



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instrução Normativa – condições para o Registro das Indicações Geográficas

Consulta Pública

Transcrevem-se abaixo as manifestações à consulta pública recebidas no prazo e em conformidade com a Consulta Pública nº 04, de 05 de novembro de 2018, acompanhadas das respectivas respostas do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame (CPAPD).

Sumário

Manifestações ao artigo 1º	9
ABAPI.....	9
Manifestações ao artigo 2º	10
Sylvio do Amaral (Advogado OAB/SP).....	10
Octavio Espinosa (Consultor en Propiedad Intelectual, Biopolis – Perú + Ecuador)	12
Luciano Seixas Ivo (Consultor da Associação dos Produtores de Cacau do Sul da Bahia).....	15
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	16
Adam Bowie (Scotch Whisky Association).....	20
Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC	22
SEBRAE NACIONAL	24
Ana Soeiro (Associação QUALIFICA/oriGIn Portugal).....	26
ABAPI.....	28
SINDISEP RJ	29
Manifestações ao artigo 3º	31



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC	31
Manifestações ao artigo 4º	32
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	32
Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC	34
SEBRAE NACIONAL	35
ABAPI.....	36
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS	37
SINDISEP RJ	39
Manifestações ao artigo 5º	41
Sylvio do Amaral (Advogado OAB/SP).....	41
Kelly Bruch.....	43
Instituto Brasileiro do Vinho.....	44
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	45
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	46
Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC	48
SEBRAE NACIONAL	49
Mariana Marinho e Silva.....	50
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS	52
Manifestações ao artigo 6º	53



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Kelly Bruch.....	53
Instituto Brasileiro do Vinho.....	54
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	57
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	58
SEBRAE NACIONAL	59
Mariana Marinho e Silva.....	60
ABAPI.....	61
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS	63
Manifestações ao artigo 7º	64
Sylvio do Amaral (Advogado OAB/SP).....	64
Kelly Bruch.....	66
Instituto Brasileiro do Vinho.....	70
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	74
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	78
Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC	80
SEBRAE NACIONAL	81
Mariana Marinho e Silva.....	82
DIADI	83
SINDISEP RJ.....	84



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 8º	86
Kelly Bruch.....	86
Instituto Brasileiro do Vinho.....	87
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	88
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	89
ABAPI.....	91
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS	92
Manifestações ao artigo 9º	93
SEBRAE NACIONAL	93
DIADI	94
Manifestações ao artigo 11	95
Kelly Bruch.....	95
Instituto Brasileiro do Vinho.....	96
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	97
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	98
ABAPI.....	100
DIADI	101
Manifestações ao artigo 12	102
Kelly Bruch.....	102



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho.....	103
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	104
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	105
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS	108
DIADI	110
Manifestações ao artigo 13	112
Kelly Bruch.....	112
Instituto Brasileiro do Vinho.....	113
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	114
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	115
ABAPI.....	116
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS	117
DIADI	118
Manifestações ao artigo 14	119
Kelly Bruch.....	119
Instituto Brasileiro do Vinho.....	121
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	123
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	125
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS	126



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

DIADI	128
Manifestações ao artigo 15	130
Kelly Bruch.....	130
Luciano Seixas Ivo (Consultor da Associação dos Produtores de Cacau do Sul da Bahia).....	133
Instituto Brasileiro do Vinho.....	135
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	138
Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC	141
SEBRAE NACIONAL	142
Manifestações ao artigo 16	144
Kelly Bruch.....	144
Instituto Brasileiro do Vinho.....	146
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	148
Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC	150
SEBRAE NACIONAL	151
Mariana Marinho e Silva.....	152
DIADI	153
Manifestações ao artigo 17	155
Kelly Bruch.....	155
Instituto Brasileiro do Vinho.....	157



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	158
Manifestações ao artigo 18	159
Kelly Bruch.....	159
Instituto Brasileiro do Vinho.....	161
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	163
Manifestações ao artigo 19	165
Kelly Bruch.....	165
Instituto Brasileiro do Vinho.....	167
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	169
Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC	171
DIADI	173
Manifestações ao artigo 20	174
Kelly Bruch.....	174
Instituto Brasileiro do Vinho.....	175
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	176
Marcos Fabrício Welge Gonçalves	177
Manifestações ao artigo 23	179
Kelly Bruch.....	179
Instituto Brasileiro do Vinho.....	180



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	181
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	182
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS	184
Manifestações ao artigo 24	185
Kelly Bruch.....	185
Instituto Brasileiro do Vinho.....	186
Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul	187
SEBRAE NACIONAL	188
Sugestões de novos artigos	189
Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director	189
Outras manifestações	199
GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS	199



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 1º

ABAPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Remover “... e implica no reconhecimento das Indicações Geográficas.” Justificativa: O registro referido no caput é de natureza declaratória. A LPI (arts. 177 e 178) não prevê o registro como condição de reconhecimento.	Sugestão recusada. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI, no parágrafo único do art. 182, diz que “o INPI estabelecerá as condições de registro das IG”. Uma IG, para ser reconhecida como tal, deve se submeter a um processo administrativo perante o INPI, a quem cabe indeferir ou conceder o respectivo registro. Além disso, uma vez que o registro de uma IG é de natureza declaratória, e não constitutiva, cabe ao INPI reconhecer uma situação jurídica pré-existente, motivo pelo qual se fala em reconhecimento via registro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 2º

Sylvio do Amaral (Advogado OAB/SP)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art 2º E SS errado o conceito de vincular a IG somente ao sitio geográfico. Como fazer com o queijo Feta, com o Whisky, com a Cachaça, com o Cava, com o Vinho do Porto (não é topônimo como se pensa!) e tantos outros???? Justificativa: Quem manda neste tema é o art 22 do TRIPS (Denis Borges Barbosa = PI a aplicação do acordo TRIPS)	Sugestão recusada. O Brasil, ao promulgar a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI, atendeu ao disposto no art. 22 do Acordo TRIPS. Dessa forma, o art. 2º da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e 178 da LPI. <i>Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.</i> <i>Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.</i> <i>Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país,</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei, isto é, o que foi internalizado pelo ordenamento jurídico nacional. Portanto, somente considera-se indicação geográfica a definição que consta na LPI.

Qualquer alteração legal deve ser feita via legislativa.

No que diz respeito especificamente à Cachaça, o Decreto nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001, definiu as expressões “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” como indicações geográficas.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Octavio Espinosa (Consultor en Propiedad Intelectual, Biopolis – Perú + Ecuador)

Proposta	Resposta
Sugestão: Utilizar en la Instrucción Administrativa solamente la terminología estándar internacionalmente reconocida. Esta terminología estándar resulta de los tratados internacionales vigentes, en particular, el Acuerdo ADPIC de la OMC (Artículo 22.1), el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (Artículo 2.1) y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa (Artículo 2.1(i) y (ii)). Esa terminología también está prevista en el <i>Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos</i> (Artículo 1º). El Brasil está adherido a este Arreglo de Madrid, al igual que al Convenio de París y al Acuerdo ADPIC antes mencionados. Se sugiere modificar en consecuencia el art. 2º y los demás de la propuesta de Instrucción Administrativa en lo que fuese adecuado. Justificativa: Esta Instrucción Administrativa debería utilizar solamente la terminología internacionalmente reconocida. Esta terminología estándar es la que resulta de tratados internacionales, en particular, el Acuerdo ADPIC de la OMC (Artículo 22.1), el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (Artículo 2.1) y el Acta de Ginebra del Arreglo	Manifestação não conhecida. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 04, de 05 de novembro de 2018, eis que apresentada por meio diverso (em idioma diverso do utilizado no Brasil).



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

de Lisboa (Artículo 2.1(i) y (ii)).

Utilizar una terminología diferente o equívoca dificultaría la comprensión de las normas y haría más difícil aprovechar las experiencias internacionales y de otros países que sí emplean la terminología estándar.

De acuerdo con esa terminología internacional, las indicaciones de procedencia sólo indican la procedencia de un producto, sin una connotación de calidad o de características del producto. Las indicaciones de procedencia pueden ser denominativa, figurativas, mixtas o de otra índole, y son de libre uso por cualquier persona siempre que su uso sea leal y veraz. Por esta razón las simples indicaciones de procedencia no pueden apropiarse ni registrarse a nombre de nadie en particular. A fin de preservar el correcto uso de las indicaciones de procedencia en el comercio, existe una obligación internacional de prohibir la utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante (ver Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (artículo 10.1)). Esta obligación se desarrolla también en el *Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos* (Artículo 1º). El Brasil está adherido a este Arreglo de Madrid, al igual que al Convenio de París y al Acuerdo ADPIC antes mencionados.

Contrariamente a las simples indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas sí pueden ser objeto de derechos exclusivos de propiedad industrial (y pueden registrarse en el registro internacional a través del sistema del Arreglo de Lisboa).

Las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas (IG) son signos distintivos que vinculan a un producto con una procedencia geográfica y



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

unas características específicas que se deben a esa procedencia. A este nexo se le llama el “*vínculo de calidad*”.

La definición de DO contenida en el Arreglo de Lisboa y la definición de IG contenida en el Acuerdo ADPIC presentan figuras prácticamente idénticas, pues ambas prevén el mismo elemento esencial: el ‘vínculo de calidad’ antes referido. El análisis de esas definiciones sólo arroja una diferencia sustancial que puede ser importante en términos prácticos. La DO, según el Arreglo de Lisboa (y su Acta de Ginebra), debe ser un *nombre o denominación geográfico* (o un nombre asimilado a tal). Es decir que debe tratarse de un signo *denominativo*.

En cambio, el Acuerdo ADPIC (y el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa) define a la IG como una *indicación* que hace referencia a un lugar geográfico. Tal indicación podría ser el nombre o denominación de un lugar, pero también podría tratarse de otro tipo de ‘indicación’, por ejemplo, un signo figurativo o tridimensional (p.ej. la forma tradicional del envase del producto al que se refiere la IG). En tal virtud, la IG permitiría proteger tipos de signos que, en principio, no cabrían bajo una DO.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Luciano Seixas Ivo (Consultor da Associação dos Produtores de Cacau do Sul da Bahia)

Proposta	Resposta
Sugestão: <i>Qualidades são os elementos tecnicamente comprováveis e mensuráveis, podendo incluir aqueles relacionados à “qualidade ambiental” advinda de sistema agroflorestal peculiar.</i> Justificativa: Existe um produto, cultivado em sistema agroflorestal diferenciado, proporcionando “qualidade ambiental” comprovada com mais de 1000 espécies de fauna e flora por hectare. O sistema “cabruca” de produção de cacau na região sul da Bahia é um exemplo de cultura que favorece fortemente a preservação ambiental através da conservação do solo, da água e da cobertura vegetal. Essas condições poderão ser reivindicadas com maior propriedade pela Associação através de um pedido de reconhecimento de Denominação de Origem ou mesmo de fungibilidade IP-DO se a proposta de alteração for aceita pelo INPI.	Sugestão recusada. O Comitê considera que o item já se encontra suficientemente claro. Embora seja conhecido que a qualidade pode ser comprovada de diferentes formas, não se faz necessário que essas sejam explicitadas na Instrução Normativa. A publicação de um Manual de indicações geográficas disciplinará conteúdo correlacionado, não contemplado na Instrução Normativa aqui em consulta.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: Acrescentar um novo parágrafo: “Para fins desta Instrução Normativa, a indicação geográfica representa uma indicação que identifica uma mercadoria como originária da parte de um território, ou de uma região ou localidade naquele território, onde determinada qualidade, reputação ou outra característica do bem é fundamentalmente atribuível à sua origem geográfica”. Justificativa: É importante ter uma definição de IG que limite o escopo da Instrução Normativa e esteja de acordo com a definição contida no artigo 22.1 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS).	Sugestão recusada. O Comitê considera as definições estabelecidas na Lei 9279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) e reproduzidas na Instrução Normativa suficientes e de acordo com o disposto no TRIPS. O Brasil, ao promulgar a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI, atendeu ao disposto no art. 22 do Acordo TRIPS. Dessa forma, o art. 2º da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e 178 da LPI. <i>Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.</i> <i>Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.</i> <i>Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei, isto é, o que foi internalizado pelo ordenamento jurídico nacional. Portanto, somente considera-se indicação geográfica a definição que consta na LPI. Qualquer alteração legal deve ser feita via legislativa.
Sugestão: Acrescentar um novo parágrafo: “Para fins desta Instrução Normativa, o nome comum é o 'nome geográfico ou nome do lugar em que se tornou comumente usado, designando um bem ou serviço' e representa um termo, incluindo uma indicação geográfica ou parte de uma indicação geográfica, a qual se transformou no nome habitual de certos bens ou serviços produzidos em múltiplas áreas geográficas. Ao avaliar se um termo é um nome comum, o INPI terá autoridade para levar em consideração como o consumidor entende o termo no Brasil, incluindo a análise de fatores como: A) O termo é usado para se referir ao tipo de bem em questão, conforme indicado por fontes competentes, tais quais dicionários, jornais e sites relevantes; B) O termo é usado em normas internacionais relevantes reconhecidas pelo México para se referir a um tipo ou classe de bem no território da Parte. C) O bem ao qual o termo se refere é comercializado e utilizado no Brasil, por exemplo: 1. quando o produto em questão é importado para o Brasil, de fora do país, cidade, região ou localidade de seu território sob proposta de proteção, se esses	Sugestão recusada. O Comitê considera que o inciso I do art. 4º da proposta da nova Instrução Normativa possui dispositivo que veda suficientemente o registro de termos de uso comum como Indicação Geográfica. A definição de “termo de uso comum” adotada pelo INPI está disposta na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 06/2017.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

produtos importados são nomeados pelo termo;

2. quando o produto associado ao termo é fabricado ou comercializado em quantidades significativas fora da região sob proposta de proteção;

3. quando pessoas outras que não aquela que reivindica os direitos sobre o termo usam o termo como o nome do tipo de produto em questão.

Fatores como possíveis referências a determinados países e culturas em materiais publicitários, incluindo a embalagem do produto em si, não excluem um termo de um produto de ser tratado como um nome comum; dependendo das circunstâncias, essas referências também podem atuar como base para o fato de que um termo de produto é um nome comum”.

Justificativa:

Para evitar possíveis abusos no sistema de registro das IGs, é essencial estabelecer regras claras para negar proteção a termos que, por diversas razões amplamente reconhecidas, não merecem tê-la. Isso inclui situações em que os princípios de justa concorrência estabelecem que termos comuns ou genéricos devem estar livremente disponíveis para serem usados no mercado por todas as partes interessadas. Como a Instrução Normativa já contém o conceito de nome comum no artigo 4.I, acreditamos que é importante fornecer uma definição clara do conceito que ajudará a avaliar o assunto ao realizar o exame de pedidos de registro de IGs. Isso também está de acordo com o artigo 24.6 do Acordo TRIPS.

Além disso, a fim de promover a segurança jurídica e assegurar uma concorrência leal, estas propostas apresentam motivos claros para a exclusão de



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

nomes comuns ou genéricos da proteção das IG. Como os nomes comuns ou genéricos são um conceito-chave no contexto das IGs, é particularmente crucial garantir que o regime da IG apresente uma definição clara de fatores probatórios relevantes - como padrões de produção da indústria e regimes tarifários - que impeçam o registro de IGs. Isso também ajuda a garantir que o regime IG registre somente IGs verdadeiramente autênticas e exclusivas, as necessitam de forte proteção dos DPIs.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Adam Bowie (Scotch Whisky Association)

Proposta	Resposta
Sugestão: §1º Considera-se Indicação de Procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, ou outra indicação conhecida como referente a uma determinada área geográfica, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. §2º Considera-se Denominação de Origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, ou outra indicação conhecida como referente a uma determinada área geográfica, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. §3º Nome geográfico ou seu gentílico, que poderá vir acompanhado de nome do produto ou do serviço, é o nome usado comumente para se referir a um lugar em particular, a uma feição ou a uma área com identidade reconhecida na superfície terrestre. Justificativa: Assegurar que a lei brasileira relativa a Indicações Geográficas - IG seja compatível com as regras internacionalmente aceitas, em particular o art. 22.1 do Acordo TRIPS da OMC. As regras de TRIPS não exigem que uma IG seja um nome de lugar. Por exemplo, o SWA pôde registrar o SCOTCH WHISKY como um Indicação	Sugestão recusada. O Brasil, ao promulgar a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI, atendeu ao disposto no art. 22 do Acordo TRIPS. Dessa forma, o art. 2º da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e 178 da LPI. <i>Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.</i> <i>Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.</i> <i>Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Geográfica em 80 outros países em seis continentes. O Brasil é o único país do mundo cujo sistema impede que isso aconteça. Isso ocorre devido a um requisito de que a Indicação Geográfica contenha o nome real do país ou território em vez de um sinônimo. Muitas outras indicações geográficas não podem se registrar no Brasil pelo mesmo motivo. Isso não só prejudica os produtores desses produtos, mas também os consumidores brasileiros que não são tão bem protegidos contra fraudes. Não há razão óbvia para fazer essa distinção. Isso ocorre porque não pode haver dúvidas de que produtos que usam sinônimos em vez de nomes reais ainda estão vinculados ao local de produção. Essa emenda ajudaria a adequar a lei brasileira ao TRIPs e aos padrões internacionais em geral em relação às indicações geográficas de origem.	<i>meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.</i> O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei, isto é, o que foi internalizado pelo ordenamento jurídico nacional. Portanto, somente considera-se indicação geográfica a definição que consta na LPI. Qualquer alteração legal deve ser feita via legislativa. Deve-se reforçar que a Instrução Normativa, em seu §3º do art. 2º, já agrega a expressão “ou seu gentílico”, que traz o conceito de indicação referente ao nome geográfico, preocupação esta levantada pelo autor da proposta. Ocorre que não se entende apropriado o acréscimo ao texto dos §§1º e 2º do mesmo artigo, eis que alteraria o conceito de Indicação de Procedência e de Denominação de Origem na LPI (artigos 176 a 178, supratranscritos).
--	---



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC

Proposta	Resposta
Sugestão: Sugerimos que o texto do Art. 2º seja alterado e para ser compatível como art. 22.1 de TRIPS. Justificativa: Muitas Indicações Geográficas não são topônimos e, mesmo assim, configuram uma Indicação Geográfica. Diante do exposto, pedimos que a alteração seja feita a permitir o registro de IG's, tanto como IP como DO, de indicações (nomes) que não sejam nomes geográficos.	Sugestão recusada. O Brasil, ao promulgar a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI, atendeu ao disposto no art. 22 do Acordo TRIPS. Dessa forma, o art. 2º da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e 178 da LPI. <i>Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.</i> <i>Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.</i> <i>Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei, isto é, o que foi internalizado pelo ordenamento jurídico nacional. Portanto, somente considera-se indicação geográfica a definição que consta na LPI.
--	--

	Qualquer alteração legal deve ser feita via legislativa.
--	---



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

SEBRAE NACIONAL

Proposta	Resposta
Sugestão: §3º Nome geográfico ou seu gentílico, que poderá vir acompanhado de nome do produto ou do serviço, é o nome usado para se referir a um lugar em particular, a uma feição ou a uma área com identidade reconhecida na superfície terrestre. §4º Para fins de Indicação de Procedência, considera-se que o nome geográfico tornou-se conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço específico, quando expressamente mencionado por diferentes fontes. II. Fatores humanos são os elementos resultantes das ações da comunidade produtora ou prestadora do serviço, baseadas no seu saber-fazer, que determinam as qualidades ou características de um produto ou serviço. III. Qualidades se referem ao cumprimento de requisitos tecnicamente comprováveis e mensuráveis do produto ou serviço, conforme caderno de especificações; Justificativa: §3º. foi retirada a palavra comumente por ela ter conotação de produto ou serviço que se tornou genérico; §4º. melhoria da redação do texto para facilitar o entendimento; II. a definição de Fatores Humanos está confusa, assim foi proposto um texto	Sugestão parcialmente aceita, sendo: §3º Sugestão recusada O nome utilizado “comumente” para se referir a um lugar em particular é aquele utilizado de forma corriqueira, coloquial, que pode ser idêntico ao nome oficial, não se confundindo com o nome que se tornou de uso comum, designando produto ou serviço, nos termos do art. 180 da LPI. Se o nome utilizado, mesmo que comumente, designa um lugar em particular, ele conseqüentemente ainda não designa produto ou serviço, não infringindo, portanto o art. 180 da LPI. §4º (caput) Sugestão recusada A nova redação sugerida pode, na verdade, dar a ideia de que basta o nome geográfico ser mencionado em alguma fonte, sem fazer menção a produção ou prestação do serviço a ser assinalado pela IG. A redação original deixa claro que as fontes apresentadas devem mencionar, concomitantemente, o nome geográfico e a ocorrência de produção ou prestação do serviço no local. §4º, II Sugestão recusada A nova redação sugerida pode, na verdade, restringe a ideia de fator humano, limitando-a ao saber fazer da comunidade. Essa nova definição excluiria, por



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

para tornar mais completa a definição e facilitar o entendimento; III. melhoria da definição de qualidade para torná-la mais clara.	exemplo, fatores religiosos, folclóricos e culturais. §4º, III Sugestão parcialmente aceita com alteração da redação Qualidades são os atributos tecnicamente comprováveis e mensuráveis do produto ou serviço, ou de sua cadeia de produção ou de prestação de serviços;
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Ana Soeiro (Associação QUALIFICA/oriGIn Portugal)

Proposta	Resposta
Sugestão: §1º Considera-se Indicação de Procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, ou qualquer outra indicação reconhecida como referindo-se a uma determinada área geográfica, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. §2º Considera-se Denominação de Origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, ou qualquer outra denominação reconhecida como referindo-se a uma determinada área geográfica, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. §3º Nome geográfico ou seu gentílico, que poderá vir acompanhado de nome do produto ou do serviço, é o nome usado comumente para se referir a um lugar em particular, a uma feição ou a uma área com identidade reconhecida na superfície terrestre. Justificativa: Assegurar que a lei brasileira relativa às Indicações de Procedência e Denominações de Origem seja compatível com as normas internacionalmente aceites, em particular com o artigo 22.1 do Acordo TRIPS da OMC. Um número de indicações e denominações da nossa rede mundial, que foram registradas em mais de 80 jurisdições em todo o mundo, estão enfrentando problemas para garantir protecção no Brasil, por não serem nomes geográficos,	Sugestão recusada. O Brasil, ao promulgar a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI, atendeu ao disposto no art. 22 do Acordo TRIPS. Dessa forma, o art. 2º da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e 178 da LPI. <i>Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.</i> <i>Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.</i> <i>Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

no sentido estrito. Manter a actual interpretação estrita sobre a abrangência dos termos geográficos faz com que a lei brasileira não esteja alinhada com a prática internacional.	<i>meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.</i> O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei, isto é, o que foi internalizado pelo ordenamento jurídico nacional. Portanto, somente considera-se indicação geográfica a definição que consta na LPI. Qualquer alteração legal deve ser feita via legislativa.
--	---



