



**Etienne Sanz de Acedo**  
Chief Executive Officer

655 Third Avenue, 10th Floor, New York, NY 10017-5646, USA

t: +1-212-642-1776 | f: +1-212-768-7796

inta.org | esanzdeacedo@inta.org

February 23, 2017

Mr. Luiz Otavio Pimentel,  
President of the National Institute of Industrial Property (INPI)  
Rua São Bento, 1 - 3º andar,  
Centro – RJ,  
20090-010 Rio de Janeiro  
Brazil

**via email** to President Luiz Otavio Pimentel ([luiz.pimentel@inpi.gov.br](mailto:luiz.pimentel@inpi.gov.br))

**Re: INTA comments on the proposal for Industrial Design Guidelines**

Dear President Pimentel,

The International Trademark Association (“INTA”) would like to thank INPI for the opportunity to share its views on the Office’s draft guidelines on industrial design (the “Guidelines”). INTA commends INPI for preparing this set of guidelines which we consider to be crucial for the promotion of industrial designs in Brazil, to clarify the Office’s practices and enhance transparency and legal certainty for national and international applicants.

INTA is a global association of trademark owners and professionals dedicated to supporting trademarks and related intellectual property in order to protect consumers and to promote fair and effective commerce. INTA’s members are more than 7200 organizations from 191 countries, including 96 in Brazil. The Association’s member organizations represent some 31,000 trademark professionals and include brand owners from major corporations as well as small- and medium-sized enterprises, law firms and nonprofits. There are also government agency members as well as individual professor and student members.

INTA would like to respectfully submit the below comments on the proposed Guidelines.

**1- ANALYSIS OF PRIORITY APPLICATIONS AND USE OF BROKEN/DOTTED LINES**

INTA understands that the wording of section 5.1 of the Guidelines, concerning the analysis of the priority application, is not compatible with Article 4.F and H of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (the “Paris Convention”), which read as follows:

*F. — No country of the Union may refuse a priority or a patent application on the ground that the applicant claims multiple priorities, even if they originate in different countries, or*

*on the ground that an application claiming one or more priorities contains one or more elements that were not included in the application or applications whose priority is claimed, provided that, in both cases, there is unity of invention within the meaning of the law of the country.*

*With respect to the elements not included in the application or applications whose priority is claimed, the filing of the subsequent application shall give rise to a right of priority under ordinary conditions.*

*H. — Priority may not be refused on the ground that certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the application in the country of origin, provided that the application documents as a whole specifically disclose such elements.*

Accordingly, under the Paris Convention, to which Brazil is a contracting party, priority cannot be refused with basis on the argument that some elements of the subject-matter for which protection is sought do not appear among the claims requested in the original application.

A parallel provision with respect to priority trademark applications can be found on article 6 *quinquies*, C(2), according to which *no trademark shall be refused in the other countries of the Union for the sole reason that it differs from the mark protected in the country of origin only in respect of elements that do not alter its distinctive character and do not affect its identity in the form in which it has been registered in the said country of origin.*

It can thus be concluded that the Paris Convention intends to safeguard priority rights as a whole. Although industrial designs are not expressly addressed we see no reason why the institute of priority should not be protected in this case in the same way as it is for patents and trademarks.

Following this line of reasoning, it appears that the Guidelines narrow the applicant's rights when establishing that the priority application will be analyzed based on the drawings and photographs of the priority document and that a divergence with the design for which protection is sought will determine the loss of the priority right. In fact, an application is ultimately related to an object itself rather than its drawings or pictures. The guidelines on the representation of industrial design applications vary widely from country to country and, therefore, the representation of an industrial design application in Brazil for which priority is claimed will most likely differ from that of the application of origin. In addition, this problematic limitation to the institute of priority rights can also be observed in the Guidelines' provisions dealing with continuous or broken lines.

For these reasons, INTA recommends that INPI reconsiders its position to require compliance with the original drawings only when significant divergences between the application in Brazil and the original one are apparent. This is the current practice of most of Intellectual Property (IP) Offices in the world including, for instance, the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), the South Korean Intellectual Property Office (KIPO) and the Spanish Patent and Trademark Office (OEPM).

Furthermore, as noted in more detail in Section 6 below, INTA recommends that Brazil adopt a design system that permits protection of partial designs as it is the case in most jurisdictions around the globe. The use of broken/dotted lines in industrial design applications is an important tool to indicate a part of the object for which protection is NOT claimed.

