

Aspectos técnicos de registros de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas

Suellen Wargas

Tecnologista em Propriedade Industrial

*DITEC X – Marcas de produto, serviço, coletivas, de certificação e
indicações geográficas*

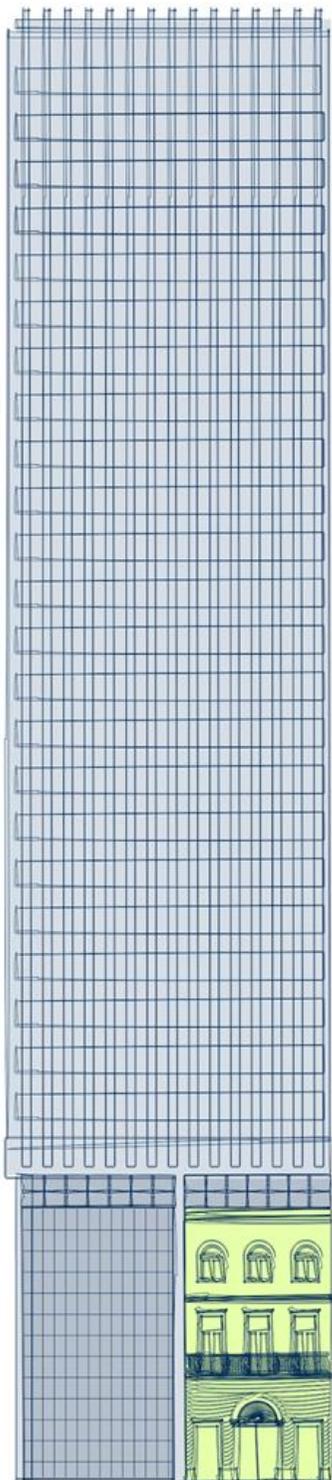
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2021

Sumário

1. Marca coletiva
 1. Quem pode requerer?
 2. Quem pode utilizar?
 3. O regulamento de utilização
 4. O registro do sinal
 5. Processo de registro
 6. Vigência do registro
 7. Principais problemas no exame
 8. Custos do registro

2. Indicação geográfica
 1. Quem pode requerer?
 2. Quem pode utilizar?
 3. O registro do sinal
 4. Processo de registro
 5. Vigência do registro
 6. Alteração do registro
 7. Custos do registro

3. Marcas coletivas x indicações geográficas



Natureza da marca

No que se refere a sua natureza, as marcas podem ser classificadas em:

- Marca de Produto;
- Marca de Serviço;
- Marca de Certificação;
- **Marca Coletiva.**

A marca coletiva

Marca Coletiva

Marca coletiva é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. (Art. 123, inciso III, da LPI)



Função da Marca Coletiva

Marca Coletiva – Função específica

Marca de produto ou serviço

Identifica e distingue produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.



Marca coletiva

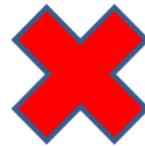
Identifica e distingue produtos ou serviços **provenientes de uma entidade coletiva** de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

Função da Marca Coletiva

Marca Coletiva – Função específica

Marca de produto ou
serviço

Garoto



Marca coletiva


COOPRIC
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DE
IBICOARA E CHAPADA DIAMANTINA

Quem pode requerer?

Marca Coletiva – legitimidade para requerer

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

[...]

§2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

[...]

Quem pode requerer?

Marca coletiva – legitimidade para requerer

O Comitê de Orientação sobre Procedimentos do Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (COPEX) determinou que **entes governamentais não possuem legitimidade para registrar marca coletiva.**

Quem pode requerer?

Cooperativas



COOPERCAU
COOPERATIVA DE PRODUTORES
DE CACAU DO ES



Associações



Federações, institutos, dentre outros



FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Quem pode utilizar?

Marca Coletiva – legitimidade para uso

Podem utilizar a marca coletiva **os membros da entidade** titular do registro, sem necessidade de licença de uso, desde que estejam previstos no regulamento de utilização da marca.

(Manual de Marcas do INPI)

A marca é coletiva devido ao uso, não à titularidade*.

*Não é permitida a transferência de titularidade da marca coletiva.

*A marca coletiva não está sujeita ao regime de cotitularidade.

O Regulamento de Utilização

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva **conterá regulamento de utilização**, dispondo sobre **condições e proibições de uso da marca**.

Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, **sob pena de arquivamento definitivo do pedido**.

A Instrução Normativa nº 19/2013 dispõe sobre o conteúdo do Regulamento de Utilização.

O Regulamento de Utilização

Instrução Normativa nº 19/2013

a) Descrição da pessoa jurídica requerente

- Qualificação, objeto social, endereço e representantes legais

b) Condições para eventual desistência ou renúncia

c) Condições de afiliação à entidade

d) Condições de uso da marca coletiva

- Formas de apresentação e aspectos relacionados ao produto/serviço

e) Eventuais sanções

O Regulamento de Utilização



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas

Anexo 1
Modelo de Regulamento de Utilização de Marca Coletiva

1. Dados do requerente

Nome	<input type="text"/>
Tipo de entidade	<input type="text"/>
Endereço da sede	<input type="text"/>
CNPJ	<input type="text"/>
Estatuto social ou alteração do estatuto	
Objeto social	<input type="text"/>
Local do registro	<input type="text"/>
Data do registro	<input type="text"/>

1.1 Dados do representante legal

Nome	<input type="text"/>
Qualificação	<input type="text"/>
Identidade	<input type="text"/>
CPF	<input type="text"/>

2. Qualificação das partes autorizadas a utilizar a marca coletiva

2.1 Condições de afiliação à entidade

2.2 Condições adicionais para utilização da marca

- Sim, há condições adicionais para um afiliado estar habilitado a utilizar a marca.
- Não há condições adicionais para um afiliado estar habilitado a utilizar a marca.