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ABAPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo 5º - União dos incisos III, IV com a seguinte redação: III. Qualidades ou características são traços ou propriedades intrínsecas do produto ou serviço, tecnicamente comprováveis. Justificativa: Qualidades ou características são atributos exclusivos ou essencialmente resultantes do meio geográfico, que diferenciam o produto/serviço designado dos demais, entendemos que sua definição deve contemplar a esta redação	Sugestão recusada. O §2º do art. 2º da IN sob consulta diz que “considera-se Denominação de Origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”. Para fins de definição, estipulou-se o disposto nos incisos III e IV do §5º, do art. 2º da IN, uma vez que qualidade e características, apesar de possuírem uma relação próxima, têm significados distintos.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

SINDISEP RJ

Proposta	Resposta
Sugestão: §3º Nome geográfico, que poderá vir acompanhado de nome do produto ou do serviço, é o nome usado comumente para se referir a um lugar em particular, a uma feição ou a uma área com identidade reconhecida na superfície terrestre. §5º (...) IV. Características são traços ou propriedades intrínsecas do produto ou serviço, ou de sua cadeia de produção ou de prestação de serviços. Justificativa: Os artigos 177 e 178 da Lei 9.279/96 definem que o objeto a ser protegido pela indicação de procedência ou pela denominação de origem é o “nome geográfico de lugar”, ou seja, é o nome próprio do lugar, um SUBSTANTIVO MASCULINO, o que não pode jamais ser confundido com um ADJETIVO, que é o caso do “gentílico” (adjetivo) indicado na instrução normativa. Nome geográfico é o que dá nome a um determinado lugar. Gentílico é o que designa a pessoa ou coisa originária de um determinado local. Ou seja, são definições incompatíveis. O estabelecimento do entendimento expresso na minuta de Instrução Normativa, que parece indicar que o gentílico pode ser o objeto do registro, desrespeita o sentido restritivo da lei e, na prática, extrapola a competência legal do INPI de	Sugestão parcialmente aceita, sendo: §3º Sugestão recusada A inclusão dos gentílicos à IN foi balizada através do Parecer nº 00001/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU: <i>55. E se for adotada esta nova forma de aplicação dos arts. 177 e 178 da LPI, exsurge a necessidade de revisão dos atos normativos internos do INPI que disciplinam o procedimento de pedido de concessão de indicação geográfica, justamente para que seja contemplado o nome gentílico. É importante que a interpretação ora sugerida tenha a maior divulgação possível, justamente para que seja objeto de um processo crítico, uma decorrência lógica do regime democrático e com o que se trilhará o caminho da segurança jurídica prevista no art. 5º da Constituição.</i> (...) <i>61. Por tudo quanto exposto, chega-se à conclusão de que, de fato, pedidos de indicação geográfica que façam alusão a nomes gentílicos merecem, tanto quanto pedidos apoiados em topônimos, a proteção conferida pelos art. 177 e 178, da LPI, ao passo que, por outro lado, pedidos lastreados em nomes não geográficos estão situados fora do espectro de proteção da legislação brasileira, uma vez que não admitida, afinal, qualquer forma de interpretação que contrarie frontalmente o texto legal.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

estabelecer as condições do registro, que devem se atentar, de forma restritiva (princípio da legalidade estrita) a letra da lei, não cabendo inovar nem criar direitos por ela não previstos. Ademais, tal medida expõe os servidores do INPI ao conflito de normas e, via de consequência, a processos administrativos e/ou judiciais em sua atividade profissional, uma vez que a disposição normativa conflitaria com a Lei 9.279 e a lei 8.112, do regime jurídico dos servidores públicos impõe a observância estrita da lei e regulamentos (inciso III, art.116). Razão esta, pela qual sustentamos a exclusão desta referência a gentílicos. Ver: http://www.ngb.ibge.gov.br/default.aspx?pagina=nomesgeograficos A inclusão da previsão ampliada no inciso IV do § 5º do art.2º, de “ou de sua cadeia de produção ou de prestação de serviços.”, visa a permitir que características importantes da atividade econômica, mas que não sejam perceptíveis no produto final ou na prestação do serviço (ex. elementos religiosos, culturais e folclóricos locais relacionados ao agrupamento que solicitou a IG ou a própria atividade), sejam consideradas no exame do pedido de registro.	§ 5º sugestão parcialmente aceita com alteração da redação Características são traços ou propriedades inerentes ao produto ou serviço, ou de sua cadeia de produção ou de prestação de serviços. De fato, é compreensível a justificativa: visa a permitir que características importantes da atividade econômica, mas que não sejam perceptíveis no produto final ou na prestação do serviço (ex. elementos religiosos, culturais e folclóricos locais relacionados ao agrupamento que solicitou a IG ou a própria atividade), sejam consideradas no exame do pedido de registro.
---	---



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 3º

Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC

Proposta	Resposta
Sugestão: Não há proposta de alteração e, sim, questionamento/consideração. Justificativa: Considerando que a Cachaça é uma IG protegida e a denominação da aguardente de cana produzida no Brasil e não um produto, seria possível o registro de um gentílico contendo o termo Cachaça? Caso seja possível, somos contrários a possibilidade de registro de gentílicos ou do termo Cachaça compor gentílicos, pelo fato da CACHAÇA não ser um produto. Além disso, tal permissão terá impacto negativo nas ações e estratégias de proteção e promoção da IG Cachaça, instituída pelo Decreto 4062/2001.	Sugestão recusada. A Resolução nº 105, de 31 de outubro de 2016, que aprovou o Regulamento de Uso da IG “Cachaça”, prevê em seu art. 24 que: <i>Art. 24. As Indicações Geográficas, nas espécies de indicação de procedência ou denominação de origem, registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ou novos pedidos de registro, nos termos dos artigos 176 a 182 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e das normas administrativas que estabelecem as condições de registro, para o produto aguardente de cana, poderão fazer uso da Indicação Geográfica “Cachaça”, atendendo as exigências deste regulamento de uso.</i> Uma vez que o §3º do art. 2º dessa IN diz que o nome geográfico ou seu gentílico pode vir acompanhado de nome do produto ou do serviço, o Comitê considera que o item já se encontra suficientemente claro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 4º

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: Alterar a seção a seguir: “I. Um nome geográfico ou nome de lugar, ou qualquer componente individual de um termo multi-componente que seja um nome comum”. Justificativa: Com o objetivo de deixar esta disposição de acordo com a alteração proposta no artigo 2º, no que diz respeito à definição de nome comum.	Sugestão recusada. O Comitê considera redundante a distinção entre nome geográfico e nome de lugar. A definição de nome geográfico consta das Notas Técnicas INPI/CPAPD nº 04/2017 e nº 05/2017. Por sua vez, a proibição de registro de termo de uso comum está disposta na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 06/2017.
Sugestão: Adicione o texto seguinte à lista de termos não passíveis de registro e mais um parágrafo final: “V. nome de uma marca registrada que seja objeto de uma boa-fé préexistente aguardando solicitação ou registro no Brasil, e VI. nome de uma marca registrada preexistente, cujos direitos foram adquiridos	Sugestão recusada. No Brasil, não há qualquer vedação prevista na LPI em relação ao registro de IG com base em marca anterior. O registro de uma marca em vigor não impede o registro de indicação geográfica. Isto é, a exclusividade advinda do registro da marca é conferida



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

de acordo com as leis do Brasil. Um nome que não se enquadre no significado de ‘indicação geográfica’, conforme definido nesta Instrução Normativa, não estará sujeito a registro”. Justificativa: Os artigos 15 e 16 do TRIPS estabelecem que o titular de uma marca registrada terá o direito exclusivo de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, utilizem, em transações comerciais, sinais idênticos ou semelhantes - inclusive IGs - idênticos ou semelhantes àqueles em uso com relação à marca a qual está registrada. Este direito deve ser estendido às aplicações de boa-fé, de acordo com a convenção de Paris e o Acordo TRIPS.	perante outras marcas, mas não perante indicações geográficas. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei. Portanto, a alteração sugerida somente pode ser realizada por via legislativa. Com respeito ao questionamento sobre “nome que não se enquadre no significado de ‘indicação geográfica’”, o Comitê considera que a redação proposta nos artigos 1º a 4º da nova IN são suficientemente claros ao determinarem o que é registrável como IG.
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC

Proposta	Resposta
Sugestão: Inclusão da palavra “protegida”: IV - homônimo à Indicação Geográfica já registrada <u>ou protegida</u> no Brasil, para assinalar produto ou serviço idêntico ou afim, salvo quando houver diferenciação substancial no signo distintivo. Justificativa: Considerando que a IG CACHAÇA foi protegida pelo Decreto 4062/2001, independente do registro da mesma junto ao INPI, entendemos ser importante que o artigo também proteja a IG Cachaça, independente do registro da mesma junto ao INPI.	Sugestão recusada. No Brasil, o registro de uma IG via procedimento administrativo no INPI, garante a mesma a proteção conferida segundo a LPI. Por sua vez, IGs protegidas via instrumentos jurídicos, tais como decretos e acordos internacionais, estão protegidas conforme a proteção constante no teor do instrumento. Portanto, cabe ao INPI zelar pelos atos sob seu controle, isto é, por seus atos administrativos, dentre os quais o ato registral. Além disto, o INPI dispôs através da Resolução nº 105, de 31 de outubro de 2016 relativa ao Regulamento de Uso da IG “Cachaça”, em seu art. 24 que: <i>Art. 24. As Indicações Geográficas, nas espécies de indicação de procedência ou denominação de origem, registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ou novos pedidos de registro, nos termos dos artigos 176 a 182 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e das normas administrativas que estabelecem as condições de registro, para o produto aguardente de cana, poderão fazer uso da Indicação Geográfica “Cachaça”, atendendo as exigências deste regulamento de uso.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

SEBRAE NACIONAL

Proposta	Resposta
Sugestão: II - nome de uma variedade vegetal, cultivada ou não, que esteja registrada como cultivar, ou que seja de uso corrente ou existente no território brasileiro na data do pedido, exceto nos casos em que o nome geográfico, igual ao nome de uma variedade vegetal, tenha sido atribuído ao país, cidade, região ou localidade de seu território, antes do registro da cultivar de mesmo nome; Justificativa: II. Tendo em vista que a reputação/notoriedade da região pode, em algumas ocasiões, preceder o registro da cultivar com o mesmo nome, esse não deve ser um impeditivo para o reconhecimento da Indicação Geográfica (região já era reconhecida antes do registro da cultivar). Além disso, entende-se que está sendo criada uma obrigação não prevista em lei. Exemplos de IG registradas com o mesmo nome da cultivar: IG São Bento de Urânia – cultivar: São Bento; IG: Sabará – cultivar: Sabará.	Sugestão recusada. Considerou que se o nome geográfico é igual ao nome de uma variedade vegetal, obviamente ele já é utilizado comumente para designar um vegetal, que pode estar intrinsecamente ligado ao produto ou serviço objeto da IG. Em tal caso, haveria infringência ao art. 180 da LPI, não podendo ser apropriado como indicação geográfica por este ter se tornado de uso comum, designando produto ou serviço.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ABAPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Inciso IV - Substituir “já registrada no Brasil” por “reconhecida no Brasil”. Justificativa: Nem todas as IGs estão registradas; o registro é meramente declaratório; a LPI não condiciona a proteção ao registro e sim ao reconhecimento.	Sugestão recusada. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI, no parágrafo único do art. 182, diz que “o INPI estabelecerá as condições de registro das IG”. Uma IG, para ser reconhecida como tal no Brasil, deve se submeter a um processo administrativo perante o INPI, a quem cabe indeferir ou conceder o respectivo registro. Além disso, uma vez que o registro de uma IG é de natureza declaratória, e não constitutiva, cabe ao INPI reconhecer uma situação jurídica pré-existente, motivo pelo qual se fala em reconhecimento via registro. Desta forma, o registro, por esta via administrativa, garante a IG a proteção conferida segundo a LPI. Por sua vez, IGs protegidas via instrumentos jurídicos, tais como decretos e acordos internacionais, estão protegidas conforme a proteção constante no teor do instrumento.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta	Resposta
Sugestão: Recomendamos que o INPI reveja o artigo 4º para impedir que termos genéricos (ou nomes comuns) e termos anteriormente protegidos por marcas recebam proteção ou reconhecimento como IG. É fundamental assegurar que a concessão de reconhecimento ou proteção das IG não prive as partes interessadas da possibilidade de usar nomes comuns e que a concessão de reconhecimento ou proteção das IG não viole direitos anteriores. Justificativa: O artigo 4º identifica os termos “não suscetíveis” de registro, incluindo nomes geográficos de “uso comum” e onde “o mesmo nome da indicação geográfica já [está] registrado no Brasil”. Pedimos a gentileza de confirmar que o parágrafo I do artigo 4º se refere a nomes comuns ou termos genéricos que já estão sendo usados por terceiros no Brasil. Além disso, favor confirmar que o parágrafo IV do artigo 4º se refere a todos os direitos anteriores detidos por terceiros no Brasil, incluindo os casos em que uma empresa tem uma marca que inclui o nome de um local.	Sugestão recusada. O Comitê considera que o inciso I do art. 4º da proposta da nova Instrução Normativa possui dispositivo que veda suficientemente o registro de termos de uso comum como Indicação Geográfica. A definição de “termo de uso comum” adotada pelo INPI está disposta na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 06/2017. No mesmo sentido, não há exclusividade de termos genéricos, pois a lei garante o uso exclusivo do nome geográfico e sua representação nos termos do art.179 da LPI, <i>in verbis</i>: <i>Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.</i> No Brasil, não há qualquer vedação prevista na LPI em relação ao registro de IG com base em marca anterior. O registro de uma marca em vigor não impede o registro de indicação geográfica. Isto é, a exclusividade advinda do registro da marca é conferida perante outras marcas, mas não perante indicações geográficas. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei. Portanto, a alteração sugerida somente pode ser



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

realizada por via legislativa.

Não é o escopo desta nova IN discorrer acerca dos limites e das possibilidades de registro por meio de acordos internacionais, sendo o objetivo apenas a regulamentação do processamento e da análise de registros solicitados formalmente por meio de depósito direto no INPI.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

SINDISEP RJ

Proposta	Resposta
Sugestão: I - nome geográfico, que houver se tornado de uso comum, designando produto ou serviço; Justificativa: Os artigos 177 e 178 da Lei 9.279/96 definem que o objeto a ser protegido pela indicação de procedência ou pela denominação de origem é o “nome geográfico de lugar”, ou seja, é o nome próprio do lugar, um SUBSTANTIVO MASCULINO, o que não pode jamais ser confundido com um ADJETIVO, que é o caso do “gentílico” (adjetivo) indicado na instrução normativa. Nome geográfico é o que dá nome a um determinado lugar. Gentílico é o que designa a pessoa ou coisa originária de um determinado local. Ou seja, são definições incompatíveis. O estabelecimento do entendimento expresso na minuta de Instrução Normativa, que parece indicar que o gentílico pode ser o objeto do registro, desrespeita o sentido restritivo da lei e, na prática, extrapola a competência legal do INPI de estabelecer as condições do registro, que devem se atentar, de forma restritiva (princípio da legalidade estrita) a letra da lei, não cabendo inovar nem criar direitos por ela não previstos. Ademais, tal medida expõe os servidores do INPI ao conflito de normas e, via de consequência, a processos administrativos e/ou judiciais em sua atividade	Sugestão recusada. A inclusão dos gentílicos à IN é balizada pelo Parecer nº 00001/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU: <i>55. E se for adotada esta nova forma de aplicação dos arts. 177 e 178 da LPI, exsurge a necessidade de revisão dos atos normativos internos do INPI que disciplinam o procedimento de pedido de concessão de indicação geográfica, justamente para que seja contemplado o nome gentílico. É importante que a interpretação ora sugerida tenha a maior divulgação possível, justamente para que seja objeto de um processo crítico, uma decorrência lógica do regime democrático e com o que se trilhará o caminho da segurança jurídica prevista no art. 5º da Constituição.</i> (...) <i>61. Por tudo quanto exposto, chega-se à conclusão de que, de fato, pedidos de indicação geográfica que façam alusão a nomes gentílicos merecem, tanto quanto pedidos apoiados em topônimos, a proteção conferida pelos arts. 177 e 178, da LPI, ao passo que, por outro lado, pedidos lastreados em nomes não geográficos estão situados fora do espectro de proteção da legislação brasileira, uma vez que não admitida, afinal, qualquer forma de interpretação que contrarie frontalmente o texto legal.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

profissional, uma vez que a disposição normativa conflitaria com a Lei 9.279 e a lei 8.112, do regime jurídico dos servidores públicos impõe a observância estrita da lei e regulamentos (inciso III, art.116).

Razão esta, pela qual sustentamos a exclusão desta referência a gentílicos.

Ver:

<http://www.ngb.ibge.gov.br/default.aspx?pagina=nomesgeograficos>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 5º

Sylvio do Amaral (Advogado OAB/SP)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art 5º e 6º substituição processual Justificativa: Somente a pessoa jurídica deve representar a região inclusive e principalmente por razões práticas.	Sugestão recusada. Em regra, a previsão para se requerer o registro de uma Indicação Geográfica no INPI, atuando como substituo processual, é ser pessoa jurídica representativa da coletividade. Excepcionalmente, há a possibilidade de o pedido ser requerido por pessoa física, conforme estipula o §3º do art. 5º da IN. Em se tratando do art. 6º da IN, é direito de todo produtor ou prestador de serviço estabelecido na área, que cumpra o caderno de especificações e se sujeite ao controle pelo uso da indicação geográfica. Não se pode, portanto, restringir esse direito, senão em virtude de lei.
Sugestão: Esta Instrução Normativa pode ser um exemplo para o mundo e não é!!	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação não se refere expressamente a nenhum



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

[\[e-mail\]](#) [telefone]

Justificativa:

Tenho muito mais a dizer. Peço um encontro pessoal o que dizer das marcas dentro da IG? E o que dizer de pequenos detalhes de produção que não são os mesmos dentro da mesma IG = ex Canastra, Vale dos Vinhedos etc???? e muito mais!!

dispositivo da norma. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 04, de 05 de novembro de 2018, eis que contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da IN.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: §1º Compreende-se como pessoa jurídica representativa da coletividade a associação, o sindicato, a cooperativa, ou qualquer outra entidade que venha a ser reconhecida por lei como substituta processual. Justificativa: Materialmente a cooperativa também tem a capacidade de representar seus cooperados na solicitação de uma IG, como já se reconhecer no caso da IP Witmarsum, bem como pode ser verificado na Lei 5764/1971 e nos art. 1093 e 1094 do Código Civil. Além de ter a peculiaridade de ter como princípio a adesão “portas abertas”, sem poder impor legalmente qualquer condição pecuniária (joia) ou outra que não seja a mesma para todos os cooperados, o que permite uma livre adesão sem discriminação.	Sugestão recusada. O Comitê não entende ser pertinente justificar a inclusão de cooperativa no referido dispositivo. Estas, por lei, não podem atuar nem como representantes, nem como substitutos processuais, até o presente momento. No exemplo mencionado na justificativa, a cooperativa se constitui como única produtora estabelecida na região. Trata-se, portanto, de excepcionalmente prevista no §3º do art. 5º da IN. Adicionalmente cumpre informar que o artigo sofreu alteração da redação <i>Art. 5º. Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei.</i> <i>§1º O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo território e ser representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicação geográfica.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: §1º Compreende-se como pessoa jurídica representativa da coletividade a associação, o sindicato, a cooperativa, ou qualquer outra entidade que venha a ser reconhecida por lei como substituta processual. Justificativa: Materialmente a cooperativa também tem a capacidade de representar seus cooperados na solicitação de uma IG, como já se reconhecer no caso da IP Witmarsum, bem como pode ser verificado na Lei 5764/1971 e nos art. 1093 e 1094 do Código Civil. Além de ter a peculiaridade de ter como princípio a adesão “portas abertas”, sem poder impor legalmente qualquer condição pecuniária (joia) ou outra que não seja a mesma para todos os cooperados, o que permite uma livre adesão sem discriminação.	Sugestão recusada. O Comitê não entende ser pertinente justificar a inclusão de cooperativa no referido dispositivo. Estas, por lei, não podem atuar nem como representantes, nem como substitutos processuais, até o presente momento. No exemplo mencionado na justificativa, a cooperativa se constitui como única produtora estabelecida na região. Trata-se, portanto, de excepcionalmente prevista no §3º do art. 5º da IN. Adicionalmente cumpre informar que o artigo sofreu alteração da redação <i>Art. 5º. Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei.</i> <i>§1º O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo território e ser representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicação geográfica.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: §1º Compreende-se como pessoa jurídica representativa da coletividade a associação, o sindicato, a cooperativa, ou qualquer outra entidade que venha a ser reconhecida por lei como substituta processual. Justificativa: Materialmente a cooperativa também tem a capacidade de representar seus cooperados na solicitação de uma IG, como já se reconhecer no caso da IP Witmarsum, bem como pode ser verificado na Lei 5764/1971 e nos art. 1093 e 1094 do Código Civil. Além de ter a peculiaridade de ter como princípio a adesão “portas abertas”, sem poder impor legalmente qualquer condição pecuniária (joia) ou outra que não seja a mesma para todos os cooperados, o que permite uma livre adesão sem discriminação.	Sugestão recusada. O Comitê não entende ser pertinente justificar a inclusão de cooperativa no referido dispositivo. Estas, por lei, não podem atuar nem como representantes, nem como substitutos processuais, até o presente momento. No exemplo mencionado na justificativa, a cooperativa se constitui como única produtora estabelecida na região. Trata-se, portanto, de excepcionalmente prevista no §3º do art. 5º da IN. Adicionalmente cumpre informar que o artigo sofreu alteração da redação <i>Art. 5º. Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei.</i> <i>§1º O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo território e ser representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicação geográfica.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: Nova redação proposta: As seguintes pessoas tem o direito de apresentar um pedido de registro de uma indicação geográfica: (a) uma pessoa que exerce uma atividade como produtor na área geográfica identificada no pedido com relação às mercadorias especificadas na solicitação; (b) uma entidade legal (organização ou associação) representando a coletividade legítima de tais pessoas; ou (c) uma autoridade competente responsável pelo registro original da indicação geográfica para a qual o registro é pedido. A intervenção de um governo estrangeiro em nome de seus cidadãos não pode ser exigida como condição para solicitar a proteção de uma indicação geográfica.” Justificativa: Consideramos importante permitir que autoridades estrangeiras ou governos atuem como solicitantes para o registro de uma IG, ao mesmo tempo em que asseguramos que tal possibilidade permaneça como uma opção e não se torne uma obrigação.	Sugestão recusada. Somente podem atuar como requerente de registros de IG estrangeiras no Brasil aqueles que são legitimados a requerer o registro no país de origem. Dessa forma, caso autoridades públicas/governos sejam considerados legítimos para o pedido do registro no país de origem da IG, não haverá impedimento a que essa mesma autoridade ou governo atue como requerente do registro no Brasil. Adicionalmente cumpre informar que o artigo sofreu alteração da redação <i>Art. 5º. Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei.</i> <i>§1º O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo território e ser representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicação geográfica.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC

Proposta	Resposta
Sugestão: Inclusão do item VI: VI – Gentílicos que contenham Indicações Geográficas já registradas ou protegidas no Brasil; Justificativa: Considerando que já existem IG's protegidas (exemplo Cachaça) que poderão ser alvo de pedidos registros como parte de gentílicos, entendemos que esses gentílicos não poderão ser alvo de registros.	Sugestão recusada. A Resolução nº 105, de 31 de outubro de 2016, que aprovou o Regulamento de Uso da IG “Cachaça”, prevê em seu art. 24 que: <i>Art. 24. As Indicações Geográficas, nas espécies de indicação de procedência ou denominação de origem, registradas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ou novos pedidos de registro, nos termos dos artigos 176 a 182 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e das normas administrativas que estabelecem as condições de registro, para o produto aguardente de cana, poderão fazer uso da Indicação Geográfica “Cachaça”, atendendo as exigências deste regulamento de uso.</i> Uma vez que o §3º do art. 2º dessa IN diz que o nome geográfico ou seu gentílico pode vir acompanhado de nome do produto ou do serviço, o Comitê considera que o item já se encontra suficientemente claro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

SEBRAE NACIONAL

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 5º. Pode requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substituto processual, a pessoa jurídica estabelecida no respectivo território, representativa da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico e constituída pelos próprios produtores ou prestadores de serviços. Justificativa: O texto no plural pode induzir o produtor a entender que mais de uma pessoa jurídica pode atuar como substituto processual.	Sugestão recusada. O verbo encontra-se no plural tendo em vista ter sido considerado que podem existir diversas entidades com legitimidade para atuar como substituto processual da coletividade produtora ou prestadora de serviço. Julga-se ser um tanto improvável que duas entidades atuem como substitutos processuais em um pedido de reconhecimento do mesmo nome geográfico, para o mesmo território e para o mesmo produto sem que uma tome conhecimento do pedido da outra. Adicionalmente cumpre informar que o artigo sofreu alteração da redação <i>Art. 5º. Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei.</i> <i>§1º O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo território e ser representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicação geográfica.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Mariana Marinho e Silva

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 5º. Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que venha a ser reconhecida por lei como substituta processual. §1º O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo território e ser representativo da coletividade legitimada ao uso do nome geográfico. §2º O quadro social do substituto processual deve ser formado total ou predominantemente por produtores ou prestadores de serviço legitimados ao uso da indicação geográfica. §3º Os filiados eventualmente não enquadrados como produtores ou prestadores de serviço referidos no §2º devem participar de etapa da cadeia produtiva do respectivo produto ou serviço. §4º Na hipótese de existir no local um único produtor ou prestador de serviço, pessoa física ou jurídica, tendo legitimidade ao uso da Indicação Geográfica, estará o mesmo autorizado a requerer o registro da Indicação Geográfica. Justificativa: Reorganização do caput e parágrafo primeiro a fim de tornar o texto mais claro. Inclusão dos parágrafos 2º e 3º a fim de garantir que o substituto processual está de fato representando os produtores ou prestadores de serviço.	Sugestão parcialmente aceita, com a alteração da redação <i>Art. 5º. Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei.</i> <i>§1º O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo território e ser representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicação geográfica.</i> <i>§2º O quadro social do substituto processual deve ser formado total ou predominantemente por participantes da cadeia produtiva do respectivo produto ou serviço.</i> <i>§3º Na hipótese de existir no local um único produtor ou prestador de serviço tendo legitimidade ao uso da Indicação Geográfica, estará o mesmo autorizado a requerer o registro.</i> <i>§4º Em se tratando de Indicação Geográfica estrangeira já reconhecida no seu país de origem, ou por entidades ou organismos internacionais competentes, o registro deverá ser solicitado pelo requerente legitimado da Indicação Geográfica no país de origem.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Reescrita do parágrafo 3º a fim de torná-lo mais claro e conciso.	
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta	Resposta
Sugestão: Recomendamos o esclarecimento deste ponto do artigo 5º. É importante que as pessoas interessadas tenham conhecimento e oportunidade para se opor ou buscar o cancelamento de qualquer reconhecimento ou proteção das IG que seja solicitada ou concedida. Justificativa: O parágrafo 3º do artigo 5º estabelece que, no caso de uma “indicação geográfica estrangeira”, o registro deve “ser solicitado pelo requerente legítimo da indicação geográfica no país de origem”. Os Estados Unidos indagam se as disposições desta Minuta, de acordo com o parágrafo 3 do Artigo 5, serão aplicáveis a quaisquer pedidos de proteção ou reconhecimento de uma IG, incluindo IGs propostas em uma lista ou através de troca de lista(s) por um parceiro comercial buscando ou negociando um acordo comercial.	Sugestão recusada. No Brasil, não há qualquer previsão de cancelamento de registro de uma indicação geográfica. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei. O Comitê considera que o conhecimento e oportunidade para se opor a um pedido de registro de indicação geográfica está previsto na hipótese de manifestação de terceiros, nos termos do art. 12 da presente minuta.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 6º

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 6º. Não poderá haver óbice ao uso da Indicação Geográfica por produtores ou prestadores de serviço que não sejam vinculados ao substituto processual, desde que estejam estabelecidos no local, cumpram o regulamento de uso da Indicação Geográfica e estejam sujeitos ao controle definido. Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado.	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI: <i>“O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.”</i> Ademais, o termo “regulamento”, por definição dicionarizada, é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 6º. Não poderá haver óbice ao uso da Indicação Geográfica por produtores ou prestadores de serviço que não sejam vinculados ao substituto processual, desde que estejam estabelecidos no local, cumpram o regulamento de uso da Indicação Geográfica e estejam sujeitos ao controle definido. Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado.	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI: <i>“O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.”</i> Ademais, o termo “regulamento”, por definição dicionarizada, é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Sugestão:

Art. 6 e outros onde aparece “Caderno de especificações Técnicas” substituir por “regulamento de Uso”, Norma de Requisitos” ou “Norma de “especificações”.

Justificativa:

A palavra Caderno teve origem na França (cahier des charges), cuja expressão data dos séculos XVI a XVIII (época do antigo regime), sendo usado à época para definir a maneira como a madeira deveria ser cortada e tirada da floresta. Esta expressão é hoje utilizada nas indicações geográficas da França. Por influência francesa, o mesmo ocorre no português de Portugal, que apropriou esta designação (Caderno de Especificações) para as indicações geográficas. Este documento é chamado de Disciplinare di Produzione (em italiano) e Piego de Condiciones (em espanhol).

De maneira diversa, no português do Brasil, o termo Caderno ou Caderneta de Campo hoje é de pleno uso para identificar o documento utilizado para o registro de operações e procedimentos adotados em atividades agropecuárias (ex.: na produção orgânica, na produção integrada, etc.). Não se refere, portanto a um documento pronto, mas ao que deve receber anotações dinâmicas, objetivando manter o registro do que é feito ao longo do tempo (ideia de registro, verificação e controle).

Por este motivo, entende-se que o termo Caderno (Caderno de Especificações Técnicas) não é adequado para traduzir o que tem sido historicamente utilizado para identificar no Brasil o documento do “Regulamento de Uso” de uma IG. Este é um documento que estabelece, a priori ao registro de uma IG, os

Sugestão recusada.

Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente as indicações geográficas, sendo obrigatório para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI

“O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.”

Ademais, o termo “regulamento”, por definição dicionarizada, é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto.

Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

requisitos para os produtos ou serviços de uma IG, bem como explicita outras informações relativas à gestão, ao controle e à proteção de uma IG, incluindo elementos não exclusivamente técnicos.

Por isto recomendamos não adotar o nome “Caderno de Especificações Técnicas” e sim, Regulamento de Uso (entendemos que este documento poderia, eventualmente, também ser chamado de “Norma de Requisitos” ou “Norma de Especificações” (do produto ou serviço da IG tal).



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 6º. Não poderá haver óbice ao uso da Indicação Geográfica por produtores ou prestadores de serviço que não sejam vinculados ao substituto processual, desde que estejam estabelecidos no local, cumpram o regulamento de uso da Indicação Geográfica e estejam sujeitos ao controle definido. Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado.	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI: <i>“O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.”</i> Ademais, o termo “regulamento”, por definição dicionarizada, é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: Adicionar novo parágrafo ou artigo 6.bis: “Sujeito às disposições desta Instrução Normativa, o registro de uma indicação geográfica proporcionará proteção contra os seguintes atos: (a) A utilização de uma indicação geográfica registrada em relação a quaisquer mercadorias que não sejam originadas no local indicado pela indicação geográfica; ou (b) O uso de qualquer meio na designação ou apresentação de um bem que indique ou sugira que o bem em questão se origine em uma área geográfica diferente do verdadeiro lugar de origem de uma maneira que engane o público quanto à origem geográfica do bem;” Justificativa: Consideramos importante definir claramente os direitos adquiridos através do registro da IG, em consonância com os direitos reconhecidos no artigo 22.2 do Acordo TRIPS.	Sugestão recusada. O Comitê entende que a sugestão apresentada já se encontra prevista no Capítulo V, artigos 192 a 194 da LPI, que dispõe sobre os crimes contra indicações geográficas e demais indicações.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

SEBRAE NACIONAL

Proposta	Resposta
Sugestão: Não poderá haver óbice ao uso da Indicação Geográfica por produtores ou prestadores de serviço que não sejam vinculados ao substituto processual, desde que estejam estabelecidos no local, cumpram o caderno de especificações técnicas e estejam sujeitos ao controle definido, mesmo que não estejam vinculados ao substituto processual. Justificativa: Melhoria da redação do texto para facilitar o entendimento.	Sugestão parcialmente aceita com alteração do texto Não houve mudança no mérito, apenas na estrutura. A nova redação se apresenta mais de acordo com os padrões jurídicos, onde o parágrafo único detalha uma disposição encontrada no caput. <i>Art. 6º Poderão usar a Indicação Geográfica os produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, desde que cumpram as disposições do caderno de especificações técnicas e estejam sujeitos ao controle definido.</i> <i>Parágrafo único. A ausência de vínculo do produtor ou do prestador de serviço com o substituto processual não configura óbice ao uso da Indicação Geográfica.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Mariana Marinho e Silva

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 6º Poderão usar a Indicação Geográfica os produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, desde que cumpram as disposições do caderno de especificações técnicas e estejam sujeitos ao controle definido. Parágrafo único. A ausência de vínculo do produtor ou do prestador de serviço com o substituto processual não configura óbice ao uso da Indicação Geográfica. Justificativa: Reorganização do art. 6º em caput e parágrafo único a fim de melhorar a clareza e entendimento.	Sugestão aceita. A estrutura sugerida se apresenta mais de acordo com os padrões jurídicos, onde o parágrafo único detalha uma disposição encontrada no caput. Não houve mudança no mérito, apenas na estrutura. De fato a nova redação é mais clara.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ABAPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Remover “cumpram o caderno ... até controle definido”. Incluir no final do texto o seguinte: ... excetuado o uso da representação gráfica correspondente. Justificativa: O artigo 182 da LPI não estabelece qualquer condição adicional ao uso por produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local	Sugestão recusada. Conforme dispõe o art. 7º, inc. II, da IN em consulta, o caderno de especificações conterá: o nome geográfico que se quer proteger; a descrição do produto ou serviço objeto da IG; a delimitação da área geográfica; em se tratando de IP, a descrição do processo pelo qual o nome geográfico se tornou conhecido; em se tratando de DO, a descrição das qualidades ou características do produto ou serviço; a descrição dos mecanismos de controle; as condições e proibições de uso da IG e, eventuais sanções aplicáveis. Por sua vez o controle destina-se a fazer com que tanto produtores e prestadores de serviços, assim como os respectivos produtos e serviços, estejam de acordo com o estipulado no caderno de especificações. Portanto, não se busca criar obstáculos ou estabelecer novas condições para o uso da IG por parte dos produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área, e sim adequar o uso da IG com a sua finalidade. Em relação ao direito de uso da representação gráfico-figurativa da IG, esse pertence a todo produtor ou prestador de serviço estabelecido na área, que cumpra o caderno de especificações e se submeta ao controle. Cabe ainda apontar que conforme o art. 179 da LPI <i>“a proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica”.

No entanto, cumpre ressaltar que houve alteração do texto. Não ocorreu mudança no mérito, apenas na estrutura. A nova redação se apresenta mais de acordo com os padrões jurídicos, onde o parágrafo único detalha uma disposição encontrada no caput.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta	Resposta
Sugestão: O artigo 6º refere-se aos fabricantes ou prestadores de serviços que são de uma região ou localidade geográfica, mas que não são membros da “associação coletiva ou sindicato” do artigo 5º? Recomendamos que o INPI reveja o artigo 6º para maior clareza. Justificativa: O artigo 6º estabelece que “os fabricantes produtores ou prestadores de serviços que não estejam vinculados ao substituto processual” podem usar a IG desde que cumpram determinadas especificações. De acordo com a atual redação, não está claro quem são esses fabricantes ou prestadores de serviços. No artigo 21, “substituto processual” parece significar a parte que depositou o pedido de registro da IG no INPI.	Sugestão parcialmente aceita com alteração do texto Não houve mudança no mérito, apenas na estrutura. A nova redação se apresenta mais de acordo com os padrões jurídicos, onde o parágrafo único detalha uma disposição encontrada no caput. <i>Art. 6º Poderão usar a Indicação Geográfica os produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, desde que cumpram as disposições do caderno de especificações técnicas e estejam sujeitos ao controle definido.</i> <i>Parágrafo único. A ausência de vínculo do produtor ou do prestador de serviço com o substituto processual não configura óbice ao uso da Indicação Geográfica.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 7º

Sylvio do Amaral (Advogado OAB/SP)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art 7º não se trata de produto e sim de um bem. A doutrina fugiu deste tema. Há perguntas aqui e acolá sem definição; o que emana de uma IG é um bem nunca um produto. Produtos são manufaturados com marca própria pelos integrantes da IG. Justificativa: O art 22 do TRIPS tem um erro de tradução: <i>good</i> é bem, não é produto!!! Importante que meu livro seja analisado e compreendido na sua extensão.	Sugestão recusada. O Brasil, ao promulgar a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – LPI, atendeu ao disposto no art. 22 do Acordo TRIPS, oficialmente traduzido para o português como Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC). Dessa forma, o art. 7º da IN encontra respaldo no disposto nos artigos 176, 177 e 178 da LPI. <i>Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.</i> <i>Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.</i> <i>Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país,</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei. Portanto, a alteração sugerida somente pode ser realizada por via legislativa.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: II - Regulamento de uso da Indicação Geográfica, no qual conste: Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado.	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI: <i>“O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.”</i> Ademais, o termo “regulamento”, por definição dicionarizada, é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Sugestão: e) Em pedido de Denominação de Origem, descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de obtenção ou prestação que se relacionem com estas qualidades ou características; Justificativa: Não é necessária a descrição de todo o processo e obtenção do produto ou prestação do serviço, mas somente daquilo que seja o suporte para as características e qualidades diferenciadas. Do contrário inclusive pode se levar a estabelecer procedimentos e controles sobre estes procedimentos que apenas encarecem a manutenção da IG e são de fato desnecessários.	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo e) Em pedido de Denominação de Origem, descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de obtenção ou de prestação que se relacione com estas qualidades ou características;
Sugestão: V - Comprovação da legitimidade do requerente, por meio de: d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovação do Regulamento de Uso da Indicação Geográfica, acompanhada de lista de presença com indicação de quais dentre os presentes são produtores ou prestadores do serviço a ser distinguido pela Indicação Geográfica;	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente as indicações geográficas, sendo obrigatório para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado.	“O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.” Ademais, o termo “regulamento” por definição dicionarizada é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.
Sugestão: h) No caso do disposto no Art. 5º. §2º, o único produtor ou prestador de serviço deverá comprovar que efetivamente é o único estabelecido na área delimitada pelo Instrumento oficial e apresentar comprovação de que se outros produtores ou prestadores de serviço vierem a se estabelecer na região, este não poderá opor qualquer óbice conforme disposto no Art. 6º. Justificativa: Prever a situação para a qual a lei dá abertura, regulamentando-a, já que o inciso	Sugestão recusada. A publicação de um Manual de indicações geográficas disciplinará conteúdo correlacionado não contemplado na Instrução Normativa aqui em consulta.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

V não faz esta previsão.	
--------------------------	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: II - Regulamento de uso da Indicação Geográfica, no qual conste: Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado.	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI: <i>“O pedido de registro de marca coletiva conterà regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.”</i> Ademais, o termo “regulamento”, por definição dicionarizada, é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art 7º Do pedido de registro de indicação geográfica Sugestão: e) Em pedido de Denominação de Origem, descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de obtenção ou prestação que se relacionem com estas qualidades ou caraterísticas; Justificativa: Não é necessária a descrição de todo o processo e obtenção do produto ou prestação do serviço, mas somente daquilo que seja o suporte para as características e qualidades diferenciadas. Do contrário inclusive pode se levar a estabelecer procedimentos e controles sobre estes procedimentos que apenas encarecem a manutenção da IG e são de fato desnecessários.	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo e) Em pedido de Denominação de Origem, descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de obtenção ou de prestação que se relacione com estas qualidades ou caraterísticas;
Sugestão: V - Comprovação da legitimidade do requerente, por meio de: d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovação do Regulamento de Uso da Indicação Geográfica, acompanhada de lista de presença com indicação de quais dentre os presentes são produtores ou prestadores do serviço a ser	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

distinguido pela Indicação Geográfica; Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado.	nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente as indicações geográficas, sendo obrigatório para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI “O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.” Ademais, o termo “regulamento” por definição dicionarizada é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.
Sugestão: h) No caso do disposto no Art. 5º. §2º, o único produtor ou prestador de serviço deverá comprovar que efetivamente é o único estabelecido na área delimitada pelo Instrumento oficial e apresentar comprovação de que se outros produtores ou prestadores de serviço vierem a se estabelecer na região, este não poderá opor qualquer óbice conforme disposto no Art. 6º.	Sugestão recusada. A publicação de um Manual de indicações geográficas disciplinará conteúdo correlacionado não contemplado na Instrução Normativa aqui em consulta.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa:

Prever a situação para a qual a lei dá abertura, regulamentando-a, já que o inciso V não faz esta previsão.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: II - Regulamento de uso da Indicação Geográfica, no qual conste: Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado.	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento, foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI: <i>“O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.”</i> Ademais, o termo “regulamento”, por definição dicionarizada, é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art 7º Do pedido de registro de indicação geográfica Sugestão: e) Em pedido de Denominação de Origem, descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de obtenção ou prestação que se relacionem com estas qualidades ou caraterísticas; Justificativa: Não é necessária a descrição de todo o processo e obtenção do produto ou prestação do serviço, mas somente daquilo que seja o suporte para as características e qualidades diferenciadas. Do contrário inclusive pode se levar a estabelecer procedimentos e controles sobre estes procedimentos que apenas encarecem a manutenção da IG e são de fato desnecessários.	Sugestão aceita com a alteração do parágrafo e) Em pedido de Denominação de Origem, descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de obtenção ou de prestação que se relacione com estas qualidades ou caraterísticas;
Sugestão: V - Comprovação da legitimidade do requerente, por meio de: d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovação do Regulamento de Uso da Indicação Geográfica, acompanhada de lista de presença com indicação de quais dentre os presentes são produtores ou prestadores do serviço a ser	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

distinguido pela Indicação Geográfica; Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado.	nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente as indicações geográficas, sendo obrigatório para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI “O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.” Ademais, o termo “regulamento” por definição dicionarizada é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.
Sugestão: h) No caso do disposto no Art. 5º. §2º, o único produtor ou prestador de serviço deverá comprovar que efetivamente é o único estabelecido na área delimitada pelo Instrumento oficial e apresentar comprovação de que se outros produtores ou prestadores de serviço vierem a se estabelecer na região, este não poderá opor qualquer óbice conforme disposto no Art. 6º.	Sugestão recusada. A publicação de um Manual de indicações geográficas disciplinará conteúdo correlacionado não contemplado na Instrução Normativa aqui em consulta.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa:

Prever a situação para a qual a lei dá abertura, regulamentando-a, já que o inciso V não faz esta previsão.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: Adicionar os seguintes requisitos para o registro de um IG: “Identificação de todas as traduções e transliterações relacionadas à indicação geográfica e, se aplicável, termos considerados para evocar a indicação geográfica, a qual o registro se propõe a cobrir.” Justificativa: Como já visto em muitas jurisdições a intenção de certos países em negociar acordos comerciais através dos quais eles obtêm o reconhecimento de IGs no outro país e obtêm proteção não apenas com relação ao nome sujeito a registro, mas também com relação a qualquer tradução ou evocação do nome protegido, sem fornecer uma lista específica deles. Por exemplo, alguns desses acordos incluem a seguinte obrigação: “2. A proteção referida na alínea a) do parágrafo 1º será fornecida mesmo que a verdadeira origem do produto seja indicada ou a indicação geográfica seja utilizada na tradução ou acompanhada de expressões como "espécie", "tipo", "estilo", “imitação” ou algo parecido. Portanto, consideramos ser fundamental que o pedido de registro inclua a obrigação de divulgar quaisquer traduções ou transliterações que o solicitante pretenda proteger, bem como os termos considerados para fazer referência ao IG	Sugestão recusada. O registro de IG não protege as traduções, transliterações ou termos relacionados à mesma. A Indicação de Procedência protege o nome geográfico que tenha se tornado conhecido, enquanto a Denominação de Origem protege nome geográfico que designe produto ou serviço cujas qualidades se devam ao meio geográfico. Portanto, somente são protegidos os nomes geográficos que se tornaram conhecidos ou que designem produto ou serviço nos termos do art. 177 e 178 da LPI. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar objetivamente o termo que se enquadra nessas definições. Não é o escopo da IN em consulta discorrer acerca dos limites e das possibilidades de registro por meio de acordos internacionais. Seu o objetivo é a regulamentação do processamento e da análise de registros solicitados formalmente por meio de depósito direto no INPI.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

original.	
-----------	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da letra c, Item V, do art.7º, excluindo “Assembleia Geral”: Ata registrada da Assembleia Geral da -posse da atual Diretoria; Justificativa: Em várias associações a posse da Diretoria não compete a Assembleia Geral e é importante que a IN respeite essa situação.	Sugestão aceita com alteração da redação Art. 7º. O pedido de registro de Indicação Geográfica deverá referir-se a um nome geográfico e conterá: V - Comprovação da legitimidade do requerente, por meio de: c) Ata registrada da posse da atual Diretoria;



