



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PRESIDÊNCIA

19 / 11 / 2015

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Nº 044/2015

EMENTA: Disciplina o processamento dos pedidos de registro de desenho industrial, em conformidade com os dispositivos da Lei n.º 9279, de 14 de maio de 1996 - Lei da Propriedade Industrial – LPI.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, no exercício das atribuições regimentais previstas no art. 22, inciso XI, da Estrutura Regimental do INPI - Anexo I, do Decreto n.º 7.356/2010,

Considerando a necessidade de atualização das normas de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial, no que se refere aos registros de desenho industrial; e

Considerando a necessidade de adequação dos procedimentos relativos aos desenhos industriais em decorrência da instituição do módulo de Peticionamento Eletrônico de Desenho Industrial,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer as normas concernentes ao processamento do pedido de registro de desenho industrial.

CAPÍTULO I – DA TITULARIDADE

Art. 2º - Conforme estabelece o art. 94 da LPI, ao autor do desenho industrial será assegurado o direito de obter registro que lhe confira a propriedade nas condições estabelecidas na LPI.

§ 1º - O requerimento de não divulgação do nome do autor, em conformidade com o disposto no art. 6º, § 4º da LPI, deverá ser realizado no ato do depósito, anexando-se em envelope fechado, quando do formulário em papel, o documento em que o depositante nomeia e qualifica o autor e a declaração do próprio autor requerendo a não divulgação de sua nomeação.

§ 2º - Após conferência pelo INPI, os documentos e a declaração referidos acima serão mantidos em envelope lacrado.

§ 3º Requerida a não divulgação do nome do autor, o INPI omitirá tal informação nas publicações relativas ao processo em questão, bem como nas cópias do processo fornecidas a terceiros.

CAPÍTULO II – DA PRIORIDADE

Art. 3º - A reivindicação de prioridade, conforme previsto no art. 16 da LPI, será feita no ato do depósito do pedido e deverá ser comprovada por documento hábil da origem, contendo desenhos e, se for o caso, relatório descritivo e reivindicações, acompanhado da tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente.

Art. 4º - Quando os dados identificadores que constam na certidão de depósito ou documento equivalente estiverem conformes aos do requerimento de depósito do pedido, poderá ser feita declaração no próprio formulário de depósito, ou em apartado, até a data da apresentação do documento hábil, com os mesmos efeitos da tradução simples prevista no art. 16, § 2º, da LPI.

Art. 5º - Caso a reivindicação de prioridade feita no ato de depósito seja suplementada por outras, conforme dispõe o art. 16, § 1º, da LPI, não será alterado o prazo inicial de noventa dias para a sua comprovação, contados do depósito do pedido (Art. 99 da LPI).

Art. 6º - Se o documento que deu origem à prioridade for de depositante distinto daquele que requereu o pedido no Brasil, deverá ser apresentada cópia do correspondente documento de cessão de direitos, firmado em data anterior à do depósito no Brasil, ou declaração de cessão ou documento equivalente, dispensada notariação/legalização, e acompanhado de tradução simples ou documento bilíngue.

§ 1º - As formalidades do documento de cessão do direito de prioridade serão aquelas determinadas pela lei do país onde houver sido firmado.

§ 2º - Presume-se cedido o direito ao depósito e o direito de prioridade em caso de pedido de registro de desenho industrial cujo depositante seja empregador ou contratante do autor, desde que apresentado o documento comprobatório de tal relação e da cessão das futuras criações, ou documento equivalente.

Art. 7º - A falta de comprovação da reivindicação de prioridade prevista no art. 16 da LPI acarretará a perda de prioridade, salvo se a parte comprovar que não a realizou por justa causa, aplicando-se o disposto no art. 221 da LPI.

CAPÍTULO III – DA PROCURAÇÃO

Art. 8º - Quando o interessado não requerer pessoalmente, o instrumento de procuração, na forma e nos termos previstos no art. 216 da LPI, deverá ser apresentado no ato da protocolização do pedido ou petição ou em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência.

§ 1º - Em se tratando de pessoa domiciliada no exterior, deverá ser apresentada procuração nos termos previstos no art. 217 da LPI, ainda que o ato tenha sido praticado pessoalmente, na forma do art. 216 da LPI.

