

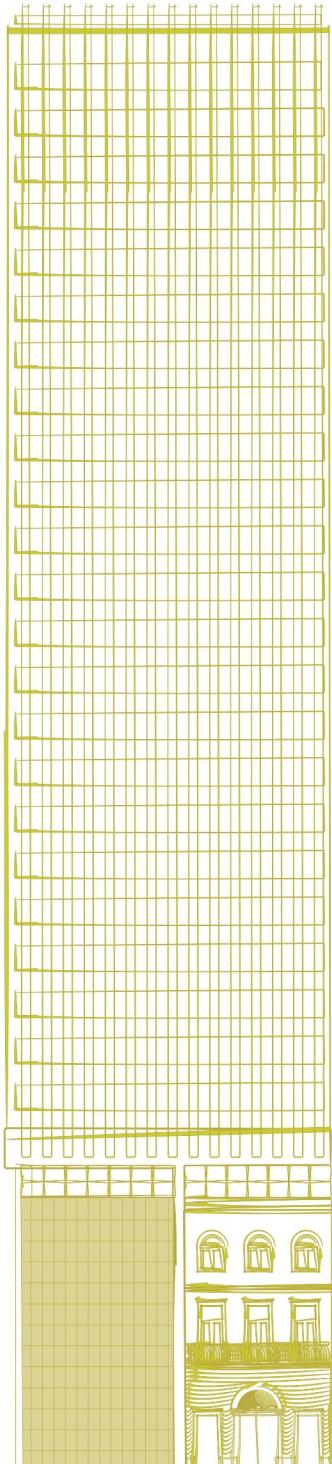


Webinar IPKey America Latina

Eduardo Rio

*Tecnologista en Propiedad Industrial
DIRMA / INPI*

21, 22 y 24 de Julio, 2020



Resumen

- 1- Definiciones**
- 2- Novedad y Originalidad**
- 3- Requisitos para la solicitud**
- 4- Diseños de iconos e interfaz gráfica de usuarios**
- 5- Sistema “fast track” para diseños**
- 6- Infracciones de diseños industriales**

Definiciones

Artículo 95. Se considera diseño industrial **la forma plástica ornamental de un objeto o el conjunto ornamental de líneas y colores que puedan ser aplicados a un producto**, proporcionando **resultado visual nuevo y original en su configuración externa** y que **pueda servir de tipo de fabricación industrial**.

La solicitud de registro de una forma plástica ornamental de un objeto puede referirse a **partes de objetos** cuando esas partes son **disociables de la forma compleja a la que están integradas**. Por lo tanto, **se pueden registrar elementos y fragmentos que se fabrican independientemente y que tienen una forma física completamente definida**.

Definiciones

Artículo 100. **No es registrable** como diseño industrial:

I – lo que sea **contrario a la moral y a las buenas costumbres** o que **ofenda la honra o imagen de personas, o atente contra la libertad de conciencia, creencias, culto religioso o idea y sentimientos dignos de respeto y veneración**;

II – **la forma necesaria común o vulgar del objeto** o, aún, aquella **determinada esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales**.

Novedad y Originalidad

Novedad

Artículo 96. El diseño industrial es considerado nuevo **cuando no comprendido en el estado de la técnica**.

Párrafo 1. El estado de la técnica se constituye por **todo aquello que se vuelve accesible al público antes de la fecha de la solicitud**, en Brasil o en el exterior, por uso o cualquier otro medio (...).

Párrafo 3. No será considerado incluido en el estado de la técnica el diseño industrial cuya divulgación haya ocurrido durante los **180 (cientos ochenta) días antes de la fecha del depósito o de la prioridad reivindicada** (...).

Novedad y Originalidad

Originalidad

Artículo 97. El diseño industrial es considerado original cuando resulta en una **configuración visual distintiva**, en relación a otros objetos anteriores.

Párrafo único. El resultado visual podrá resultar de la **combinación de elementos conocidos**.