Descrição das condições adicionais para utilização da marca

O Regulamento de Utilização

3. Condições específicas para o uso da marca coletiva

- Sim, existem condições específicas para o uso da marca coletiva, detalhadas nos campos abaixo.
- Não existem condições específicas para o uso da marca coletiva, devendo a marca ser utilizada conforme registrada no INPI e de acordo com a legislação competente.

3.1 Formas autorizadas para utilização da marca coletiva

3.2 Formas não autorizadas para utilização da marca coletiva

4. Sanções em Caso de Uso Indevido da Marca Coletiva

- Sim, serão aplicadas sanções nos casos de uso indevido da marca coletiva, detalhadas no item a seguir.
- Não serão aplicadas quaisquer sanções em caso de uso indevido da marca coletiva.

4.1 Descrições das sanções a serem aplicadas em uso indevido, e em quais situações as mesmas serão aplicadas

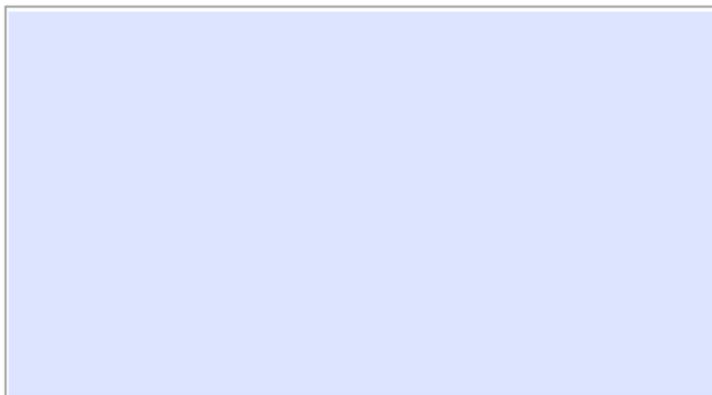
5. Condições para renúncia parcial ou total dos direitos relativos à marca coletiva

- Não serão estabelecidas neste regulamento condições para a renúncia parcial ou total dos direitos relativos à marca coletiva.

6. Disposições finais

O Regulamento de Utilização

7. Lista de anexos ao regulamento de utilização da marca coletiva



Data

Assinatura



O modelo de
Regulamento de
Utilização anexo à IN
nº 19/2013 é de uso
facultativo!

Alterações do Regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI, sob pena de não serem consideradas.

O registro do sinal

O sinal deve obedecer às mesmas disposições sobre distintividade e disponibilidade. (art. 122 e 124)