§ 2º - A procuração prevista no art. 217 da LPI, se não apresentada quando do depósito, poderá ser exigida pelo INPI a qualquer momento, mesmo que o registro tenha sido extinto, devendo o interessado apresentá-la no prazo de sessenta dias.

§ 3º - Caso não seja apresentada procuração no prazo de sessenta dias do depósito, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 4º - A ausência de procuração de que trata o art. 216, § 2º, da LPI, em petições que não as de depósito, acarretará o arquivamento do pleito referente à petição, cabendo recurso de tal arquivamento.

CAPÍTULO IV – DO PEDIDO DE REGISTRO E DAS PETIÇÕES

Art. 9º - O pedido de registro de desenho industrial, que deverá estar em língua portuguesa, conterá:

I - requerimento, por meio de formulário eletrônico ou em papel, de acordo com os modelos vigentes;

II - relatório descritivo, se for o caso, de acordo com as disposições desta Instrução Normativa;

III - reivindicações, se for o caso, de acordo com as disposições desta Instrução Normativa;

IV - desenhos ou fotografias, de acordo com as disposições desta Instrução Normativa;

V - campo de aplicação do objeto, de acordo com as disposições desta Instrução Normativa;

VI - comprovante de pagamento da retribuição relativa ao depósito de pedido de registro de desenho industrial.

Art. 10 - O pedido de registro de desenho industrial, bem como petições, poderão ser apresentados por meio de peticionamento eletrônico, para os serviços disponíveis, ou por meio de formulário em papel nas recepções do INPI ou por via postal, com aviso de recebimento (AR) endereçado à sede do INPI, Seção de Protocolo e Expedição – SEPEX, Rio de Janeiro.

Parágrafo único - Considerar-se-á que pedidos depositados e petições apresentadas por via postal terão sido recebidos na hora do encerramento das atividades da recepção da sede do INPI, no Rio de Janeiro, na data da postagem ou no dia útil imediatamente posterior, caso a postagem ocorra em sábado, domingo ou feriado.

Art. 11 - Quando o documento de depósito ou a petição forem apresentados por via postal, deve-se enviar também envelope adicional, endereçado e selado, para retorno das vias suplementares pelo correio, sem responsabilidade quanto a extravios por parte do INPI.

Parágrafo único - Na falta de envelope endereçado e selado, ficará a via suplementar à disposição do depositante na sede do INPI, no Rio de Janeiro, na Seção de Protocolo e Expedição – SEPEX.

Art. 12 - O requerimento, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos ou fotografias, quando do formulário em papel, deverão ser apresentados em duas vias, sendo uma para restituição ao depositante no ato do protocolo e outra para uso do INPI.

Parágrafo único - No formulário em papel, as folhas do relatório descritivo, das reivindicações e dos desenhos ou fotografias deverão ser apresentadas em papel flexível, resistente, branco, liso, não brilhante, com dimensões de 297mm x 210mm (modelo DIN A-4), utilizado somente em uma face, sem estar amassado, rasgado ou dobrado.

Art. 13 - O pedido que não atender formalmente às especificações dos incisos I a V do art. 9º desta Instrução Normativa, mas que contiver guia de recolhimento, dados relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, incluindo desenhos ou fotografias que permitam a perfeita identificação do objeto, poderá ser entregue e protocolado junto ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de cinco dias a contar da notificação na RPI.

§ 1º - Cumprida a exigência, o pedido será considerado como depositado.

§ 2º - No caso de não atendimento da exigência, o pedido será declarado inexistente e devolvido ao depositante, ou estará à sua disposição em arquivo específico do INPI pelo prazo legal cabível.

CAPÍTULO V – DAS ESPECIFICAÇÕES DO PEDIDO DE REGISTRO

SEÇÃO I – DO TÍTULO

Art. 14 - O título deverá ser:

I - idêntico no requerimento de depósito e, caso sejam apresentados, no relatório descritivo e na(s) reivindicação(s);

II - conciso, claro e preciso, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias, nem outras que denotem vantagens, atributos ou quaisquer qualificações; III - para os desenhos industriais tridimensionais, da seguinte forma: "Configuração aplicada a/em...";

IV - para os desenhos industriais bidimensionais, da seguinte forma: "Padrão ornamental aplicado a/em..." .

SEÇÃO II – DO RELATÓRIO DESCRITIVO

Art. 15 - O relatório descritivo, de caráter meramente opcional, tem como objetivo complementar as informações fornecidas pelas figuras representativas do desenho industrial requerido.