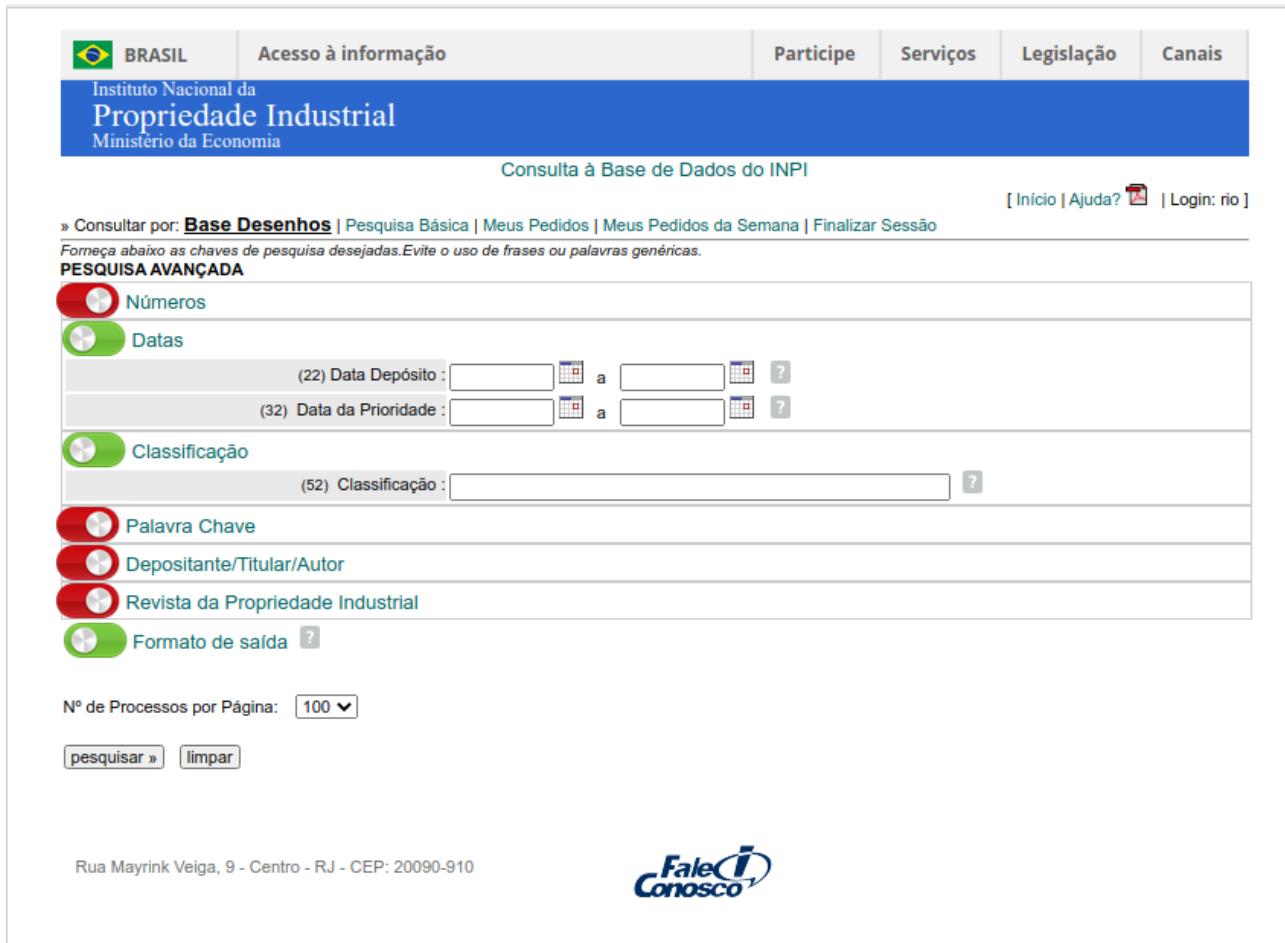
Novedad y Originalidad

Artículo 106. Depositada la solicitud de registro de diseño industrial y observado lo dispuesto en los artículos 100, 101, y 104, será **automáticamente publicado y simultáneamente concedido el registro**, expidiéndose el respectivo certificado.

Artículo 111. El titular del diseño industrial podrá **solicitar el examen del objeto del registro, a cualquier tiempo durante la vigencia, cuanto a los aspectos de novedad y de originalidad**.

El Examen de Novedad y Originalidad

Base de datos de INPI



The screenshot shows the 'Consulta à Base de Dados do INPI' (Search the INPI Database) page. The top navigation bar includes links for 'BRASIL', 'Acesso à informação', 'Participe', 'Serviços', 'Legislação', and 'Canais'. The main header reads 'Instituto Nacional da Propriedade Industrial' and 'Ministério da Economia'. Below the header, the search form is titled 'Consulta à Base de Dados do INPI'. It includes a 'Pesquisa Avançada' (Advanced Search) section with the following fields:

- Números**: (22) Data Depósito: [input] a [input] [calendar icon] [question mark]
- Datas**: (32) Data da Prioridade: [input] a [input] [calendar icon] [question mark]
- Classificação**: (52) Classificação: [input] [question mark]
- Palavra Chave**
- Depositante/Titular/Autor**
- Revista da Propriedade Industrial**
- Formato de saída** [question mark]

Below the search fields, there is a dropdown for 'Nº de Processos por Página' (Processes per Page) set to '100'. At the bottom are buttons for 'pesquisar »' (Search) and 'limpar' (Clear).

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910

Fale Conosco

<https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/desenhos/DesenhoSearchAvancado.jsp>

El Examen de Novedad y Originalidad

Base de datos de WIPO

WIPO IP PORTAL MENU Global Design Database Covid-19 Update X HELP ENGLISH LOGIN WIPO

A world-wide collection of industrial designs data; including WIPO Hague registrations and information from participating national offices.