Organização dos produtores e criação da entidade

Criação do sinal

Elaboração do Regulamento de Utilização

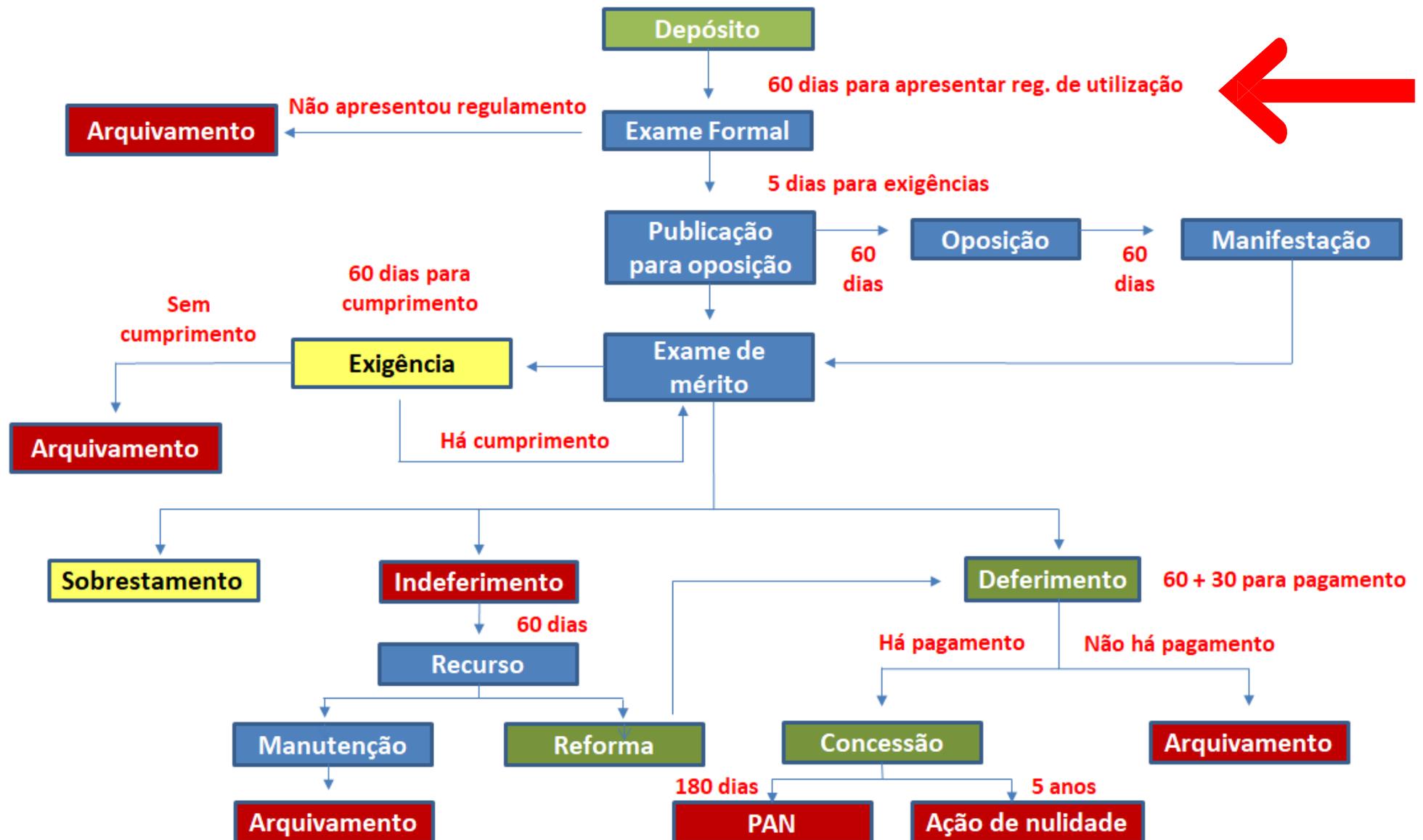
Depósito no INPI

Gestão estratégica do sinal

Precisa ser pessoa jurídica representativa de coletividade

Definição dos produtos/serviços e das condições de uso do sinal

E como é o processo do registro?



Vigência do registro

Concessão



O registro da marca vigorará pelo prazo de **10 (dez) anos**, contados da data da concessão do registro, **prorrogável por períodos iguais e sucessivos.**
(Art. 133 da LPI)

Principais problemas no exame

Entidade não possui legitimidade*

Ausência do Regulamento de Utilização

Regulamento de Utilização Incompleto*

**Produtos /serviços não condizentes
com a natureza de MC***

*O INPI tem feito exigências a fim de que o processo siga adiante, a não ser quando há impedimento legal ou normativo.

Os custos do registro

TABELA DE RETRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INPI

Portaria MDIC nº 39 de 07/03/2014, Portaria ME nº 516, de 24/09/201 e Resolução INPI nº 251 de 02/10/2019.

SERVIÇOS RELATIVOS A MARCAS			
Código	Serviço	Valor (em Real)	Valor com desconto (*)
(I) Pedido de registro de marca			
389	Pedido de registro de marca (com especificação pré-aprovada) - valor por classe	355,00	142,00
394	Pedido de registro de marca (com especificação de livre preenchimento) - valor por classe	415,00	166,00
3001	Divisão de processo	870,00	
338	Cumprimento de exigência decorrente de exame formal em pedido de registro	140,00	
382	Cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição	140,00	
381	Apresentação de documentos	70,00	
332	Oposição - valor por classe	355,00	142,00
339	Manifestação	280,00	112,00
340	Cumprimento de exigência	140,00	56,00
379	Aditamento à petição	70,00	
386	Reivindicação suplementar de prioridade	70,00	
(II) Concessão e prorrogação do registro de marca			
	Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro		
372	- retribuição paga no prazo ordinário - valor por classe	745,00	298,00
373	- retribuição paga no prazo extraordinário - valor por classe	1.115,00	446,00
	Prorrogação de registro de marca e expedição de certificado de registro		
374	- retribuição paga no prazo ordinário - valor por classe	1.065,00	426,00
375	- retribuição paga no prazo extraordinário - valor por classe	1.610,00	644,00
382	Cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição	140,00	



Marca coletiva: o que sabemos?



A IG na LPI

Art. 176. Constitui indicação geográfica a **indicação de procedência** ou a **denominação de origem**.

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.

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.

A IG na LPI

IG

Indicação de
Procedência (IP)

Denominação de origem
(DO)

Local que se tornou
conhecido

Características ou
qualidades devidas ao
meio geográfico



IG - condições

A proteção se estende à representação gráfica, figurativa ou geográfica (art. 179)

Não há proteção para o nome que tenha se tornado comum (art. 180)

O nome geográfico que não for IG, pode ser marca, com ressalva (art. 181)

O uso da IG é restrito aos produtores estabelecidos na área, desde que cumpram as condições (art. 182)