## **2- TRIDIMENSIONAL INDUSTRIAL DESIGN APPLICATIONS**

Under section 5.5 of the Guidelines, the drawings and photographs used to represent a design in a tridimensional industrial design application should consist of one perspective and the following orthogonal views: front, back, side, upper and bottom views.

Notwithstanding the requirement that the drawings and photographs included in the application represent the tridimensional industrial design clearly and sufficiently, it should be kept in mind that the industrial design protection will only cover the ornamentally features that are novel and original. For that reason, it should not be necessary to include views that refer to ordinary aspects of the 3D object.

Therefore, INTA recommends that INPI consider amending the Guidelines so as to reflect that views which would contain mirror or repeated images (e.g., when some views are identical or exact mirror images) and views containing unimportant details to the design need not be filed. Instead of an obligation to file images containing such views, we suggest that those unimportant details are clearly indicated in the application's description. With respect to views containing unimportant details to the design, these views can sometimes be for flat and/or unornamented surfaces, but also for surfaces bearing no material aspects to the true design. Such could, for instance, include: (a) the bottom view of many articles, such as automobile (which mainly shows the undercarriage); and (b) the rear view of many articles, such as refrigerators and ovens.

## **3- FAST-TRACK SUBSTANTIVE EXAMINATION PROCEDURE**

Under section 6.1 of the Guidelines, which covers the grant of the industrial design application, there is no prioritization of a procedure for substantive analysis of the industrial design. It is INTA's belief that the lack of substantive analysis of industrial designs during the application procedure in combination with a prolonged period to obtain a post-grant substantive analysis creates a framework which encourages counterfeits and knockoffs.

Therefore, we politely advise INPI to consider a fast-track substantive examination procedure for industrial designs that are being potentially infringed, upon evidence presenting of a potential infringement. We also recommend that increased interim rights to applicants be afforded for designs which have been registered.

## **4- DENIAL OF APPLICATION**

Under section 5.10.2, the Guidelines define that a denial of application "is a terminative administrative decision through which the industrial design application is not granted", and then proceed to list the related provisions on the Brazilian Industrial Property Law.

INTA considers that before the publication of the administrative decision to deny an industrial design application, INPI could issue an unfavorable technical opinion, giving the applicant an opportunity to challenge the final administrative decision through a formal petition or a hearing procedure with the INPI prosecutor that issued the unfavorable opinion.

## **5- MODIFICATION OF THE INDUSTRIAL DESIGN APPLICATION**

According to the Guidelines, INPI understands that, as the drawings and photographs define the scope of protection of the industrial design, they cannot be modified after the filing procedure, as a general rule (as set out in section 9.1).

Despite this understanding being correct, INTA considers that INPI should adopt and define clear exceptions. In particular, the applicant should be allowed to request a new upload to substitute some views and photographs where the only objective is to correct minor mistakes or restrict the scope of protection. In this scenario, no correction would be allowed if it broadened the scope of protection of the requested industrial design.

## **6- REGISTRATION OF PARTIAL DESIGNS**

Recently, INTA adopted its [Model Design Law Guidelines](#) to serve as a baseline standard by which INTA analyzes and provides recommendations on national and regional design laws and regulations.

INTA has expressed its understanding on the protection of partial designs on section 3 of the Model Design Law Guidelines:

### ***3. Protection of Partial Designs***

*Proposal: A part of a product can be registered as a design provided that it otherwise meets the requirements for registration.*

*Rationale: Many products may have quite generic appearances in their entirety, and it should be possible to register only the design of the part of the product that is new. Examples include: one of the fingers on a glove; the neck or the bottom of a bottle; and the handle or the brush of a toothbrush. Efforts made in relation to improvement of parts of designs should be protectable and the rights should be enforceable regardless of the design of the product in its entirety.*

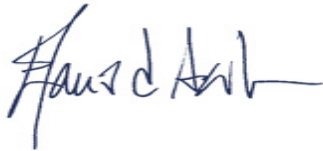
INPI's proposal for the Guidelines follows a different approach on this subject. Indeed, section 5.9.1. reads as follows: *The application request of an ornamental plastic form of an object can refer to parts of the objects when such parts can be dissociated from the complex form to which they are integrated. Therefore, the elements and fragmented pieces that are fabricated independently and have a physical form completely defined are eligible for registration.*

This approach on the protection of partial designs may constrain the innovation potential of Designs as many designs that are ornamental, new and original, such as parts of a toothbrush or a portion of a desk, will automatically not be eligible for protection. Following the rule already adopted in many jurisdictions, INTA recommends that registration of parts of products, such as the back of a chair which may have high commercial value even if sold among a common set of chairs, is allowed.