SEARCH BY

Design Names Numbers Dates Country Priority

Indication of Product =

Design class =

Description =

search

FILTER BY

Source	Status	Designation	Locarno Class	Reg. Year	Expiration	Holder
AL Designs	278	BN Designs	191	BW Designs	203	
CA Designs	177,773	CN Designs	5,904,378	CR Designs	1,892	
DE Designs	1,204,509	EM Designs	1,332,931	ES Designs	455,147	
FR Designs	776,424	GE Designs	2,444	ID Designs	52,461	
IT Designs	49,132	JP Designs	598,850	JO Designs	2,193	
KE Designs	1,225	KH Designs	763	KR Designs	865,608	
1 Design	201	Sort: Value - asc	11 045	MK Designs	1 014	filter

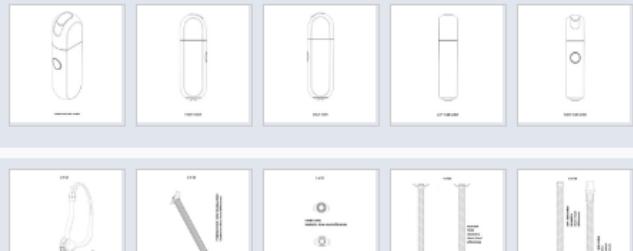
1 - 10 / 12,601,149

Display: 10 per page options

Sort by Reg. Date - desc

NZ ID
426652
 an ELECTRONIC CIGARETTE
2020-07-15
SHANGHAI NEW TOBACCO PRODUCT RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

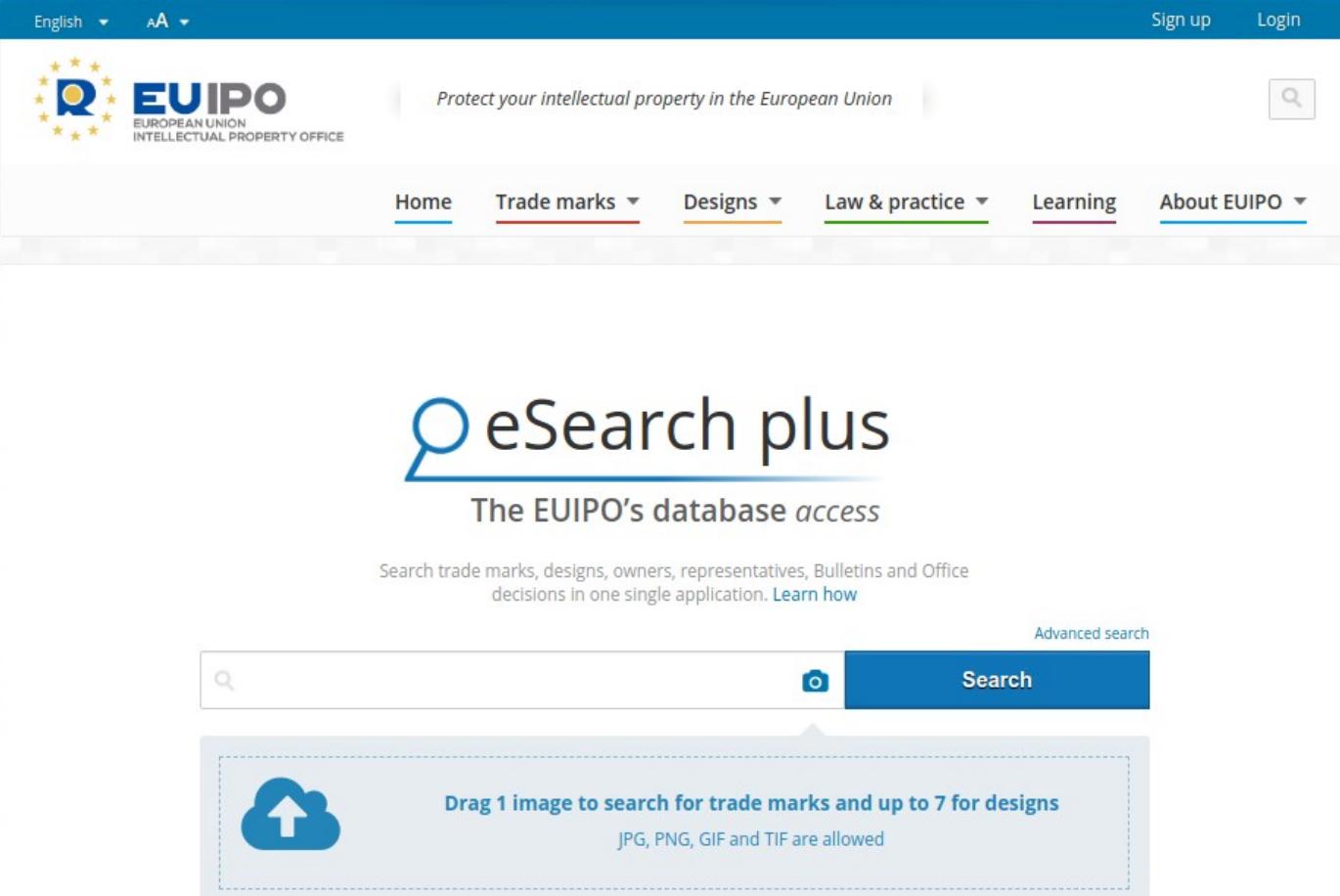
NZ ID
427645
 Tube, Cover, Finger Grip and Swivel Module for Patient Interface



