

A Instrução Normativa N.º 95/2018: O Registro de Indicação Geográfica

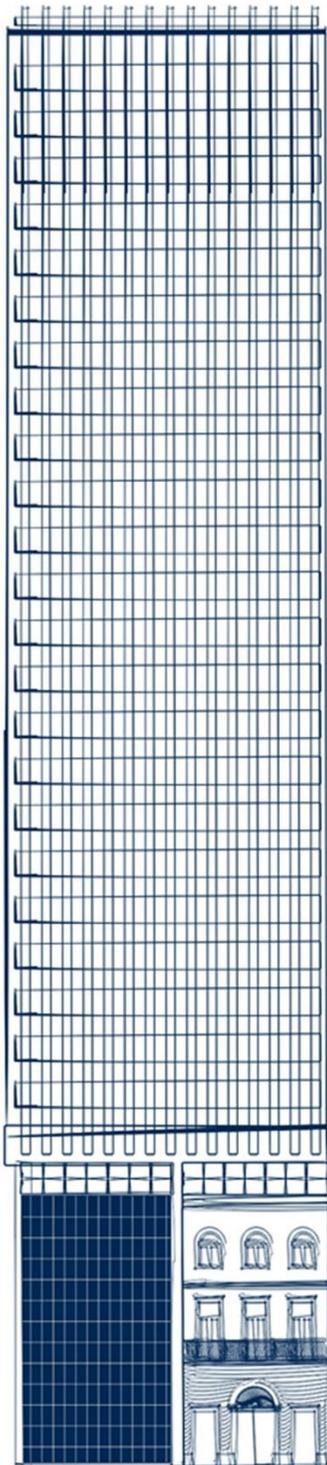
Pablo Ferreira Regalado

Chefe da Divisão de Exame Técnico X / CGMID/ DIRMA

Marcos Eduardo Pizetta Palomino

Tecnologista em PI da Divisão de Exame Técnico X / CGMID/ DIRMA

Brasília/DF, 25 de junho de 2019



Sumário

1. Introdução
2. Novidades da IN. nº 95/2018 INPI
3. Documentação do Pedido de IG
4. Peticionamento Eletrônico
5. Exames Preliminar e de Mérito
6. Alteração de Registro
7. Disposições Transitórias

Breve Histórico

- Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI
 - Arts. 176 a 182
 - Art. 182, parágrafo único

O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas
- Instrução Normativa n.º 25, de 21 de agosto de 2013 
- Instrução Normativa n.º 95, de 28 de dezembro de 2018 

1. Introdução

Contexto

- Negociação do Acordo Mercosul-União Europeia
- Diálogos Setoriais Brasil-União Europeia
- Não abrangência de temas importantes na normativa anterior
- Demanda dos usuários
- Necessidade de atualização da normativa anterior

2. Novidades da IN n.º 95/2018 INPI

Estruturação

- Registrabilidade de nomes geográficos e gentílicos, associados ou não a nomes de produto ou serviço (art. 2º, §3º)
 - Ex: Leite de Castro, Leite Castrense

- A não registrabilidade, suscetível de causar confusão, de determinadas variedades vegetais e raças animais, assim como homônimos de IG já registradas no Brasil (art. 4º)
 - Ex: Uva Itália, Abacaxi Vitória, Abelha Jataí

- Condições para ser substituto processual (art. 5º)
 - Ex: Associação, sindicato, federação

2. Novidades da IN n.º 95/2018 INPI

Estruturação

- Substituição do regulamento de uso pelo caderno de especificações técnicas (art. 7º, inc. II)
- Documentos específicos que comprovem a legitimidade do requerente (art. 7º, inc. V)
- Divisão do exame em duas fases: a preliminar (arts. 11 e 12) e a de mérito (arts. 13 e 14)
- Possibilidade de alteração de registro (arts. 15 a 22)

