

Manual de Desenhos Industriais

Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais
e Indicações Geográficas - INPI

1ª Edição
(07/01/2019)

6 Concessão, manutenção e extinção do registro

Sumário

Introdução.....	4
6 Concessão, manutenção e extinção do registro.....	5
6.1 Concessão do Registro.....	5
6.1.1 Certificado de Registro de Desenho industrial	5
6.1.2 Emissão de Certificado de Registro corrigido	6
6.1.3 Emissão de 2ª via de Certificado de Registro	6
6.2 Direitos do titular	7
6.3 Deveres do titular.....	8
6.4 Manutenção e prorrogação do registro.....	8
6.4.1 Comprovantes de pagamentos	10
6.5 Extinção do registro	10
6.5.1 Fim do prazo da vigência	10
6.5.2 Renúncia	10
6.5.3 Falta de pagamento	11
6.5.4 Pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI	11

Introdução

O presente Manual tem por finalidade consolidar diretrizes e procedimentos de análise de desenhos industriais, bem como instruções para formulação de pedidos de registro e acompanhamento de processos, servindo, portanto, como referência para examinadores, procuradores e usuários em geral.

De acordo com a Resolução INPI/PR nº 232/2019 que o instituiu, o Manual de Desenhos Industriais estará sujeito a atualizações periódicas, promovidas pelo Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de exame (CPAPD).

Esta primeira edição do Manual de Desenhos Industriais fornece orientações necessárias ao depósito do pedido de registro e apresenta as diretrizes para o exame formal e para o exame técnico, bem como informações sobre o acesso aos demais serviços prestados pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) e pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC).

6 Concessão, manutenção e extinção do registro

Informações sobre a concessão e prorrogação do registro, condições para sua extinção e expedição do certificado.

6.1 Concessão do Registro

A concessão de registro ocorre com a publicação na [Revista de Propriedade Industrial](#) (RPI). O registro de desenho industrial tem vigência inicial de 10 (dez) anos, a contar da data de depósito do pedido, mediante o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (art. 120 da [LPI](#)), podendo ainda ser prorrogado por mais três período consecutivos de 5 (cinco) anos. Se houver interesse em prorrogar a vigência do registro, devem ser recolhidas as taxas de quinquênio e prorrogação, aglutinadas em uma única taxa nomeada “Renovação”, a partir do terceiro período do registro.

É importante a conferência, por parte do usuário, dos dados publicados no despacho 31 - Notificação de Depósito ou 32 - Notificação de Depósito de Pedido em Sigilo, tendo em vista que o certificado será confeccionado a partir das informações contidas no cadastro. Assim, uma vez verificado o erro do INPI na impressão de algum dado bibliográfico, o usuário deve peticionar, sob o código de serviço 126, a solicitação de correção dos dados no sistema, evitando assim que o certificado seja emitido com erro. Caso o erro seja do depositante, o usuário deverá apresentar, sob o código 125 - Correção de cadastro, solicitação de acerto no cadastro.

6.1.1 Certificado de Registro de Desenho industrial

O certificado é emitido em consequência da publicação de concessão do registro de desenho industrial.

No certificado constarão o número do registro de desenho industrial, o título, o nome do autor – observado o disposto no §4º do art. 6º da LPI –, bem como o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos e, quando houver, a prioridade unionista, o relatório descritivo e as reivindicações, conforme art. 107 da LPI.

Não serão alvo de conferência os dados bibliográficos de depósitos eletrônicos, uma vez que o sistema é carregado diretamente pelo preenchimento do usuário. Verificar-se-á apenas se houve inclusão e/ou modificação de algum dado cadastral em petição posterior ao depósito e anterior à concessão.

As anotações de transferência de titularidade ou alteração de nome e/ou sede só constarão do certificado se a referida transferência ou alteração tiver sido publicada previamente em RPI. Caso contrário, após publicação da anotação, se for de interesse do usuário, será necessário solicitar 2ª via de certificado de registro para que os dados sejam atualizados.

Não serão emitidas certidões de anotação de transferência de titularidade, alteração de nome e/ou sede, tal como de prorrogação.

Conforme estabelecido pela Resolução INPI/PR nº 159/2016, o certificado de registro de desenho industrial, bem como sua segunda via, quando solicitada, são expedidos em formato digital. Para acessar o certificado de registro, deve ser seguido o seguinte passo a passo:

- a) Acesse o [portal do INPI](#).
- b) Acesse o [link Faça uma busca](#), na seção “Acesso Rápido” no canto superior à direita da página.
- c) Insira o número do registro correspondente.
- d) Na página a seguir, o certificado acompanha o despacho de concessão do registro de desenho industrial.
- e) Clique no ícone em formato PDF e aparecerá uma consulta em *captcha* (para verificar que é uma pessoa acessando e não uma *malware*).
- f) Após a confirmação dos dados, o sistema irá disponibilizar o Certificado Eletrônico de Desenho Industrial, que poderá ser salvo em sua máquina.
- g) Confira, tanto na parte superior do documento como no quadro de assinaturas do *Adobe Reader*, as assinaturas que compõem o certificado de registro de desenho industrial.