<https://www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp>

El Examen de Novedad y Originalidad

Búsqueda de imágenes de EUIPO



The screenshot shows the EUIPO eSearch plus interface. At the top, there is a navigation bar with 'English' and 'AA' buttons, a 'Sign up' and 'Login' button, and the EUIPO logo. Below the navigation bar, the text 'Protect your intellectual property in the European Union' is displayed, along with a search icon. The main menu includes 'Home', 'Trade marks', 'Designs', 'Law & practice', 'Learning', and 'About EUIPO'. The 'Designs' menu item is highlighted with a yellow underline. The main content area features the 'eSearch plus' logo and the text 'The EUIPO's database access'. It explains that users can search for trade marks, designs, owners, representatives, Bulletins and Office decisions in one single application. A 'Learn how' link is provided. Below this, there is a search bar with a magnifying glass icon, an 'Advanced search' link, and a 'Search' button. At the bottom, there is a section for uploading images with the text 'Drag 1 image to search for trade marks and up to 7 for designs' and a note that JPG, PNG, GIF and TIF are allowed, accompanied by a cloud icon with an upward arrow.

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic>

El Examen de Novedad y Originalidad

búsqueda por informaciones de los titulares del registro

- búsqueda por sociedad empresarial
- sitio web comercial

búsqueda por informaciones del objeto del registro

- nombre comercial del producto
- búsqueda en sitios web de ventas, blogs de divulgación, facebook, instagram, youtube, etc.

Requisitos para la solicitud

Artículo 101. **La solicitud de registro**, en las condiciones establecidas por INPI, contendrá: I – petición; II – informe descriptivo, si aplicable; III – reivindicaciones, si aplicable; IV – dibujos o fotografías; V – campo de aplicación del objeto; y VI – prueba de pago de la tasa con respecto a la solicitud.

Artículo 104. La solicitud de registro de diseño industrial tendrá que referirse a **un único objeto, permitida una pluralidad de variaciones**, desde que se destinen al mismo propósito y guarden entre si la misma característica distintiva preponderante, limitada cada solicitud al **máximo de 20 (veinte) variaciones**.

Requisitos para la solicitud

Las figuras deben presentar el objeto de manera **completa, clara y suficiente**.

No se permitirán líneas punteadas en el caso de dibujos o, en el caso de fotografías, recursos gráficos de representación, como desenfoques, máscaras y sombreados, entre otros.

El fondo de los dibujos o fotografías debe ser **absolutamente neutro**. Las figuras no deben contener **marcas o logotipos** representados en su configuración.

Requisitos para la solicitud

En las solicitudes de registro de un objeto tridimensional, los dibujos o fotografías deben representar el diseño industrial de forma clara y suficiente, a través de **una perspectiva y de las vistas ortogonales que se hacen necesarias** para caracterizar el objeto requerido (anterior, posterior, lateral, superior e inferior).

Excepcionalmente, se pueden **omitar vistas simétricas o reflejadas** del conjunto de figuras. En ese caso, es necesario solo la presentación de las demás vistas.