3. Documentação do Pedido de IG

Art. 7º

- Requerimento
- Caderno de especificações técnicas
- Procuração (se for o caso)
- Comprovante de pagamento da GRU
- Comprovação da legitimidade do requerente
- Documentos que comprovem a espécie requerida
- Instrumento oficial que delimita a área geográfica
- Representação gráfica ou figurativa ou representação geográfica

3. Documentação do Pedido de IG

Art. 7º, inciso II

Caderno de Especificações Técnicas

- a) Nome geográfico
- b) Descrição do produto ou serviço
- c) Delimitação da área geográfica, conforme instrumento oficial (observar o Sistema Cartográfico Nacional)
- d) Para IP: descrição do(s) processo(s) de extração, produção ou fabricação ou de prestação do serviço
- e) Para DO: descrição das qualidades ou características do produto/serviço e seu processo de obtenção/prestação
- f) Mecanismos de controle sobre produtores/prestadores e sobre o produto/serviço
- g) Condições e proibições
- h) Sanções

Regulamento de Uso



3. Documentação do Pedido de IG

Art. 7º, inciso V

Comprovação da legitimidade do requerente

- Estatuto Social registrado
 - Representação dos produtores/prestadores de serviço
 - Relação direta com a cadeia do produto/serviço
 - Possibilidade de depositar o pedido
 - Objetivo de gerir a IG
 - Abrangência territorial de atuação englobando a área da IG

3. Documentação do Pedido de IG

Art. 7º, inciso V

Comprovação da legitimidade do requerente

- Atas registradas:
 - Da Assembleia Geral com aprovação do Estatuto
 - Da posse da atual Diretoria
 - Da Assembleia Geral com aprovação do caderno de especificações técnicas e lista de presença
- Identidade e CPF dos representantes legais

3. Documentação do Pedido de IG

Art. 7º, §1º

Único produtor ou prestador de serviço

- Deve apresentar toda a documentação anterior, com exceção do estatuto e atas
- Apresentar, ainda, a declaração de único produtor/prestador de serviço (modelo III)
- Pode ser pessoa física ou jurídica

Formulário Modelo III
Declaração de Único Produtor / Prestador de Serviço
Pessoa Jurídica
(§2º do art.7º da IN n.º 95, de 28 de dezembro de 2018, do INPI)

Representante Legal: _____
Identidade: _____
CPF: _____
Estado Civil: _____
Nacionalidade: _____
Naturalidade (UF): _____
Profissão: _____
Residência/Domicílio: _____
Entidade Requerente do Registro: _____

Inscrição
 Municipal
 Estadual
 Federal

Número da Inscrição: _____

DECLARO sob as penas da lei e para os fins do reconhecimento da Indicação Geográfica _____, sob a espécie _____, que _____ é o único _____ estabelecido na área delimitada e exercendo a atividade econômica cujo produto ou serviço será distinguido pela Indicação Geográfica, nos termos da Instrução Normativa n.º 95, de 28 de dezembro de 2018, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

_____, de _____ de _____

4. Peticionamento Eletrônico

Art. 9º e 10 **X** REVOGADOS!

Peticionamento eletrônico (e-IG)

- A Resolução n.º 233/19 do INPI entrou em vigor em 22 de fevereiro de 2019
- Ela instituiu o peticionamento eletrônico e encerrou o peticionamento em papel
- Assim, o depósito deve ser feito via *on-line*, em qualquer dia e horário

The image shows a screenshot of a form from the Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). The form is titled 'Pedido de registro de reconhecimento de indicação de procedência' (Request for registration of recognition of geographical indication). It contains the following information:

- INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
- 30/01/2019 10:08 87019000002
- 0002201700443000
- Número do Processo: 87019000002
- Dados do Depositante (71)**
Depositante 1 de 1
Nome ou Razão Social: Teste de GRU - Sem validade
Tipo de Pessoa: Físico
CPF/CNPJ: 0000000191
Qualificação Física: Proprietário
Endereço: Praça Mauá Nº 07 Centro 1º andar
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
CEP: 20090010
Telefone: 1
Fax: 3
Email: teste@trippi.store
- Dados Referentes à Indicação Geográfica**
Natureza: Produto
Descrição do Produto: chocolate com castanha de caju
Nome da Área Geográfica: Chocolate do Rio
Delimitação da Área Geográfica: Área corresponde aos limites político-administrativos do município do Rio de Janeiro - RJ.
Indicação Geográfica Estrangeira: Sim
já reconhecida no país de origem?