A IG e o INPI

Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

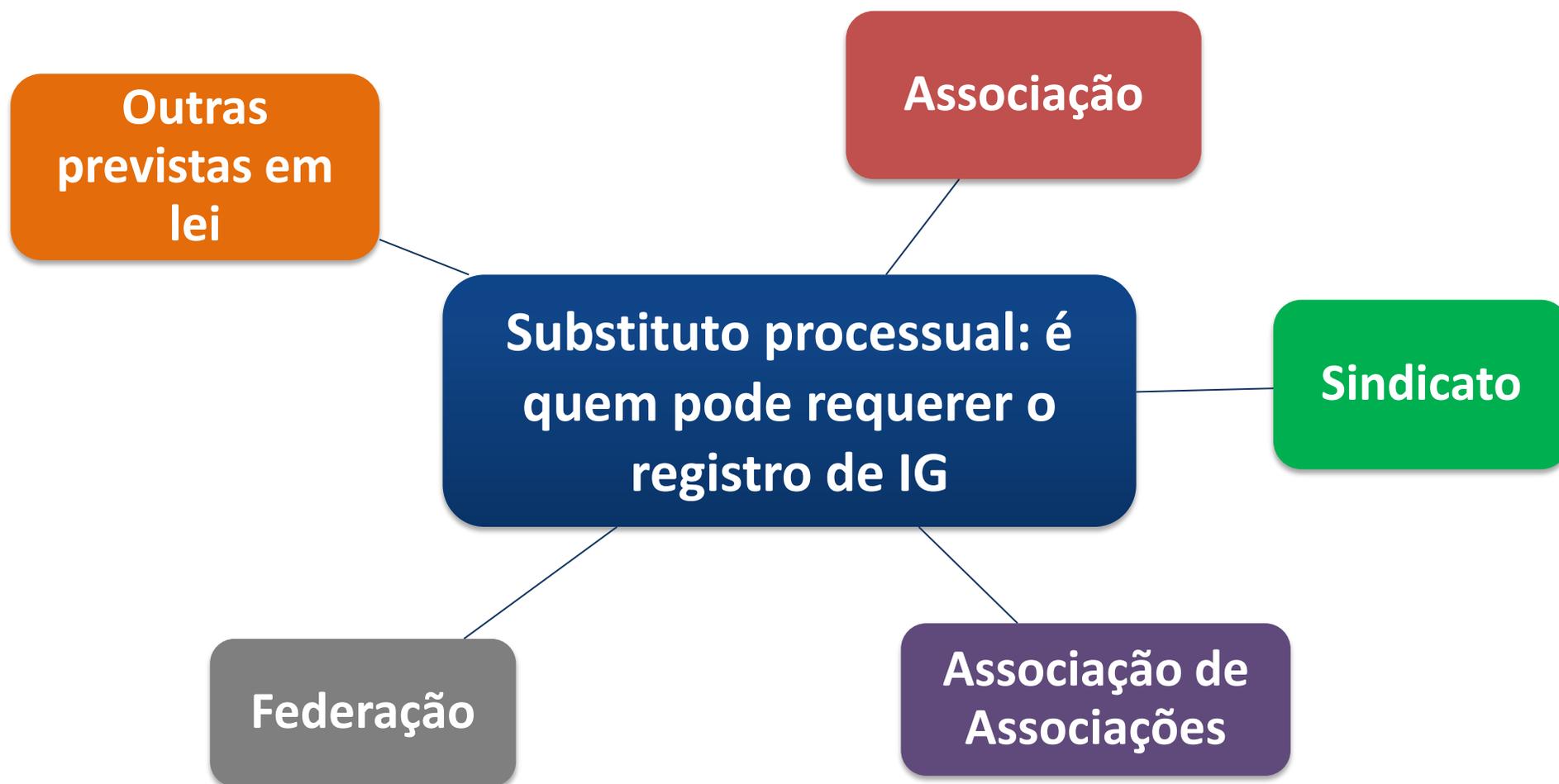
Parágrafo único. **O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.**

A Instrução Normativa nº 95/18 estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas

A 1ª edição do Manual de Indicações Geográficas foi publicada em 05/01/2021, com vigência a partir de 01/02/2021

Quem pode requerer?

IG – legitimidade para requerer



Quem pode requerer?

IG – legitimidade para requerer



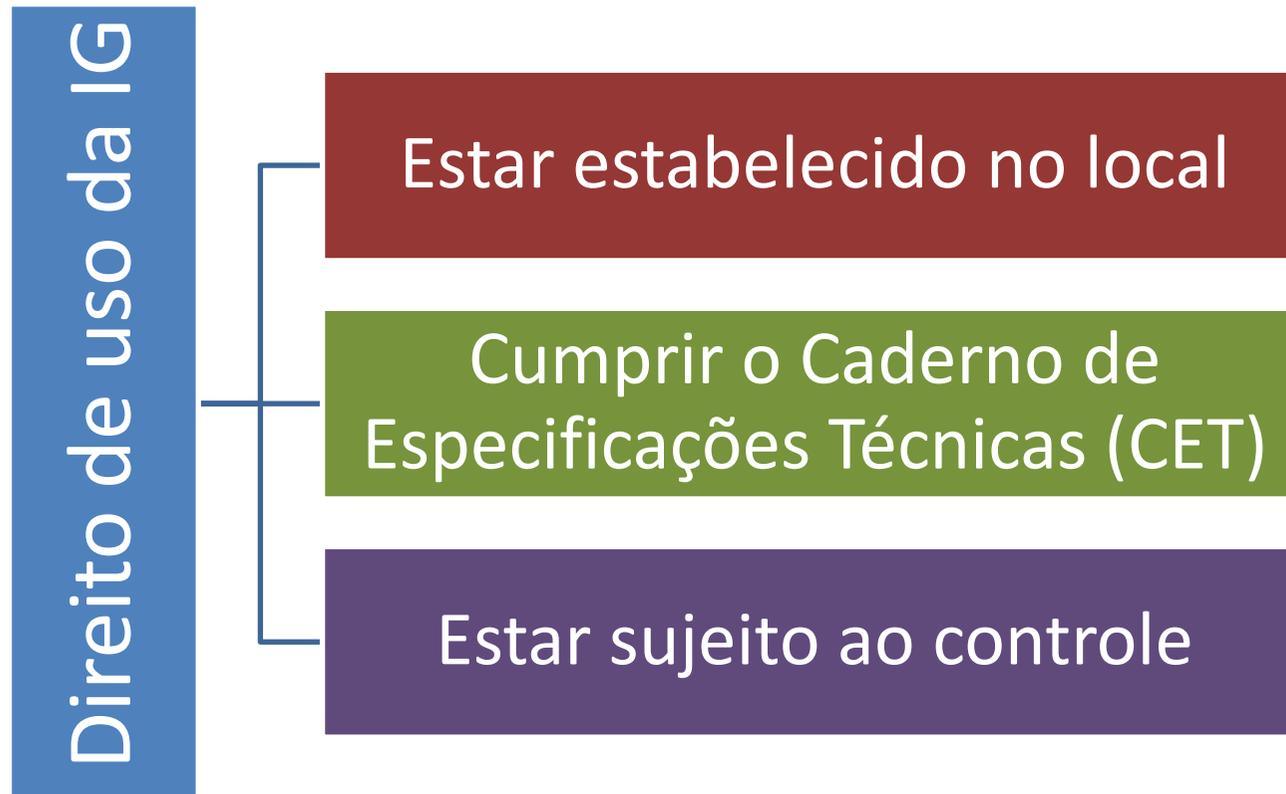
Quem pode requerer?