Requisitos para la solicitud

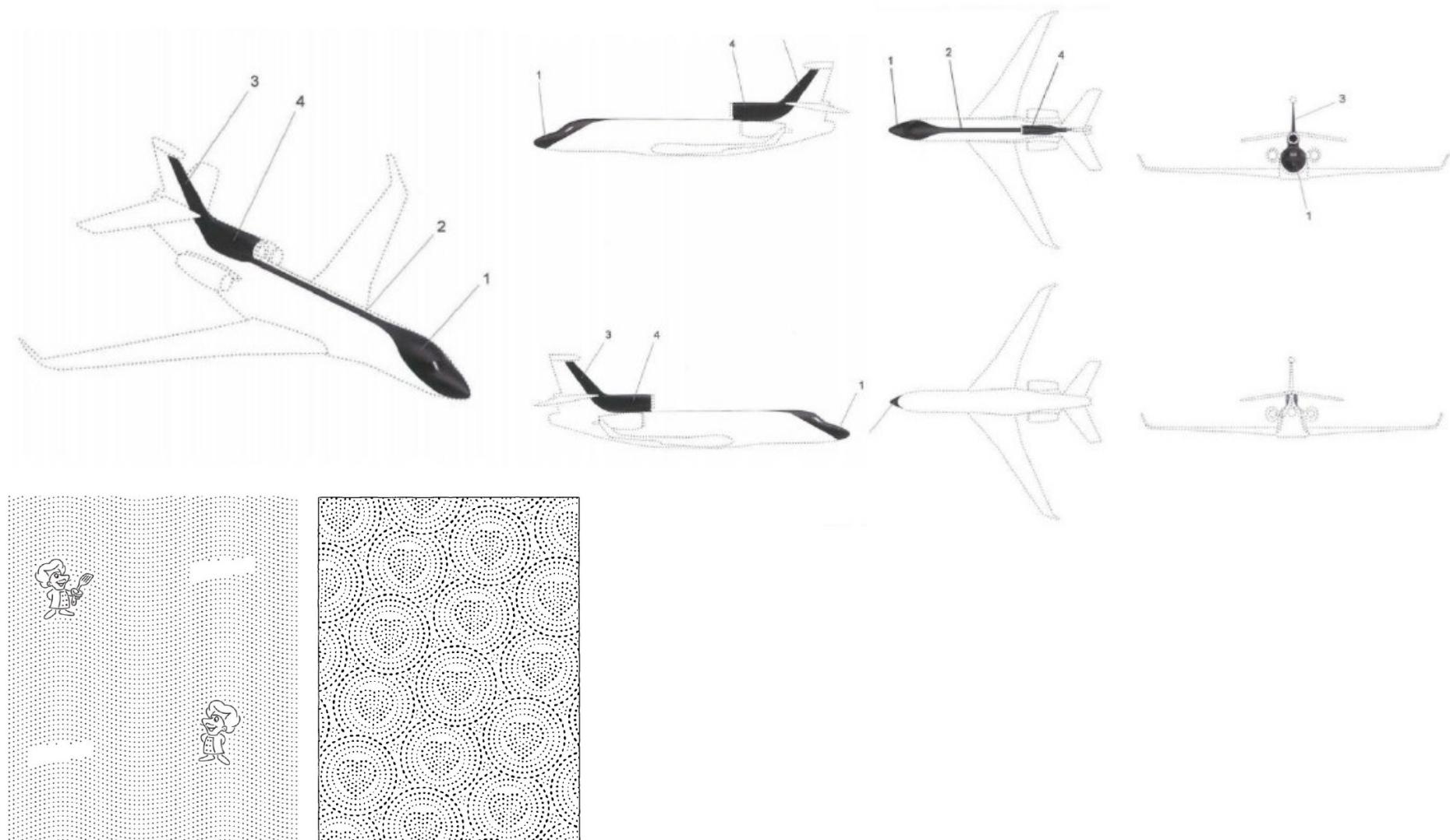


Requisitos para la solicitud

En las solicitudes de registro de un diseño bidimensional, los dibujos o fotografías **pueden representar el diseño aplicado al producto**. Se deben presentar **las vistas en perspectiva y ortogonales necesarias** para caracterizar el patrón ornamental requerido (anterior, posterior, lateral, superior e inferior). En este caso, el objeto debe estar representado **en líneas discontinuas** y no formará parte del alcance de protección del registro.

Opcionalmente, se pueden presentar dibujos o fotografías del **patrón ornamental planeado**. En ese caso, **la presentación de una sola figura es suficiente** y la presentación del patrón ornamental aplicado al producto no es necesaria.

Requisitos para la solicitud



Requisitos para la solicitud

Además de las figuras del diseño industrial requerido, la solicitud **puede incluir figuras que revelen elementos meramente ilustrativos** que no comprenden el alcance de la protección reclamada. Dichos elementos **pueden estar representados por líneas discontinuas, siempre que sean necesarios para comprender el objeto o el patrón ornamental.**

Los dibujos o fotografías presentados para este propósito **no son obligatorios.**

