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

I. Identificação do problema que se pretende solucionar

Existência de requisitos no ato do depósito que não se justificam para o exame nem para definição da matéria reivindicada;

Limitação da quantidade de variações de um mesmo desenho industrial por pedido de registro de desenho industrial e previsão distinta em relação a Tratados Internacionais.

a. Causas do problema

- A previsão legal atual carrega um legado de legislações anteriores em que os desenhos industriais sempre foram considerados como uma espécie de patente, por consequência, ficando sujeitos aos mesmos requisitos e procedimentos de exame;
- O capítulo de desenhos industriais na atual legislação prevê a necessidade de apresentação, no ato do depósito, de documentos que não influem no exame, nem na matéria reivindicada, expressa exclusivamente pelos desenhos;
- A LPI estabelece a limitação a 20 variações de um mesmo desenho industrial por pedido de registro de desenho industrial. O Acordo de Haia, cujo instrumento de adesão já foi depositado junto à OMPI e entrará em vigor a partir de agosto de 2023, possui a previsão para que sejam admitidos até 100 desenhos industriais por pedido internacional.

b. Consequências indesejadas

- Necessidade de maior número de exigências técnicas em pedidos de registro, levando ao aumento no tempo para a concessão de um registro ou no número de arquivamentos por não cumprimento das exigências;
- Necessidade de maior número de exigências técnicas para os pedidos que venham a ser depositados por meio do Acordo de Haia, levando ao aumento no tempo necessário para a concessão de registro ou no número de arquivamentos por não cumprimento das exigências.

c. Dispositivos legais abrangidos

- O Capítulo III do Título II da LPI dispõe sobre o pedido de registro de desenho industrial;
- O depósito do pedido e as condições do pedido estão detalhados nos arts. 101 a 105 da LPI.

II. Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema

- Requerentes (e seus representantes legais) de pedidos de registro de DI;
- INPI;
- Justiça Federal.

III. Órgão(s) ou entidade(s) do poder público relacionado(s) diretamente com o tema

- INPI, por ser o órgão que examina tecnicamente e concede os registros de DI.

a. Fundamentação legal que ampara/vincula a ação do(s) órgão(s) ou da(s) entidade(s) em relação ao tema

- Nos termos do art. 2º da Lei n.º 5.648 de 1970, alterado pelo art. 240 da LPI, o INPI tem por finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial.

IV. Benchmarking internacional

b. Quais outros países poderiam ser referência para o Brasil neste tema?

- i. Com a adesão do Brasil ao Acordo de Haia, os dispositivos comuns podem servir como inspiração para as alterações pretendidas, tanto relacionadas à condição de pedido, quanto a respeito das variações possíveis e, em especial, para a atualização do procedimento administrativo aqui discutido.

V. Apresentação técnica da proposta

a. Resumo da proposta:

- i. Especificamente quanto ao item “Condições para Registro”, devido à complexidade da temática, ao prazo para conclusão dos trabalhos, bem como à dificuldade de consenso para uma redação legal específica nos artigos 101 a

105 da LPI, não foi apresentada uma proposta específica de alteração legislativa;

- ii. No entanto, com a adesão do Brasil ao Acordo de Haia, é recomendado que se aprofunde a discussão a respeito do art. 104 da LPI, em especial quanto à previsão restritiva de variações, atualmente 20 (vinte) variações, diante de um sistema internacional, em teoria, mais flexível ao titular estrangeiro com possibilidade de até 100 (cem) variações, podendo inclusive conter desenhos industriais distintos desde que classificados na mesma classe de Locarno.
- iii. Cumpre destacar que o Brasil, quando do depósito do instrumento de adesão ao Acordo de Haia e para harmonização do tratado à legislação nacional, apresentou a declaração com base no Artigo 13(1) indicando que o registro pode conter apenas um desenho industrial, o qual pode consistir de até 20 (vinte) variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e mantenham as mesmas características distintivas preponderantes.
- iv. Em caso de alteração futura da legislação nacional, a referida declaração também deverá ser atualizada.