6.1.2 Emissão de Certificado de Registro corrigido

Caso o certificado de registro seja emitido com algum erro efetuado pelo INPI, o usuário deve protocolar, com o [código de GRU 126](#), um pedido de correção de erro por parte do INPI, preferencialmente por meio do peticionamento eletrônico, com esclarecimento sobre a correção que deverá ser efetuada.

Uma vez verificado o erro e corrigido o dado no sistema, será retirado do portal o certificado com a inconsistência e um novo documento será confeccionado e disponibilizado.

Como solicitar o serviço	
Serviço:	Pedido de correção de erro por parte do INPI
Código:	126

As publicações de concessão de registro não serão mais complementadas por qualquer observação relativa a processo administrativo de nulidade.

6.1.3 Emissão de 2ª via de Certificado de Registro

O pedido de 2ª via de certificado de registro deve ser solicitado por meio [do código de serviço 117](#). Não é necessário peticionar. O protocolo é automático, ou seja, dispensa a entrada com formulário em papel ou peticionamento eletrô-

nico, bastando efetuar o pagamento da GRU. Após a conciliação bancária e o repasse da informação ao INPI, fica disponibilizado o recibo com o número do protocolo de serviço no sistema de pagamento.

Para emissão da 2ª via do certificado, será verificada a existência de petições solicitando alguma alteração de dados. Quando da emissão da 2ª via, o certificado já existente no portal será retirado e o novo documento será disponibilizado.

Como solicitar o serviço	
Serviço:	Expedição de segunda via de certificado de registro de desenho industrial
Código:	117
Informações adicionais:	Serviço dispensado de formulário

Não será emitida 2ª via de certificado de registro de desenho industrial extinto ou tornado nulo. Os requerimentos relativos a registros que estiverem nessas condições serão prejudicados.

6.2 Direitos do titular

De acordo com o art. 109 da LPI, a propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido, aplicando-se ao registro, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43 do referido dispositivo legal:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I – produto objeto de patente;

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I – aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II – aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

IV – a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

Por força dos arts. 121 c/c 58 e 59, os pedidos ou registros de desenho industrial, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

III – das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

O titular pode ainda, requerer anotação de alteração de nome, sede ou endereço do depositante.

6.3 Deveres do titular

É dever do titular de desenho industrial registrado:

- a) Efetuar o pagamento da retribuição devida, na hipótese de prorrogação do registro, nos prazos e condições estabelecidas no art. 108 da LPI, sob pena de extinção nos termos do art. 119 do diploma legal; e
- b) Em caso de titular domiciliado no exterior, constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-lo administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações, conforme estabelece o art. 217 da mesma lei, também sob pena de extinção do registro.

6.4 Manutenção e prorrogação do registro

A proteção de um registro de desenho industrial tem duração inicial de 10 (dez) anos, contados a partir da data de depósito, e ainda pode ser prorrogada por até 3 (três) períodos de 5 (cinco) anos, totalizando um máximo de 25 anos. Para manter o registro vigente por esse período, além do valor do depósito, devem ser pagas as taxas quinquenais de manutenção e de prorrogação.

As taxas quinquenais de manutenção, também conhecidas como “Quinquênio” são as retribuições a que está sujeito o registro de desenho industrial a partir do 5º ano de sua vigência. A primeira taxa que deve ser recolhida após a concessão, visando à manutenção do registro, é chamada de 2º quinquênio. Esta taxa permite que o registro se mantenha vigente pelos próximos 5 anos, quando se encerrará a validade inicial de 10 anos.

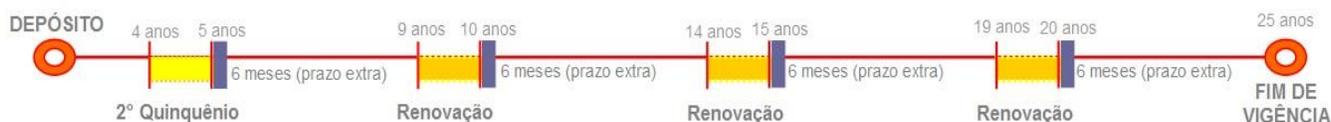
Quando o registro completa 4 (quatro) anos, inicia-se o prazo para realizar o pagamento. Este prazo se encerra na data em que o registro completa 5 (cinco) anos, sempre contados da sua data de depósito.

Mantidos os 10 anos iniciais, caso seja de interesse prorrogar o registro por mais 5 (cinco) anos, tornar-se-á necessário o recolhimento da guia de renovação (a renovação aglutina o quinquênio e a prorrogação num só serviço). O prazo para o pagamento da renovação inicia-se quando o registro completa 9 (nove) anos e encerra-se quando completa 10 (dez) anos. Desta forma, a cada 5 (cinco) anos, o titular tem a opção de prorrogar o registro, não podendo ultrapassar, entretanto, a validade máxima de 25 anos.

