

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2765
02 de Janeiro de 2024

**Indicações
Geográficas**
Seção IV



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente

Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Julio Cesar Castelo Branco Reis Moreira

De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Development, Industry, Commerce and Services of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and Patents, as well as those referring to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright.

Según establece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiones referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo marcas y patentes así que los referentes a contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

Índice Geral:

CÓDIGO 304 (Exigência em fase de mérito do pedido de registro).....	4
---	---

INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS – RPI 2765 de 02 de janeiro de 2024.

CÓDIGO 304 (Exigência em fase de mérito do pedido de registro)

Nº DO PEDIDO: BR412023000003-0

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: Scotch

ESPÉCIE: Denominação de Origem

NATUREZA: Produto

PRODUTO: Uísque

REPRESENTAÇÃO: Não se aplica

PAÍS: Reino Unido

DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA: Na Escócia, especialmente nas localidades “Campbeltown” e “Islay”, e nas regiões de “Highland”, “Lowland” e “Speyside”.

DATA DO DEPÓSITO: 28/02/2023

REQUERENTE: The Scotch Whisky Association

PROCURADOR: Filipe da Cunha Leonardos

DESPACHO

O pedido não atende ao disposto no art. 21 da Portaria/INPI/PR nº 04/22. A não manifestação no prazo de 60 (sessenta) dias acarretará o arquivamento do pedido de registro.

Cumpra a exigência observando o disposto no parecer.



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
COORDENAÇÃO GERAL DE MARCAS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DESENHOS INDUSTRIAIS
DIVISÃO DE EXAME TÉCNICO X**

EXAME DE MÉRITO

1. INTRODUÇÃO

O presente pedido refere-se à solicitação de reconhecimento da indicação geográfica (IG) “SCOTCH” para o produto “UÍSQUE”, na espécie **DENOMINAÇÃO DE ORIGEM (DO)**, conforme definido no art. 178 da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), e na Portaria/INPI/PR nº 04, de 12 de janeiro de 2022 (Portaria/INPI/PR nº 04/22).

Este relatório visa a verificar a conformidade do pedido de registro com os requisitos dispostos na legislação nacional e nas normativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

2. RELATÓRIO

O pedido de registro foi protocolizado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por meio da petição n.º 870230016928 de 28 de fevereiro de 2023, recebendo o n.º BR412023000003-0.

Encerrado o exame preliminar, o pedido de registro foi publicado na RPI 2755 de 24 de outubro de 2023, sob o código 335.

Passados 60 (sessenta) dias da publicação e não havendo manifestação de terceiros, inicia-se o exame de mérito nos termos do art. 21 da Portaria/INPI/PR nº 04/22.

De acordo com o que se verificou dentre todos os documentos apresentados, o Instrumento Oficial de Delimitação da Área Geográfica (IOD) não corresponde ao exigido pela Portaria/INPI/PR nº 04/22. Em seu art. 16, inciso VIII, resta claro que o registro de uma Indicação Geográfica depende, dentre outras informações, da apresentação de um IOD “expedido por órgão competente de cada Estado” no qual conste a “fundamentação acerca da delimitação geográfica apresentada de acordo com a espécie de Indicação Geográfica requerida”.

Primeiramente, o documento apresentado não aparenta ter sido expedido por órgão competente. O item 7.1.8 do Manual de Indicações Geográficas detalha como competente o “órgão técnico enquadrado no âmbito de uma Secretaria Estadual ou no âmbito de um Ministério (...), considerando a abrangência da IG ser estadual ou federal, respectivamente”. No caso em questão, entende-se que, por exemplo, o IOD poderia ser elaborado pelo *Department for Environment, Food & Rural Affairs – DEFRA*, por vezes citado ao longo do processo, ou por outro órgão ou entidade de governo afim ao produto uísque.

Ademais, o mesmo IOD não contém qualquer fundamentação acerca da delimitação geográfica da DO requerida. Conforme previsto no Manual de Indicações Geográficas, no mesmo item 7.1.8 supracitado, “em se tratando de uma DO, a delimitação da região fundamenta-se no meio geográfico, ou seja, nos fatores naturais e humanos que imprimem qualidades ou características diferenciais ao produto ou serviço”. A fundamentação deve ser elaborada com base nas comprovações, nas informações e nos estudos que justificam a existência e o pedido de registro da IG.

