



Resolução

2021 – Questão de estudo – Desenhos Industriais

Desenhos industriais e o papel do estado da técnica

Contexto:

- 1) Esta Resolução trata do papel do estado da técnica em relação aos desenhos industriais ao avaliar os requisitos de proteção para um desenho e, no contexto de infração, ao determinar o âmbito de proteção para um direito sobre um desenho.
- 2) Uma vez que a terminologia pode divergir entre as jurisdições, por exemplo, registro de desenho industrial vs. patente de desenho industrial, nesta Resolução, o termo direito sobre um desenho inclui um direito sobre propriedade intelectual não registrado e registrado ou patenteado que protege a aparência externa ou ornamentação de um objeto ou artigo manufaturado. A proteção por direitos autorais, marca e patente de modelo de utilidade está fora do escopo desta Resolução.
- 3) Foram recebidos 39 Relatórios dos Grupos Nacionais e Regionais da AIPPI e de Membros Independentes, fornecendo informações e análises detalhadas sobre as leis nacionais e regionais relacionadas com esta Resolução. Esses Relatórios foram analisados pela Equipe do Relator Geral da AIPPI e concentrados em um Relatório Resumido (veja os links abaixo).
- 4) No Congresso Mundial da AIPPI online em outubro de 2021, o assunto desta Resolução foi mais profundamente discutido em um Comitê de Estudos dedicado, e novamente em uma Sessão Plenária completa, após a qual a presente Resolução foi adotada pelo Comitê Executivo da AIPPI.

A AIPPI resolve que:

Uso do estado da técnica ao avaliar os requisitos de proteção/validade para um direito sobre um desenho industrial

- 1) O estado da técnica deve ser usado para avaliar a registrabilidade/patenteabilidade de um direito sobre um desenho (conforme prescrito pela legislação nacional, por exemplo, novidade, caráter singular ou não obviedade) naquelas jurisdições onde há exame de mérito por um Instituto de PI.
- 2) O estado da técnica deve ser usado para avaliar a validade de um direito sobre um desenho (conforme prescrito pela legislação nacional, por exemplo, novidade, caráter singular ou não obviedade) quando a validade de um direito sobre um desenho é contestada.
- 3) O estado da técnica deve ser usado para avaliar o escopo de proteção de um direito sobre um desenho (conforme prescrito pela legislação nacional) em processos por infração/violação.

Critérios do estado da técnica

- 4) O estado da técnica deve ser qualquer divulgação disponibilizada ao público em qualquer lugar do mundo antes da data pertinente referente ao direito sobre o desenho, por qualquer meio. A divulgação de um desenho não deve, contudo, ser considerada como tendo sido disponibilizada ao público quando foi revelada a terceiros sob condições explícitas ou implícitas de confidencialidade.
- 5) A data pertinente para determinar o estado da técnica relevante deve ser: (i) para um direito sobre um desenho registrado/patenteado, a mais antiga entre a data de depósito ou a data de prioridade (se aplicável); e, (ii) para um direito sobre um desenho não registrado, a data em que o desenho foi disponibilizado ao público.
- 6) Com relação a um desenho registrado/patenteado, uma divulgação pública realizada durante os 12 meses imediatamente anteriores à data pertinente de um direito sobre um desenho (“período de graça”) não deve ser considerada estado da técnica para o direito sobre o desenho, desde que a divulgação seja (i) realizada por, ou por meio do, criador, requerente ou proprietário, ou (ii) realizada por terceiros como consequência de um ato ilícito ou ilegítimo em relação ao criador, requerente ou proprietário.

Uso do estado da técnica ao avaliar os requisitos de proteção para um desenho

- 7) Uma referência do estado da técnica que divulga (i) o desenho em questão, ou (ii) um desenho que difere do desenho em questão apenas em aspectos imateriais, deve impedir a registrabilidade/patenteabilidade, ou uma constatação de validade, do desenho em questão.
- 8) Deve ser possível contestar a validade de um direito sobre um desenho com base em motivos que não sejam a novidade, conforme prescrito pela legislação nacional (por exemplo, caráter singular ou não obviedade).
- 9) A falta de novidade de um direito sobre um desenho não deve ser baseada em uma combinação de referências do estado da técnica.
- 10) Não deve ser possível contestar outros requisitos prescritos pela legislação nacional (por exemplo, caráter singular ou não-obviedade) de um desenho com base em uma combinação de referências do estado da técnica revelando as características de um desenho, a menos que (i) tal combinação seja sugerida no estado da técnica, e (ii) o desenho seja avaliado como um todo.

Influência do estado da técnica na proteção e na violação/infração de um desenho

- 11) A validade e o escopo de proteção de um direito sobre um desenho devem depender da quantidade e da impressão visual geral das referências aplicáveis do estado da técnica.

Links:

- [Diretrizes de estudo](#)
- [Relatório Resumido](#)
- [Relatórios dos Grupos](#)