Além dos prazos descritos, há ainda a concessão de prazo adicional de 6 (seis) meses (período extraordinário) para realização dos pagamentos, conforme disposto nos arts. 108, § 2º e 119, III da LPI.

Caso o segundo quinquênio ou as renovações não tenham sido recolhidos, o registro de desenho industrial será extinto a contar do dia subsequente ao término do último período efetivamente recolhido.

Para melhor compreensão dos prazos, observar o esquema a seguir:



Para os pagamentos realizados antes da concessão, o INPI poderá formular exigência de complementação, caso a [tabela de retribuição](#) seja atualizada entre a data do recolhimento e a abertura do prazo de recolhimento das taxas em comento. O não cumprimento da exigência ocasionará a extinção do registro.

Não devem ser recolhidos quinquênios ou renovações para pedidos de registro. Nos casos em que a concessão se der após o término do prazo inicialmente estipulado para o recolhimento das taxas de quinquênio e/ou prorrogação (baseadas na data de depósito do pedido), as mesmas deverão ser pagas dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da concessão do registro, sob pena de extinção.

O pagamento do 2º quinquênio e renovação deverá ser efetuado no valor fixado na tabela de retribuições do INPI em vigor na data do pagamento, mediante recolhimento de GRU ou ordem bancária (quando se tratar de órgão ou entidade do poder público) ou por outros procedimentos autorizados pelo Instituto.

O protocolo é automático, ou seja, não é necessário dar entrada com formulário em papel ou petição eletrônico, bastando efetuar o pagamento da GRU. Depois de efetuada a conciliação bancária e repassada a informação ao INPI, fica disponibilizado o recibo com o número do protocolo de serviço no sistema de pagamento.

A geração das guias de recolhimento da união é de total responsabilidade do usuário. Será conferido se o pagamento foi realizado no prazo e no valor correto.

Caso o pagamento tenha sido realizado após o prazo extraordinário, o registro será extinto.

Se houver inconsistências no valor recolhido, será formulada exigência, que deverá ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação em RPI. Para o cumprimento, será necessário protocolar, preferencialmente pelo peticionamento eletrônico, petição sob o código de serviço 105 – Cumprimento de exigência, junto à guia de código 800 – Complementação de retribuição, no valor devido.

6.4.1 Comprovantes de pagamentos

Para pagamentos efetuados por meio de ordem bancária, a comprovação se dará por petição protocolada no curso do prazo estabelecido para seu respectivo pagamento. A comprovação deve ser apresentada junto ao esclarecimento, contendo identificação precisa do pagamento efetuado e indicação do período a que se refere.

O protocolo da comprovação de pagamento deverá ser realizado por meio do código de serviço 124 – Comprovação de recolhimento de retribuição INPI, isenta de retribuição.

Não sendo identificado o pagamento, o INPI poderá, a qualquer tempo, se julgar necessário, formular exigência para apresentação da comprovação do mesmo, que deverá ser cumprida no prazo de sessenta dias. Esta exigência também deverá ser cumprida por meio de código de serviço 124. Não cumprida, o INPI considerará que o pagamento não foi efetuado, promovendo a extinção do registro.

6.5 Extinção do registro

Conforme estabelece o art. 119 da LPI, o registro de desenho industrial é extinto pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia, pela falta de pagamento da retribuição prevista nos art. 108 e 120, ou pela inobservância do disposto no art. 217 do mesmo diploma legal.

6.5.1 Fim do prazo da vigência

Se o usuário recolheu todas as prorrogações e taxas quinquenais, tem-se que o registro atingiu o tempo máximo de vigência de 25 anos. Após esse prazo, o registro é extinto.

6.5.2 Renúncia

A petição de renúncia pode ser apresentada em qualquer momento após a concessão do registro, sendo necessário estar acompanhada de procuração com poderes expressos para renunciar, caso tenha sido protocolada por intermédio de representante legal. Sua ausência dos autos acarretará a publicação do despacho de petição prejudicada.

Observar que, para os pedidos em cotitularidade, a solicitação de renúncia deverá ser assinada por todos os titulares ou praticada por procurador devidamente constituído, com poderes para representar todos os requerentes.

Como solicitar o serviço	
Serviço:	Desistência ou retirada de pedido ou renúncia do registro
Código:	123

6.5.3 Falta de pagamento

O não recolhimento das taxas quinquenais de manutenção e das taxas de renovações dentro dos prazos ordinário ou extraordinário previstos na Lei acarretará a extinção do registro.

O não cumprimento de exigências de complementação ou de comprovação acarretará a extinção do registro.

6.5.4 Pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI

A pessoa domiciliada no exterior deve constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes expressos para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações judiciais, sob pena de extinção do registro.