Salienta-se, ainda, que não basta que haja referências a documentos externos, como faz o requerente ao indicar “os documentos intitulados “Technical File for Scotch Whisky” (e sua respectiva tradução para o português “Caderno Técnico de Scotch Whisky”) e “The Scotch Whisky Regulations 2009 No 2890 (e sua tradução para o português, “Regulamentos sobre Scotch Whisky de 2009 No 2890”) como correspondentes ao IOD (**ver exigência 1**).

Com respeito aos documentos comprobatórios da espécie de IG requerida, ou seja, da pretensa DO, os mesmos não foram encontrados nos autos do processo. Ressalta-se que o requerente menciona que o “Technical File for Scotch Whisky” (e sua respectiva tradução para o português “Caderno Técnico de Scotch Whisky”) comprovaria a registrabilidade e a existência da DO Scotch. Cumpre salientar que o registro de uma DO, no Brasil, depende da comprovação “da influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto ou serviço, devendo conter os elementos descritivos: a) do meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos; b) das qualidades ou características do produto ou serviço; e c) do nexos causal entre os itens a que se referem as alíneas “a” e “b””. Ainda que o CET apresentado relate de maneira lógica e satisfatória a relação entre as características do produto e a influência do meio geográfico, essas informações devem ser comprováveis e comprovadas por meio de documentação adicional.

Em outros termos, e conforme deixa claro o item 7.1.7 do Manual de Indicações Geográficas, o registro da DO não pode se basear em mera alegação ou no conteúdo do CET, mas depende da necessária comprovação “da influência do meio geográfico nas qualidades ou

características do produto ou serviço, isto é, a relação de causa e efeito existente entre o meio geográfico e essas qualidades ou características que distinguem o produto ou serviço assinalado pela IG”. Para tanto, podem ser anexados documentos de variadas fontes, “como teses, dissertações, estudos técnicos, artigos acadêmicos e científicos, entre outros”, desde que com a finalidade de atestar clara e objetivamente como os fatores naturais e humanos influenciam nas características ou qualidades particulares do produto ou serviço (**ver exigência 2**).

3. CONCLUSÃO

Considerando o exposto no RELATÓRIO, e tendo em vista o *caput* do art. 21 da Portaria/INPI/PR nº 04/22, deverão ser cumpridas as seguintes exigências:

- 1) Apresente IOD, expedido por órgão competente do Reino Unido, de modo que o mesmo contenha a fundamentação acerca da delimitação de acordo com a espécie de IG requerida, conforme determinado pelo art. 16, VIII, da Portaria/INPI/PR nº 04/22;
- 2) Apresente documentos que demonstrem, de forma objetiva, precisa e clara, que o produto a ser assinalado pela IG possui qualidades ou características que se devam exclusiva ou essencialmente aos fatores naturais do meio geográfico, assim como o respectivo nexos causal, conforme determinado pelo art. 16, VII, da Portaria/INPI/PR nº 04/22.

Cabe dizer que qualquer outro documento anexado ao processo, ainda que não diretamente identificado como alusivo a algum dos requisitos exigidos na Portaria/INPI/PR nº 04/22, será considerado subsidiariamente no exame do pedido de registro, podendo ser objeto de novas exigências, de modo que não restem inconsistências no processo e/ou parem dúvidas acerca do pedido.

Encerrado o presente exame, prossegue-se o trâmite processual para a publicação do pedido na Revista de Propriedade Industrial – RPI, sob o Código 304 (Exigência em fase de mérito do pedido de registro), observado o prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido, conforme disposto no §1º do art. 21 da Portaria/INPI/PR nº 04/22.

Observe que o pagamento da GRU deverá ser efetuado antes do peticionamento, independentemente da data de vencimento constante da guia, sob pena de o serviço solicitado não ser considerado.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2023.

Assinado digitalmente por:

André Tibau Campos

Tecnologista em Propriedade Industrial
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
SIAPE 2357106

Suellen Costa Vargas

Tecnologista em Propriedade Industrial
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
SIAPE 1766526