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

SEBRAE NACIONAL

Proposta	Resposta
Sugestão: II - e) Em pedido de Denominação de Origem, a descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de obtenção ou prestação; V - a) Estatuto social, devidamente registrado no órgão competente, que preveja: a representação dos produtores e prestadores de serviços; a relação direta com a cadeia do produto ou serviço objeto da Indicação Geográfica; a possibilidade de depositar o pedido de registro; o objetivo de se gerir a Indicação Geográfica; a abrangência territorial de atuação englobando a área da Indicação Geográfica; d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovação do caderno de especificações técnicas, acompanhada de lista de presença com indicação de quais dentre os presentes são produtores ou prestadores do serviço a ser distinguido pela Indicação Geográfica; Justificativa: Melhoria da redação e correção do texto para facilitar o entendimento.	Sugestões parcialmente aceitas sendo II – e: Alteração do texto para <i>e) Em pedido de Denominação de Origem, a descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de obtenção ou prestação;</i> V – a) Sugestão parcialmente aceita, com a alteração da redação <i>a) Estatuto social, devidamente registrado no órgão competente, que preveja: a representação dos produtores e prestadores de serviços; a relação direta com a cadeia do produto ou serviço objeto da Indicação Geográfica; a possibilidade de depositar o pedido de registro; o objetivo de gerir a Indicação Geográfica; a abrangência territorial de atuação englobando a área da Indicação Geográfica;</i> V – d: Alteração da redação <i>d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovação do caderno de especificações técnicas, acompanhada de lista de presença com indicação de quais dentre os presentes são produtores ou prestadores do serviço a ser distinguido pela Indicação Geográfica;</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Mariana Marinho e Silva

Proposta	Resposta
Sugestão: V, e) Cópia da identidade e do CPF dos representantes legais do substituto processual; V, f) Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ativo do substituto processual; Parágrafo único. Na hipótese de haver um único produtor pessoa física legitimado a requerer a Indicação Geográfica, conforme disposto no parágrafo 2º do art. 5º desta Instrução Normativa, fica dispensada a apresentação dos documentos elencados no inciso V do art. 7º. Justificativa: Substituição do termo “entidade representativa” por “substituto processual” a fim de dar maior precisão. Inclusão do parágrafo único uma vez que, caso o requerente do registro de IG seja pessoa física, não se aplicam documentos como estatuto social, atas de assembleia geral e os demais elencados no inciso V, art. 7º.	Sugestões parcialmente aceitas sendo V - e) alteração da redação para <i>e) Cópia da identidade e do CPF dos representantes legais do substituto processual; e</i> A substituição de “entidade representativa” por “substituto processual” permite uma adequação do art. 7º à nova redação do art. 5º. V – f sugestão recusada Houve entendimento para exclusão do conteúdo no item com inclusão do novo conteúdo. Parágrafo único: Sugestão parcialmente aceita, com a inclusão dos parágrafos: <i>§1º Na hipótese de haver um único produtor ou prestador de serviço legitimado a requerer a Indicação Geográfica, conforme disposto no § 3º do art. 5º desta Instrução Normativa, fica dispensada a apresentação dos documentos elencados no inciso V do art. 7º da mesma Instrução Normativa.</i> <i>§2º O requerente referido no §1º deve apresentar declaração, sob as penas da lei, de ser o único produtor ou prestador de serviço estabelecido na área delimitada, conforme modelo III.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

DIADI

Proposta	Resposta
Sugestão: Sugerimos que seja incluído um parágrafo, informando que todos os documentos informados devem conter título, tal como em desenho industrial com a reivindicação e relatório. Justificativa: Isso facilitará o exame preliminar, visto que nesse momento não será examinada a matéria, mas apenas se todos os documentos necessários foram entregues. Podemos sugerir inclusive, os modelos para preenchimento.	Sugestão parcialmente aceita. O Comitê considerou a sugestão pertinente, mas entendeu que o melhor local para inserção dessa informação é o art. 9º, que trata das formalidades do pedido, Desta forma haverá o § 3º do Art. 9 <i>§3º Todos os documentos apresentados devem conter título informativo que contenha, preferencialmente, as mesmas nomenclaturas estabelecidas no Art. 7º desta Instrução Normativa.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

SINDISEP RJ

Proposta	Resposta
Sugestão: c) Delimitação da área geográfica, de acordo com o instrumento oficial, nos termos do Sistema Geodésico Brasileiro – SGB, com o respaldo legal do Sistema Cartográfico Nacional – SCN; Justificativa: Faz-se necessário padronizar as normas de delimitação das indicações geográficas, de forma a elas serem reconhecíveis e verificáveis. A definição sugerida neste artigo, coaduna com o já adotado no tema das indicações geográficas pelo governo federal, na Resolução CAMEX 105 de 31 de outubro de 2016, a qual aprova o regulamento de uso da Indicação Geográfica Cachaça. Importante lembrar que a CAMEX faz parte da estrutura do MDIC, mesmo ministério do INPI, o que reforça a necessidade de padronização. “§ 3º Para fins do presente regulamento e para delimitação geográfica referente à Indicação Geográfica "Cachaça", o território nacional tem como coordenadas geográficas (latitude e longitude) aquelas definidoras do perímetro do território brasileiro reconhecidas e referendadas pelo Sistema Geodésico Brasileiro - SGB, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE com o respaldo legal do Sistema Cartográfico Nacional - SCN, com base no Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984, e Decreto-Lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967.”	Sugestão parcialmente aceita, com a alteração da redação c) Delimitação da área geográfica, de acordo com o instrumento oficial, fazendo uso das normas do Sistema Cartográfico Nacional vigente, exceto para as indicações geográficas localizadas fora do território nacional; Justificativa pertinente, que ajuda a dirimir os problemas de demarcação territorial distinta entre Unidades da Federação, de modo a padronizar ao Sistema Cartográfico Nacional vigente.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Ver:

<http://www.camex.gov.br/noticias/62-resolucoes-da-camex/em-vigor/1741-resolucao-n-105-de-31-de-outubro-de-2016>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 8º

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo único. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente estrangeiro deverá apresentar cópia do documento que reconheceu a Indicação Geográfica no país de origem contendo os elementos dispostos no inciso II do artigo 7º, bem como sua tradução, acrescido dos documentos previstos nos incisos I, III, IV, V, VIII, IX, do artigo 7º, no idioma português. Justificativa: Por acaso se houver reciprocidade, o pedido estrangeiro seria dispensado de tudo? Isso não faz sentido. Ele pode ser dispensado de comprovar os elementos da IP e da DO, mas não pode ser dispensado do requerimento, do pagamento da retribuição, do instrumento oficial, da procuração se for o caso, de comprovar quem é seu representante legal, e da representação gráfica se assim desejar.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo Parágrafo único. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente estrangeiro deverá apresentar cópia do documento que reconheceu a Indicação Geográfica no país de origem, acrescido dos elementos dispostos no inciso II do artigo 7º e dos documentos previstos nos incisos I, III, IV, VIII, e IX do artigo 7º, todos no idioma português.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo único. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente estrangeiro deverá apresentar cópia do documento que reconheceu a Indicação Geográfica no país de origem contendo os elementos dispostos no inciso II do artigo 7º, bem como sua tradução, acrescido dos documentos previstos nos incisos I, III, IV, V, VIII, IX, do artigo 7º, no idioma português. Justificativa: Por acaso se houver reciprocidade, o pedido estrangeiro seria dispensado de tudo? Isso não faz sentido. Ele pode ser dispensado de comprovar os elementos da IP e da DO, mas não pode ser dispensado do requerimento, do pagamento da retribuição, do instrumento oficial, da procuração se for o caso, de comprovar quem é seu representante legal, e da representação gráfica se assim desejar.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo Parágrafo único. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente estrangeiro deverá apresentar cópia do documento que reconheceu a Indicação Geográfica no país de origem, acrescido dos elementos dispostos no inciso II do artigo 7º e dos documentos previstos nos incisos I, III, IV, VIII, e IX do artigo 7º, todos no idioma português.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo único. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente estrangeiro deverá apresentar cópia do documento que reconheceu a Indicação Geográfica no país de origem contendo os elementos dispostos no inciso II do artigo 7º, bem como sua tradução, acrescido dos documentos previstos nos incisos I, III, IV, V, VIII, IX, do artigo 7º, no idioma português. Justificativa: Por acaso se houver reciprocidade, o pedido estrangeiro seria dispensado de tudo? Isso não faz sentido. Ele pode ser dispensado de comprovar os elementos da IP e da DO, mas não pode ser dispensado do requerimento, do pagamento da retribuição, do instrumento oficial, da procuração se for o caso, de comprovar quem é seu representante legal, e da representação gráfica se assim desejar.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração do parágrafo Parágrafo único. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente estrangeiro deverá apresentar cópia do documento que reconheceu a Indicação Geográfica no país de origem, acrescido dos elementos dispostos no inciso II do artigo 7º e dos documentos previstos nos incisos I, III, IV, VIII, e IX do artigo 7º, todos no idioma português.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: Propomos a seguinte alteração no parágrafo único: “Nos casos de reciprocidade de tratamento, o solicitante estrangeiro deve apresentar Provas de que a indicação geográfica foi registrada como indicação geográfica no país de origem e as informações de contato para as autoridades relevantes, quando aplicável, bem como o escopo dos termos, traduções e transliterações especificados para o registro proposto no país da solicitação; caso existam. Esta prova pode ser fornecida através da cópia do documento que reconhece a indicação geográfica no país de origem - com o documento contendo os elementos previstos no inciso II do art. 7º, bem como uma tradução do mesmo”. Justificativa: Como já visto em muitas jurisdições a intenção de certos países em negociar acordos comerciais através dos quais eles obtêm o reconhecimento de IGs no outro país e obtêm proteção não apenas com relação ao nome sujeito a registro, mas também com relação a qualquer tradução ou evocação do nome protegido, sem fornecer uma lista específica deles. Por exemplo, alguns desses acordos incluem a seguinte obrigação: “2. A proteção referida na alínea a) do parágrafo 1º será fornecida mesmo que a verdadeira origem do produto seja indicada ou a indicação geográfica seja utilizada na tradução ou acompanhada de expressões como "espécie", "tipo", "estilo", “imitação” ou algo parecido.	Sugestão recusada. O Comitê entende que a redação proposta pela IN em consulta é suficiente para cobrir as sugestões propostas. O registro de IG não protege as traduções, transliterações ou termos relacionados à mesma. A Indicação de Procedência protege o nome geográfico que tenha se tornado conhecido, enquanto a Denominação de Origem protege nome geográfico que designe produto ou serviço cujas qualidades se devam ao meio geográfico. Portanto, somente são protegidos os nomes geográficos que se tornaram conhecidos ou que designem produto ou serviço nos termos do art. 177 e 178 da LPI da LPI. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar objetivamente o termo que se enquadra nessas definições. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei. Portanto, a alteração sugerida somente pode ser realizada por via legislativa. Não é o escopo da IN em consulta discorrer acerca dos limites e das possibilidades de registro por meio de acordos internacionais. Seu objetivo é a regulamentação do processamento e da análise de registros solicitados formalmente por meio de depósito direto no INPI.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Portanto, consideramos ser fundamental que o pedido de registro inclua a obrigação de divulgar quaisquer traduções ou transliterações que o solicitante pretenda proteger, bem como os termos considerados para fazer referência ao IG original.	
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ABAPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Incluir Parágrafo Único: Os elementos dispostos no inciso II do artigo 7º que porventura não constarem do documento que reconheceu a IG no país de origem deverão ser apresentados em documento suplementar no depósito do pedido de registro. Justificativa: Para assegurar que o determinado no artigo 8º será atendido plenamente.	Sugestão parcialmente aceita, com alteração da redação Parágrafo único. Nos casos de reciprocidade de tratamento, o requerente estrangeiro deverá apresentar cópia do documento que reconheceu a Indicação Geográfica no país de origem, acrescido dos elementos dispostos no inciso II do artigo 7º e dos documentos previstos nos incisos I, III, IV, VIII, e IX do artigo 7º, todos no idioma português.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta	Resposta
Sugestão: Recomendamos que o artigo 8º seja revisado para reconhecer os certificados de registro de marcas estrangeiras. Além disso, pedimos que o Brasil esclareça se, em casos de reciprocidade de tratamento, os examinadores treinados do INPI determinarão se um pedido estrangeiro atende aos requisitos do artigo 7, item II. Justificativa: O artigo 8º descreve o reconhecimento das indicações geográficas estrangeiras. Os certificados de registro de marcas estrangeiras, tais como os emitidos para as IGs nos Estados Unidos, serão reconhecidos nos termos do artigo 8º? Observamos que muitos produtos alimentícios e bebidas cobertos por sistemas de IG de outros parceiros comerciais já estão protegidos sob o instituto das marcas nos Estados Unidos e em todo o mundo.	Sugestão recusada. O requerente estrangeiro deverá comprovar que a indicação geográfica que busca proteger no Brasil é protegida em seu país de origem, nos termos de sua legislação nacional. Os elementos e comprovações obrigatórios no Brasil e que não constarem na documentação de registro no país de origem deverão ser apresentados no ato do depósito do pedido de registro no INPI. Isso se faz necessário para que se comprove que o pedido atende às exigências da legislação brasileira para ser reconhecido como indicação de procedência ou denominação de origem. Portanto, não basta ser um nome geográfico; deve-se atender aos requisitos exigidos na Lei e nos atos normativos do INPI.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 9º

SEBRAE NACIONAL

Proposta	Resposta
Sugestão: Art.9º O pedido de registro de Indicação Geográfica, bem como as petições de qualquer natureza (modelo III) e os pedidos de fotocópia (modelo IV) deverão ser entregues nas recepções do INPI, por meio de envio postal com aviso de recebimento (AR) endereçado à sede do INPI no Rio de Janeiro, ou por meio eletrônico. Justificativa: Art. 9º Melhoria da redação e correção do texto para facilitar o entendimento.	Sugestão aceita, com a alteração da redação <i>Art. 9º. O pedido de registro de Indicação Geográfica, bem como as petições de qualquer natureza (modelo IV) e pedidos de fotocópia (modelo V), deverão ser entregues nas recepções do INPI, por meio de envio postal com aviso de recebimento (AR) endereçado à sede do INPI no Rio de Janeiro.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

DIADI

Proposta	Resposta
Sugestão: O pedido de registro de Indicação Geográfica, bem como as petições de qualquer natureza (modelo III) e pedidos de fotocópia (modelo IV), quando em papel, deverão ser entregues, em duas vias, nas recepções do INPI ou por meio de envio postal com aviso de recebimento (AR) endereçado à sede do INPI no Rio de Janeiro, ou por meio eletrônico A data e hora do protocolo para os requerimentos (pedidos de registro e petições de desenho industrial) encaminhados por meio do Peticionamento Eletrônico será a mesma do envio do formulário eletrônico e estará disponível no comprovante de envio do respectivo requerimento. Todos os documentos, mesmo em formato eletrônico, devem ser apresentados em folha A4, de maneira que possibilite sua reprodução e visualização. Se peticionado eletronicamente o pedido de registro, o anexo contendo os desenhos ou fotografias não deverá constituir PDF dinâmico (formato que permite certo grau de interatividade com o conteúdo do arquivo, por exemplo, a rotação ou manipulação do objeto tridimensional representado). Em caso de inobservância, será formulada exigência formal. Justificativa: Alinhado com DI.	Sugestão recusada. A matéria deverá ser tratada em resolução própria que disciplinará o peticionamento eletrônico de Indicações Geográficas.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 11

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: §4º (retirar e passar para o exame de mérito). Justificativa: Sugere-se que o sobrestamento apenas seja realizado no âmbito do exame de mérito. Assim, se houver qualquer exigência preliminar formal, esta já poderá ser suprida e quando o fim do sobrestamento a análise já poderá ser feita com todos os elementos fáticos presentes, o que certamente garantirá maior celeridade ao processo.	Sugestão parcialmente aceita. Manteve-se o §4º do art. 11 e o mesmo foi incluído como §3º no art. 13: <i>§3º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: §4º (retirar e passar para o exame de mérito). Justificativa: Sugere-se que o sobrestamento apenas seja realizado no âmbito do exame de mérito. Assim, se houver qualquer exigência preliminar formal, esta já poderá ser suprida e quando o fim do sobrestamento a análise já poderá ser feita com todos os elementos fáticos presentes, o que certamente garantirá maior celeridade ao processo.	Sugestão parcialmente aceita. Manteve-se o §4º do art. 11 e o mesmo foi incluído como §3º no art. 13: <i>§3º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: §4º (retirar e passar para o exame de mérito). Justificativa: Sugere-se que o sobrestamento apenas seja realizado no âmbito do exame de mérito. Assim, se houver qualquer exigência preliminar formal, esta já poderá ser suprida e quando o fim do sobrestamento a análise já poderá ser feita com todos os elementos fáticos presentes, o que certamente garantirá maior celeridade ao processo.	Sugestão parcialmente aceita. Manteve-se o §4º do art. 11 e o mesmo foi incluído como §3º no art. 13: <i>§3º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: Acrescentar os seguintes parágrafos: “5. Qualquer pessoa com um interesse legítimo pode, a qualquer momento após a data de publicação de um pedido de registro, requerer que uma qualificação dos direitos conferidos sob a presente lei com relação ao fato de a uma indicação geográfica ser incluída no registro: (a) Em relação a qualquer elemento especificado, incluindo o termo, da indicação geográfica; (b) Em relação a qualquer tradução possível da indicação geográfica; ou (c) Em relação a uma parcela da indicação geográfica. 6. Tais solicitações de qualificação devem basear-se no fato de que: (a) Uma ou mais exceções para usos de indicações geográficas sob esta Lei se aplicam; ou (b) Um termo o que, supostamente deriva de uma tradução de uma indicação geográfica, não é uma tradução da indicação geográfica. 7. A solicitação de qualificação deve ser feita ao INPI por escrito e deve incluir uma declaração dos motivos para tal. 8. Se o INPI considerar que os fundamentos de um pedido de qualificação são satisfatórios, ele fará com que seja inscrito no registro uma qualificação dos	Sugestão recusada. Terceiros legitimamente interessados podem se manifestar no prazo estipulado no §1º do art. 12 da IN em consulta. Também não se vislumbra a necessidade de declaração de direitos de terceiros anteriormente reconhecidos. O registro de IG não protege as traduções, transliterações ou termos relacionados à mesma. A Indicação de Procedência protege o nome geográfico que tenha se tornado conhecido, enquanto a Denominação de Origem protege nome geográfico que designe produto ou serviço cujas qualidades se devam ao meio geográfico. Portanto, somente são protegidos os nomes geográficos que se tornaram conhecidos ou que designem produto ou serviço nos termos do art. 177 e 178 da LPI. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar objetivamente o termo que se enquadra nessas definições. Portanto, a proteção conferida pela IG não transborda o nome geográfico objeto do pedido de registro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

direitos conferidos à parte interessada detentora de bens identificados pela indicação geográfica sob esta Instrução Normativa em relação a um dos seguintes itens:

- (a) Qualquer termo contido ou relacionado à indicação geográfica registrada;
- (b) Qualquer termo que não seja uma tradução da indicação geográfica registrada; ou
- (c) Qualquer termo que seja uma tradução da indicação geográfica registrada.

Justificativa:

Levando em conta fatos já ocorridos em outras jurisdições, propomos a possibilidade de um mecanismo muito simples para a qualificação ou definição dos direitos conferidos - diferente do próprio procedimento de oposição, a qual permitirá a coexistência do reconhecimento de uma IG com direitos preliminares de uso de nomes comuns.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ABAPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Tranferir parágrafos 3º e 4º para o artigo 13. Justificativa: O assunto neles tratado é matéria de mérito.	Sugestão parcialmente aceita, sendo §3º Manutenção do parágrafo 3º no art. 11 com alteração da redação: <i>§3º O INPI poderá recomendar, em sede de exigência, a alteração da espécie da Indicação Geográfica para melhor adequação ao conteúdo do pedido.</i> §4º parcialmente aceita Manteve-se o §4º do art. 11 e o mesmo foi incluído como §3º no art. 13: <i>§3º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

DIADI

Proposta	Resposta
Sugestão: §2º As exigências deverão ser respondidas dentro do prazo de 60 (sessenta) dias desde a sua publicação na Revista da Propriedade Industrial - RPI, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro. §3º O INPI poderá recomendar, em sede de exigência, a alteração da espécie da Indicação Geográfica para melhor adequação ao conteúdo do pedido. A exigência deverá ser acompanhada de comprovante de complementação de taxa, se for necessário. Justificativa: § 2º Marcas e DI consideram inexistente...não seria o caso de alinhamento? Sei que não existe despacho, mas acredito que é mais fácil criar para IG...visto também que não existe sistema. §3º - isso será de fácil identificação pelo exame formal?	Sugestão recusada. O Comitê entende que pedidos de registro de Indicações Geográficas devem ser arquivados definitivamente, em caso de exigências não respondidas, tendo em vista sua especificidade assim como a necessidade de prazo de 60 dias para o cumprimento desta exigência, Informamos que as exigências formuladas no exame preliminar não serão realizadas pela equipe da DIADI.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 12

