

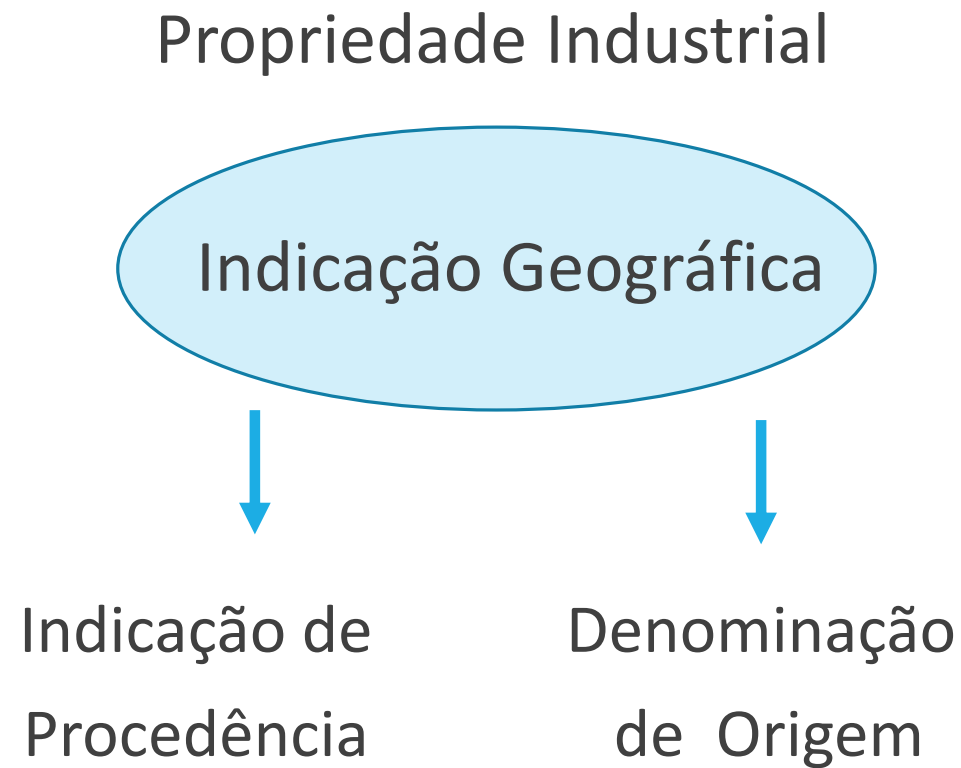
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E ATUAÇÃO DO ADVOGADO

LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ CARDOSO JÚNIOR
CO CORDENADOR DA COMISSÃO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS DA ABPI
DE LIMA ASSAFIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

Introdução

- Ao longo dos anos, algumas cidades ou regiões ganham fama por causa de seus produtos ou serviços. Quando qualidade e tradição se encontram em um **espaço físico**, a Indicação Geográfica surge como fator decisivo para garantir a diferenciação do produto.
- As Indicações Geográficas referem-se a **produtos** ou **serviços** que tenham uma **origem específica**.
- A região torna-se conhecida pela sua **expertise** em determinado produto ou serviço

Conceito



Gênero da Propriedade Industrial, da qual são espécies Indicação de Procedência e Denominação de Origem

Legislação Internacional

- A primeira previsão legal encontra-se na Convenção da União de Paris (1883), num contexto de repressão à concorrência desleal.
- Em 1967, foi criada a OMPI.
- Conferência de Madri (1890) – Acordo de Madri (1891).
- Acordo de Lisboa – D.O. E Registro Internacional Assinado em 1958 e vigente a partir de 1966.

Legislação Internacional

TRIPS (1994) – Art. 22 - Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.

Legislação Nacional

- **CRFB** - Art. 5º, XXIX: a lei assegurará proteção à propriedade dos signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (grifos nossos).
- **Lei 9.279/96**
- **Art. 176.** Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem

Legislação Nacional

Indicação de Procedência

- **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

Indicação de Procedência

Número: BR2012000003-9

Requerente ORNAPESCA - Cooperativa P.P.A.P.O.M.A. Rio Negro

Nº de páginas 938 páginas

Nome Geográfico: Rio Negro

País/UF: BR/AM

Produto/Serviço: Peixes Ornamentais

Espécie: Indicação de Procedência

Data do registro 09/09/2014



Legislação Nacional

Denominação de Origem

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.

Denominação de Origem

Número: IG201011

Requerente Federação dos Cafeicultores do Cerrado – <http://cerradomineiro.org/index.php>

Nº de páginas 1185 páginas

Nome Geográfico: Região do Cerrado Mineiro

País/UF: BR/MG

Produto/Serviço: Café verde em grão e café industrializado
torrado em grão ou moído

Espécie: Denominação de Origem

Data do registro 31/12/2013

.



Legislação Nacional

- O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço **estabelecidos no local**.
- As condições de registro são estabelecidas pelo **INPI**, mais precisamente pela **Instrução Normativa nº 25/2013**.

Atuação do Advogado

- A primeira hipótese de atuação do advogado é no **processo administrativo** para a concessão da Indicação Geográfica
- Este processo é regulamentado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial por intermédio da Instrução Normativa 25/2013.

Legitimidade

Art. 5º da IN 25/2013: Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, as **associações**, os **institutos** e as **pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada** ao uso exclusivo do nome geográfico estabelecidas no respectivo território.

