

Breves comentários sobre a nova Instrução Normativa que trata de Indicações Geográficas

Por Liz Starling e Carolina Caetano

Neste 26 de fevereiro de 2019 entrou em vigor a nova Instrução Normativa nº 95/2018 publicada em 28 de dezembro de 2018, que trata das Indicações Geográficas. Ainda, em 21 de fevereiro de 2019 o INPI disponibilizou o peticionamento eletrônico de Indicações Geográficas, conforme aprovado pela Resolução/INPI/PR nº 233 de 18 de Janeiro de 2019.

A Lei de Propriedade Industrial define que Indicação Geográfica pode ser Indicação de Procedência ou Denominação de Origem, sendo:

- Indicação de Procedência: o nome do local que tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço. Por exemplo: Franca para calçados; e
- Denominação de Origem: o nome do local que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam ao meio geográfico em que está inserido, incluindo fatores naturais e humanos. Por exemplo: Champagne para vinhos espumantes.

O teor da nova Instrução Normativa é mais denso, detalhado e traz importantes alterações em relação à Instrução Normativa anterior, nº 25/2013, ora revogada.

Inicialmente, a Instrução Normativa traz definições dos termos e representações gráficas ou figurativas utilizados para descrever Indicação de Procedência e Denominação de Origem, o que não havia na IN anterior.

A Instrução Normativa trata de forma mais detalhada os termos não suscetíveis de registro, acrescentando ao rol das Indicações Geográficas não registráveis, além do nome do local que se tornou de uso comum, a variedade de vegetal, o nome de raça animal de uso corrente e o homônimo de indicação geográfica já registrada, salvo quando diferenciar-se suficientemente do anterior.

Para requerer o registro, a Instrução Normativa estabelece que podem agir na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato ou outra entidade que possa atuar como tal, desde que estabelecido no respectivo território e seja representante da coletividade legitimada a requerer o registro. Ainda, o seu quadro social deve ser formado por participantes da cadeia produtiva do respectivo produto ou serviço.

A Instrução Normativa indica os documentos específicos necessários para cada modalidade de Indicação Geográfica:

- Para pedidos de Denominação de Origem:
 - Documento com descrição das qualidades ou características do produto ou serviço, em decorrência do meio geográfico, bem como seu processo de obtenção ou prestação.
 - Documento que comprova a influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto ou serviço contendo os elementos descritivos do local, incluindo os fatores naturais e humanos, das qualidades ou características do produto ou serviço e do nexo causal entre eles.
- Para pedidos de Indicação de Procedência:
 - Descrição do processo de extração, produção ou fabricação dos produtos ou da prestação de serviço.
- Para ambas as modalidades:
 - Descrição de controle sobre os produtores ou prestadores de serviço que tenham direito ao uso das Indicações Geográficas, suas condições e proibições de uso bem como sanções aplicáveis em caso de infringência.

O capítulo que tratava do Exame do Pedido de Registro, foi desmembrado em duas etapas: o Exame Preliminar e o Exame de Mérito. O que difere da norma anterior é a previsão de o INPI recomendar, em sede de exigência, a alteração da espécie da Indicação Geográfica para melhor adequação ao conteúdo do pedido e, ainda, a previsão de sobrestamento em caso de impedimento. As duas medidas estão previstas em ambas as etapas de exame.

Dentre as novidades trazidas pela Instrução Normativa nº 095/2018 está a possibilidade de alterações do conteúdo do registro após sua concessão, tais como o nome geográfico e sua representação gráfica, a delimitação da área, o caderno de especificações técnicas e a espécie de Indicação Geográfica. As alterações somente podem ser requeridas após decorridos 24 meses da data de concessão das Indicações Geográficas, sendo vedada a alteração de elementos característicos que tenham justificado a concessão da Indicação Geográfica. Nestes casos, o INPI poderá indeferir o requerimento da alteração.

As alterações deverão ser solicitadas pelo substituto processual que solicitou o pedido de registro ou por seu sucessor de fato ou direito. Dentre os documentos necessários para solicitar alterações é exigida uma justificativa fundamentada. Nova alteração para o mesmo conteúdo somente poderá ser requerida após decorridos 24 meses do deferimento ou indeferimento do requerimento anterior.

No caso de alteração de espécie de Indicação Geográfica, não será possível excluir ou prejudicar produtores ou prestadores de serviço já estabelecidos na área geográfica, nem será permitida a convivência de registro anterior com posterior advindo do primeiro. Para a alteração serão também exigidos os documentos próprios da nova espécie de Indicação Geográfica.

Tendo em vista que a possibilidade de alteração do registro não era possível anteriormente, as disposições transitórias trazem a previsão de que, para as Indicações Geográficas concedidas antes da data inicial de vigência da nova Instrução Normativa, a inclusão de nome de produto ou serviço, bem como a alteração de representação gráfica ou figurativa, poderão ser requeridas a qualquer tempo. No entanto, para os pedidos de registro de Indicação Geográfica depositados antes da data inicial de vigência da nova Instrução Normativa, tais alterações deverão ser requeridas antes da data de concessão do registro; passado este prazo, somente será possível requerer as alterações após decorridos 24 meses da data de concessão da Indicação Geográfica.

Por fim, o texto traz maior burocracia para o pedido de Indicações Geográficas Estrangeiras que já são reconhecidas fora do Brasil, tendo em vista que a nova previsão determina que deverão ser apresentados os mesmos documentos e informações exigidos aos Requerentes nacionais, exceto nos casos de reciprocidade de direitos em que será dispensada a apresentação de comprovante de legitimidade e dos documentos próprios de cada espécie.

Para maiores informações, contate Liz Starling (liz.starling@kasznarleonardos.com) ou Carolina Caetano (carolina.caetano@kasznarleonardos.com).