IG – legitimidade para requerer – casos específicos

- No caso de haver um único produtor ou prestador de serviço, a IG pode ser solicitada pelo próprio;
- No caso da IG estrangeira reconhecida em seu país de origem, o registro deve ser solicitado por requerente legitimado da IG naquele país.

Quem pode utilizar?

IG – legitimidade para uso



Não há necessidade de vínculo com o substituto processual!

O registro do sinal

Deve ser nome geográfico, que pode vir acompanhado do nome do produto/serviço. A proteção se estende à representação.

Organização dos produtores e criação da entidade

“Decisão” sobre o sinal

Elaboração do Caderno de Especificações Técnicas (CET) e demais documentos

Depósito no INPI

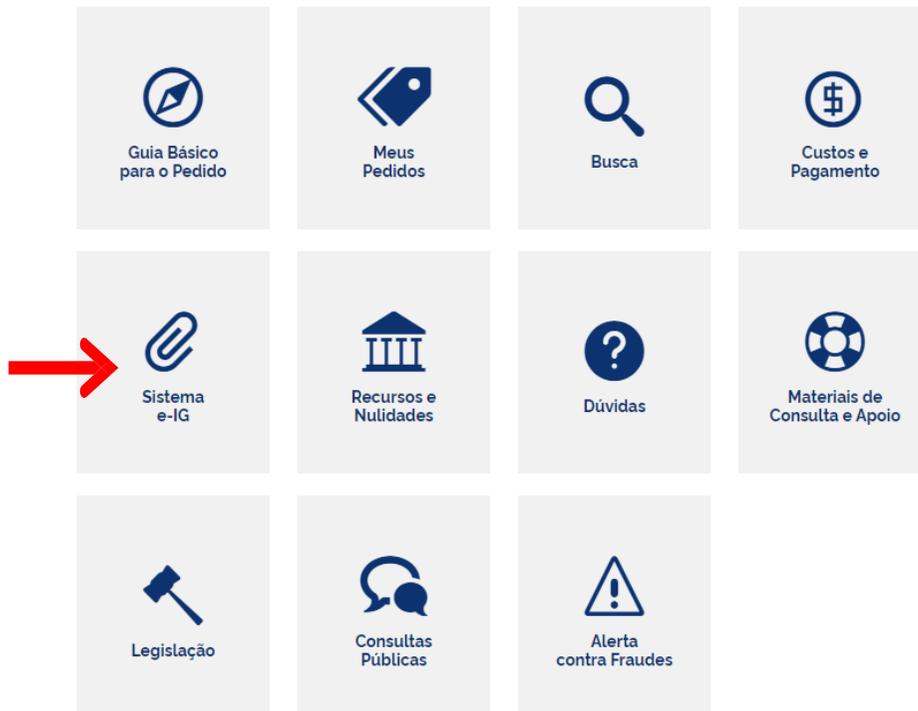
Gestão estratégica do sinal

Substituto processual (ou único produtor ou estrangeiro)

Definição de todas as condições de uso do sinal e organização de toda a documentação necessária para o depósito

e-IG : o peticionamento eletrônico

Indicações Geográficas



Desde 2019, o pedido de registro de IG é feito apenas por peticionamento eletrônico!

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas>

Requisitos para o registro – IN95/18

Art. 7º Documentação

I - Requerimento

II – Caderno de Especificações Técnicas (CET)

III – Procuração, se for o caso

IV – Comprovante do pagamento

V – Comprovação da legitimidade do requerente

VI/VII – Comprovação da espécie requerida

VIII – Instrumento Oficial de delimitação da área geográfica

IX – Representação gráfica ou figurativa, se for o caso

Requisitos para o registro – IN95/18

Art. 7º, inciso II – o CET

II – Caderno de Especificações Técnicas (CET)

- a) Nome geográfico;
- b) Descrição do produto ou serviço;
- c) Delimitação da área geográfica;
- d) Para IP: descrição do processo de extração, produção ou fabricação ou de prestação do serviço;
- e) Para DO: descrição das qualidades ou características do produto/serviço e seu processo de obtenção/prestação;
- f) Mecanismo de controle;
- g) Condições e proibições;
- h) Eventuais sanções.

Requisitos para o registro – IN95/18

Art. 7º, inciso V – a legitimidade

V – Comprovação da legitimidade do requerente

- a) Estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;
- b) Ata registrada da Assembleia Geral com aprovação do Estatuto, com lista de presença;
- c) Ata registrada da **posse** da atual Diretoria, com lista de presença;
- d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovação do CET, acompanhada de **lista de presença qualificada**;
- e) Cópia da identidade e do CPF dos representantes legais do substituto processual; e
- f) Declaração, sob as penas da lei, de que os produtores ou prestadores de serviços estão estabelecidos na área delimitada.