Requisitos para la solicitud

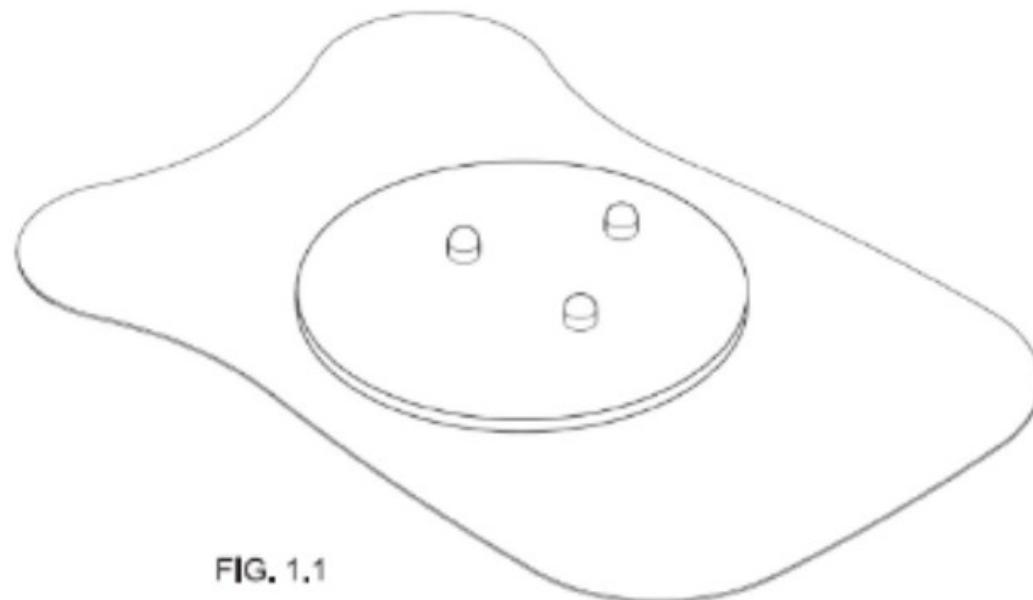


FIG. 1.1

Vista em perspectiva

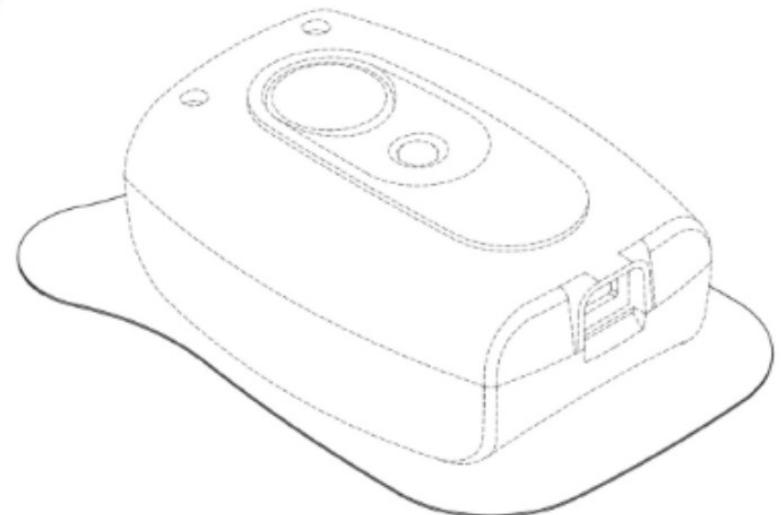


FIG. 1.9

Vista em perspectiva

Requisitos para la solicitud

Las **vistas explosionadas** no están permitidas. Los **cortes y las vistas ampliadas** solo se permiten en los casos en que revelan alguna característica ornamental del objeto, no visible en las demás vistas.

La representación gráfica de **mascotas y personajes** se puede registrar como un patrón ornamental.

Las **fuentes tipográficas no son elegibles** para el registro como un diseño industrial.

Las solicitudes de registro de **partes de muñecas y/o muñecas desvestidas cuya configuración reproduce formas humanas** no son registrables, ya que **no revelan elementos que caracterizan un aspecto ornamental**.

Requisitos para la solicitud

Se pueden registrar las partes de una muñeca y / o muñeca que **revelan un cierto grado de estilización en sus formas** y / o que **se combinan con elementos que las diferencian** (como ropa y accesorios).

Se puede registrar un perfil, **siempre que tenga un carácter ornamental en su configuración**.

Soluciones arquitectónicas **no son registrables**, ya que no configuran la forma plástica ornamental de un objeto, ni el conjunto ornamental de líneas y colores que se pueden aplicar en un producto.

En situaciones donde el diseño industrial requerido **reproduce la imagen de terceros o incorpora elementos conocidos** - personajes, obras artísticas, etc. - cuya propiedad no pertenece al autor o al solicitante, la solicitud debe ser instruida con la autorización de uso.

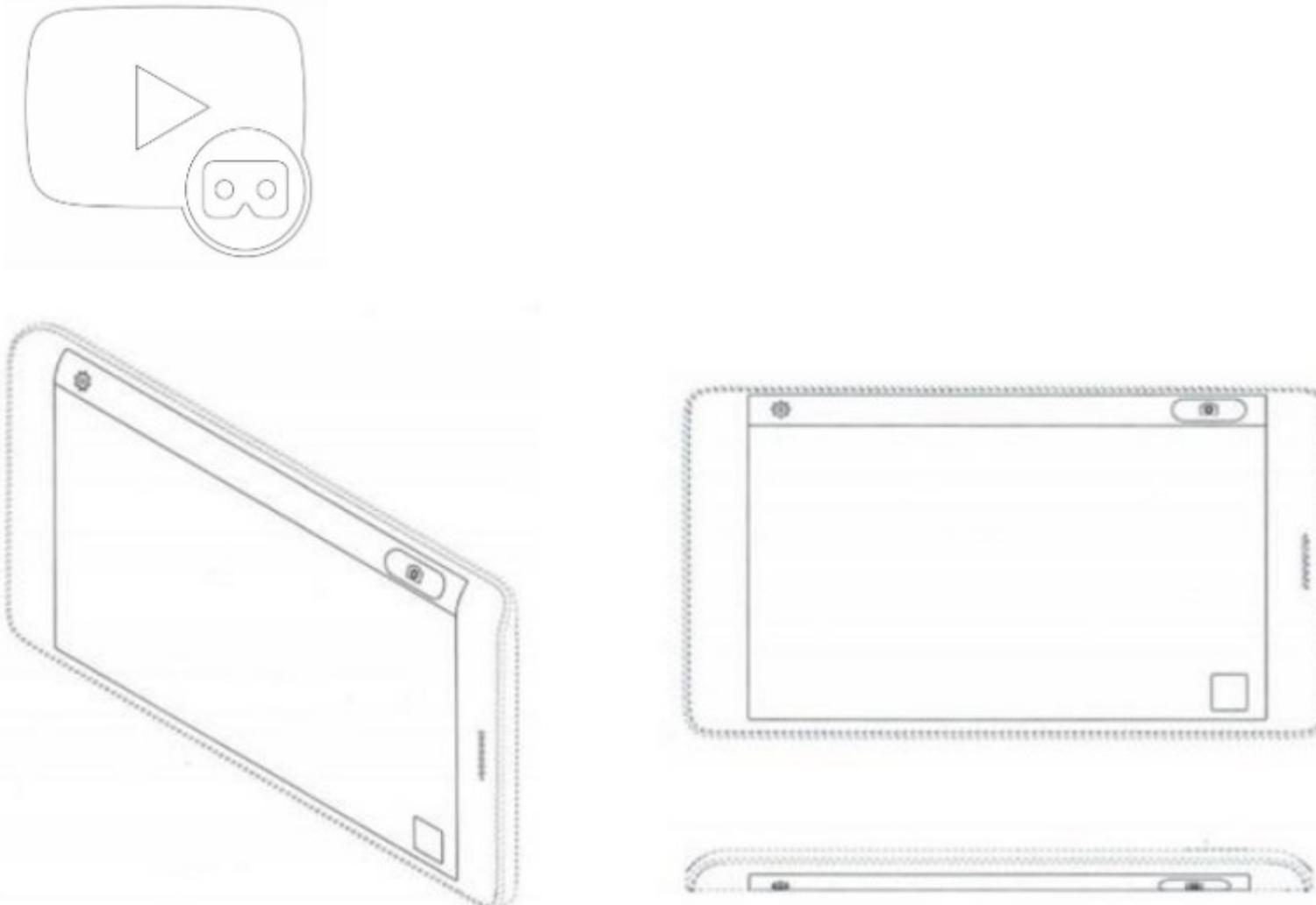
Diseños de iconos e interfaz gráfica de usuario