NOTA: itens relativos à fundamentação técnica da proposta, e demais, restam prejudicados pela não apresentação técnica de proposta de alteração legislativa para este tema em específico.

VI. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?

É possível chegar a um consenso na necessidade de discussão das disposições legais. No entanto, não foram encaminhadas, pelos membros, propostas específicas para a alteração dos dispositivos legais contidos nos artigos 101 a 105 da LPI, quanto às condições para o pedido e para o registro de desenho industrial.

Com a adesão do Brasil ao Acordo de Haia, espera-se aprofundamento do estudo quanto à atualização da LPI para análise do impacto, positivo ou negativo, da maior restritividade na quantidade de variações prevista na legislação nacional em relação ao máximo previsto no tratado internacional.

Problema 3 – Divisão de pedidos e de registros de desenho industrial

De acordo com a disposição técnica relativa às patentes de invenção e aos modelos de utilidade (Título I da LPI):

*Seção II - Das Condições do Pedido
(...)*

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

Embora tenha ocorrido mudança do regime legal dos desenhos industriais em 1996, de “Patente” para “Registro”, algumas disposições legais e de procedimento administrativo para o trâmite e para a análise de direitos de DI são importadas do sistema de “Patentes”.

Ainda assim, a LPI silencia quanto à possibilidade de divisão de pedidos de desenhos industriais, nos artigos 99 a 121. Não havendo essa previsão legal, o INPI, em matéria normativa de sua competência, resolveu adotar a possibilidade de divisão de pedidos de DI, durante a fase administrativa, como resposta a exigências técnicas. Do Manual de Desenhos Industriais do INPI, em sua versão atual:

5.3 Etapas de análise do exame técnico

O primeiro passo do exame é verificar o enquadramento do pedido nas proibições estabelecidas no art. 100 da LPI, sob pena de indeferimento do pedido, abrindo-se prazo para a interposição de recurso.

(...)

Caso o desenho industrial seja considerado registrável, analisam-se os desenhos ou fotografias dentro dos critérios de resolução gráfica (as imagens apresentam boa qualidade?), suficiência descritiva (as imagens representam o desenho industrial de modo claro e suficiente?) e coerência entre as vistas (as imagens estão consistentes entre si?). A verificação de elementos alheios ao escopo da proteção também ocorre nessa etapa.

*Concomitantemente, se houver dois ou mais desenhos industriais no pedido de registro, será analisado se eles compartilham da mesma finalidade – classe e subclasse – e da mesma característica distintiva preponderante, conforme orienta o caput do art. 104 da LPI. **Caso contrário, será solicitada a divisão do pedido.***

O referido Manual de Desenhos Industriais ainda contém disposições complementares, no item “5.5 Análise das variações configurativas”, relacionadas à necessidade de divisão do pedido por exigência técnica formulada.

I. Identificação do problema que se pretende solucionar

Ausência de previsão legal para a divisão do pedido de desenho industrial, de forma voluntária (há previsão infralegal, apenas para pedidos e para resposta a exigências técnicas);

Ausência de previsão legal para nulidade parcial de registro de desenho industrial, com possibilidade de divisão (natureza acessória das variantes);

Ausência de previsão para adição de variantes ao registro concedido.

a. Causas do problema:

- A LPI não prevê a possibilidade da divisão de um pedido de desenho industrial;
- Ainda que o INPI tenha normativo infralegal tentando preencher a lacuna, a saber, o Manual de Desenhos Industriais, não há respaldo legal para a demanda de divisão de pedidos;
- Não há previsão legal de nulidade parcial de registro de desenho industrial, o que pode ocasionar a perda de todo o registro quando existente mais de um desenho/variante;
- Não há previsão de proteção de novas variantes para registro já concedido (tal como o Certificado de Adição de patente, por analogia).