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: §2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior e, havendo manifestação de terceiros, a mesma será publicada para que o requerente apresente manifestação, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da manifestação. Justificativa: Não há previsão legal de “contestação”. Assim, sugere-se que se utilize o termo “manifestação”.	Sugestão parcialmente aceita com alteração da redação. <i>Art. 12. Regularizado o pedido de registro, será considerado concluído o exame preliminar, sendo o pedido de registro, então, publicado para manifestação de terceiros interessados.</i> <i>§1º A publicação do pedido de registro para a manifestação de terceiros será acompanhada do caderno de especificações técnicas da Indicação Geográfica e do instrumento oficial de delimitação da área geográfica.</i> <i>§2º O prazo para manifestação de terceiros é de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do pedido de registro.</i> <i>§3º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior e, havendo manifestação de terceiros, a mesma será publicada, podendo o requerente apresentar resposta, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.</i> <i>§4º As manifestações e as respostas serão analisadas durante o exame de mérito.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: §2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior e, havendo manifestação de terceiros, a mesma será publicada para que o requerente apresente manifestação, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da manifestação. Justificativa: Não há previsão legal de “contestação”. Assim, sugere-se que se utilize o termo “manifestação”.	Sugestão parcialmente aceita com alteração da redação. <i>Art. 12. Regularizado o pedido de registro, será considerado concluído o exame preliminar, sendo o pedido de registro, então, publicado para manifestação de terceiros interessados.</i> <i>§1º A publicação do pedido de registro para a manifestação de terceiros será acompanhada do caderno de especificações técnicas da Indicação Geográfica e do instrumento oficial de delimitação da área geográfica.</i> <i>§2º O prazo para manifestação de terceiros é de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do pedido de registro.</i> <i>§3º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior e, havendo manifestação de terceiros, a mesma será publicada, podendo o requerente apresentar resposta, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.</i> <i>§4º As manifestações e as respostas serão analisadas durante o exame de mérito.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: §2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior e, havendo manifestação de terceiros, a mesma será publicada para que o requerente apresente manifestação, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da manifestação. Justificativa: Não há previsão legal de “contestação”. Assim, sugere-se que se utilize o termo “manifestação”.	Sugestão parcialmente aceita com alteração da redação. <i>Art. 12. Regularizado o pedido de registro, será considerado concluído o exame preliminar, sendo o pedido de registro, então, publicado para manifestação de terceiros interessados.</i> <i>§1º A publicação do pedido de registro para a manifestação de terceiros será acompanhada do caderno de especificações técnicas da Indicação Geográfica e do instrumento oficial de delimitação da área geográfica.</i> <i>§2º O prazo para manifestação de terceiros é de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do pedido de registro.</i> <i>§3º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior e, havendo manifestação de terceiros, a mesma será publicada, podendo o requerente apresentar resposta, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.</i> <i>§4º As manifestações e as respostas serão analisadas durante o exame de mérito.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: Alterar o disposto da seguinte forma: “Uma vez preenchidos os requisitos e apresentado o pedido de registro, o exame preliminar será dado como concluído, e o pedido de registro será então publicado para receber objeções de partes interessadas. Para os fins desta Instrução Normativa, uma parte interessada é qualquer pessoa que produza, compre, importe, exporte, negocie ou represente aquelas pessoas que realizam essas ações no Brasil. 1. A publicação referida neste artigo deve incluir detalhes sobre os termos que a Parte está almejando proteger ou reconhecer, incluindo especificar se a proteção ou reconhecimento está levando em consideração quaisquer traduções ou transliterações desses termos, e com relação a termos com múltiplos componentes, especificando os componentes, se houver, para os quais a proteção ou reconhecimento está sendo considerado, ou os componentes que estão sendo renunciados; 2. Os motivos de objeção ao registro da indicação geográfica coincidem com os motivos de recusa do registro conforme definido no artigo 4º desta Instrução Normativa. As razões para objeção devem ser avaliadas em relação não apenas ao território do Brasil, mas também a todos os outros países terceiros relevantes. 3. No prazo de 90 dias da data da publicação do pedido, qualquer terceiro interessado poderá notificar o INPI de sua intenção de contestar o registro. Este aviso deve ser dado por escrito e deve indicar o nome do interessado. O INPI	Sugestão parcialmente aceita com alteração da redação <i>§1º A publicação do pedido de registro para a manifestação de terceiros será acompanhada do caderno de especificações técnicas da Indicação Geográfica e do instrumento oficial de delimitação da área geográfica.</i> Sobre as demais sugestões o Comitê entende que a análise da legitimidade do interesse se baseará nos argumentos apresentados pela terceira parte, sendo desnecessária essa definição no texto da proposta da nova IN. A publicação de um Manual de indicações geográficas disciplinará conteúdo correlacionado, não contemplado na Instrução Normativa aqui em consulta. O registro de IG não protege as traduções, transliterações ou termos relacionados à mesma. A Indicação de Procedência protege o nome geográfico que tenha se tornado conhecido, enquanto a Denominação de Origem protege nome geográfico que designe produto ou serviço cujas qualidades se devam ao meio geográfico. Portanto, somente são protegidos os nomes geográficos que se tornaram conhecidos ou que designem produto ou serviço nos termos do art. 177 e 178 da LPI. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar objetivamente o termo que se enquadra nessas definições. Desta forma, as traduções, transliterações ou outros termos relacionados ao nome geográfico a ser protegido não estão no escopo de proteção do registro requerido e, portanto, não há necessidade de serem publicados. O Comitê entende que não se deve definir e/ou proibir matéria a ser apresentada



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

encaminhará imediatamente a notificação de objeção ao solicitante.

4. No prazo de 60 dias a contar da notificação da objeção, a pessoa objetante deve apresentar uma declaração detalhada das razões da objeção.

5. O INPI convidará o solicitante e a pessoa objetante a realizar as devidas consultas por um período razoável não superior a 90 dias, com o objetivo de chegar a um meio-termo sobre o registro da indicação geográfica.

6. O prazo para as consultas pode ser prorrogado por mais 90 dias pelo INPI, com base em um pedido do requerente ou da pessoa objetante. O requerente, em colaboração com a pessoa objetante, apresentará um relatório ao escrivão e ao oponente no final do período de consulta, que resume as conclusões e os resultados do processo de consulta. Se a pessoa objetante não concordar com este relatório, ele deve informar ao INPI sobre suas ressalvas específicas dentro de 10 dias, para que o INPI possa levar em consideração ao tomar sua decisão final sobre o requerimento.

7. A pessoa objetante arcará com todos os custos relacionados aos pedidos de oposição, incluindo as despesas de prova no âmbito do processo.”

Justificativa:

Esta nova proposta pretende garantir a equidade no processo de avaliação da IG entre os candidatos que, por um lado, possuem claramente tempo suficiente para se preparar, porque têm a liberdade de apresentar uma candidatura conforme desejar e, por outro, possíveis oponentes ou pessoas que possam vir a se opor. Isso permite que as partes interessadas tenham o tempo necessário para avaliar se

em sede de manifestação de terceiros, cabendo ao INPI examinar cada uma delas e reconhecer ou não sua pertinência.

Terceiros interessados possuem o prazo de 60 dias para manifestar sua objeção, nos termos do art. 12 da IN em consulta. Não é papel do INPI notificar diretamente o requerente do registro em caso de manifestação de terceiros, sendo o único meio de comunicação do Instituto com os usuários a publicação oficial “Revista da Propriedade Industrial”, por meio da qual é exercida a publicidade dos atos da Autarquia.

Ressalte-se que, nos termos do Art. 224 da LPI, quando não estiver expressamente estipulado, o prazo para a prática dos atos será de 60 (sessenta) dias, de modo que não há possibilidade de instituição de um prazo de 90 (noventa) dias para a manifestação de terceiros ou qualquer outro ato.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

um pedido de IG deve ser objeto de objeção (e, em caso afirmativo, com base em quê) e coletar informações e evidências relevantes para dar embasamento a todas as objeções realizadas, a fim de prover mais tempo para preparar tais objeções. Com respeito a isso, considerando que o requerente não tem prazo algum para preparar o pedido de registro de uma IG, sugerimos aumentar o tempo permitido para objeções para 90 dias.	
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta	Resposta
Sugestão: É altamente recomendável que a publicação em si indique se algum termo encontrado em uma GI composta é genérico. A disposição deve também especificar as bases de oposição disponíveis pelas partes interessadas. Favor confirmar também se o fato de um termo ser genérico e a existência de direitos marcarios anteriores, estão disponíveis como bases para a oposição de uma IG, de acordo com a definição de termos “não-suscetíveis” de registro, no artigo 4º da minuta. Recomendamos que o artigo 12 seja revisado para apresentar explicitamente as bases disponíveis para oposição. Justificativa: O artigo 12 descreve a publicação do pedido de registro de uma IG, para a “manifestação de terceiros interessados”, o que permite a um terceiro contestar o pedido publicado.	Sugestão recusada. O Comitê considera que sugestão não se aplica, tendo em vista que o núcleo da proteção da indicação geográfica recai sobre a origem, nos termos dos artigos 177 e 178 da LPI. Importante lembrar que o nome geográfico ou seu gentílico poderão vir acompanhados do “nome do produto ou do serviço”, conforme §3º, do art.2º da IN em consulta. No Brasil, não há qualquer vedação prevista na LPI em relação ao registro de IG com base em marca anterior. O registro de uma marca em vigor não impede o registro de indicação geográfica. Isto é, a exclusividade advinda do registro da marca é conferida perante outras marcas, mas não perante indicações geográficas. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei. A publicação de um Manual de indicações geográficas disciplinará conteúdo correlacionado, não contemplado na Instrução Normativa aqui em consulta, tais como as bases disponíveis para oposição.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

DIADI

Proposta	Resposta
Sugestão: Após o cumprimento das exigências para regularização do pedido, ou ainda, se o pedido for depositado sem irregularidades, será considerado concluído o exame preliminar, sendo o pedido de registro, então, publicado para manifestação de terceiros interessados. §1º O prazo para manifestação de terceiros é de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do pedido de registro. §2º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior e, havendo manifestação de terceiros, a mesma será publicada para que o requerente apresente contestação, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da manifestação. §3º As contestações e manifestações serão examinadas quando do exame de mérito. Justificativa: Alteração no caput: O texto original excluía a possibilidade do pedido não sofrer nenhuma exigência quando do exame preliminar. Inclusão do §3º: O texto original não deixa claro ao usuário o que acontecerá com sua contestação/manifestação.	Sugestão parcialmente aceita, com a alteração da redação <i>Art. 12. Regularizado o pedido de registro, será considerado concluído o exame preliminar, sendo o pedido de registro, então, publicado para manifestação de terceiros interessados.</i> <i>§1º A publicação do pedido de registro para a manifestação de terceiros será acompanhada do caderno de especificações técnicas da Indicação Geográfica e do instrumento oficial de delimitação da área geográfica.</i> <i>§2º O prazo para manifestação de terceiros é de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do pedido de registro.</i> <i>§3º Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior e, havendo manifestação de terceiros, a mesma será publicada, podendo o requerente apresentar resposta, caso seja de seu interesse, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.</i> <i>§4º As manifestações e as respostas serão analisadas durante o exame de mérito.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 13

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: §2º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado. Justificativa: Acrescentar a possibilidade de sobrestamento neste parágrafo. Assim, se houver qualquer exigência preliminar formal, esta já poderá ser suprida e quando o fim do sobrestamento a análise já poderá ser feita com todos os elementos fáticos presentes, o que certamente garantirá maior celeridade ao processo.	Sugestão parcialmente aceita. O mesmo foi incluído como §3º no art. 13 <i>§3º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: §2º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado. Justificativa: Acrescentar a possibilidade de sobrestamento neste parágrafo. Assim, se houver qualquer exigência preliminar formal, esta já poderá ser suprida e quando o fim do sobrestamento a análise já poderá ser feita com todos os elementos fáticos presentes, o que certamente garantirá maior celeridade ao processo.	Sugestão parcialmente aceita. O mesmo foi incluído como §3º no art. 13 <i>§3º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: §2º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado. Justificativa: Acrescentar a possibilidade de sobrestamento neste parágrafo. Assim, se houver qualquer exigência preliminar formal, esta já poderá ser suprida e quando o fim do sobrestamento a análise já poderá ser feita com todos os elementos fáticos presentes, o que certamente garantirá maior celeridade ao processo.	Sugestão parcialmente aceita. O mesmo foi incluído como §3º no art. 13 <i>§3º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: Acrescentar um novo parágrafo: “O INPI examinará se um pedido de registro de indicação geográfica preenche os requisitos desta Instrução Normativa. Independentemente, o INPI também examinará se quaisquer termos e traduções relacionados indicados à proteção, bem como renúncias e qualificações relacionadas, preenchem os requisitos desta Instrução Normativa. Para fins desses exames, o escrivão deve realizar uma pesquisa de marcas registradas e indicações geográficas pré-existentes, bem como avaliar se a indicação geográfica e quaisquer termos ou traduções relacionados são idênticos ao nome comum de quaisquer outros bens.” Justificativa: Esta proposta tem como objetivo explicitar o tipo de avaliação que o examinador deve realizar para decidir se concede ou não proteção à indicação geográfica relevante, proporcionando maior segurança jurídica tanto ao requerente como a qualquer outra parte interessada.	Sugestão recusada. O registro de IG não protege as traduções, transliterações ou termos relacionados à mesma. A Indicação de Procedência protege o nome geográfico que tenha se tornado conhecido, enquanto a Denominação de Origem protege nome geográfico que designe produto ou serviço cujas qualidades se devam ao meio geográfico. Portanto, somente são protegidos os nomes geográficos que se tornaram conhecidos ou que designem produto ou serviço nos termos do art. 177 e 178 da LPI. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar objetivamente o termo que se enquadra nessas definições. No Brasil, não há qualquer vedação prevista na LPI em relação ao registro de IG com base em marca anterior. O registro de uma marca em vigor não impede o registro de indicação geográfica. Isto é, a exclusividade advinda do registro da marca é conferida perante outras marcas, mas não perante indicações geográficas. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ABAPI

Proposta	Resposta
Sugestão: O parágrafo único passa a ser §1º. Inserir parágrafos 2º, 3º, e 4º: §2º - O INPI poderá recomendar, em sede de exigência, a alteração da espécie da Indicação Geográfica para melhor adequação ao conteúdo do pedido. §3º - Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado. §4º - O requerente poderá pleitear a suspensão do exame por prazo não superior a 180 dias. Justificativa: Justificativa dos parágrafos 2º e 3º: O assunto neles tratado é matéria de mérito. Justificativa do parágrafo 3º: Diante da complexidade da documentação exigida, e do aproveitamento dos atos das partes estabelecido pelo artigo 220 da LPI.	Sugestão parcialmente aceita com alteração da redação <i>Art. 13. Encerrados os prazos fixados no art. 12, será efetuado o exame de mérito do pedido, durante o qual poderão ser formuladas exigências para esclarecimentos de questões relacionadas ao mérito.</i> <i>§1º A exigência deverá ser respondida dentro do prazo de 60 (sessenta) dias desde a sua publicação, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro.</i> <i>§2º O INPI poderá recomendar, em sede de exigência, a alteração da espécie da Indicação Geográfica para melhor adequação ao conteúdo do pedido.</i> <i>§3º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado.</i> Quanto ao § 4º sugerido, a sugestão foi recusada No Brasil, não há qualquer previsão de suspensão de exame de registro de uma indicação geográfica. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta	Resposta
Sugestão: Recomendamos que o artigo 13 seja revisado para identificar as etapas e fatores considerados no exame de mérito. Justificativa: O artigo 13 descreve o “exame de mérito” do pedido, durante o qual o depositante do registo pode ter de responder a “requisitos” sobre questões relacionadas com o mérito. A disposição também deve especificar as etapas e fatores considerados como parte do mérito referenciado no artigo 13.	Sugestão parcialmente aceita com alteração da redação <i>Art. 13. Encerrados os prazos fixados no art. 12, será efetuado o exame de mérito do pedido, durante o qual poderão ser formuladas exigências para esclarecimentos de questões relacionadas ao mérito.</i> <i>§1º A exigência deverá ser respondida dentro do prazo de 60 (sessenta) dias desde a sua publicação, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro.</i> <i>§2º O INPI poderá recomendar, em sede de exigência, a alteração da espécie da Indicação Geográfica para melhor adequação ao conteúdo do pedido.</i> <i>§3º Caso haja algum impedimento à continuidade do exame, o pedido poderá ser sobrestado.</i> Cumprir informar adicionalmente que o exame observará a legislação e normas vigentes aplicáveis sob a matéria, bem como os princípios gerais do direito. Além disto, a publicação de um Manual de indicações geográficas disciplinará conteúdo correlacionado, não contemplado na Instrução Normativa aqui em consulta.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

DIADI

Proposta	Resposta
Sugestão: Acrescentar quais são os critérios observados no exame de mérito. Justificativa: Quando os critérios de exame são claros para todos, o usuário pode efetuar o depósito de forma mais assertiva, evitando assim futuras exigências e tornando o exame e sua decisão mais fácil e célere tanto para o pesquisador, quanto para o depositante.	Sugestão recusada. A publicação de um Manual de indicações geográficas disciplinará conteúdo correlacionado, não contemplado na Instrução Normativa aqui em consulta.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 14

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: Realizado o exame de mérito, será proferida decisão de reconhecimento ou não reconhecimento do pedido de registro da Indicação Geográfica, que será publicada na Revista da Propriedade Industrial – RPI. Justificativa: Como não há previsão legal para o termo “concessão” ou “indeferimento”, sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “não reconhecimento”, o que coaduna com o art. 1, parágrafo único desta minuta.	Sugestão recusada. “Concessão” e “indeferimento” são termos já consagrados ao longo da LPI. Intenta-se providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada na matéria. Observa-se, ainda, que, conforme o parágrafo único do Art. 182, cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Entende-se que esse registro reconhece uma indicação geográfica preexistente de fato. Da mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.
Sugestão: §1º Reconhecido o registro, será simultaneamente expedido o respectivo certificado, que ficará disponível ao requerente no INPI. Justificativa: No mesmo sentido: Como não há previsão legal para o termo “concessão”, assim	Sugestão recusada. “Concessão” e “indeferimento” são termos já consagrados ao longo da LPI. Intenta-se providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada na matéria. Observa-se, ainda, que, conforme o parágrafo único do Art. 182, cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Entende-se que



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

sugere-se o uso do termo “reconhecimento”.	esse registro reconhece uma indicação geográfica preexistente de fato. Da mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.
Sugestão: §2º (retirar) Justificativa: Isso causa insegurança jurídica. Se um dia for novamente instituída esta retribuição, deve-se novamente incluir ela na Instrução Normativa, estabelecendo prazo para pagamento e consequências do não pagamento.	Sugestão aceita, com a retirada do parágrafo



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: Realizado o exame de mérito, será proferida decisão de reconhecimento ou não reconhecimento do pedido de registro da Indicação Geográfica, que será publicada na Revista da Propriedade Industrial – RPI. Justificativa: Como não há previsão legal para o termo “concessão” ou “indeferimento”, sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “não reconhecimento”, o que coaduna com o art. 1, parágrafo único desta minuta.	Sugestão recusada. “Concessão” e “indeferimento” são termos já consagrados ao longo da LPI. Intenta-se providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada na matéria. Observa-se, ainda, que, conforme o parágrafo único do Art. 182, cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Entende-se que esse registro reconhece uma indicação geográfica preexistente de fato. Da mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.
Sugestão: §1º Reconhecido o registro, será simultaneamente expedido o respectivo certificado, que ficará disponível ao requerente no INPI. Justificativa: No mesmo sentido: Como não há previsão legal para o termo “concessão”, assim sugere-se o uso do termo “reconhecimento”.	Sugestão recusada. “Concessão” e “indeferimento” são termos já consagrados ao longo da LPI. Intenta-se providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada na matéria. Observa-se, ainda, que, conforme o parágrafo único do Art. 182, cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Entende-se que esse registro reconhece uma indicação geográfica preexistente de fato. Da



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.
Sugestão: §2º (retirar) Justificativa: Isso causa insegurança jurídica. Se um dia for novamente instituída esta retribuição, deve-se novamente incluir ela na Instrução Normativa, estabelecendo prazo para pagamento e consequências do não pagamento.	Sugestão aceita, com a retirada do parágrafo



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: Realizado o exame de mérito, será proferida decisão de reconhecimento ou não reconhecimento do pedido de registro da Indicação Geográfica, que será publicada na Revista da Propriedade Industrial – RPI. Justificativa: Como não há previsão legal para o termo “concessão” ou “indeferimento”, sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “não reconhecimento”, o que coaduna com o art. 1, parágrafo único desta minuta.	Sugestão recusada. “Concessão” e “indeferimento” são termos já consagrados ao longo da LPI. Intenta-se providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada na matéria. Observa-se, ainda, que, conforme o parágrafo único do Art. 182, cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Entende-se que esse registro reconhece uma indicação geográfica preexistente de fato. Da mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.
Sugestão: §1º Reconhecido o registro, será simultaneamente expedido o respectivo certificado, que ficará disponível ao requerente no INPI. Justificativa: No mesmo sentido: Como não há previsão legal para o termo “concessão”, assim sugere-se o uso do termo “reconhecimento”.	Sugestão recusada. “Concessão” e “indeferimento” são termos já consagrados ao longo da LPI. Intenta-se providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada na matéria. Observa-se, ainda, que, conforme o parágrafo único do Art. 182, cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Entende-se que esse registro reconhece uma indicação geográfica preexistente de fato. Da



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	mesma forma, o termo “indeferimento” remete ao pedido.
Sugestão: §2º (retirar) Justificativa: Isso causa insegurança jurídica. Se um dia for novamente instituída esta retribuição, deve-se novamente incluir ela na Instrução Normativa, estabelecendo prazo para pagamento e consequências do não pagamento.	Sugestão aceita, com a retirada do parágrafo



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: Acrescentar um parágrafo 4 final: “4. A decisão de conceder o registro da indicação geográfica deverá entrar em vigor não antes da data de entrega da solicitação no Brasil.” Justificativa: De acordo com um princípio geral de direito, a proteção do direito não se aplicará antes da data de entrega da solicitação, e por esse modo achamos que é importante deixar isso explícito na Instrução Normativa.	Sugestão recusada. O Comitê considera que o Art. 14 já se encontra suficientemente claro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta	Resposta
Sugestão: Recomendamos que o artigo 14 seja revisado para que indique que os componentes que sejam nomes genericos ou comuns sejam assim identificados quando uma reconhecimento ou proteção da IG for concedida, e para identificar a duração da proteção da IG e os requisitos para manter a reconhecimento ou proteção da IG. Justificativa: O artigo 14 descreve a publicação da decisão de conceder ou rejeitar o pedido. A notificação da concessão da IG indicará se quaisquer termos encontrados em uma IG composta são genéricos, de modo que o termo genérico individual não esteja sujeito a restrições de IG? Além disso, qual a duração de uma IG concedida? Existe algum requisito para demonstrar o uso ou outros requisitos para manter o registro e reconhecimento ou proteção de uma IG, uma vez que seja concedida? É importante assegurar que as notificações emitidas na concessão de uma IG que contenha termos compostos identifiquem os seus componentes que sejam nomes genericos ou comuns, para que as partes interessadas possam compreender o âmbito da IG. A divulgação dessas informações promoverá a transparência e a previsibilidade e conservará os recursos privados e públicos que poderiam ter sido gastos para resolver uma oposição, cancelamento ou procedimento de	Sugestão recusada. O Comitê considera que o inciso I do art. 4º da proposta da nova Instrução Normativa possui dispositivo que veda suficientemente o registro de termos de uso comum como Indicação Geográfica. A definição de “termo de uso comum” adotada pelo INPI está disposta na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 06/2017. A Indicação de Procedência protege o nome geográfico que tenha se tornado conhecido, enquanto a Denominação de Origem protege nome geográfico que designe produto ou serviço cujas qualidades se devam ao meio geográfico. Portanto, somente são protegidos os nomes geográficos que se tornaram conhecidos ou que designem produto ou serviço nos termos do art. 177 e 178 da LPI. Deve-se, para requerer o registro, definir e comprovar objetivamente o termo que se enquadra nessas definições. No mesmo sentido, não há exclusividade de termos genéricos, pois a lei garante o uso exclusivo do nome geográfico e sua representação nos termos do art.179 da LPI. Portanto, a proteção conferida pela IG não transborda o nome geográfico objeto do pedido de registro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

apelação desnecessários.	
--------------------------	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

DIADI

Proposta	Resposta
Sugestão: Segue algumas dúvidas quanto ao segundo parágrafo deste artigo: “§2º Quando houver previsão em Tabela de Retribuição, a entrega do certificado de registro ficará condicionada ao recolhimento da respectiva retribuição.” Havendo previsão na tabela, se o usuário não efetuar o pagamento, o que acontecerá? Ele apenas não receberá o documento, mas o registro continua vigente? Tem prazo para o recolhimento? - Sugiro acrescentar no §3º, os artigos da Lei que definem os requisitos e proibições. “§3º O pedido de registro será indeferido quando não forem observadas as proibições e os requisitos previstos na Lei nº 9.279/1996, nesta Instrução Normativa e nos atos normativos relacionados a Indicações Geográficas expedidos pelo INPI.” Acréscimo da competência para a assinatura: Art. 156. Ao Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas incumbe: II - decidir sobre pedidos e conceder registros de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas;	Sugestão recusada. O §2º do art. 14 foi retirado da Instrução Normativa.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa:

§2º: Não há clareza para o usuário das consequências do não pagamento, ou mesmo se o pagamento poderá ser efetuado a qualquer tempo.