At the bottom of the form, there is a footer: 'PETICIONAMENTO ELETRÔNICO Esta solicitação foi enviada pelo sistema Peticionamento Eletrônico em 30/01/2019 às 10:08, Petição 87019000002. Pág. 1/234'.

5. Exames Preliminar e de Mérito

Art. 11 e 12

Exame preliminar

- Verifica a presença dos documentos do art. 7º
- Podem ser formuladas exigências ou sobrestado o pedido
- O examinador pode sugerir a alteração de espécie
- Uma vez regularizado, o pedido será publicado, acompanhado do caderno de especificações técnicas e do instrumento oficial de delimitação da área

5. Exames Preliminar e de Mérito

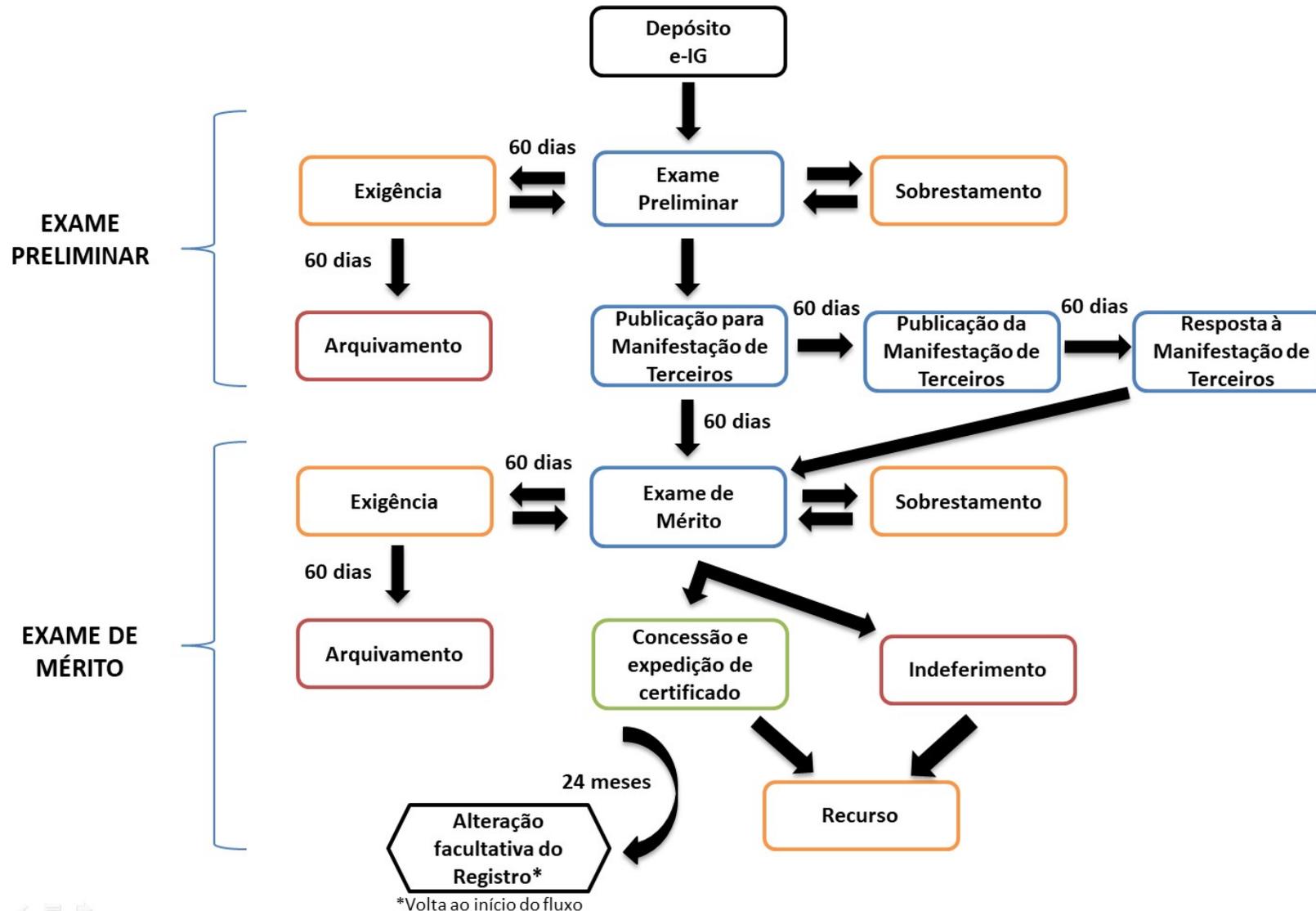
Art. 13

Exame de mérito

- Verifica o mérito da documentação apresentada
- Podem ser formuladas novas exigências ou sobrestado o pedido
- O examinador pode sugerir a alteração de espécie
- Uma vez regularizado, o pedido será publicado, acompanhado da respectiva decisão (concessão ou indeferimento)

5. Exames Preliminar e de Mérito

Fluxo do pedido de registro de IG no INPI



6. Alteração de Registro

Art. 15

Alteração de registro de IG

O nome geográfico e sua representação gráfica ou figurativa

A delimitação da área geográfica

O caderno de especificações técnicas

A espécie de indicação geográfica

6. Alteração de Registro

Art. 15

Alteração de registro de IG

- Somente pode ser solicitada após decorridos 24 meses da data do registro
- O pedido de alteração pode conter mais de um tipo de alteração
- A solicitação para o mesmo **quesito** deve aguardar 24 meses, independente se for deferida ou indeferida

Atenção! Cada alteração deverá apresentar razões específicas, justificativa fundamentada e comparação com o documento original

6. Alteração de Registro

Art. 15, §3º e art. 16, §3º

Alteração de registro

- Devem ser respeitadas as condições que justificaram o reconhecimento da IG, a saber:
 - Para DO: as qualidades ou características devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos os fatores naturais e humanos
 - Para IP: ter se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação, ou de prestação de serviço

Atenção! Não poderão ser alterados elementos característicos que justificaram a concessão da IG

6. Alteração de Registro

Art. 16

Documentos comuns a qualquer tipo de alteração

- I. Requerimento (modelo VI gerado eletronicamente)
- II. Justificativa fundamentada para a alteração
- III. Caderno de especificações técnicas alterado e aprovado
- IV. Procuração (se for o caso)
- V. Comprovante do pagamento de retribuição
- VI. Comprovação da legitimidade do requerente: substituto processual ou quem vier a sucedê-lo de fato ou de direito

Atenção! No caso de alteração da área geográfica, a legitimidade se estenderá às pessoas físicas ou jurídicas diretamente interessadas

6. Alteração de Registro

Art. 17 – Alteração do nome geográfico

Exemplo 1: Município de Castro

- O município de Castro é conhecido por produzir leite
- A IP “Castro”, para leite viscoso, foi concedida em 15 de janeiro de 2018
- Em 15 de janeiro de 2020, foi solicitada a alteração do nome para “Leite Viscoso da Região de Castro”
- Foi mantido o núcleo original do nome geográfico e solicitada a inclusão do produto, conforme consta no caderno de especificações técnicas
- Além disso, ficou comprovado que o nome se tornou conhecido, apesar de não ter havido alteração da área
- Portanto, a alteração pode ser aceita

6. Alteração de Registro

Art. 18 – Alteração da área geográfica

Exemplo 2: Município de Castro

- A IP “Castro”, para leite, abrange apenas o município de Castro
- Deseja-se ampliar a área protegida, abarcando dois municípios fronteiriços, visto que se tornaram conhecidos como produtores de leite de Castro
- **Nesse caso, a alteração poderá ser aceita**
- **Não é necessário alterar o nome geográfico, ainda que ocorra a inclusão de novos territórios**