Los iconos y las interfaces gráficas son considerados y tratados como un diseño bidimensional, o un **patrón ornamental de líneas y colores aplicado a un objeto**.

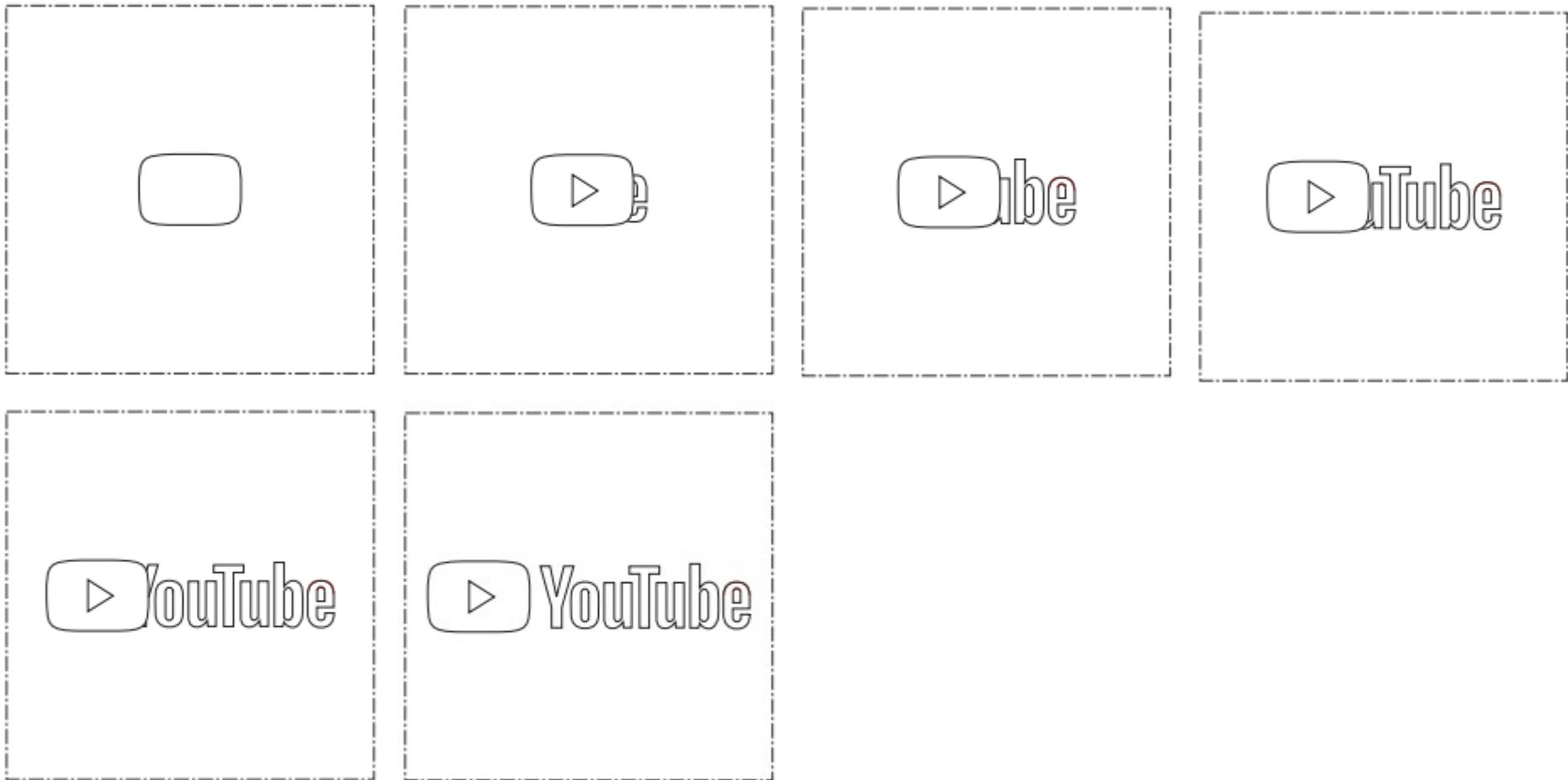
Deben ser presentados como una o más imágenes, aisladamente o, a opción, incorporada al objeto a que se destina (representado en líneas discontinuas).