§3º: Visar transparência e clareza nas informações.

Sobre o acréscimo da assinatura: tornar mais fácil a confecção do certificado.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 15

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: III- O regulamento de uso da Indicação Geográfica; Justificativa: Prever a situação para a qual a lei dá abertura, regulamentando-a, já que o inciso V não faz esta previsão.	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI <i>Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.”</i> Ademais, o termo “regulamento” por definição dicionarizada é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.
Sugestão: §1º (retirar)	Sugestão recusada.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa: Esta limitação não encontra respaldo técnico ou legal e limita o direito dos titulares de terem seu processo analisado quando necessário. Sugere-se que seja retirado ou que o prazo seja menor, pois este período poderá levar à desmotivação total do agrupamento e ao abandono da IG. Além disso, o prazo é do pedido de registro ou do reconhecimento do registro, isso tão pouco ficou claro. Se uma IG levar muito tempo para ser analisada e depois disso ainda tiver que esperar mais dois anos para poder modificar algo que há muito foi feito, isso será um desserviço para esse instituto.	Tal limitação respaldou-se em critérios técnicos visando fornecer tempo hábil para que o requerente verifique a necessidade real de modificação da proteção. O Comitê considera que o item se encontra suficientemente claro, tendo em vista que dispõe: <i>§1º Somente poderão ser solicitadas alterações do registro da Indicação Geográfica após decorridos 24 (vinte e quatro) meses da data do registro.</i> Não há, no âmbito da DIRMA, previsão normativa para a priorização do exame de mérito. Lembra-se ainda, que, atualmente, é reconhecido o direito de alteração dos pedidos de registro de Indicação Geográfica, a qualquer tempo antes da concessão dos mesmos.
Sugestão: §2º A alteração da Indicação Geográfica para inclusão de nome de produto ou serviço, bem como para a sua respectiva e correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa da IG, poderá ser requerida a qualquer tempo para aquelas que forem reconhecidas até a publicação desta Instrução Normativa. Justificativa: É necessário prever isso, pois senão poderá se tornar inócua esta alteração só no	Sugestão parcialmente aceita . As disposições do §2º do art. 15 foram transferidas para o art. 24, com a seguinte redação <i>Art. 24. Nas Indicações Geográficas concedidas até a entrada em vigor desta Instrução Normativa, a alteração para inclusão de nome de produto ou serviço, bem como a correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa, poderá ser requerida a qualquer tempo.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

nome se o signo também não puder ser alterado.	
--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Luciano Seixas Ivo (Consultor da Associação dos Produtores de Cacau do Sul da Bahia)

Proposta	Resposta
Sugestão: §2º A alteração da Indicação Geográfica para inclusão de nome (ou parte de nome) de produto ou serviço poderá ser requerida a qualquer tempo para aquelas que forem reconhecidas até a publicação desta Instrução Normativa. Justificativa: Considerando que o registro BR402014000011-5 se refere a “amêndoas de cacau”, se for aceita a proposta de alteração, não restará dúvida que poderá ser incluída “parte” do nome do produto, por exemplo, se a Associação dos Produtores de Cacau do Sul da Bahia desejar incluir no seu registro a palavra “cacau” ao invés de “amêndoa de cacau”, alterando, portanto, o seu registro para “Indicação de Procedência Cacau Sul da Bahia”.	Sugestão recusada. A Instrução Normativa, em sua redação final, disciplina no 3º do art. 15 que <i>§3º Não poderão ser alterados elementos característicos que justificaram a concessão da Indicação Geográfica, sob pena de indeferimento do pedido de alteração.</i> Do mesmo modo, segundo o parágrafo único do art. 19 diz <i>Parágrafo único não será apreciado o pedido de alteração que contiver produto ou serviço distinto do constante no registro.</i> Portanto, a ampliação do rol de produtos ou serviços constantes no registro de indicação geográfica e a modificação de escopo apresentado no depósito do pedido não serão aceitos. No caso específico exposto na justificativa, haveria modificação substancial do produto a ser protegido, visto que “cacau” é o fruto por completo, enquanto “amêndoa de cacau” é apenas parte integrante do fruto. Desta forma, haveria ampliação da especificação de escopo apresentado no depósito do pedido. Adicionalmente, informamos que as disposições do §2º do art. 15 foram transferidas para o art. 24, com a seguinte redação: <i>Art. 24. Nas Indicações Geográficas concedidas até a entrada em vigor desta</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

	<i>Instrução Normativa, a alteração para inclusão de nome de produto ou serviço, bem como a correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa, poderá ser requerida a qualquer tempo.</i>
--	---



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: III- O regulamento de uso da Indicação Geográfica; Justificativa: Prever a situação para a qual a lei dá abertura, regulamentando-a, já que o inciso V não faz esta previsão.	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI <i>Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.”</i> Ademais, o termo “regulamento” por definição dicionarizada é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.
Sugestão: §1º (retirar)	Sugestão recusada. Tal limitação respaldou-se em critérios técnicos visando fornecer tempo hábil



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa: Esta limitação não encontra respaldo técnico ou legal e limita o direito dos titulares de terem seu processo analisado quando necessário. Sugere-se que seja retirado ou que o prazo seja menor, pois este período poderá levar à desmotivação total do agrupamento e ao abandono da IG. Além disso, o prazo é do pedido de registro ou do reconhecimento do registro, isso tão pouco ficou claro. Se uma IG levar muito tempo para ser analisada e depois disso ainda tiver que esperar mais dois anos para poder modificar algo que há muito foi feito, isso será um desserviço para esse instituto.	para que o requerente verifique a necessidade real de modificação da proteção. O Comitê considera que o item se encontra suficientemente claro, tendo em vista que dispõe: <i>§1º Somente poderão ser solicitadas alterações do registro da Indicação Geográfica após decorridos 24 (vinte e quatro) meses da data do registro.</i> Não há, no âmbito da DIRMA, previsão normativa para a priorização do exame de mérito. Lembra-se ainda, que, atualmente, é reconhecido o direito de alteração dos pedidos de registro de Indicação Geográfica, a qualquer tempo antes da concessão dos mesmos.
Sugestão: §2º A alteração da Indicação Geográfica para inclusão de nome de produto ou serviço, bem como para a sua respectiva e correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa da IG, poderá ser requerida a qualquer tempo para aquelas que forem reconhecidas até a publicação desta Instrução Normativa. Justificativa: É necessário prever isso, pois senão poderá se tornar inócua esta alteração só no	Sugestão parcialmente aceita . As disposições do §2º do art. 15 foram transferidas para o art. 24, com a seguinte redação <i>Art. 24. Nas Indicações Geográficas concedidas até a entrada em vigor desta Instrução Normativa, a alteração para inclusão de nome de produto ou serviço, bem como a correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa, poderá ser requerida a qualquer tempo.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

nome se o signo também não puder ser alterado.	
--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: III- O regulamento de uso da Indicação Geográfica; Justificativa: Prever a situação para a qual a lei dá abertura, regulamentando-a, já que o inciso V não faz esta previsão.	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI <i>Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.”</i> Ademais, o termo “regulamento” por definição dicionarizada é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.
Sugestão: §1º (retirar)	Sugestão recusada. Tal limitação respaldou-se em critérios técnicos visando fornecer tempo hábil



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa: Esta limitação não encontra respaldo técnico ou legal e limita o direito dos titulares de terem seu processo analisado quando necessário. Sugere-se que seja retirado ou que o prazo seja menor, pois este período poderá levar à desmotivação total do agrupamento e ao abandono da IG. Além disso, o prazo é do pedido de registro ou do reconhecimento do registro, isso tão pouco ficou claro. Se uma IG levar muito tempo para ser analisada e depois disso ainda tiver que esperar mais dois anos para poder modificar algo que há muito foi feito, isso será um desserviço para esse instituto.	para que o requerente verifique a necessidade real de modificação da proteção. O Comitê considera que o item se encontra suficientemente claro, tendo em vista que dispõe: <i>§1º Somente poderão ser solicitadas alterações do registro da Indicação Geográfica após decorridos 24 (vinte e quatro) meses da data do registro.</i> Não há, no âmbito da DIRMA, previsão normativa para a priorização do exame de mérito. Lembra-se ainda, que, atualmente, é reconhecido o direito de alteração dos pedidos de registro de Indicação Geográfica, a qualquer tempo antes da concessão dos mesmos.
Sugestão: §2º A alteração da Indicação Geográfica para inclusão de nome de produto ou serviço, bem como para a sua respectiva e correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa da IG, poderá ser requerida a qualquer tempo para aquelas que forem reconhecidas até a publicação desta Instrução Normativa. Justificativa: É necessário prever isso, pois senão poderá se tornar inócua esta alteração só no	Sugestão parcialmente aceita . As disposições do §2º do art. 15 foram transferidas para o art. 24, com a seguinte redação <i>Art. 24. Nas Indicações Geográficas concedidas até a entrada em vigor desta Instrução Normativa, a alteração para inclusão de nome de produto ou serviço, bem como a correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa, poderá ser requerida a qualquer tempo.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

nome se o signo também não puder ser alterado.	
--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração do item III, do Art. 15, incluindo o termo “Regulamento de Uso”: I - O caderno de especificações técnicas ou <u>Regulamento de Uso</u> da Indicação Geográfica; Justificativa: Considerando que o Decreto 4.062/2011 para a IG Cachaça menciona Regulamento de Uso, assim como a Instrução Normativa INPI/PR No 68/ 2017, que estabelece as condições para o registro da IG Cachaça, usam a expressão Regulamento de Uso ao invés de Caderno de Especificações é importante que o esse texto permita a interpretação de que é permitida a alteração de Regulamentos de Uso.	Sugestão recusada. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente as indicações geográficas, sendo obrigatório para marca coletivas conforme explicitamente disposto no art. 147. da LPI. <i>Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.</i> Ademais, o termo “regulamento” por definição dicionarizada é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

SEBRAE NACIONAL

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 15 São passíveis de alteração, após o registro da Indicação Geográfica: IV A espécie de Indicação Geográfica. §2º A alteração do nome geográfico e sua representação gráfica e/ou figurativa para inclusão de nome de produto ou serviço poderá ser requerida a qualquer tempo para aquelas Indicações Geográficas que forem reconhecidas até a publicação desta Instrução Normativa. Justificativa: Art. 15 Sugere-se a exclusão do item IV. A possibilidade de registro de uma segunda espécie de IG para o mesmo nome geográfico/produto deve ocorrer por meio da solicitação de novo registro e deve ser uma decisão dos produtores beneficiados pela IG a ser solicitada. Para alguns produtores, a manutenção dos registros em ambas as espécies faz parte da estratégia de comercialização de produtos com valor agregado. Entendemos que a previsão de alteração da espécie pode incentivar aos produtores depositarem uma IP e migrarem para uma DO. Por outro lado, dificilmente a área demarcada de uma espécie será coincidente com a da nova espécie, o que não justificaria a alteração de espécie. Portanto, uma possível solicitação de alteração de espécie viria junto com solicitações de alteração da área demarcada, do caderno de especificações e também da representação gráfica e/ou figurativa, o que poderia configurar um novo pedido.	Sugestão parcialmente aceita. Fica mantida a redação original do inciso IV, afastando o registro do mesmo nome geográfico como indicação de procedência e denominação de origem de forma simultânea. Ainda que para os produtores a pluralidade de instrumentos possa ser útil, há a nítida possibilidade de confusão entre os registros por terceiros, de forma que deve ser mantido o entendimento mais restritivo, que coaduna com o texto do art. 176 da LPI, in verbis: <i>Art. 176 Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.</i> Informamos ainda que as disposições do §2º do art. 15 foram transferidas para o art. 24, com a seguinte redação: <i>Art. 24. Nas Indicações Geográficas concedidas até a entrada em vigor desta Instrução Normativa, a alteração para inclusão de nome de produto ou serviço, bem como a correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa, poderá ser requerida a qualquer tempo.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Destacamos que, em relação ao pedido de registro de IG, está previsto no exame preliminar que o INPI poderá recomendar a alteração da espécie da IG para melhor adequação ao conteúdo do pedido, o que poderá reduzir entendimentos equivocados pelos produtores que gerem necessidade de migração entre as espécies.

§2º Melhoria da redação do texto para facilitar o entendimento.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 16

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: III- Regulamento de Uso da Indicação Geográfica alterado e aprovado em ata registrada da Assembleia Geral, salvo o disposto no Art. 5º. §2º. Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado. Precisamos lembrar do produtor único estabelecido na área que não terá assembleia geral para aprovar o regulamento de uso.	Sugestão parcialmente aceita. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI <i>Art. 147 “O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.</i> Ademais, o termo “regulamento” por definição dicionarizada é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria. No entanto, considerou-se pertinente a alteração da redação com exclusão das alíneas a a g do inciso VI com alteração da redação para: <i>VI- Comprovação da legitimidade do requerente, nos termos do inciso V e dos §§ 1º e 2º do art. 7º desta Instrução Normativa.</i>
Sugestão:	Sugestão aceita com a alteração da redação



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

§1º A legitimidade para solicitar a alteração no registro da Indicação Geográfica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro no INPI ou aquele que vier a sucedê-lo de fato ou de direito. Em se tratando de alteração na delimitação da área geográfica, também será considerada legítima a pessoa física ou jurídica diretamente relacionada, desde que comprovado seu interesse direto e que seu produto ou serviço esteja em conformidade com as condições que justificaram o reconhecimento da Indicação Geográfica.

Justificativa:

É preciso prever a possibilidade de que outro, que não o substituto original, também possa atuar. Isso porque associações fecham... mudando de objeto. Neste sentido a ideia de quem venha a sucedê-lo de fato (na prática, por meio de sua atuação) ou de direito (mediante a sucessão legítima registrada em cartório por exemplo).

Precisa explicitar de alguma forma quem é esta pessoa física ou jurídica que pode solicitar a alteração da área...

§1º A legitimidade para solicitar a alteração no registro da Indicação Geográfica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro ao INPI ou àquele que vier a sucedê-lo de fato ou de direito.

§2º Em se tratando de alteração no registro que se refira à delimitação da área geográfica, a legitimidade se estenderá às pessoas físicas ou jurídicas diretamente interessadas, desde que tal situação reste comprovada e que seu produto ou serviço esteja em conformidade com as condições que justificaram o reconhecimento da Indicação Geográfica.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: III- Regulamento de Uso da Indicação Geográfica alterado e aprovado em ata registrada da Assembleia Geral, salvo o disposto no Art. 5º. §2º. Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado. Precisamos lembrar do produtor único estabelecido na área que não terá assembleia geral para aprovar o regulamento de uso.	Sugestão parcialmente aceita. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI <i>Art. 147 “O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.</i> Ademais, o termo “regulamento” por definição dicionarizada é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria. No entanto, considerou-se pertinente a alteração da redação com exclusão das alíneas a a g do inciso VI com alteração da redação para: <i>VI- Comprovação da legitimidade do requerente, nos termos do inciso V e dos §§ 1º e 2º do art. 7º desta Instrução Normativa.</i>
Sugestão: §1º A legitimidade para solicitar a alteração no registro da Indicação Geográfica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro no INPI ou	Sugestão aceita com a alteração da redação



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

aquele que vier a sucedê-lo de fato ou de direito. Em se tratando de alteração na delimitação da área geográfica, também será considerada legítima a pessoa física ou jurídica diretamente relacionada, desde que comprovado seu interesse direto e que seu produto ou serviço esteja em conformidade com as condições que justificaram o reconhecimento da Indicação Geográfica.

Justificativa:

É preciso prever a possibilidade de que outro, que não o substituto original, também possa atuar. Isso porque associações fecham... mudando de objeto. Neste sentido a ideia de quem venha a sucedê-lo de fato (na prática, por meio de sua atuação) ou de direito (mediante a sucessão legítima registrada em cartório por exemplo).

Precisa explicitar de alguma forma quem é esta pessoa física ou jurídica que pode solicitar a alteração da área...

§1º A legitimidade para solicitar a alteração no registro da Indicação Geográfica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro ao INPI ou àquele que vier a sucedê-lo de fato ou de direito.

§2º Em se tratando de alteração no registro que se refira à delimitação da área geográfica, a legitimidade se estenderá às pessoas físicas ou jurídicas diretamente interessadas, desde que tal situação reste comprovada e que seu produto ou serviço esteja em conformidade com as condições que justificaram o reconhecimento da Indicação Geográfica.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: III- Regulamento de Uso da Indicação Geográfica alterado e aprovado em ata registrada da Assembleia Geral, salvo o disposto no Art. 5º. §2º. Justificativa: “Regulamento de uso” é o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento e retrata de forma mais clara e objetiva seu conteúdo, pois um caderno de especificações apenas apresenta semanticamente as especificações técnicas de um produto, mas não permite aferir como isso será aplicado. Precisamos lembrar do produtor único estabelecido na área que não terá assembleia geral para aprovar o regulamento de uso.	Sugestão parcialmente aceita. Em que pese a expressão “Regulamento de uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Esse é documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marca coletivas conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI <i>Art. 147 “O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.</i> Ademais, o termo “regulamento” por definição dicionarizada é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria. No entanto, considerou-se pertinente a alteração da redação com exclusão das alíneas a a g do inciso VI com alteração da redação para: <i>VI- Comprovação da legitimidade do requerente, nos termos do inciso V e dos §§ 1º e 2º do art. 7º desta Instrução Normativa.</i>
Sugestão: §1º A legitimidade para solicitar a alteração no registro da Indicação Geográfica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro no INPI ou	Sugestão aceita com a alteração da redação



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

aquele que vier a sucedê-lo de fato ou de direito. Em se tratando de alteração na delimitação da área geográfica, também será considerada legítima a pessoa física ou jurídica diretamente relacionada, desde que comprovado seu interesse direto e que seu produto ou serviço esteja em conformidade com as condições que justificaram o reconhecimento da Indicação Geográfica.

Justificativa:

É preciso prever a possibilidade de que outro, que não o substituto original, também possa atuar. Isso porque associações fecham... mudando de objeto. Neste sentido a ideia de quem venha a sucedê-lo de fato (na prática, por meio de sua atuação) ou de direito (mediante a sucessão legítima registrada em cartório por exemplo).

Precisa explicitar de alguma forma quem é esta pessoa física ou jurídica que pode solicitar a alteração da área...

§1º A legitimidade para solicitar a alteração no registro da Indicação Geográfica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro ao INPI ou àquele que vier a sucedê-lo de fato ou de direito.

§2º Em se tratando de alteração no registro que se refira à delimitação da área geográfica, a legitimidade se estenderá às pessoas físicas ou jurídicas diretamente interessadas, desde que tal situação reste comprovada e que seu produto ou serviço esteja em conformidade com as condições que justificaram o reconhecimento da Indicação Geográfica.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da letra C, do item VI, do artigo 16: c) Ata registrada da <u>Assembleia de Geral</u> de posse da atual Diretoria Justificativa: Em várias associações a posse da Diretoria não compete a Assembleia Geral e é importante que a IN respeite essa situação.	Sugestão prejudicada. A alínea c do inciso VI foi retirada, sendo utilizada remissão ao art. 7º da Instrução Normativa para definição da documentação necessária à comprovação da legitimidade do requerente da alteração.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

SEBRAE NACIONAL

Proposta	Resposta
Sugestão: §1º A legitimidade para solicitar a alteração no registro da Indicação Geográfica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro no INPI. Em se tratando de alteração na delimitação da área geográfica, também será considerada legítima a pessoa física ou jurídica, desde que comprovado seu interesse direto e que seu produto ou serviço esteja em conformidade com as condições que justificaram o reconhecimento da Indicação Geográfica, conforme definido no seu caderno de especificações técnicas. Justificativa: §1º Melhoria da redação do texto para facilitar o entendimento.	Sugestão parcialmente aceita com a alteração da redação <i>§1º A legitimidade para solicitar a alteração no registro da Indicação Geográfica cabe ao substituto processual que solicitou o pedido de registro ao INPI ou àquele que vier a sucedê-lo de fato ou de direito.</i> <i>§2º Em se tratando de alteração no registro que se refira à delimitação da área geográfica, a legitimidade se estenderá às pessoas físicas ou jurídicas diretamente interessadas, desde que tal situação reste comprovada e que seu produto ou serviço esteja em conformidade com as condições que justificaram o reconhecimento da Indicação Geográfica.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Mariana Marinho e Silva

Proposta	Resposta
Sugestão: VI, e) Cópia da identidade e do CPF dos representantes legais do substituto processual; VI, f) Cópia do CNPJ ativo do substituto processual; §5º Na hipótese de o requerente legitimado a solicitar a alteração ser pessoa física, fica dispensada a apresentação dos documentos elencados no inciso VI do art. 16. Justificativa: Substituição do termo “entidade representativa” por “substituto processual” a fim de dar maior precisão. Inclusão do parágrafo 5º uma vez que, caso o requerente da alteração seja pessoa física, não se aplicam documentos como estatuto social, atas de assembleia geral e os demais elencados no inciso VI, art. 16.	Sugestão prejudicada. As alíneas e e f do inciso VI foram retiradas, sendo utilizada remissão ao art. 7º da Instrução Normativa para definição da documentação necessária à comprovação da legitimidade do requerente da alteração. Pelo mesmo motivo, a inclusão do §5º sugerida torna-se desnecessária.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

DIADI

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 16. O pedido de alteração deverá ser protocolado no INPI, e conterá: I- Esclarecimento informando quantas alterações são solicitadas na petição; II- Requerimento de alteração de registro de Indicação Geográfica (Modelo V); III- Justificativa fundamentada para a alteração; IV- Caderno de especificações técnicas alterado e aprovado em ata registrada da Assembleia Geral; V- Procuração, se for o caso; VI- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente; e VII- Comprovação da legitimidade do requerente, por meio de: a) Estatuto social, devidamente registrado, em conformidade com a alínea a do inciso V do art. 7º; b) Ata registrada da Assembleia Geral com aprovação do Estatuto; c) Ata registrada da Assembleia Geral da posse da atual Diretoria; d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovação da solicitação de alteração do registro, acompanhada de lista de presença com indicação de quais dentre os presentes são produtores ou prestadores do serviço a ser distinguido	Sugestão recusada. O Comitê entende que a inclusão é desnecessária porque a informação constará no requerimento de alteração de registro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

pela Indicação Geográfica;

e) Cópia da identidade e do CPF dos representantes legais da entidade representativa;

f) Cópia do CNPJ ativo da entidade representativa; e

g) Declaração, sob as penas da lei, de que os produtores ou prestadores de serviços e outros operadores, estão estabelecidos na área delimitada, conforme modelo II com a identificação e a qualificação dos mesmos.