In conclusion, it is INTA's view that INPI should reconsider the treatment of this aspect under the Guidelines so as not to narrow the protection of industrial designs for parts of articles, allowing the protection of partial designs and portions of objects.

INTA stands ready to support the Office in its efforts towards implementing the first set of industrial design application guidelines, providing more transparency and increasing legal certainty to the benefit of IP users. We hope you will find these comments useful. Should you wish to further discuss any of the points we have raised or additional issues, please contact José Luis Londoño, Chief Representative Officer, Latin America and Caribbean, at [jlondono@inta.org](mailto:jlondono@inta.org) or Carolina Oliveira, Staff Liaison of INTA's Designs Committee, at [coliveira@inta.org](mailto:coliveira@inta.org). Further information about INTA can be found at [www.inta.org](http://www.inta.org).

Sincerely yours,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Etienne Sanz de Acedo". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Etienne Sanz de Acedo  
CEO

Enclosure: translation into Portuguese

TRADUÇÃO PARA  
PORTUGUÊS DE CARTA  
EM INGLÊS

23 de Fevereiro de etembro de 2018

Sr. Luiz Otavio Pimentel,  
Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)  
Rua São Bento, 1 - 3º andar,  
Centro – RJ,  
20090-010 Rio de Janeiro  
Brasil

*via email* para Sr. Luiz Otavio Pimentel ([luiz.pimentel@inpi.gov.br](mailto:luiz.pimentel@inpi.gov.br))

**Ref: Comentários da INTA sobre a proposta de Diretrizes de Desenho Industrial**

Prezado Sr. Luiz Otavio Pimentel,

A Associação Internacional de Marcas (“INTA”) gostaria de agradecer o INPI pela oportunidade de compartilhar suas opiniões a respeito do projeto de diretrizes do Instituto sobre desenho industrial (as “Diretrizes”). A INTA felicita o INPI por preparar este conjunto de diretrizes que consideramos cruciais para a promoção de desenhos industriais no Brasil, para esclarecer as práticas do Instituto e aumentar a transparência e segurança jurídica para depositantes nacionais e internacionais.

A INTA é uma associação global de titulares de marcas e profissionais dedicados a apoiar marcas e propriedade intelectual relacionada, a fim de proteger os consumidores e promover o comércio justo e efetivo. Os membros da INTA são mais de 7200 organizações de 191 países, incluindo 96 no Brasil. As organizações que são membros da Associação representam cerca de 30 mil profissionais de marca e incluem titulares de marcas de grandes empresas, bem como pequenas e médias empresas, escritórios de advocacia e organizações sem fins lucrativos. Há também membros de agências governamentais, bem como professores individuais e estudantes como membros.

A INTA gostaria de respeitosamente apresentar os comentários abaixo sobre as diretrizes propostas.

**1- ANÁLISE DE PEDIDOS DE PRIORIDADE**

A INTA entende que a redação da seção 5.1 das Diretrizes, a respeito da análise do pedido de prioridade, não é compatível com o Artigo 4.F e H da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (a “Convenção de Paris”), que tem a seguinte redação:

*F. — Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades conter um ou mais elementos*



*que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.*

*No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.*

*H. — A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contando que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.*

Assim, a Convenção de Paris, da qual o Brasil é uma parte contratante, impede que a prioridade seja recusada com base no argumento de que alguns elementos do assunto para o qual a proteção é almejada não aparecem entre as reivindicações requeridas no pedido original.

Um dispositivo paralelo com relação aos pedidos de marcas com prioridade pode ser encontrado no artigo 6 quinquies, C (2), segundo a qual *nenhuma marca deve ser indeferida nos outros países da União pela única razão de que ela difere da marca protegida no país de origem apenas em relação a elementos que não alteram o seu carácter distintivo e não afetam sua identidade na forma em que foi registada no referido país de origem.*

Pode-se concluir, portanto, que a Convenção de Paris pretende proteger os direitos de prioridade como um todo. Embora os desenhos industriais não sejam expressamente abordados, não vemos nenhum motivo pelo qual o instituto da prioridade não deva ser protegido neste caso da mesma maneira que é para patentes e marcas.