Parágrafo único - O relatório descritivo, se apresentado, deverá ter a seguinte formatação:

I - ser iniciado pelo título ou citá-lo em outra parte do texto;

II - ter as folhas numeradas consecutivamente, com algarismos arábicos, no centro da margem superior, indicando o número da folha e o número total de folhas separados por uma barra oblíqua;

III - conter o texto dentro de margens (superior, esquerda, direita e inferior) de no mínimo 3 cm;

IV - conter opcionalmente uma descrição sucinta das características da forma ornamental do objeto, definidas por meio de sua configuração externa, ou do conjunto ornamental de linhas e cores;

V - ser apresentado com espaço duplo, na cor preta, isento de emendas, rasuras ou entrelinhas, timbres, logotipos, letreiros, sinais, símbolos, marcas ou indicações de qualquer natureza.

Art. 16 - Não será considerado como relatório descritivo o documento que contiver:

I - menção ao tipo de material utilizado, a meios de fabricação ou de montagem, ou a detalhes construtivos;

II - dimensões (altura; comprimento; largura; escala etc.);

III - especificações técnicas e/ou funcionais (formas de encaixe, engate ou fixação, funções de peças etc.);

IV - vantagens relacionadas ao uso ou à função (portátil; reciclável; econômico; anatômico etc.);

V - adjetivos qualificativos diversos (melhor; prático; eficiente; inovador etc.);

VI - incorreções quanto à indicação dos desenhos e fotografias requeridos.

SEÇÃO III – DAS REIVINDICAÇÕES

Art. 17 - As reivindicações, de caráter meramente opcional, têm como objetivo esclarecer que o escopo da proteção é definido pelas figuras e, se apresentadas, deverão ter a seguinte formatação:

I - ser iniciadas pelo título, seguido, preferencialmente, da expressão “caracterizada (o) por ter sua aparência definida conforme o conjunto de figuras em anexo”;

II - ter as folhas numeradas consecutivamente, com algarismos arábicos, no centro da margem superior, indicando o número da folha e o número total de folhas separados por uma barra oblíqua;

III - conter o texto dentro de margens (superior, esquerda, direita e inferior) de no mínimo 3 cm;

IV - ser apresentado com espaço duplo, na cor preta, isento de emendas, rasuras ou entrelinhas, timbres, logotipos, letreiros, sinais, símbolos, marcas ou indicações de qualquer natureza.

Parágrafo único - Não será considerado, para efeitos de reivindicações, o documento que não atender a formatação acima especificada.

SEÇÃO IV – DO CAMPO DE APLICAÇÃO

Art. 18 - É de caráter obrigatório o preenchimento do campo de aplicação no requerimento do pedido de registro de desenho industrial.

Art. 19 - A descrição do campo de aplicação, preferencialmente em conformidade com a Classificação de Locarno, deverá ser concisa e claramente definida, para permitir a identificação do objeto.

SEÇÃO V – DOS DESENHOS OU FOTOGRAFIAS

Art. 20 - A apresentação das figuras deverá:

I - ser composta de desenhos ou fotografias que ilustrem apenas o objeto do pedido e, se for o caso, suas variações, com nitidez e resolução gráfica suficiente para plena compreensão da matéria apresentada, observado o mínimo de 300 dpi;

II - ilustrar o objeto exclusivamente com traços regulares e contínuos, sem a utilização de linhas tracejadas ou pontilhadas;

III - apresentar, nos pedidos de objeto tridimensional, exclusivamente a forma montada da configuração externa, sem destacar detalhes ou partes separadamente;

IV - apresentar, nos pedidos de objeto tridimensional, figuras em perspectiva e nas vistas frontal, posterior, laterais, superior, inferior e outras que se façam necessárias à plena compreensão da forma do objeto;

V - apresentar, nos pedidos de objeto bidimensional, figura com vista planificada do padrão ornamental;

VI - ter figuras numeradas conforme o padrão a seguir: o número antes do ponto identifica o objeto ou padrão representado (objeto principal, primeira variação, segunda variação etc.) e o que sucede o ponto identifica a vista representada.

VII - representar o objeto em fundo absolutamente neutro, sem revelar qualquer padrão ou textura;

VIII - ter as folhas numeradas consecutivamente, com algarismos arábicos, no centro da margem superior, indicando o número da folha e o número total de folhas separados por uma barra oblíqua;

IX - conter as figuras dentro de margens (superior, esquerda, direita e inferior) de no mínimo 3 cm.