Justificativa:

Um esclarecimento inicial facilita o examinador na busca de todas as alterações solicitadas, visto que, muitas vezes os documentos apresentados são confusos e de difícil identificação dos dados a serem alterados.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 17

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 17 O pedido de alteração do nome geográfico, limita-se a: I - Inclusão ou supressão de parte do nome geográfico reconhecido, mantendo-se o seu núcleo; II - Inclusão ou supressão do nome do produto ou serviço. §1º Além das condições estabelecidas no art. 16, o pedido deverá conter: I - Instrumento oficial que delimita a área geográfica, com a retificação do nome geográfico correspondente, observando o disposto no inciso VIII do Art. 7º. II - Alteração na representação gráfica ou figurativa, se for o caso; §2 O pedido de alteração do nome geográfico não implica necessariamente na alteração da área delimitada. Justificativa: A organização proposta ficou muito confusa... parece que não houve uma revisão final, não citação de inciso que não existe: (inciso I cita o VI do art. 6º), bem como há repetição no artigo seguinte do que já está previsto nesse artigo. Assim,	Sugestão prejudicada. A manifestante baseou-se em redação diferente da correta. O INPI informou, por meio de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi retificada, na página da Consulta Pública nº 4, a minuta da Instrução Normativa que estabelecerá as condições para o registro das Indicações Geográficas. A retificação teve por objetivo compatibilizar o conteúdo com o da minuta publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2496, de 6 de novembro de 2018, esta última corretamente publicada. Foram encontradas incompatibilidades nas redações dos artigos 9º, 11 (§3º), 14, 17 (inciso I), 20 (§3º) e 27. O Comitê considera que o item já se encontra suficientemente claro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

A proposta é voltar para o que havia sido proposto originalmente.	
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 17 O pedido de alteração do nome geográfico, limita-se a: I - Inclusão ou supressão de parte do nome geográfico reconhecido, mantendo-se o seu núcleo; II - Inclusão ou supressão do nome do produto ou serviço. §1º Além das condições estabelecidas no art. 16, o pedido deverá conter: I - Instrumento oficial que delimita a área geográfica, com a retificação do nome geográfico correspondente, observando o disposto no inciso VIII do Art. 7º. II - Alteração na representação gráfica ou figurativa, se for o caso; §2 O pedido de alteração do nome geográfico não implica necessariamente na alteração da área delimitada. Justificativa: A organização proposta ficou muito confusa... parece que não houve uma revisão final, não citação de inciso que não existe: (inciso I cita o VI do art. 6º), bem como há repetição no artigo seguinte do que já está previsto nesse artigo. Assim, A proposta é voltar para o que havia sido proposto originalmente.	Sugestão prejudicada. A manifestante baseou-se em redação diferente da correta. O INPI informou, por meio de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi retificada, na página da Consulta Pública nº 4, a minuta da Instrução Normativa que estabelecerá as condições para o registro das Indicações Geográficas. A retificação teve por objetivo compatibilizar o conteúdo com o da minuta publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2496, de 6 de novembro de 2018, esta última corretamente publicada. Foram encontradas incompatibilidades nas redações dos artigos 9º, 11 (§3º), 14, 17 (inciso I), 20 (§3º) e 27. O Comitê considera que o item já se encontra suficientemente claro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 17 O pedido de alteração do nome geográfico, limita-se a: I - Inclusão ou supressão de parte do nome geográfico reconhecido, mantendo-se o seu núcleo; II - Inclusão ou supressão do nome do produto ou serviço. §1º Além das condições estabelecidas no art. 16, o pedido deverá conter: I - Instrumento oficial que delimita a área geográfica, com a retificação do nome geográfico correspondente, observando o disposto no inciso VIII do Art. 7º. II - Alteração na representação gráfica ou figurativa, se for o caso; §2 O pedido de alteração do nome geográfico não implica necessariamente na alteração da área delimitada. Justificativa: A organização proposta ficou muito confusa... parece que não houve uma revisão final, não citação de inciso que não existe: (inciso I cita o VI do art. 6º), bem como há repetição no artigo seguinte do que já está previsto nesse artigo. Assim, A proposta é voltar para o que havia sido proposto originalmente.	Sugestão prejudicada. A manifestante baseou-se em redação diferente da correta. O INPI informou, por meio de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi retificada, na página da Consulta Pública nº 4, a minuta da Instrução Normativa que estabelecerá as condições para o registro das Indicações Geográficas. A retificação teve por objetivo compatibilizar o conteúdo com o da minuta publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2496, de 6 de novembro de 2018, esta última corretamente publicada. Foram encontradas incompatibilidades nas redações dos artigos 9º, 11 (§3º), 14, 17 (inciso I), 20 (§3º) e 27. O Comitê considera que o item já se encontra suficientemente claro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 18

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 18. O pedido de alteração da delimitação da área geográfica deve conter: I - Instrumento oficial contendo a nova área delimitada, observando o disposto no inciso VIII do Art. 7º. II – Alteração na representação gráfica ou figurativa, se for o caso; §1º O pedido de ampliação da área geográfica referente a indicação de procedência deve comprovar que a área alterada apresenta condições equivalentes à área delimitada já reconhecida. §2º O pedido de ampliação da área delimitada referente a denominação de origem deve comprovar que a área alterada apresenta as mesmas condições dos meios geográficos à área delimitada já reconhecida. §3º O pedido de redução da área geográfica deve levar em consideração os produtores ou prestadores de serviços já estabelecidos na área geográfica delimitada e as condições que justificaram seu reconhecimento. §4º O pedido de alteração da área geográfica não implica necessariamente na alteração do nome geográfico.	Sugestão recusada. O Comitê considera que o item já se encontra suficientemente claro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa:

A organização proposta ficou muito confusa... parece que não houve uma revisão final. Assim, A proposta é voltar para o que havia sido proposto originalmente.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 18. O pedido de alteração da delimitação da área geográfica deve conter: I - Instrumento oficial contendo a nova área delimitada, observando o disposto no inciso VIII do Art. 7º. II – Alteração na representação gráfica ou figurativa, se for o caso; §1º O pedido de ampliação da área geográfica referente a indicação de procedência deve comprovar que a área alterada apresenta condições equivalentes à área delimitada já reconhecida. §2º O pedido de ampliação da área delimitada referente a denominação de origem deve comprovar que a área alterada apresenta as mesmas condições dos meios geográficos à área delimitada já reconhecida. §3º O pedido de redução da área geográfica deve levar em consideração os produtores ou prestadores de serviços já estabelecidos na área geográfica delimitada e as condições que justificaram seu reconhecimento. §4º O pedido de alteração da área geográfica não implica necessariamente na alteração do nome geográfico. Justificativa: A organização proposta ficou muito confusa... parece que não houve uma revisão	Sugestão recusada. O Comitê considera que o item já se encontra suficientemente claro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

final. Assim, A proposta é voltar para o que havia sido proposto originalmente.	
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 18. O pedido de alteração da delimitação da área geográfica deve conter: I - Instrumento oficial contendo a nova área delimitada, observando o disposto no inciso VIII do Art. 7º. II – Alteração na representação gráfica ou figurativa, se for o caso; §1º O pedido de ampliação da área geográfica referente a indicação de procedência deve comprovar que a área alterada apresenta condições equivalentes à área delimitada já reconhecida. §2º O pedido de ampliação da área delimitada referente a denominação de origem deve comprovar que a área alterada apresenta as mesmas condições dos meios geográficos à área delimitada já reconhecida. §3º O pedido de redução da área geográfica deve levar em consideração os produtores ou prestadores de serviços já estabelecidos na área geográfica delimitada e as condições que justificaram seu reconhecimento. §4º O pedido de alteração da área geográfica não implica necessariamente na alteração do nome geográfico. Justificativa: A organização proposta ficou muito confusa... parece que não houve uma revisão	Sugestão recusada. O Comitê considera que o item já se encontra suficientemente claro.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

final. Assim, A proposta é voltar para o que havia sido proposto originalmente.	
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 19

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: O pedido de alteração do Regulamento de uso, refere-se a: I - descrição do produto ou serviço; II- descrição dos processos de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço, em caso de Indicação de Procedência; III- descrição das qualidades ou características do produto ou serviço e seu processo de obtenção ou prestação, em caso de Denominação de Origem; IV- descrição do mecanismo de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicação Geográfica, bem como sobre o produto ou serviço distinguido pela Indicação Geográfica; V- condições e proibições de uso da Indicação Geográfica; VI- eventuais sanções aplicáveis à infringência do disposto no inciso V. §1º Não podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o registro da Indicação Geográfica. §2º O pedido de alteração que contiver produto ou serviço distinto do produto ou serviço que consta no registro não será apreciado.	Sugestão recusada. A sugestão de redação apresentada para o <i>“§1º Não podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o registro da Indicação Geográfica”,</i> encontra-se devidamente contemplada no §3º do Art.15: <i>§3º Não podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o registro da Indicação Geográfica, sob pena de indeferimento do pedido de alteração.</i> Além disto, em que pese a expressão “Regulamento de Uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira, para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Trata-se de documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI <i>Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva conterà regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.”</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa: A organização proposta ficou muito confusa... parece que não houve uma revisão final. Assim, A proposta é voltar para o que havia sido proposto originalmente.	Ademais, o termo “regulamento”, por definição dicionarizada, é uma disposição oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.
--	---



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: O pedido de alteração do Regulamento de uso, refere-se a: I - descrição do produto ou serviço; II- descrição dos processos de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço, em caso de Indicação de Procedência; III- descrição das qualidades ou características do produto ou serviço e seu processo de obtenção ou prestação, em caso de Denominação de Origem; IV- descrição do mecanismo de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicação Geográfica, bem como sobre o produto ou serviço distinguido pela Indicação Geográfica; V- condições e proibições de uso da Indicação Geográfica; VI- eventuais sanções aplicáveis à infringência do disposto no inciso V. §1º Não podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o registro da Indicação Geográfica. §2º O pedido de alteração que contiver produto ou serviço distinto do produto ou serviço que consta no registro não será apreciado.	Sugestão recusada. A sugestão de redação apresentada para o <i>“§1º Não podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o registro da Indicação Geográfica”,</i> encontra-se devidamente contemplada no §3º do Art.15: <i>§3º Não podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o registro da Indicação Geográfica, sob pena de indeferimento do pedido de alteração.</i> Além disto, em que pese a expressão “Regulamento de Uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira, para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Trata-se de documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI <i>Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. ”</i> Ademais, o termo “regulamento”, por definição dicionarizada, é uma disposição



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa: A organização proposta ficou muito confusa... parece que não houve uma revisão final. Assim, A proposta é voltar para o que havia sido proposto originalmente.	oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: O pedido de alteração do Regulamento de uso, refere-se a: I - descrição do produto ou serviço; II- descrição dos processos de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço, em caso de Indicação de Procedência; III- descrição das qualidades ou características do produto ou serviço e seu processo de obtenção ou prestação, em caso de Denominação de Origem; IV- descrição do mecanismo de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicação Geográfica, bem como sobre o produto ou serviço distinguido pela Indicação Geográfica; V- condições e proibições de uso da Indicação Geográfica; VI- eventuais sanções aplicáveis à infringência do disposto no inciso V. §1º Não podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o registro da Indicação Geográfica. §2º O pedido de alteração que contiver produto ou serviço distinto do produto ou serviço que consta no registro não será apreciado.	Sugestão recusada. A sugestão de redação apresentada para o <i>“§1º Não podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o registro da Indicação Geográfica”,</i> encontra-se devidamente contemplada no §3º do Art.15: <i>§3º Não podem ser alterados elementos que descaracterizem o que justificou o registro da Indicação Geográfica, sob pena de indeferimento do pedido de alteração.</i> Além disto, em que pese a expressão “Regulamento de Uso” tenha sido o nome já consagrado na literatura brasileira, para este documento foi possível verificar empiricamente que tal expressão causava confusão com outro documento com nome similar, o regulamento de utilização. Trata-se de documento substancialmente diferente da documentação referente às indicações geográficas, sendo obrigatório para marcas coletivas, conforme explicitamente disposto no Art. 147. da LPI <i>Art. 147 O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca. ”</i> Ademais, o termo “regulamento”, por definição dicionarizada, é uma disposição



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa: A organização proposta ficou muito confusa... parece que não houve uma revisão final. Assim, A proposta é voltar para o que havia sido proposto originalmente.	oficial com que se explica e se facilita a execução de uma lei ou decreto. Por outro lado, intenta-se ainda providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada em outros países que lidam com a matéria.
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC

Proposta	Resposta
Sugestão: Não há proposta de alteração e, sim questionamento/consideração Justificativa: Tendo em vista que existe uma IN específica que estabelece as condições para o registro da IG Cachaça (Instrução Normativa INPI/PR No 68/ 2017), esse artigo também é válido para a IG Cachaça? Esse é um ponto importante, pois quando da construção do atual Regulamento de Uso da IG Cachaça, foi acordado que o INPI publicaria uma IN possibilitando a revisão do Regulamento de Uso da IG Cachaça, pós registro no INPI. Essa possibilidade foi uma condição básica para que o setor concordasse com a construção da proposta da IG Cachaça, não obstante ou prejuízo ao previsto no Decreto 4.062/2001, fosse registrada no INPI. Esse artigo sendo válido também para a IG Cachaça, é importante que as alterações propostas para esse item sejam levadas em consideração. Além disso, caso sejam necessárias alterações na IN 68/2017, gostaríamos de solicitar que seja realizada uma reunião entre o IBRAC e o INPI para tratar o tema.	Sugestão recusada. A norma objeto desta consulta é de caráter geral, ao passo que a Instrução Normativa INPI/PR n.º 68/2017 possui aplicação específica. Dessa forma, a Instrução Normativa INPI/PR n.º 68/2017 só seria objeto de revogação se tal providência fosse expressamente indicada nesta minuta.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Sugestão: Alteração do item II, do Art. 19, incluindo <u>padrões físico-químicos, sensoriais</u>: II- descrição dos processos de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço, <u>padrões físico-químicos, sensoriais</u>, em caso de Indicação de Procedência; Justificativa: É importante que seja permitida a alteração de padrões físico-químicos e sensoriais dos produtos, caso eles constem no caderno de especificações. É importante ressaltar que a não previsão de alterações destes pontos pode engessar a evolução de algumas IG's.	Sugestão recusada. Para o registro de uma IP, entende-se não ser necessária a exigência da descrição das qualidades ou características do produto ou serviço, dispensando-se, assim, o detalhamento de padrões físico-químicos e sensoriais dos mesmos. Deve-se atentar para o previsto no §3º do art. 15 dessa IN onde consta que <i>§3º Não poderão ser alterados elementos característicos que justificaram a concessão da Indicação Geográfica, sob pena de indeferimento do pedido de alteração.</i> Além disso, faz-se necessário observar o contido no parágrafo único do art. 19 da IN que informa que <i>Parágrafo único Não será apreciado o pedido de alteração que contiver produto ou serviço distinto do constante no registro.</i>
---	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

DIADI

Proposta	Resposta
Sugestão: Segue dúvida quanto ao parágrafo único deste artigo: “Parágrafo único. Não será apreciado o pedido de alteração que contiver produto ou serviço distinto do constante no registro.” Haverá alguma publicação em relação a isso? O usuário não terá resposta alguma de sua petição? Justificativa: É necessário esclarecer qual será a consequência desta não apreciação da alteração, visto que, se não tiver publicação alguma, o usuário pode achar que o exame de sua petição está “atrasado”. Se for o caso de mais de uma alteração numa mesma petição, e, apenas uma não for apreciada, mas isso não gerar um comunicado ou publicação, o usuário pode achar que o examinador “esqueceu” da sua outra solicitação.	Sugestão recusada. O Comitê considerou que a redação é suficientemente clara.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 20

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo único. A legitimidade para solicitar a alteração do registro da Indicação Geográfica é do substituto processual que requereu o pedido de registro da Indicação Geográfica no INPI, ou aquele que vier a sucedê-lo de fato ou de direito, Justificativa: É preciso prever a possibilidade de que outro, que não o substituto original, também possa atuar. Isso porque associações fecham... mudando de objeto. Neste sentido a ideia de quem venha a sucedê-lo de fato (na prática, por meio de sua atuação) ou de direito (mediante a sucessão legítima registrada em cartório por exemplo). Precisa explicitar de alguma forma quem é esta pessoa física ou jurídica que pode solicitar a alteração da área...	Sugestão parcialmente aceita. A manifestante baseou-se em redação diferente da correta. O INPI informou através de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi retificada, na página da Consulta Pública nº 4, a minuta da Instrução Normativa que estabelecerá as condições para o registro das Indicações Geográficas. A retificação teve por objetivo compatibilizar o conteúdo com o da minuta publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2496, de 6 de novembro de 2018, esta última corretamente publicada. Foram encontradas incompatibilidades nas redações dos artigos 9º, 11 (§3º), 14, 17 (inciso I), 20 (§3º) e 27. No entanto, alteração análoga foi incorporada ao §1º do art. 16, que se volta para qualquer tipo de alteração e ainda na nova redação do parágrafo único do art. 21.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo único. A legitimidade para solicitar a alteração do registro da Indicação Geográfica é do substituto processual que requereu o pedido de registro da Indicação Geográfica no INPI, ou aquele que vier a sucedê-lo de fato ou de direito, Justificativa: É preciso prever a possibilidade de que outro, que não o substituto original, também possa atuar. Isso porque associações fecham... mudando de objeto. Neste sentido a ideia de quem venha a sucedê-lo de fato (na prática, por meio de sua atuação) ou de direito (mediante a sucessão legítima registrada em cartório por exemplo). Precisa explicitar de alguma forma quem é esta pessoa física ou jurídica que pode solicitar a alteração da área...	Sugestão parcialmente aceita. A manifestante baseou-se em redação diferente da correta. O INPI informou através de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi retificada, na página da Consulta Pública nº 4, a minuta da Instrução Normativa que estabelecerá as condições para o registro das Indicações Geográficas. A retificação teve por objetivo compatibilizar o conteúdo com o da minuta publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2496, de 6 de novembro de 2018, esta última corretamente publicada. Foram encontradas incompatibilidades nas redações dos artigos 9º, 11 (§3º), 14, 17 (inciso I), 20 (§3º) e 27. No entanto, alteração análoga foi incorporada ao §1º do art. 16, que se volta para qualquer tipo de alteração e ainda na nova redação do parágrafo único do art. 21.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo único. A legitimidade para solicitar a alteração do registro da Indicação Geográfica é do substituto processual que requereu o pedido de registro da Indicação Geográfica no INPI, ou aquele que vier a sucedê-lo de fato ou de direito, Justificativa: É preciso prever a possibilidade de que outro, que não o substituto original, também possa atuar. Isso porque associações fecham... mudando de objeto. Neste sentido a ideia de quem venha a sucedê-lo de fato (na prática, por meio de sua atuação) ou de direito (mediante a sucessão legítima registrada em cartório por exemplo). Precisa explicitar de alguma forma quem é esta pessoa física ou jurídica que pode solicitar a alteração da área...	Sugestão parcialmente aceita. A manifestante baseou-se em redação diferente da correta. O INPI informou através de comunicado de 23/11/2018 em seu Portal que foi retificada, na página da Consulta Pública nº 4, a minuta da Instrução Normativa que estabelecerá as condições para o registro das Indicações Geográficas. A retificação teve por objetivo compatibilizar o conteúdo com o da minuta publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 2496, de 6 de novembro de 2018, esta última corretamente publicada. Foram encontradas incompatibilidades nas redações dos artigos 9º, 11 (§3º), 14, 17 (inciso I), 20 (§3º) e 27. No entanto, alteração análoga foi incorporada ao §1º do art. 16, que se volta para qualquer tipo de alteração e ainda na nova redação do parágrafo único do art. 21.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Marcos Fabrício Welge Gonçalves

Proposta	Resposta
Sugestão: Exclusão do artigo 20: “DA FUNGIBILIDADE DO REGISTRO” Art. 20. O pedido de alteração de uma espécie de Indicação Geográfica para outra deverá atender às condições previstas nesta Instrução Normativa. §1º Os produtores ou prestadores de serviço, já estabelecidos na área geográfica delimitada anteriormente, não poderão ser excluídos ou prejudicados com a pretensa alteração. §2º Não será permitida a convivência de um registro anterior com um registro posterior, advindo do primeiro. Justificativa: Não há fundamentação legal para não convivência das espécies de Indicação Geográfica. A indicação de procedência – IP, e a denominação de origem – DO, são figuras distintas e, assim sendo, não há equivalências entre elas. Dessa forma, não se justifica a “fungibilidade” do registro. A IP e a DO são bens infungíveis, não podem ser substituídos por outros da mesma espécie (não apresentam equivalência tendo em vista que os requisitos para o reconhecimento e registro são diferentes). Não pode haver “substituição” de uma IP por uma DO, nem de uma DO por uma IP. Ademais, o tema “fungibilidade” extrapola os limites sobre registro, condições de registro ou manutenção de registro. O INPI não tem competência para legislar sobre a matéria. A fungibilidade recai sobre o	Sugestão recusada. Segundo o art. 176 da LPI , <i>in verbis</i>: <i>Art. 176 Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.</i> Apesar de serem de espécies diferentes, <u>a</u> coexistência de uma IP com uma DO, para assinalar produtos ou serviços de mesma natureza, vinculadas a uma mesma região geográfica, são suscetíveis de causar confusão, principalmente para o público consumidor. Ainda que haja alteração da representação figurativa da IG, a representação gráfica será a mesma. A percepção limitada da maioria dos consumidores em relação a produtos e serviços identificados por uma IG, certamente suscitaria dúvidas. Importante ressaltar que ao se falar em fungibilidade, não se fala em equivalência de requisitos. Por fungibilidade, entende-se a aptidão de ser substituído. Tanto para IP quanto para DO são exigidos requisitos específicos, previstos em Lei. A fungibilidade entre eles ocorrerá se forem comprovados os respectivos requisitos. Além disso, não se fala em cancelamento, mas de transformação do registro. Não há óbice legal à alteração da espécie da indicação geográfica contida no registro, após a concessão, desde que instaurado um novo processo administrativo. Este poderá aproveitar documentos já apresentados à autarquia por ocasião ao pedido



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

bem móvel, e não sobre o registro. Por fim, o reconhecimento de uma indicação de procedência ou denominação de origem, com mais de cinco anos, ser substituído por outro registro, atentaria contra o direito adquirido daquele bem móvel. Recorda-se que o reconhecimento gera um título de propriedade aos titulares do direito.

anterior, com fundamento no art. 220 da LPI.

