

# GUIA PRÁTICO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

CEPI – OAB/RS

Organização:  
Felipe Pierozan  
Kelly Lissandra Bruch

## **Organizadores**

Kelly Lissandra Bruch  
Felipe Pierozan

## **Autores**

Adriane Bortololotti  
Alexandre Elman Chwartzmann  
André de Oliveira Schenini Moreira  
Ângela Kretschmann  
César Alexandre Leão Barcellos  
Cláudio Gehrke Brandão  
Diego Strähuber Oyarzábal  
Fabiano de Bem da Rocha  
Felipe Octaviano Delgado Busnello  
Felipe Pierozan  
Fernanda Borghetti Cantali  
Gustavo Bahuschewskyj Corrêa  
Kelly Lissandra Bruch  
Luiz Gonzaga Silva Adolfo  
Marcelo Campos de Carvalho  
Maurício Brum Esteves  
Mérian Helen Kielbovicz  
Milton Lucídio Leão Barcellos  
Natália de Campos Aranovich  
Rafael Krás Borges Verardi  
Rodrigo Azevedo Pereira



# **GUIA PRÁTICO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA CEPI – OAB/RS**

**Porto Alegre, 2023**

Copyright © 2023 by Ordem dos Advogados do Brasil

Todos os direitos reservados.

**Organizadores**

Kelly Lissandra Bruch

Felipe Pierozan

**Projeto Gráfico e capa**

Víctor Baldez Silva

G971

Guia prático de propriedade intelectual da CEPI – OAB/RS. [recurso eletrônico]. /Kelly Lissandra Bruch, Felipe Pierozan. (Org). – Porto Alegre, OABRS, 2023. p.88

ISBN: 978-65-88371-22-0

1. Propriedade Intelectual. I. Bruch, Kelly Lissandra. II. Pierozan, Felipe. II. Título

CDU 347.77

*Jovita Cristina Garcia dos Santos – CRB 10ª/1517*

A revisão de Língua Portuguesa e a digitação, bem como os conceitos emitidos em trabalhos assinados, serão de inteira responsabilidade do(s) autor(es).

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul  
Rua Washington Luiz, 1110 –Centro Histórico  
CEP 90010-460 - Porto Alegre/RS

## INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Kelly Lissandra Bruch

### Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Lei n. 9.279/96 (Lei da propriedade industrial).
- Portaria INPI/PR n. 04, de 12 de janeiro de 2022 - Estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas, dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições e sobre o Manual de Indicações Geográficas.
- Portaria INPI/PR n. 06, de 12 de janeiro de 2022 - Estabelece as condições para o registro da Indicação Geográfica Cachaça.
- Portaria INPI/PR n. 046, de 14 de outubro de 2021 — Institui os Selos Brasileiros de Indicações Geográficas e dispõe sobre sua finalidade, direito de uso e formas de utilização.
- Decreto n. 4.062, 21 de dezembro de 2001 — Define as expressões "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" como indicações geográficas e dá outras providências.
- Decreto Presidencial n. 19.056/29 (acordo de Madri sobre a repressão às falsas indicações de procedência).
- Decreto n. 75.572 de 1975 e Decreto 635 de 1992 (convenção da união de Paris para a proteção da propriedade industrial).
- Decreto n. 1.355 de 1994 (acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio - TRIPS de 1994).

### Meios de proteção

As indicações geográficas são o somatório de fatores naturais e humanos que resultam em produtos e serviços diferenciados e que se tornam conhecidos por esta identidade, que está diretamente ligada com a região de origem destes bens. O clima, o solo, o relevo, conjugados com o saber fazer das pessoas que habitam este local, fazem da conjugação entre o ser humano e a natureza a criação de bens únicos, que é o que se pode chamar de uma indicação geográfica. Trata-se, ao contrário dos demais direitos protegidos pela propriedade intelectual, de um bem coletivo, construído ao longo de uma história, e preservado por meio da tradição, que pertence a toda a coletividade que se encontra na região que vier a ser delimitada e que efetivamente produza o bem ou realize o serviço de acordo com os usos e costumes leais, locais e constantes.