b. Consequências indesejadas:

- A omissão legal levou à necessidade de normatização infralegal pelo INPI, contudo, essa se apresenta com limitações, justificadas pela natureza da norma e ausência de previsão em norma hierarquicamente superior;
- O normativo permite a divisão apenas em sede de resposta a exigência técnica, isto é, não permite a divisão voluntária do pedido, o que limita a atuação do titular ao depender de um ato anterior do INPI.

c. Dispositivos legais abrangidos

- Título II da LPI – Desenhos Industriais;
- Indicação de novos artigos (104-A; 104-B; 104-C; 104-D; 117-A);
- Alteração da redação do art. 113.

II. Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema

- Requerentes de pedidos de registro de desenhos industriais (e seus procuradores);
- INPI.

III. Órgão(s) ou entidade(s) do poder público relacionado(s) diretamente com o tema

INPI.

a. Fundamentação legal que ampara/vincula a ação do(s) órgão(s) ou da(s) entidade(s) em relação ao tema

Nos termos do art. 2º da Lei n.º 5.648 de 1970, alterado pelo art. 240 da LPI, o INPI tem por finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial.

IV. Apresentação técnica da proposta

a. Resumo da proposta:

- i. Inclui a possibilidade de divisão de pedidos já formulados, nas hipóteses (i) voluntária, antes do exame; (ii) para resposta a exigência técnica, e (iii) como matéria de defesa em nulidade administrativa ou judicial.

b. Objetivo principal da proposta:

- i. Reduzir a insegurança jurídica para os casos em que há interesse do titular em dividir pedidos de modo voluntário, ou manter matéria registrável, em defesa em nulidade administrativa ou judicial.

V. Fundamentação técnica da proposta, com fatos e dados

a. Quais seriam os possíveis impactos econômicos, jurídicos e sociais da proposta?

- i. Impacto econômico: maior número de pedidos levados à proteção perante o INPI, aumento de registros, ampliação do campo de atuação da matéria protegida, continuidade de exploração exclusiva mesmo em caso de registros submetidos à nulidade;
- ii. Impacto jurídico: ganho de segurança jurídica na proteção dos direitos de desenho industrial.

b. Há outros dispositivos não incluídos no escopo das propostas, mas que podem ser afetados diretamente pela proposta de revisão?

- i. Revisão de normativos internos do INPI, em especial Manual de Desenhos Industriais;
- ii. Especialmente para este tema, sobre divisão de pedidos de registro de marca, entendemos que há necessidade de maior debate público, dentro da autarquia responsável (INPI) e por meio de consulta pública (para entes externos), para as definições administrativas e infralegais decorrentes da eventual atualização legislativa.

VI. Riscos e repercussões

a. A alteração poderia gerar alguma controvérsia que leve à judicialização?

- i. A alteração busca reduzir litigiosidade; contudo, usuários poderão ser incentivados a pleitear a nulidade parcial de registros, dada a possibilidade de proteção remanescente.

b. Quais seriam os possíveis impactos operacionais da proposta junto aos órgãos executores?

- i. Aumento do número de pedidos e petições de DI em trâmite no INPI decorrentes das divisões;
- ii. avaliação técnica quanto à possibilidade de “sobrevivência” da matéria registrável em caso de nulidade parcial (administrativa ou judicial).

c. Há outros riscos ou repercussões decorrentes da proposta de revisão?

- i. Não foram identificados outros riscos além dos já relatados acima.

VII. Benchmarking internacional

a. Quais outros países poderiam ser referência para o Brasil neste tema?

- i. Não é aplicável. A inovação trazida não foi encontrada em legislações dos países pesquisados, principalmente EUA e União Europeia.

b. O que prevê a legislação destes países?

- i. Atualmente as legislações dos países preveem instrumentos similares à legislação brasileira. A possibilidade de pedido voluntário, certificado de adição e de nulidade parcial não foi encontrada no direito comparado.

VIII. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?