Art. 21 - A apresentação de figuras não deverá conter:

I - molduras, linhas delimitadoras ou outros elementos meramente ilustrativos que não sejam parte do objeto do pedido;

II - textos, exceto os relativos à numeração de figuras e indicação das vistas estabelecidos nesta Instrução Normativa;

III - elementos que não configurem o objeto solicitado no pedido;

IV - marcas, logotipos, símbolos, timbres e rubricas;

V - representação de detalhes internos do objeto que não apresentem características ornamentais:

§ 1º - Serão aceitas figuras em corte quando houver a necessidade de revelar uma característica da forma ornamental não visível na perspectiva.

§ 2º - Quando o objeto do pedido incorporar imagens de elementos conhecidos, tais como personagens, obras artísticas, entre outros, e que não sejam de propriedade do requerente ou do autor, ou no caso de elementos que façam referência explícita à imagem de terceiros, deverá ser apresentada a autorização de uso para o registro de desenho industrial.

CAPÍTULO VI – DO EXAME DO PEDIDO

Art. 22 - Os títulos dos desenhos poderão ser adequados de ofício pelo examinador sempre que contiverem palavras ou expressões que sirvam exclusivamente para qualificar o objeto ou que denotem aspectos técnicos ou funcionais.

Parágrafo único - A impossibilidade de adequação de ofício do título ensejará o indeferimento do pedido de registro.

Art. 23 - O cumprimento insatisfatório de exigência formulada para adequação ou complementação de desenhos ou fotografias incorrerá no indeferimento do pedido.

Art. 24 - Durante o exame, o pedido será indeferido nos termos do art. 106, § 4º, da LPI, se:

I - a forma do objeto atente contra a moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma requerida for reprodução da forma necessária comum ou vulgar do objeto; e

III - a forma do objeto for determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

CAPÍTULO VII – DOS PEDIDOS DIVIDIDOS

Art. 25 - Quando o pedido de desenho industrial não atender ao disposto no art. 104 da LPI, o depositante será notificado, por meio de exigência publicada na RPI, para a sua adequação, podendo apresentar pedidos divididos do pedido original.

§ 1º - Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado, nos termos do art. 106, § 3º, da LPI.

§ 2º - Respondida a exigência, ainda que não cumprida ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame, indeferindo-se o pedido por não

conformidade ao disposto no art. 104 da LPI ou, se em conformidade, concedendo-se registro.

Art. 26 - Para o depósito do pedido dividido deverá ser observado:

I - seguir as mesmas disposições para apresentação de pedidos desta Instrução Normativa, adicionado da indicação de se tratar de divisão, com menção ao número e data do depósito do pedido original, que deverá constar do requerimento do mesmo;

II - a apresentação de figuras e, se for o caso, do relatório descritivo e das reivindicações do pedido original, deverão ser correspondentemente alterados para excluir matéria inconsistente ou que não esteja claramente relacionada com o objeto requerido em cada um dos pedidos;

III - os pedidos divididos manterão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso;

IV - as publicações referentes aos desenhos industriais indicarão tratar-se de pedido dividido.

CAPÍTULO VIII – DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 27 - Nos termos do art. 107 da LPI, do certificado de registro deverão constar:

I - o número atribuído pelo INPI e o título do desenho industrial;

II - o prazo de vigência do registro e os dados relativos à prioridade estrangeira;

III - o nome do autor, ressalvado o disposto no art. 6º, § 4º, da LPI;

IV - o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular;

V - os desenhos ou fotografias; e,

VI - quando houver, o relatório descritivo e as reivindicações.

Art. 28 - Do certificado de registro não devem constar o relatório descritivo e as reivindicações, quando a forma do objeto requerido for descrita essencialmente por

considerações técnicas ou funcionais, ou quando contrariarem os arts. 16 e 17, parágrafo único, desta instrução normativa.

§ 1º - O relatório descritivo e as reivindicações que descreverem essencialmente a forma do objeto requerido mediante considerações técnicas ou funcionais contrariam o art. 100, II, da Lei 9.279/96.

§ 2º - O INPI apostilará no certificado de registro ressalva quanto à exclusão dos referidos documentos.