Requisitos para o registro – IN95/18

Art. 7º, VI e VII – comprovação da espécie

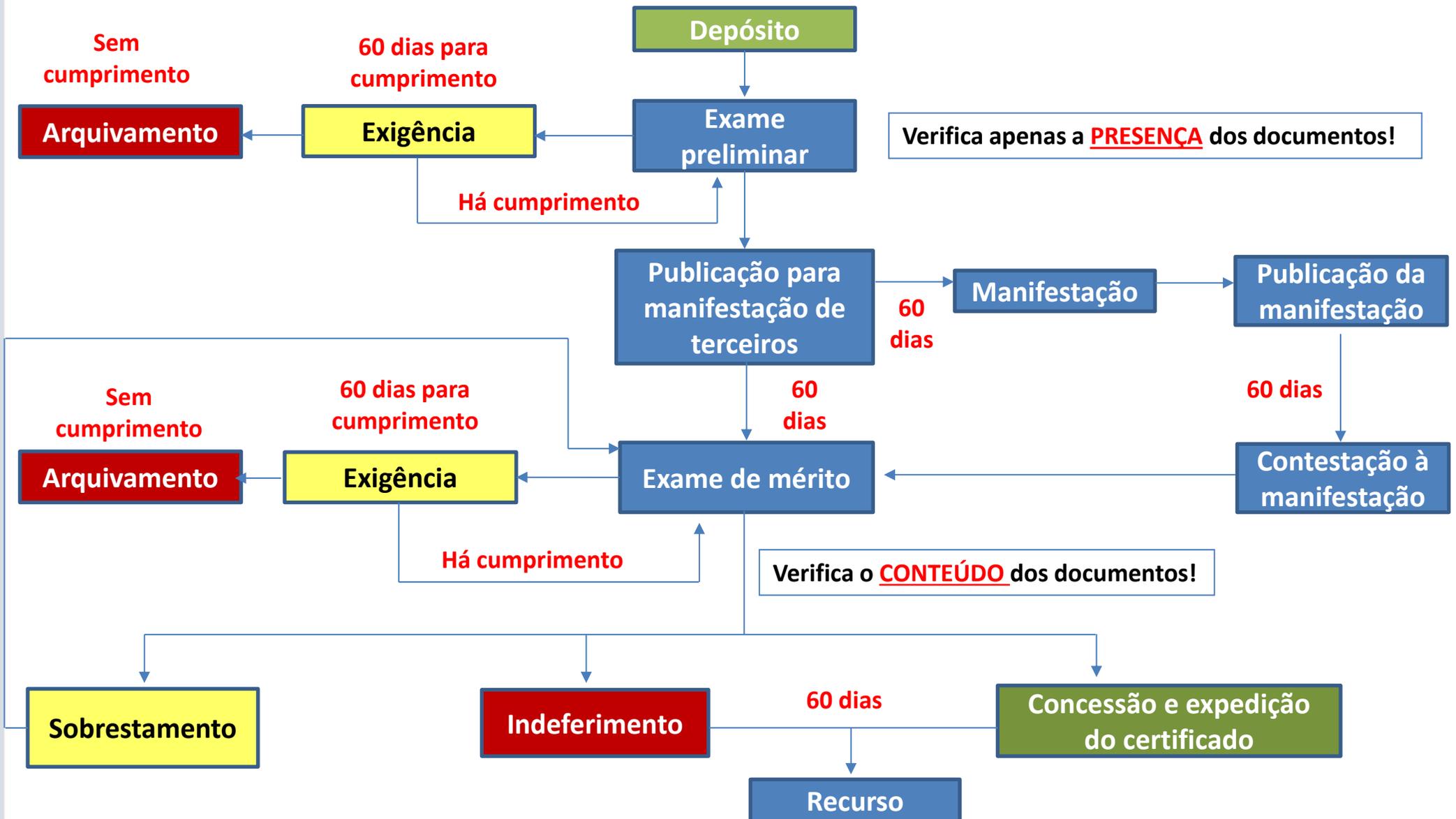
VI– Comprovação da espécie requerida para IP

- Nome geográfico expressamente mencionado, **por diferentes fontes**, como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço;
- Obras literárias (livros, coletâneas, enciclopédias);
- Obras artísticas (músicas, quadros, ilustrações);
- Obras científicas (artigos, trabalhos acadêmicos);
- Jornais, revistas, sites;
- Televisão, rádio;
- Fotografias, rótulos, anúncios.

VII – Comprovação da espécie requerida para DO

- a) Elementos descritivos do meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos;
- b) Elementos descritivos das qualidades ou características do produto/serviço;
- c) O **nexo causal** entre a e b.

E como é o processo do registro?