Para proteger a Indicação Geográfica, que subdivide-se em Indicação de Procedência e Denominação de Origem, deve-se requerer junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI o reconhecimento dessa realidade já existente. Esta se traduz no registro de um signo, que representa a indicação geográfica, acompanhado do caderno de especificações técnicas, da delimitação oficial da

área, da forma de controle do cumprimento do referido caderno, dentre outros requisitos previstos na Portaria INPI n. 04/2022.

### **Necessita registro?**

O registro não é obrigatório, mas altamente recomendável, pois reconhece formalmente uma situação de fato já existente. Também, trata-se de um meio de prova importante e eficaz para que se possa coibir o uso por terceiros que não estejam produzindo ou prestando serviços na região delimitada que se consagrou como sendo representativa da indicação geográfica.

### **Como se obtém a proteção?**

O registro é obtido por meio da apresentação de um pedido de registro, por uma entidade que representa toda a coletividade da região, denominada substituto processual, mediante um processo administrativo junto ao INPI. Em regra este pedido, que deve ser protocolado eletronicamente, deverá conter, minimamente: a) O requerimento, no qual conste o nome geográfico e a descrição do produto ou serviço; b) um instrumento hábil a comprovar a legitimidade do requerente; c) o caderno de especificações técnicas; d) o instrumento oficial que delimita a área geográfica; e) o nome geográfico e, se houver, a representação gráfica da Indicação Geográfica; f) procuração, se for o caso; g) comprovante do pagamento da retribuição correspondente. Se for uma Indicação de Procedência, deve-se ainda comprovar que a região tornou-se conhecida pela elaboração do produto ou prestação dos serviços. Se for uma Denominação de Origem, adicionalmente deve-se comprovar que as características e qualidades que diferenciam o produto ou serviço devem-se exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo-se neste os fatores naturais e humanos.

### **Prazo de proteção**

A lei não estabelece um prazo de proteção. Portanto a concessão é por prazo indeterminado.

### **Abrangência da proteção**

A proteção conferida é limitada ao País na qual esta foi concedida. Dentro dos limites territoriais, seu uso é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, o atendimento do caderno de especificações técnicas. Portanto, abrange toda a coletividade que se encontra na região delimitada. Ainda, este direito não pode ser cedido ou licenciado, nem seu uso pode ser limitado, mesmo pelo substituto processual que requereu sua concessão, posto que se trata de um direito coletivo.

### Limites da proteção e exceções

A proteção limita-se ao signo que foi protegido – seja ele nominativo ou misto -, bem como ao bem – produto ou serviço - abrangido pela proteção. Embora ainda não haja clareza se o princípio da especialidade se aplica às indicações geográficas, os princípios relacionados à concorrência desleal, à proteção dos direitos dos consumidores e ao aproveitamento parasitário devem ser considerados quando se tratar de conflitos entre indicações geográficas e marcas, bem como usos não autorizados. Ressalta-se que uma marca a ser registrada não pode conter uma indicação geográfica já reconhecida no país, de acordo com o art. 124, XI e X, da Lei n. 9.279/1996.

### Tipos penais relacionados

Três tipos penais referem-se especificamente às indicações geográficas:

O primeiro, previsto no art. 192, determina que há quem *“fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica”* deve-se aplicar uma pena de *“detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.”*

O primeiro, previsto no art. 193, estabelece que *usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucadâneo”, “idêntico”, ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto”* é passível de *“detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.”*

Por fim, o art. 194 estabelece que *“usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais”* é passível de punição com *“detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”*

Frisasse que todos os tipos são de ação penal privada. Ou seja, quem deverá iniciar a ação, apresentar a queixa crime e produzir as provas são os titulares da indicação geográfica violada. Ou ainda, terceiro – como um consumidor – que tenha se sentido efetivamente lesado em face do engano provocado.

Claro que outros tipos penais podem ser combinados, notadamente aqueles relacionados à concorrência desleal e aqueles relacionados às relações de consumo.