Seguindo esta linha de raciocínio, parece que as Diretrizes restringem os direitos do depositante ao estabelecer que o pedido de prioridade será analisado com base nos desenhos e fotografias do documento de prioridade e uma divergência com o desenho para o qual a proteção é pretendida determinará a perda do direito de prioridade. De fato, um pedido é, em última análise, relacionado a um objeto em vez de seus desenhos ou imagens. As diretrizes sobre a representação de pedidos de registro de desenho industrial variam amplamente de país para país e, portanto, a representação de um pedido de desenho industrial no Brasil, para o qual se reivindica prioridade, provavelmente diferirá do pedido de origem. Além do mais, esta limitação ao instituto de direitos de prioridade também pode ser observada nos dispositivos das Diretrizes relativos a linhas contínuas ou quebradas.

Por esta razão, a INTA recomenda que o INPI reconsidere sua posição para exigir a conformidade com os desenhos originais somente quando divergências significativas entre o pedido no Brasil e o original são aparentes. Esta é a prática atual da maioria das repartições de propriedade intelectual (PI) no mundo, incluindo, por exemplo, a Repartição de Propriedade Intelectual da União Européia (EUIPO), a Repartição Espanhola de Patentes e Marcas (OEPM), a Repartição Canadense de Propriedade Intelectual (PIPO) e a Repartição sul-coreana de Propriedade Intelectual (KIPO).

Ademais, conforme observado em mais detalhes no Artigo 6 desta apresentação, a INTA recomenda que o Brasil adote um sistema de desenho que permita a proteção de desenhos parciais, como é o caso na maioria das jurisdições em todo o mundo. O uso de linhas quebradas

/pontilhadas em pedidos de registro de desenho industrial é uma ferramenta importante para indicar uma parte do objeto para o qual a proteção NÃO é reivindicada.

## **2- PEDIDOS DE REGISTRO DE DESENHOS INDUSTRIAIS TRIDIMENSIONAIS**

Em conformidade com o artigo 5.5 das Diretrizes, os desenhos e fotografias utilizados para representar um pedido de desenho industrial tridimensional devem consistir em uma perspectiva e as seguintes vistas ortogonais: vistas frontal, traseira, lateral, superior e inferior.

Não obstante a exigência de que os desenhos e as fotografias incluídos no pedido representam o desenho industrial tridimensional de maneira clara e suficiente, deve-se ter em mente que a proteção do desenho industrial abrangerá apenas as características ornamentais que são inovadoras e originais. Por esse motivo, não deve ser necessário incluir vistas que se referem a aspectos comuns do objeto 3D.

Portanto, a INTA recomenda que o INPI considere alterar suas Diretrizes de modo a refletir as vistas que contenham imagens espelhadas ou repetidas (por exemplo, quando algumas vistas são imagens espelhadas idênticas ou exatas) e as vistas que contenham detalhes sem importância para o desenho não precisam ser depositadas. Ao invés disso, tais circunstâncias devem ser claramente indicadas na descrição do pedido. Com relação a vistas que contenham detalhes sem importância para o desenho, essas vistas às vezes podem ser para superfícies planas e/ou não decoradas, mas também para superfícies que não possuem aspectos materiais para o desenho verdadeiro. Por exemplo, elas poderiam potencialmente incluir: (a) a vista inferior de muitos artigos, como automóvel (que mostra principalmente o trem de pouso); e (b) a vista traseira de muitos artigos, como frigoríficos e fornos.

## **3- PROCEDIMENTO DE EXAME SUBSTANTIVO FAST-TRACK**

De acordo com o artigo 6.1 das Diretrizes, que abrange a concessão do pedido de desenho industrial, não existe uma priorização de um procedimento de análise substantiva do desenho industrial. A INTA acredita que a falta de análise substantiva dos desenhos industriais durante o procedimento de depósito em combinação com um período prolongado para obter uma análise substantiva pós-concessão cria um quadro que encoraja falsificações e fraudes.

Portanto, educadamente aconselhamos o INPI a considerar um procedimento de exame substantivo rápido para desenhos industriais que possam ser potencialmente violados, mediante a apresentação de prova de possível infração. Também recomendamos que o aumento dos direitos provisórios aos depositantes seja oferecido para o desenho que tenha sido registrado.

## **4- INDEFERIMENTO DO PEDIDO**

De acordo com o artigo 5.10.2, as Diretrizes definem que o indeferimento de um pedido “é uma decisão administrativa definitiva através da qual o pedido de desenho industrial não é concedido” e, em então continua listando os dispositivos relacionados à Lei da Propriedade Industrial brasileira.