Vigência do registro

Concessão e expedição
do certificado



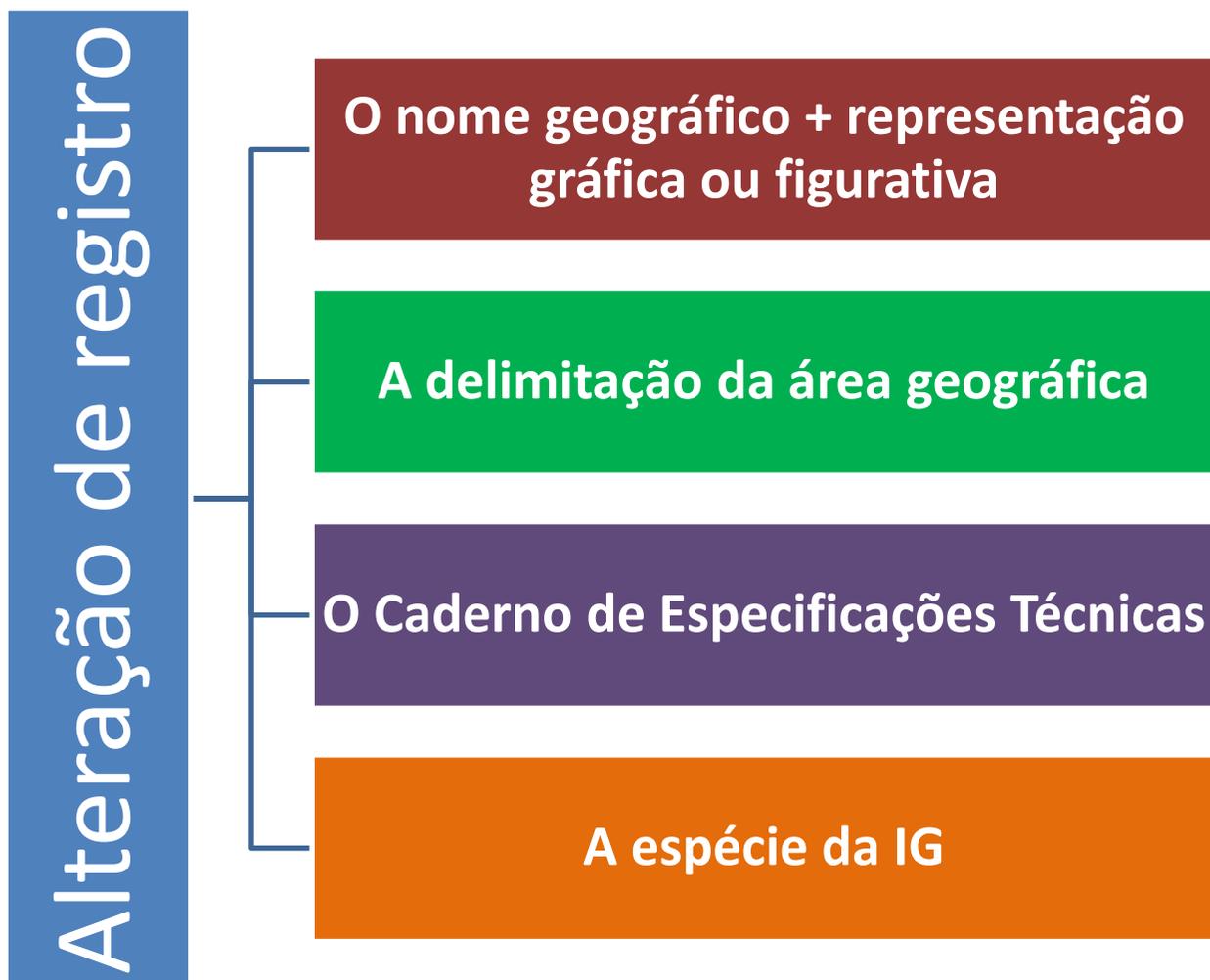
Não há previsão de prorrogação, nulidade ou cancelamento de IG.

A vigência da IG é por prazo indefinido.

Após 24 meses da concessão, há possibilidade de **alteração do registro!**

Alteração do registro

Art. 15 – o que pode ser alterado



- 24 meses para cada item;
- Pode ser mais de uma alteração por vez;
- Não pode haver alteração dos elementos que justifiquem o registro da IG.

Os custos do registro

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

TABELA DE RETRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INPI

Portaria MDIC nº 39 de 07/03/2014, Portaria ME nº 516, de 24/09/2019 e Resolução INPI nº 251 de 02/10/2019.

SERVIÇOS RELATIVOS A INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS – IG			
Código	Serviço	Valor (em Real)	Valor com desconto (*)
(I) Pedido de Registro			
600	Pedido de registro de reconhecimento de indicação de procedência	590,00	
601	Pedido de registro de reconhecimento de denominação de origem	2.135,00	
602	Manifestação de terceiros em oposição ao pedido de registro de reconhecimento de indicação geográfica	235,00	
604	Cumprimento de exigência	120,00	48,00
(II) Recurso			
622	Recurso de indicação geográfica	275,00	110,00
624	Manifestação ou contestação em recurso de indicação geográfica	210,00	84,00
626	Contrarrazões ao recurso	90,00	
627	Cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição		Isto
Código	Serviço	Valor (em Real)	Valor com desconto (*)
628	Aditamento à petição	70,00	
629	Apresentação de documentos	70,00	
(III) Alterações e Retificações			
619	Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI)		Isto
620	Alteração de nome, razão social, sede e/ou endereço	60,00	24,00
625	Alteração do registro de indicação de procedência para denominação de origem	2.135,00	
630	Alteração do registro de denominação de origem para indicação de procedência	590,00	
631	Alteração do registro de indicação de procedência quanto ao nome geográfico e sua representação gráfica ou figurativa (com manutenção do núcleo original); à delimitação da área geográfica; e/ou ao caderno de especificações técnicas		
	- um item	240,00	
	- itens adicionais		Para cada item adicional deverá ser pago R\$ 240,00 por meio do serviço de Complementação de retribuição (código 800).
632	Alteração do registro de denominação de origem quanto ao nome geográfico e sua representação gráfica ou figurativa (com manutenção do núcleo original); à delimitação da área geográfica; e/ou ao caderno de especificações técnicas		
	- um item	480,00	
	- itens adicionais		Para cada item adicional deverá ser pago R\$ 480,00 por meio do serviço de Complementação de retribuição (código 800).
633	Alteração do registro para inclusão ou supressão do nome de produto ou serviço e/ou alteração da representação gráfica/figurativa	120,00	
(IV) Serviços em Geral			
615	Comprovação de recolhimento de retribuição (inclusive quando em cumprimento de exigência)		Isto
618	Outras petições	120,00	48,00
(V) Desistência e Renúncia			
614	Desistência ou renúncia		Isto

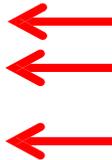


TABELA DE RETRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INPI

Portaria MDIC nº 39 de 07/03/2014, Portaria ME nº 516, de 24/09/2019 e Resolução INPI nº 251 de 02/10/2019.