Animaciones deben ser presentadas como una secuencia de imágenes, **cada una de ellas como un patrón ornamental distinto**.

Diseños de iconos e interfaz gráfica de usuario



Diseños de iconos e interfaz gráfica de usuario



Nulidad del registro

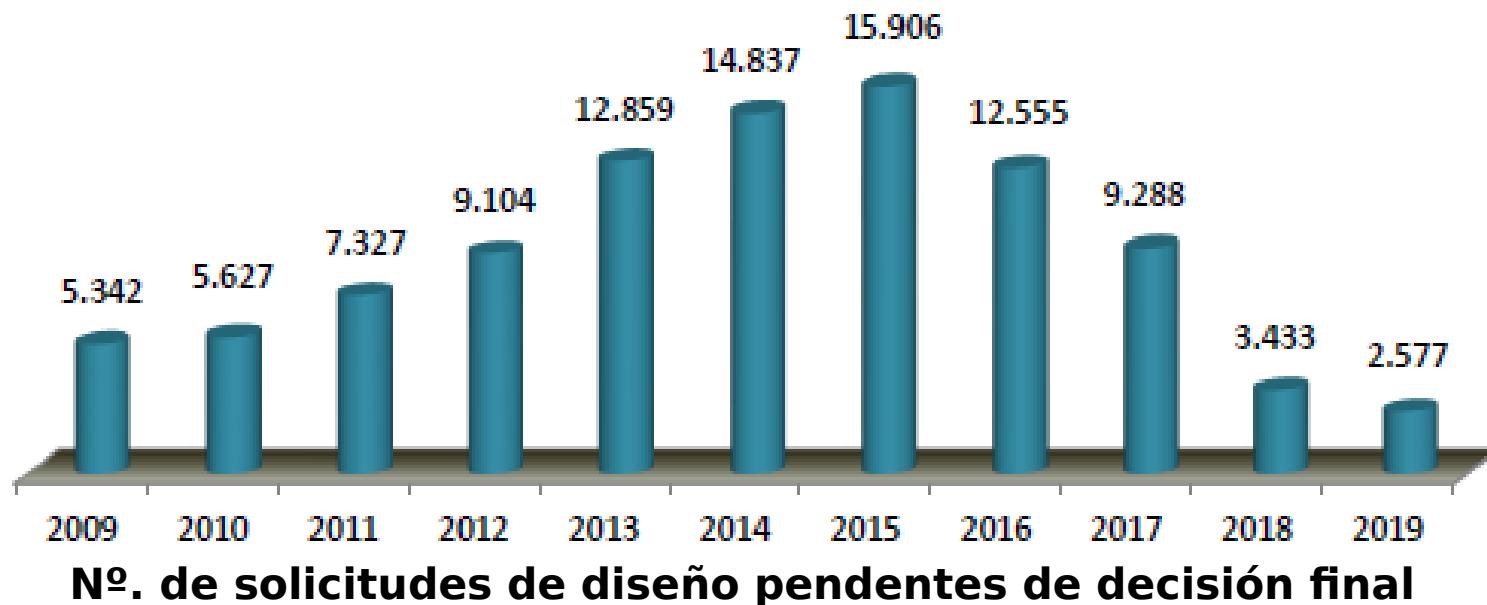
Artículo 113. La nulidad del registro se declarará administrativamente **cuando haya sido concedido con violación de los artículos 94 a 98.**

Párrafo 1. El proceso de nulidad podrá ser **instaurado de oficio o mediante petición de cualquier persona con legítimo interés, en el plazo de 5 (cinco) años contados a partir de la concesión del registro**, resguardada la hipótesis prevista en el párrafo único del artículo 111.

Párrafo 2. La solicitud o instauración de oficio **suspenderá los efectos de la concesión del registro** si presentada o publicada en el plazo de 60 (días) a partir de la concesión.

Sistema fast track para diseños industriales

No dispomos de un sistema de examen de prioridad para diseños industriales



Tempo de Primeiro Exame

2,7 meses

Tempo de Decisão de Exame Técnico

2,9 meses

Infracciones de diseños industriales

No somos el responsable por analizar las infracciones de diseños industriales, como previsto en nuestra legislación.

Artículo 241. Queda **el Poder Jurídico** autorizado a crear juicios especiales para dirimir cuestiones relativas a la propiedad intelectual.

Las infracciones son sometidas al **Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF-2)**, que es la única em Brasil com juicios especiales em propiedad intelectual.

No tenemos los datos de cuantos casos son presentados en materia de diseños industriales.



rio@inpi.gov.br

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-industriais>