É possível formar consenso para as mudanças propostas para a divisão de pedidos, em sede voluntária, em cumprimento de exigência e em matéria de defesa em face de nulidade administrativa ou judicial.

Não foi possível consenso em relação à previsão para adição de variantes ao registro concedido, trata-se de proposta que requer maior tempo para aprofundamento das discussões e análise dos potenciais impactos.

IX. Qual a atualização mais adequada para cada dispositivo identificado, se cabível (em termos de conteúdo e de forma jurídica)

Texto atual (LPI)	Proposta
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. 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.	Art. 104 (sem alteração)
	Art. 104-A. O pedido de desenho industrial poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até a publicação da concessão do registro, desde que o pedido dividido: I - faça referência específica ao pedido original; e II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.
	Artigo 104-B. O depositante poderá efetuar alterações até a concessão do registro, desde que essas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

	Artigo 104-C. O registro de desenho industrial poderá ser dividido em dois ou mais, caso tenha variante sendo contestada em procedimento de nulidade administrativa ou judicial.
Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.	Art. 113 (sem alteração)
Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.	Art. 117 (sem alteração)
	Art. 117-A. A nulidade poderá não incidir sobre todos os desenhos ou variantes, sendo condição para a nulidade parcial o fato de os desenhos ou variantes subsistentes constituírem matéria registrável por si mesmos.

CONCLUSÕES

O diagnóstico elaborado pelos integrantes do Diálogo Técnico “Desenhos Industriais” verificou a necessidade de atualização do arcabouço normativo, notadamente nos itens “Registrabilidade”; “Condições para o pedido e registro” e “Divisão de pedidos de desenho industrial”.

Durante as discussões do grupo, chegou-se a levantar a possibilidade de inserir um dispositivo legal análogo ao Certificado de Adição em Patentes, de que tratam os arts. 76 e 77 da LPI. No entanto, não foi possível formar consenso para a apresentação desta proposta final, que restou suprimida no presente relatório.

Devido à complexidade do tema e à ausência de consenso entre os participantes, entendeu-se pela não apresentação de proposta técnica específica para o tema “Condições para o pedido e para o registro”, consignando que se recomenda o aprofundamento da análise relativa ao quantitativo de variantes nos pedidos de desenho industrial.

As propostas apresentadas, ao fim, por consenso entre os participantes das reuniões do Diálogo Técnico de Desenhos Industriais, estão condensadas no presente documento, identificando que:

a. Para a questão de Registrabilidade:

- i. Atualizar a atual redação do art. 95 da LPI, de modo a diferenciar e exemplificar as matérias passíveis de proteção em caso de configurações visuais

(2D) e em objetos (3D), com ressalva da inclusão de previsão de proteção para objetos não somente físicos, mas também virtuais.

b. Para a questão da Divisão de Pedidos e de Registros:

- i. Inserir dispositivos que possam dar previsão legal e segurança jurídica para permitir a divisão voluntária de pedidos, antes do exame; bem como em exigências técnicas, e ainda, como matéria de defesa em virtude de nulidades administrativas ou judiciais;
- ii. Garantir segurança jurídica e previsibilidade de proteção para a matéria remanescente em sede de declaração de nulidade parcial em registro de desenho industrial.

Essas propostas, formuladas por consenso entre os representantes governamentais e da sociedade civil, têm por objetivo a melhoria do arcabouço normativo da propriedade industrial, nos temas relacionados aos desenhos industriais, com vistas a adequar a legislação de PI à realidade observada no mercado, bem como conferir maior segurança jurídica para os agentes e para as decisões administrativas proferidas pelo INPI.

Sendo essas as conclusões apontadas pelo subgrupo de Diálogos Técnicos “Desenhos Industriais”, a coordenação submete o presente Relatório Final à equipe responsável do GIPI, para a consolidação das propostas e providências posteriores.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2023.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
Coordenadores do Diálogo Técnico de “Desenhos Industriais”.