(VI) Devolução de Prazo		
607	Pedido de devolução de prazo por impedimento do interessado	120,00
608	Pedido de devolução de prazo por falha do INPI	Isto
(VII) Certificado, Certidões, Cópias Oficiais e Cópias reprográficas		
621	Expedição de segunda via de certificado de registro de indicação geográfica	140,00
609	Certidão de busca	85,00
610	Certidão de atos relativos aos processos	85,00
611	Cópia oficial	
	- Até 10 (dez) páginas	180,00
	- Acima de 10 (dez) páginas	Para cada página adicional deverá ser pago R\$ 0,20 por meio do serviço de Complementação de retribuição (código 800).
824-2	Cópia reprográfica simples	
	- Até 4 (quatro) páginas	7,00
	- Acima de 4 (quatro) páginas	Para cada página adicional deverá ser pago R\$ 0,20 por meio do serviço de Complementação de retribuição (código 800).
825-2	Cópia reprográfica autenticada	
	- Até 4 (quatro) páginas	14,00
	- Acima de 4 (quatro) páginas	Para cada página adicional deverá ser pago R\$ 0,40 por meio do serviço de Complementação de retribuição (código 800).
(VIII) Administração		
800	Complementação de retribuição	
	E necessário informar o número da guia de recolhimento inicial ou preliminar ("Nosso Número").	Variável
801	Restituição de retribuição	
	E necessário informar o número da guia de recolhimento inicial ou preliminar ("Nosso Número").	Isto

(*) Retribuição com desconto: Redução de até 60% no valor de retribuição a ser obtida por: pessoas naturais (somente se estas não detiverem participação societária em empresa do ramo a que pertence o item a ser registrado); microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; cooperativas, assim definidas na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios, conforme estipulado nessa resolução. **O desconto não incide sobre todos os códigos.**

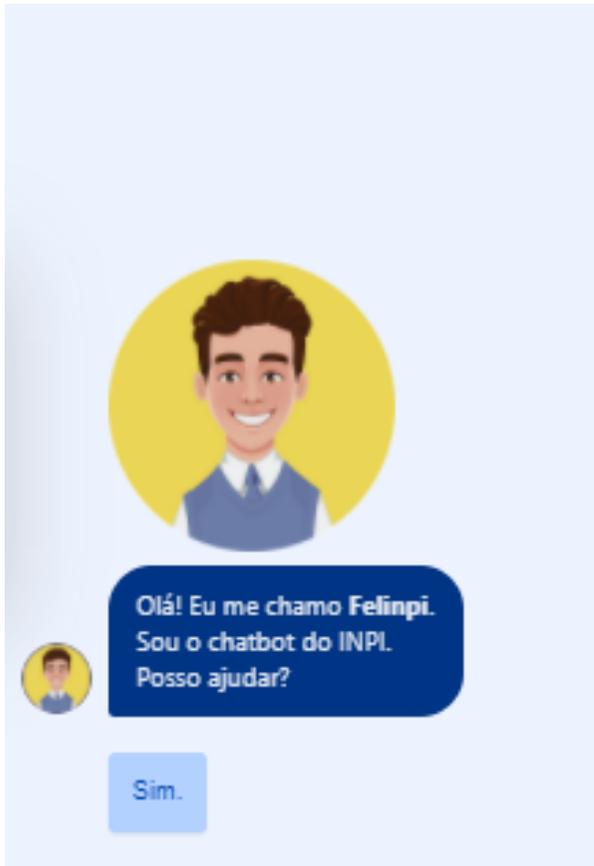
Não há pagamento previsto para a expedição do certificado: o valor está incluído no depósito.

Indicação geográfica: o que sabemos?



<u>Características</u>	<u>Marca Coletiva</u>	<u>Indicação Geográfica</u>
Função	Identificar produtos ou serviços provenientes de membros de entidade coletiva	Identificar produtos ou serviços provenientes de uma região geográfica
Legitimidade para requerer	Pessoa jurídica representativa de coletividade	Substituto processual estabelecido no território, representativo da coletividade e com quadro social formado por participantes da cadeia
Legitimidade para usar	Membros , conforme estabelecido no Regulamento de Utilização	Aqueles estabelecidos na região , que cumpram o CET e se submetam ao controle
Titularidade	Entidade coletiva	Não há direito de propriedade , apenas direito de uso
Documentação específica	Regulamento de Utilização	Caderno de Especificações Técnicas; Instrumento Oficial de Delimitação; Comprovação da relação entre o meio geográfico e os produtos ou serviços; dentre outros
Vigência	10 anos , prorrogáveis indefinidamente	Indefinidamente , enquanto existirem as condições (não depende de renovação)

Para maiores informações



<http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco/>

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/plataforma-integrada-de-atendimento>

Para maiores informações

Calendário Provisório 2021
Cursos de Extensão da Academia - INPI
Informações: cursos@inpi.gov.br

■ Cursos Telepresenciais □ Cursos EaD INPI/OMPI

■ Datas e cursos sujeitos a confirmação na agenda de cursos da Academia

Março

INPI 22 a 26/03 Oficina de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas

Na última edição, foram 8h dedicadas às IGs e 4h dedicadas às marcas coletivas.

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/extensao/agenda-de-cursos>

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

 **PÁTRIA AMADA
BRASIL**
GOVERNO FEDERAL