CAPÍTULO IX – DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 29 - A proteção conferida pelo registro de desenho industrial é definida exclusivamente a partir da configuração da forma ornamental do objeto ou do conjunto ornamental de linhas e cores requeridos no depósito do pedido. Quaisquer outras informações apresentadas têm função exclusiva de subsidiar o exame do pedido, sem efeitos sobre a proteção conferida.

CAPÍTULO X – DOS QUINQUÊNIOS E DA PRORROGAÇÃO

SEÇÃO I – DO QUINQUÊNIO E DO PAGAMENTO

Art. 30 - Quinquênio é a retribuição quinquenal a que está sujeito o Registro de Desenho Industrial para manutenção de sua validade a partir do 5º ano de sua vigência.

§ 1º - O pagamento do segundo quinquênio deverá ser efetuado durante o quinto ano de vigência, período compreendido entre o 4º e o 5º aniversário do Registro contado da data do depósito, podendo ainda ser efetuado dentro dos seis meses subsequentes a este prazo, independente de notificação, mediante pagamento de retribuição adicional correspondente ao fixado na tabela de retribuição para prazo extraordinário (art. 120, parágrafo 3º da LPI).

§ 2º - Os pagamentos dos demais quinquênios deverão ser efetuados junto à respectiva prorrogação, por meio do serviço identificado como Renovação.

Art. 31 - O pagamento de quinquênios vincendos poderá ser antecipado quando da realização de um de seus pagamentos, desde que acompanhado das respectivas prorrogações, de uma só vez, e alcançando todo o período restante.

Art. 32 - O pagamento dos quinquênios deverá ser efetuado no valor fixado na tabela de retribuições do INPI em vigor na data do pagamento, mediante Guia de Recolhimento da União ou ordem bancária, quando se tratar de órgão ou entidade do poder público, ou por outros procedimentos autorizados pelo INPI.

SEÇÃO II – DA PRORROGAÇÃO

Art. 33 - O pagamento da guia de recolhimento da Prorrogação do Registro deverá ser efetuado durante o último ano de vigência do Registro, podendo ainda ser efetuado nos cento e oitenta dias subsequentes a este prazo, independentemente de notificação e mediante o pagamento de retribuição adicional específica correspondente ao fixado na tabela de retribuição para prazo extraordinário.

Parágrafo único - O registro poderá ser prorrogado por até 03 (três) períodos consecutivos.

SEÇÃO III – DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO

Art. 34 - A comprovação dos pagamentos de quinquênio e prorrogação efetuados mediante Guia de Recolhimento da União se dá automaticamente através do Protocolo Eletrônico disponível para este serviço.

Art. 35 - Para pagamentos efetuados através de ordem bancária, a comprovação se dará por meio de petição no curso do prazo estabelecido para seu respectivo pagamento.

§ 1º - A comprovação do pagamento do quinquênio deverá ser feita mediante a apresentação do documento de ordem bancária, ou de qualquer comprovante de pagamento autorizado pelo INPI, contendo o respectivo código de retribuição e a identificação precisa do pagamento efetuado, indicando o quinquênio a que se refere.

§ 2º - A comprovação pode ser entregue nas recepções do INPI, postada nos correios, com aviso de recebimento, ou mediante protocolo eletrônico;

§ 3º - A comprovação não está sujeita à retribuição.

Art. 36 - Consequência da não comprovação do pagamento do quinquênio:

I - não comprovado o pagamento, o INPI poderá a qualquer tempo formular exigência para a apresentação da comprovação do pagamento, que deverá ser cumprida no prazo de sessenta dias;

II - não cumprida a exigência, o INPI considerará que o pagamento não foi efetuado, promovendo extinção do registro.

Art. 37 - Os quinquênios e prorrogações vencidos antes da concessão deverão ser pagos dentro do prazo de sessenta dias da concessão do registro, sob pena de extinção.

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38 - As reduções de retribuições previstas só serão passíveis de cumulação até o percentual máximo de sessenta por cento, nos termos da Resolução INPI 11/2013 ou a que vier a substituí-la.

Art. 39 - O pedido de fotocópia deverá ser protocolizado em papel, por meio de formulário específico disponível no portal.

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40 - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI.

Art. 41 - Fica revogada a Instrução Normativa nº 13, de 18 de março de 2013.

Luiz Otávio Pimentel
Presidente