

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 29 de maio de 2023 às 07h58
Seleção de Notícias

Migalhas | BR

Desenho Industrial

Adesão ao Sistema de Haia para proteção de desenhos industriais 3

Desenho Industrial

TRF-4 anula registro de dispenser por design similar a outro produto 5

Adesão ao Sistema de Haia para proteção de desenhos industriais

Adesão do Brasil ao Sistema de Haia para proteção de **desenhos** industriais Salomão Gieremek Tal medida visa substituir a internacionalização de registros de **Desenhos** Industriais a partir da requisição da prioridade unionista ou período de graça em cada país onde se deseja a sua proteção. domingo, 28 de maio de 2023 Atualizado em 26 de maio de 2023 14:04 Com-partilharComentarSiga-nos no A A

Em fevereiro de 2023, o Brasil ratificou sua adesão ao Ato de Genebra do Acordo de Haia para a proteção internacional dos **Desenhos** Industriais, válida a partir de primeiro de agosto de 2023.

Tal medida visa substituir a internacionalização de registros de **Desenhos** Industriais a partir da requisição da prioridade unionista ou período de graça em cada país onde se deseja a sua proteção.

Para tanto, o Acordo de Haia é um sistema que possibilita o registro internacional do **desenho** industrial de forma unificada entre as Partes Contratantes do Ato de Genebra.

Isso significa que, a partir de um único depósito na **Organização** Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) ou **WIPO**, em inglês, é possível designar os países onde se deseja ter proteção no momento do protocolo.

A OMPI, neste cenário, possui um papel de centralização e gerenciamento, isto pois a **Organização** Mundial da Propriedade Intelectual, não tem o poder de conceder um registro de **Desenho** Industrial, papel este que cabe a cada Parte Contratante, com base em sua soberania nacional.

Isso quer dizer que, apesar do Sistema de Haia permitir uma série de características nos registros de **Desenho** Industrial, as Partes Contratantes são livres para fazerem suas próprias exigências.

De forma exemplificativa, o Ato de Genebra permite até 100 variações para cada **desenho** industrial pertencentes a mesma classe de Locarno, mesmo sem semelhanças entre os desenhos.

Neste entendimento, o Sistema de Haia permitirá que um elevador, um avião, um patinete, um trem, um carro e uma bicicleta, sem quaisquer semelhanças, estivessem contidos no mesmo depósito, ao se enquadrarem na classe 12 de Locarno - Meios de Transporte ou de elevação.

O **INPI**, por outro lado, não permite tais premissas. A lei 9.279/96 estabelece um limite de 20 variações destinadas ao mesmo propósito e desde que mantenham uma característica distintiva preponderante, conforme seu art. 104:

"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."

Isto implica em uma divisão do pedido de registro de **Desenho** Industrial ao escolher o Brasil como Parte Contratante. Isto pois, além de não possuírem uma característica distintiva preponderante, possuem diferentes subclasses de Locarno, respectivamente, 12/5, 12/7, 12/99, 12/3, 12/8 e 12/11.

A necessidade dessa divisão do pedido é comunicada pelo **INPI** a OMPI, que então comunica ao depositante. No entanto, a solução do problema deve ser feita diretamente no **INPI**, não mais in-

Continuação: Adesão ao Sistema de Haia para proteção de desenhos industriais

termediário da situação.

Da mesma forma, situações relacionadas à nulidade do pedido de registro, também são endereçadas localmente, de forma que, apesar da gestão da OMPI, cada pedido é analisado de forma individual.

Conclui-se, portanto, que a adesão ao Acordo de Haia se assemelha muito ao Protocolo de Madri para o registro internacional de marcas, de modo que os advogados e engenheiros atuantes no ramo da Propriedade Industrial devem conduzir esta transição de maneira suave, sem grandes complicações.

Salomão Gieremek Sócio, engenheiro mecânico, especialista em patentes, contencioso de patentes e **desenhos** industriais com a expertise na elaboração de pedidos de patentes e **desenhos** industriais. Salomão aplica sua expertise na elaboração de pedidos de patentes, análises de patenteabilidade, pesquisas de FTO e disputas envolvendo infrações e nulidades do MNIP - Magalhães Nogueira Sociedade de Advogados, escritório boutique de propriedade industrial. MNIP - Magalhães Nogueira Sociedade de Advogados

TRF-4 anula registro de dispenser por design similar a outro produto

Nulidade administrativa TRF-4 anula registro de dispenser por design similar a outro produto Ao determinar a anulação, o relator do caso, juiz convocado Sérgio Renato Tejada Garcia, afirmou que mesmo não sendo idêntico ao original, o novo dispenser não é inovador suficiente para torná-lo distinguível do produto já existente. Da Redação domingo, 28 de maio de 2023 Atualizado em 26 de maio de 2023 16:14 CompartilharComentarSiga-nos no A A

TRF da 4ª região determinou nulidade do registro de **desenho** industrial de um dispenser de alimentos para animais comercializado por uma empresa de Araraquara/SP. A 4ª turma entendeu que o dispositivo da empresa tem design semelhante a um produto que já havia sido registrado anteriormente junto ao **INPI**.

A ação foi ajuizada em maio de 2019 por um empresário, morador de Blumenau/SC, contra o **INPI** e uma empresa de comércio de acessórios para animais, sediada em Araraquara/SP. No processo, o homem narrou ter criado e registrado no instituto o design de um reservatório de alimentos para animais em 2014, sendo comercializado desde então. Alegou ainda que, em 2019, a empresa "começou a fabricar e comercializar um reservatório com design muito semelhante".

O empresário salientou que o registro do **desenho** industrial da fabricante não possui configuração visual distintiva o suficiente em relação ao seu **desenho** industrial, causando "inequívoco risco de confusão ou associação ao mercado".

Foi pedida "a nulidade do registro de **desenho** in-

dustrial, com a condenação da empresa requerida, em obrigação de não fazer, consistente na abstenção de explorar economicamente o **desenho** industrial objeto do registro".

Em agosto de 2021, a 2ª vara Federal de Blumenau julgou a ação improcedente, considerando que "há substanciais diferenças entre os desenhos comparados, suficientes para tornar hígido o registro concedido à empresa".

Na apelação, o empresário defendeu a adoção do método inadequado do juízo de origem para comparar os desenhos, "examinando os objetos por meio de critérios da busca de diferenças e não das semelhanças".

O empresário defendeu a adoção de método inadequado para comparar os projetos industriais.(Imagem: Freepik)

A 4ª turma deu provimento ao recurso, determinando a anulação do registro do dispenser da empresa de araraquarense.

Segundo o relator, juiz convocado Sérgio Renato Tejada Garcia, "o registro do **desenho** industrial depende de três requisitos: novidade, originalidade e desimpedimento."

"Por conseguinte, não basta a mera alteração de características visuais de um objeto, sendo necessária inovação que as torne distinguível de um objeto pré-existente, sob pena de não se encontrar preenchido o requisito da originalidade."

O magistrado acrescentou que os elementos visuais

Continuação: TRF-4 anula registro de dispenser por design similar a outro produto

distintos do dispenser da companhia "são insuficientes para o deferimento do registro do desenho como inovador, já que, em conjunto com os demais elementos característicos do objeto, não tornam o produto esteticamente diferente do fornecido pelo empresário".

Processo: 5007310-72.2019.4.04.7205

Leia o acórdão e o relatório.

Informações: TRF da 4ª região.

Índice remissivo de assuntos

Propriedade Intelectual
3

Marco regulatório | INPI
3, 5

Desenho Industrial
3, 5

Entidades
3