Fica mantida a redação original do artigo, afastando o registro do mesmo nome geográfico como indicação de procedência e denominação de origem de forma simultânea.

Ainda que para os produtores a pluralidade de instrumentos possa ser útil, há a nítida possibilidade de confusão entre os registros por terceiros, de forma que deve ser mantido o entendimento mais restritivo, que coaduna com o texto do art. 176 da LPI.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 23

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 23. O INPI examinará eventuais recursos interpostos quanto ao reconhecimento e ao não reconhecimento dos pedidos de registro, assim como dos pedidos de alteração de registro, nos termos dos artigos 212 a 215 da Lei nº 9.279/1996. Justificativa: Como não há previsão legal para o termo “concessão” ou “indeferimento”, sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “não reconhecimento”, o que coaduna com o art. 1, parágrafo único desta minuta.	Sugestão recusada. “Concessão” e “indeferimento” são termos já consagrados ao longo da LPI. Intenta-se providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada na matéria. Deve-se observar ainda, que conforme o parágrafo único do Art. 182 cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Portanto tal registro visa reconhecer uma indicação geográfica preexistente de fato.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 23. O INPI examinará eventuais recursos interpostos quanto ao reconhecimento e ao não reconhecimento dos pedidos de registro, assim como dos pedidos de alteração de registro, nos termos dos artigos 212 a 215 da Lei nº 9.279/1996. Justificativa: Como não há previsão legal para o termo “concessão” ou “indeferimento”, sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “não reconhecimento”, o que coaduna com o art. 1, parágrafo único desta minuta.	Sugestão recusada. “Concessão” e “indeferimento” são termos já consagrados ao longo da LPI. Intenta-se providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada na matéria. Deve-se observar ainda, que conforme o parágrafo único do Art. 182 cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Portanto tal registro visa reconhecer uma indicação geográfica preexistente de fato.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 23. O INPI examinará eventuais recursos interpostos quanto ao reconhecimento e ao não reconhecimento dos pedidos de registro, assim como dos pedidos de alteração de registro, nos termos dos artigos 212 a 215 da Lei nº 9.279/1996. Justificativa: Como não há previsão legal para o termo “concessão” ou “indeferimento”, sugere-se o uso do termo “reconhecimento” e “não reconhecimento”, o que coaduna com o art. 1, parágrafo único desta minuta.	Sugestão recusada. “Concessão” e “indeferimento” são termos já consagrados ao longo da LPI. Intenta-se providenciar alinhamento à terminologia comumente utilizada na matéria. Deve-se observar ainda, que conforme o parágrafo único do Art. 182 cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Portanto tal registro visa reconhecer uma indicação geográfica preexistente de fato.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: Nova redação: “O INPI analisará os recursos interpostos referentes a: a) A concessão ou rejeição dos pedidos de registro, incluindo renúncias ou qualificações relacionadas; b) Solicitações de alteração de registro; c) Objeções a um pedido de registro ou renovação de uma indicação geográfica; e d) Solicitações de cancelamento. nos termos dos artigos 212 a 215 da Lei nº. 9.279/1996. Não há recurso para uma decisão que determine o arquivamento permanente (rejeição) de um pedido de Indicação Geográfica. Justificativa: É razoável que haja o direito de recorrer das decisões que o INPI tomará no curso do processo para conceder ou negar uma IG.	Sugestão recusada. Somente cabe recurso após concessão ou indeferimento do registro de IG. Não há que falar em recurso de “objeção a um pedido de registro”. A oportunidade para se opor a um pedido de registro de indicação geográfica está previsto na hipótese de manifestação de terceiros, nos termos do art. 12 da IN em consulta. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei. Não há qualquer previsão de cancelamento de registro ou de renovação de uma indicação geográfica. Portanto, inexistente aplicação de recurso nesses casos.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta	Resposta
Sugestão: Sugerimos que o Brasil ofereça procedimentos que permitam às pessoas interessadas buscarem o cancelamento de uma IG, e que permitam que a proteção ou o reconhecimento seja cancelado por motivos como termos genéricos ou nomes comuns e direitos marcários anteriores , ou que a IG protegida tenha deixado de cumprir as condições em que a proteção ou o reconhecimento foi originalmente concedido. Justificativa: O artigo 23 estabelece que o INPI examinará quaisquer recursos impetrados referentes a concessão ou rejeição de um pedido de IG, mas que não há recurso para a “decisão que determina a apresentação final do pedido de indicação geográfica”. A minuta não menciona um mecanismo de contestação após a concessão do registro que permita às partes interessadas contestar a proteção da IG após a sua concessão. O Brasil pode esclarecer se haverá tal mecanismo? Quais são as bases disponíveis para contestar uma IG protegida e registrada?	Sugestão recusada. No Brasil, não há qualquer previsão de cancelamento de registro de uma indicação geográfica. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 24

Kelly Bruch

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 24. A alteração da Indicação Geográfica para inclusão do nome de produto ou serviço, no caso de pedidos depositados antes da publicação desta Instrução Normativa, poderá ser requerida antes da concessão do registro. Justificativa: O verbo “deverá” dá a entender que esta nunca mais poderá tratar disso.... hoje pode fazer sentido. Mas daqui a 20 anos pode ser necessária esta alteração e este “deverá” poderá impedi-la.	Sugestão recusada. Entende-se que o verbo foi empregado corretamente, tendo em vista que tal artigo se destina a disciplinar somente os pedidos protocolados anteriormente a publicação desta Instrução Normativa. Adicionalmente, informamos que o art. 24 foi renumerado para o art. 25, e passou a ter a seguinte redação: <i>Art. 25. Nos pedidos depositados antes da entrada em vigor desta Instrução Normativa, a alteração da Indicação Geográfica para inclusão do nome de produto ou serviço, bem como a correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa, deverá ser requerida antes da data de concessão do registro.</i> <i>Parágrafo único. Em caso de não observância do prazo estabelecido no caput, o prazo para eventual alteração será o estabelecido no §1º do art. 15 desta Instrução Normativa.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instituto Brasileiro do Vinho

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 24. A alteração da Indicação Geográfica para inclusão do nome de produto ou serviço, no caso de pedidos depositados antes da publicação desta Instrução Normativa, poderá ser requerida antes da concessão do registro. Justificativa: O verbo “deverá” dá a entender que esta nunca mais poderá tratar disso.... hoje pode fazer sentido. Mas daqui a 20 anos pode ser necessária esta alteração e este “deverá” poderá impedi-la.	Sugestão recusada. Entende-se que o verbo foi empregado corretamente, tendo em vista que tal artigo se destina a disciplinar somente os pedidos protocolados anteriormente a publicação desta Instrução Normativa. Adicionalmente, informamos que o art. 24 foi renumerado para o art. 25, e passou a ter a seguinte redação: <i>Art. 25. Nos pedidos depositados antes da entrada em vigor desta Instrução Normativa, a alteração da Indicação Geográfica para inclusão do nome de produto ou serviço, bem como a correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa, deverá ser requerida antes da data de concessão do registro.</i> <i>Parágrafo único. Em caso de não observância do prazo estabelecido no caput, o prazo para eventual alteração será o estabelecido no §1º do art. 15 desta Instrução Normativa.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB da Seccional do Rio Grande do Sul

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 24. A alteração da Indicação Geográfica para inclusão do nome de produto ou serviço, no caso de pedidos depositados antes da publicação desta Instrução Normativa, poderá ser requerida antes da concessão do registro. Justificativa: O verbo “deverá” dá a entender que esta nunca mais poderá tratar disso.... hoje pode fazer sentido. Mas daqui a 20 anos pode ser necessária esta alteração e este “deverá” poderá impedi-la.	Sugestão recusada. Entende-se que o verbo foi empregado corretamente, tendo em vista que tal artigo se destina a disciplinar somente os pedidos protocolados anteriormente a publicação desta Instrução Normativa. Adicionalmente, informamos que o art. 24 foi renumerado para o art. 25, e passou a ter a seguinte redação: <i>Art. 25. Nos pedidos depositados antes da entrada em vigor desta Instrução Normativa, a alteração da Indicação Geográfica para inclusão do nome de produto ou serviço, bem como a correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa, deverá ser requerida antes da data de concessão do registro.</i> <i>Parágrafo único. Em caso de não observância do prazo estabelecido no caput, o prazo para eventual alteração será o estabelecido no §1º do art. 15 desta Instrução Normativa.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

SEBRAE NACIONAL

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 24 A alteração da Indicação Geográfica para inclusão do nome de produto ou serviço, no caso de pedidos depositados antes da publicação desta Instrução Normativa, poderá ser requerida antes da concessão do registro. Justificativa: Art. 24 Melhoria da redação do texto para facilitar o entendimento.	Sugestão recusada. Entende-se que o verbo foi empregado corretamente, tendo em vista que tal artigo se destina a disciplinar somente os pedidos protocolados anteriormente a publicação desta Instrução Normativa. Adicionalmente, informamos que o art. 24 foi renumerado para o art. 25, e passou a ter a seguinte redação: <i>Art. 25. Nos pedidos depositados antes da entrada em vigor desta Instrução Normativa, a alteração da Indicação Geográfica para inclusão do nome de produto ou serviço, bem como a correspondente alteração da representação gráfica ou figurativa, deverá ser requerida antes da data de concessão do registro.</i> <i>Parágrafo único. Em caso de não observância do prazo estabelecido no caput, o prazo para eventual alteração será o estabelecido no §1º do art. 15 desta Instrução Normativa.</i>



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Sugestões de novos artigos

Consortium for Common Food Names (CCFN) – Senior Director

Proposta	Resposta
Sugestão: “Duração da Proteção Uma indicação geográfica será registrada por um período de 10 anos a contar da data de entrada em que o registro entra em vigor. O registro de uma indicação geográfica pode ser renovado em conformidade com o procedimento de renovação de registro prescrito por períodos adicionais de 10 anos para cada renovação.” Justificativa: Com base no já bem estabelecido padrão de marcas registradas (inclusive no sistema de Madri), acreditamos que há fortes razões para limitar a duração de um registro inicial de IG a um período de pelo menos 10 anos, com a possibilidade de renovação para 10 períodos adicionais. Isso garantirá que a proteção da IG cubra somente os registros que estão realmente em uso e responsabiliza os requerentes pela continuação do uso e defesa da indicação geográfica correspondente.	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação não se refere expressamente a nenhum dispositivo da norma. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 04, de 05 de novembro de 2018, eis que contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da IN. Observa-se ainda que no Brasil, não há qualquer previsão de renovação de registro de uma indicação geográfica. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Sugestão:

“Renovação da Proteção

O detentor de uma indicação geográfica registrada pode solicitar a renovação do registro mediante a apresentação de um pedido de renovação. Um pedido de renovação deve ser apresentado o mais tardar 90 dias antes da data de expiração do registro.

Para ser concedida, tal renovação deverá cumprir todas as condições que se aplicam ao registro de uma indicação geográfica nos termos desta Instrução Normativa, incluindo o cumprimento dos requisitos do pedido e o não cumprimento dos motivos de recusa. Qualquer renovação de uma indicação geográfica registrada entrará em vigor a partir do vencimento do registro anterior.

Se o registro não for renovado de acordo com esta Lei, após o término do período de registro de 10 anos, a indicação geográfica será removida do registro.”

Justificativa:

Com base no já bem estabelecido padrão de marcas registradas (inclusive no sistema de Madri), acreditamos que há fortes razões para limitar a duração de um registro inicial de IG a um período de pelo menos 10 anos, com a possibilidade de renovação para 10 períodos adicionais. Isso garantirá que a proteção da IG cubra somente os registros que estão realmente em uso e responsabiliza os requerentes pela continuação do uso e defesa da indicação geográfica

Manifestação não conhecida.

O conteúdo desta manifestação não se refere expressamente a nenhum dispositivo da norma. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 04, de 05 de novembro de 2018, eis que contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da IN.

Observa-se ainda que no Brasil, não há qualquer previsão de renovação de registro de uma indicação geográfica. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

correspondente.	
Sugestão: “Cancelamento da Proteção O registro de uma indicação geográfica pode ser cancelado: (a) Pelo escrivão, mediante requerimento do titular de um registro; ou (b) Pela autoridade competente ou escrivão mediante uma petição de qualquer outra pessoa com base em qualquer um dos motivos para cancelamento constantes nesta Lei. Os motivos para o cancelamento do registro de uma indicação geográfica são os seguintes: (a) A indicação geográfica foi registrada, embora ela devesse ter sido recusada com base nos motivos de recusa previstos nesta Instrução Normativa; (b) O registro foi obtido de forma fraudulenta ou por falsidade ideológica; (c) A indicação geográfica caiu em desuso em seu país ou território de origem ou deixou de ser protegida em tal localidade; (d) Houve uma falha na manutenção, no território Brasileiro, de qualquer atividade comercial ou interesse em relação à indicação geográfica, incluindo comercialização, promoção ou monitoramento do mercado; ou	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação não se refere expressamente a nenhum dispositivo da norma. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 04, de 05 de novembro de 2018, eis que contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da IN. Observa-se ainda que no Brasil, não há qualquer previsão de cancelamento de registro de uma indicação geográfica. O INPI, enquanto entidade integrante da Administração Pública, deve se ater ao que está previsto em Lei.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

(e) A indicação geográfica passou a ser o nome comum dos bens em questão.

Sempre que o registro de uma indicação geográfica seja cancelado em respeito às alíneas c), d) ou e) do parágrafo anterior, os direitos conferidos pelo registro a qualquer parte interessada dos bens identificados por uma indicação geográfica deixam de existir com efeitos a partir da data de aplicação do cancelamento. Se o registro de uma indicação geográfica for cancelado nos termos das alíneas a) ou b) do parágrafo anterior, considera-se que a indicação geográfica nunca foi registrada. Sempre que uma indicação geográfica for cancelada em respeito à alínea b), qualquer pessoa que se tenha se oposto ao registro desde o início pode pedir uma indenização junto a autoridade competente à pessoa que solicitou a indicação geográfica.

Os motivos para o cancelamento de uma IG devem ser igualmente aplicáveis a todas as traduções e transliterações que estejam sendo protegidas como parte do registro.

Justificativa:

Um sistema justo e equilibrado de proteção das IGs permitirá a possibilidade de cancelamento de um registro de uma IG como resultado de erros processuais ou inconsistências significativas que ocorram durante o registro ou depois, garantindo que as IGs não sejam protegidas indefinidamente. Isso está de acordo com os artigos 62 e 41 do Acordo TRIPS.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Sugestão:

“Alguns Usos de Indicações Geográficas registradas são excluídos.

A proteção prevista nesta Instrução Normativa não se aplica a:

- (a) A utilização de uma indicação geográfica ou parte de uma indicação geográfica, em relação a qualquer bem, que seja idêntica à denominação comum dessas mercadorias;
- (b) A utilização de uma indicação geográfica que não esteja registrada de acordo com presente Lei, que tenha caído em desuso no seu país ou território de origem, ou que tenha deixado de estar protegida em tal localidade;
- (c) A utilização de uma indicação geográfica em relação a quaisquer bens ou serviços caso a pessoa tenha, continuamente e de boa fé, utilizado essa indicação geográfica em relação a esses bens ou serviços ou bens ou serviços relacionados antes da data do pedido de registro da indicação geográfica; ou
- (d) O uso, por uma pessoa, de uma marca registrada que seja idêntica ou semelhante a uma indicação geográfica, baseada em um registro ou uso contínuo dessa marca de boa fé em relações comerciais, antes da data do pedido de registro da indicação geográfica;
- (e) A utilização, em relações comerciais, por uma pessoa com o mesmo nome de outra pessoa ou o nome do antecessor dessa pessoa nos negócios, exceto quando o nome for usado de tal maneira que possa induzir o público ao erro; ou
- (f) A utilização, em relações comerciais, de uma indicação geográfica, ou de qualquer parte dela, que seja no nome de uma variedade de vegetal ou de uma

Manifestação não conhecida.

O conteúdo desta manifestação não se refere expressamente a nenhum dispositivo da norma. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 04, de 05 de novembro de 2018, eis que contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da IN.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

raça de animal.” Justificativa: Acreditamos ser relevante incluir exceções explícitas aos direitos conferidos como resultado do registro de uma IG. Desse modo, estamos disponibilizando uma lista, totalmente compatível com os artigos 24.6, 24.8 e 24.9 do Acordo TRIPS.	
Sugestão: “Condições para renúncia Um requerente para o registro de uma indicação geográfica, ou o detentor de um registro de uma indicação geográfica, será considerado como tendo renunciado a todos os direitos conferidos por esta Instrução Normativa em relação a todos os elementos, incluindo os termos, da indicação geográfica para a qual o pedido não especifica que a proteção é solicitada. Isso inclui os termos considerados para evocar a indicação geográfica em questão. Um requerente para o registro de uma indicação geográfica, ou o detentor de uma indicação geográfica registrada, que envolva um termo composto, será considerado como tendo renunciado a todos os direitos conferidos sob o julgo desta Instrução Normativa em relação a componentes individuais da indicação geográfica para os quais a solicitação não especifica a proteção requerida.	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação não se refere expressamente a nenhum dispositivo da norma. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 04, de 05 de novembro de 2018, eis que contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da IN.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Um requerente para o registro de uma indicação geográfica, ou o detentor de uma indicação geográfica registrada, será considerado como tendo renunciado a todos os direitos conferidos sob o julgo da presente lei em relação a todas as traduções possíveis da indicação geográfica para a qual o pedido de proteção buscada não tenha especificado."

Justificativa:

Um sistema equilibrado e justo de reconhecimento e proteção das IGs deve incluir também a obrigação de delinear claramente o escopo da IG e permitir, na medida do possível, o uso de certas partes ou traduções da IG que não sejam relevantes para fins de proteção. A presente proposição pretende oferecer um mecanismo para esse fim.

Sugestão:

Procedimentos Cíveis e Administrativos

1. Âmbito dos Procedimentos de Infração

Uma parte interessada possuidora de bens identificados por uma indicação geográfica registrada pode intentar uma ação contra uma pessoa por realizar um ato que infringe a proteção delineada sob as disposições desta Lei.

Procedimentos ex officio não são permitidos porque qualquer processo de

Manifestação não conhecida.

O conteúdo desta manifestação não se refere expressamente a nenhum dispositivo da norma. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 04, de 05 de novembro de 2018, eis que contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da IN.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

infração deve ser iniciado por uma parte interessada.

2. Abertura dos Processos de Infração

A parte interessada possuidora de bens identificados por indicação geográfica registrada deve iniciar a ação de infração através de processo civil, a fim de garantir seus direitos sob esta Instrução Normativa. Antes de iniciar o processo de infração, o interessado deve apresentar uma notificação por escrito às autoridades competentes:

(a) Confirmando que ela é a parte interessada com relação às mercadorias identificadas pela indicação geográfica registrada;

(b) Descrevendo o ato suspeito de infração à proteção prevista nesta Lei em relação à indicação geográfica registrada, fornecendo ao mesmo tempo informações suficientes para que as autoridades competentes identifiquem os bens suspeitos e relevantes em ato de infração; e

(c) Fornecendo informações suficientes, incluindo a documentação adequada e opiniões de especialistas, para determinar a suspeita de infração da proteção pelo ato e bens em questão.

No prazo de um dia após o recebimento dessa notificação por escrito, as autoridades competentes devem enviar uma cópia dessa notificação por escrito à parte responsável pelo suposto ato.

3. Penalidades

Se for estabelecido, a contento da autoridade competente, que uma pessoa executou ou está realizando um ato que infringe a proteção prevista nesta



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Instrução Normativa, a autoridade competente poderá conceder o seguinte à parte interessada que a tenha realizado a abertura do processo de infração:

- (a) Uma interdição; ou
- (b) Prestação de contas dos lucros ou prejuízos.

Sempre que o responsável pela infração a tiver cometido pela primeira vez, a punição será limitada a uma interdição de acordo com a infração.

4. Declaração por parte das Autoridade Competente

A autoridade competente pode, após uma análise cuidadosa de um pedido de uma pessoa com um interesse legítimo, fazer uma declaração de que esta Lei não se aplica a um ato, ou a um ato proposto, em relação a uma indicação geográfica registrada.

Ao fazer tal declaração, a autoridade competente levará em consideração fatores tais quais o âmbito do registro da indicação geográfica e se a parte interessada está tentando indevidamente restringir a concorrência, inter alia, ameaçando-a com ações por infração ou com medidas transfronteiriças. A declaração deve ser emitida no prazo de 10 dias a contar do início do processo.

Justificativa:

Consideramos ser bastante relevante definir claramente os procedimentos civis e administrativos aplicáveis às infrações à lei e aos direitos conferidos aos titulares dos mesmos, mas também proporcionar segurança jurídica aos usuários e às



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

outras partes. Por isso, dedicamos uma seção inteira sobre este assunto.	
--	--



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Outras manifestações

GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS

Proposta	Resposta
Observações gerais: O Governo dos Estados Unidos (USG) agradece esta oportunidade para apresentar suas observações sobre a Minuta de Instrução Normativa para o Registro de Indicações Geográficas (“minuta”) ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), datada de 7 de novembro de 2018. Os Estados Unidos apresentam as seguintes observações sobre a minuta e aguarda com interesse oportunidade de participar de futuras discussões com o INPI durante o processo consultivo. Entendemos que o Brasil desenvolveu as normas contidas nesta minuta a fim de estabelecer as condições para o registro das indicações geográficas (“IG”) com o INPI. Continuamos preocupados sobre em que medida o sistema de IG proposto pode prejudicar a abrangência da proteção de marcas, inclusive no que diz respeito a direitos marcários anteriores. Observamos que as marcas e registradas estão entre as formas mais eficazes para os fabricantes e empresas, incluindo pequenas e médias empresas (PME), criarem valor, promoverem seus bens e serviços e protegerem suas marcas, mesmo em relação a produtos alimentícios e bebidas cobertos pelos sistemas de IG. Muitos desses produtos já estão protegidos por marcas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Os sistemas de marcas oferecem proteções fortes por meio de procedimentos que são fáceis de usar, de baixo custo e transparentes, fornecendo garantias do devido processo. As marcas também conferem elevados níveis de conscientização dos consumidores,	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação não se refere expressamente a nenhum dispositivo da norma. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 04, de 05 de novembro de 2018, eis que contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da IN.



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

contribuições significativas para o PIB e o emprego e aceitação de sistemas internacionais de proteção.

É fundamental assegurar que a concessão de reconhecimento ou proteção das IG não prive as partes interessadas da possibilidade de usar nomes comuns e que a concessão de proteção da IG não viole direitos anteriores.

Os Estados Unidos incentivam o Brasil a fornecer transparência e equidade processual a todas as partes interessadas com relação ao possível reconhecimento ou proteção das IGs, inclusive vinculadas às negociações de acordos comerciais com outros países.