A INTA considera que, antes da publicação da decisão administrativa de indeferir um pedido de desenho industrial, o INPI poderia emitir um parecer técnico desfavorável, dando ao depositante uma oportunidade de questionar a decisão administrativa final mediante uma petição formal ou um procedimento de audiência com o procurador do INPI que emitiu a opinião desfavorável.

## **5- MODIFICAÇÃO DO PEDIDO DE DESENHO INDUSTRIAL**

De acordo com as Diretrizes, o INPI entende que, já que os desenhos e as fotografias definem o alcance da proteção do desenho industrial, não podem ser modificados após o procedimento de depósito, como regra geral (conforme previsto no artigo 9.1).

Apesar de esta compreensão estar correta, a INTA considera que o INPI deve adotar e definir exceções claras. Em especial, o depositante deve ter permissão para solicitar um novo *upload* para substituir algumas vistas e fotografias onde o objetivo é unicamente corrigir erros menores ou restringir o escopo da proteção. Nesse cenário, nenhuma correção seria permitida se ampliasse o escopo de proteção do desenho industrial depositado.

## **6- REGISTRO DE DESENHOS PARCIAIS**

Recentemente, a INTA adotou suas [Diretrizes de Modelo de Lei de Desenho](#) (*Model Design Law Guidelines*) para servir como um padrão básico pelo qual a INTA analisa e fornece recomendações sobre leis e regulamentos de desenho nacionais e regionais.

A INTA expressou seu entendimento sobre a proteção de desenhos parciais no artigo 3 das Diretrizes de Modelo de Lei de Desenho:

### ***3. Proteção de Desenhos Parciais***

*Proposta: Uma parte de um produto pode ser registrada como um desenho, desde que de outra forma atenda aos requisitos de registro.*

*Fundamentação: muitos produtos podem ter aparências bastante genéricas na sua totalidade, e deve ser possível registrar apenas o desenho da parte do produto que é nova. Exemplos incluem: um dos dedos em uma luva; o gargalo ou o fundo de uma garrafa; e a alça ou a escova de uma escova de dentes. Os esforços feitos em relação à melhoria de partes de desenhos devem ser protegidos e os direitos devem ser executáveis independentemente do desenho do produto na sua totalidade.*

Observamos, porém, que a proposta do INPI para as Diretrizes segue uma abordagem diferente sobre este assunto. De fato, o artigo 5.9.1. diz o seguinte: *O depósito de uma forma de plástico ornamental de um objeto pode se referir a partes dos objetos quando essas partes podem ser dissociadas da forma complexa para a qual eles estão integrados. Portanto, os elementos e*

*peças fragmentadas que são fabricados de forma independente e têm uma forma física completamente definida são aptos para registro.*

Esta abordagem na proteção de desenhos parciais pode restringir o potencial de inovação dos Desenhos, pois muitos desenhos que são ornamentais, novos e originais, como partes de uma escova de dentes ou parte de uma mesa, não serão automaticamente aptos para proteção. Seguindo a regra já adotada em muitas jurisdições, a INTA recomenda que seja permitido o registro de partes de produtos, como a parte de trás de uma cadeira que pode ter alto valor comercial mesmo se vendida entre um conjunto comum de cadeiras.

Em conclusão, a opinião da INTA é que o INPI deve reconsiderar o tratamento deste aspecto de acordo com as Diretrizes, de maneira a não restringir a proteção de desenhos industriais para partes de artigos, permitindo a proteção de desenhos parciais e partes de objetos.

A INTA está pronta para apoiar o INPI em seus esforços para implementar o primeiro conjunto de diretrizes de pedidos de desenho industrial, proporcionando mais transparência e aumentando a segurança jurídica em benefício dos usuários de PI. Esperamos que considere estes comentários úteis. Se desejar discutir mais sobre os pontos que levantamos ou questões adicionais, entre em contato com José Luis Londoño, *Chief Representative Officer*, América Latina e Caribe, em [jlondono@inta.org](mailto:jlondono@inta.org) ou Carolina Oliveira, *Staff Liaison* do *Designs Committee* da INTA, em [coliveira@inta.org](mailto:coliveira@inta.org). Mais informações sobre a INTA podem ser encontradas em [www.inta.org](http://www.inta.org).

Atenciosamente,



Etienne Sanz de Acedo  
Diretor Executivo