§ 1º Na hipótese de um único produtor ou prestador de serviço estar legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico, pessoa física ou jurídica, estará autorizado a requerer o registro da Indicação Geográfica em nome próprio.

§ 2º Em se tratando de nome geográfico estrangeiro já reconhecido como Indicação Geográfica no seu país de origem ou reconhecido por entidades ou organismos internacionais competentes, o registro deverá ser requerido pelo titular do direito sobre a Indicação Geográfica.

Documentos necessários

I – requerimento (modelo I), no qual conste:

a) o nome geográfico;

b) a descrição do produto ou serviço;

II – instrumento hábil a comprovar a legitimidade do requerente, na forma do art. 5º;

III – regulamento de uso do nome geográfico.

IV – instrumento oficial que delimita a área geográfica;

V – etiquetas, quando se tratar de representação gráfica ou figurativa da Indicação Geográfica ou de representação de país, cidade, região ou localidade do território, bem como sua versão em arquivo eletrônico de imagem;

VI – procuração, se for o caso, observando o disposto nos art. 20 e 21;

VII – comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Para indicação de Procedência

- a) documentos que comprovem ter o nome geográfico **se tornado conhecido** como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço;
- b) documento que comprove a existência de uma **estrutura de controle** sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicação de Procedência, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a Indicação de Procedência;
- c) documento que comprove estar os produtores ou prestadores de serviços **estabelecidos na área geográfica demarcada** e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou prestação do serviço.

Para Denominação de Origem

- a) elementos que identifiquem a **influência do meio geográfico**, na qualidade ou características do produto ou serviço que se devam exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos.
- b) descrição do processo ou **método de obtenção do produto ou serviço**, que devem ser locais, leais e constantes;
- c) documento que comprove a existência de uma **estrutura de controle** sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da denominação de origem, bem como sobre o produto ou prestação do serviço distinguido com a Denominação de Origem;
- d) documento que comprove estar os produtores ou prestadores de serviços **estabelecidos na área geográfica** demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do serviço.

Indicação Geográfica Estrangeira

- Tratando-se de nome geográfico estrangeiro já reconhecido como Indicação Geográfica no seu país de origem ou reconhecido por entidade ou organismos internacionais competentes, fica dispensada a apresentação das informações de que tratam os artigos 6º ao 9º que estiverem devidamente descritas no documento oficial que reconheceu a Indicação Geográfica, o qual deverá ser apresentado em cópia oficial, acompanhado de tradução.
- Se as informações não estiverem descritas no documento oficial de reconhecimento da Indicação Geográfica, estas deverão ser apresentadas em documento complementar quando do depósito do pedido.
- Necessidade de procuração e demais documentos traduzidos para o português.

Atuação na defesa das Indicações Geográficas

ÂMBITO ADMINISTRATIVO

**Fortalecimento
da proteção**

**Em processo
de terceiros**

Fortalecimento da proteção

- Cada produtor ou prestador de serviço deve ter a sua marca registrada no INPI.
- Associação deve registrar marca coletiva na forma do artigo 147 da Lei nº 9.279/96.
- Marca coletiva é aquela destinada a identificar e distinguir, no mercado, produto ou serviço proveniente de membros de uma pessoa jurídica representativa de uma coletividade, de outros produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa (art. 123, inciso III, da LPI).

Em processo de terceiros

- Indicações geográficas são irregistráveis como marca – artigo 144, IX, Lei nº 9.279/96.
- Oferecimento de oposição após despacho comunicando depósito de pedido de registro de marca que imite IG.
- Apresentação de processo administrativo de nulidade na hipótese de concessão de registro de marca que reproduza IG.

Atuação na defesa das Indicações Geográficas

ÂMBITO JUDICIAL

Ação de
nulidade de marca

Ação de
abstenção de uso

Ação de Nulidade de Registro de Marca

Ação de nulidade de registro de marca que reproduza no todo ou em parte Indicação Geográfica

Origem: TRF-2

Classe: EIAC - EMBARGOS INFRINGENTES - 113855

Processo: 9602241772 UF: RJ Orgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA

Data Decisão: 29/11/2007 Documento: TRF-200180719

DJU - Data:: 11/04/2008 - Página:: 559

Ementa PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE REGISTRO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA COMO MARCA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA E INCONDICIONAL. BORDEAUX. CENTRO PRODUTOR DE VINHOS. **As indicações geográficas, assim como o brasão, as armas e a bandeira, não podem ser registráveis como marca, a teor do contido no item 9, do art. 65, da Lei nº 5.772/71, proibição que foi renovada na atual Lei de Propriedade Industrial, nos termos do art. 124, inciso IX, da Lei n. 9.279/1996. A indicação geográfica tem proteção absoluta no direito da propriedade industrial, não sendo passível de registro.** Ainda que se entendesse relativa a proteção de indicação geográfica, padeceriam de nulidade registros de marcas utilizando a expressão "BORDEAUX" para distinguir serviços de bufê, gelo e substâncias para gelar, na medida em que se verifica afinidade de tais produtos/serviços com a atividade vinícola através da qual a região de BORDEAUX, na França, se tornou mundialmente conhecida. Embargos infringentes conhecidos e improvidos.

Relator Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE

Relator para Acórdão Desembargador Federal ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES

Ação de abstenção de uso

- Ação de abstenção de uso a fim de evitar a indevida utilização da Indicação Geográfica por terceiros.
- Ação a ser ajuizada perante a Justiça Estadual.

Obrigado!

Luiz Eduardo de Queiroz Cardoso Júnior
luiz@delimaassafim.adv.br