6. Alteração de Registro

Art. 18 – Alteração da área geográfica

Exemplo 3: Município de Castro

- A DO “Castro”, para leite viscoso, abrange apenas o município de Castro
- Houve uma seca que matou todo o gado da região sul do município
- Após as grandes perdas, os produtores daquela região decidiram iniciar a criação de porcos
- Atualmente, apenas a região norte do município produz leite com as características do caderno de especificações técnicas
- **Nesse caso, a área delimitada pode ser restringida, uma vez que não prejudica os antigos produtores estabelecidos nas outras áreas do município**

6. Alteração de Registro

Art. 19 – Alteração do caderno de especificações técnicas

Exemplo 4: Município de Castro

- O Conselho Regulador da IP “Castro”, para leite, realiza o controle interno do produto e dos produtores
- Deseja-se alterar a forma como se produz leite no município, acrescentando-se, ainda, outras condições para o uso da IG, além das previstas
- Além disso, deseja-se alterar para controle externo, feito por terceira parte
- Todos os produtores estão de acordo com as alterações
- **Nesse caso, a alteração pode ser aceita, uma vez que não foi alterado o produto do registro original**

6. Alteração de Registro

Art. 20 – Fungibilidade do Registro

- Alteração de uma espécie de IG para outra
- Produtores ou prestadores de serviço já estabelecidos na área geográfica delimitada não poderão ser excluídos ou prejudicados com a alteração
- Não é permitida a convivência de um registro anterior com um registro posterior, advindo do primeiro
- De DO para IP: comprovação de que o nome geográfico se tornou conhecido
- De IP para DO: comprovação das especificidades do meio geográfico (fatores naturais e humanos), das qualidades/características do produto ou serviço e do nexo causal entre eles

6. Alteração de Registro

Art. 20 – Fungibilidade do Registro

Exemplo 5: Município de Castro

- “Castro” é uma IG, da espécie IP, que se tornou conhecida por produzir leite
- 5 anos após a concessão do registro pelo INPI, estudos apontaram que o leite ali produzido tem propriedades únicas, que o torna mais nutritivo que os demais
- Descobriu-se que isso se deve ao tipo de raça animal ali criada, associada à alimentação fornecida aos animais
- O substituto processual, requerente da IP “Castro”, solicita, então, a alteração do registro para DO
- Uma vez aceito o pedido de alteração, a IP “Castro” passa a ser DO “Castro”, para o mesmo produto, e o registro da IP deixa de existir

7. Disposições Transitórias

Art. 24 – Registros de IG antes da nova IN

Exemplo 6: Município de Castro

- “Castro” é uma IG, na espécie IP, para leite, que foi concedida em 20 de novembro de 2018
- Em 20 de abril de 2019, foi solicitada a inclusão do produto “leite” junto ao nome geográfico
- Alteração aceita, visto que a IG “Castro” já era registro antes da entrada em vigor da IN n.º 95/2018
- A IP, assim, passou a ter como elemento nominativo a expressão “Leite de Castro”
- Por sua vez, a representação figurativa da IP também pode ser modificada

7. Disposições Transitórias

Arts. 25 e 26 – Pedidos de IG antes da nova IN

- **Pedidos de IG depositados** antes da entrada em vigor da IN n.º 95/2018:
 - Podem incluir ou suprimir o nome de produto ou serviço junto ao nome geográfico/gentílico e alterar a representação gráfica ou figurativa **antes da concessão**
- **Pedidos de IG publicados para manifestação de terceiros (ou que atendam às condições estabelecidas pela IN n.º 25/2013 para publicação)** antes da entrada em vigor da IN n.º 95/2018:
 - Não se aplicam as exigências em sede de exame preliminar instituídas pela IN n.º 95/2018

Obrigado!

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

regalado@inpi.gov.br
marcos.palomino@inpi.gov.br

www.inpi.gov.br/pagina

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

 **PÁTRIA AMADA
BRASIL**
GOVERNO FEDERAL