

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2575
12 de Maio de 2020

**Indicações
Geográficas**
Seção IV





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente

Jair Bolsonaro

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Ministro da Economia

Paulo Roberto Nunes Guedes

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Claudio Vilar Furtado

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 da Economia, República Federativa 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 Economy, Federative Republic 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.

D'après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-ci est la publication officielle de l'Institut National de la Propriété Industrielle, un office lié au Ministère de l'Économie, République Fédérative du Brésil, qui publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et brevets, aussi que ceux référents aux contrats de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se rapportant à l'enregistrement des programmes d'ordinateur comme droit d'auteur.

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 la Economía, República Federativa 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 contratos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI), eines Organs des Bundesministerium für Wirtschaft, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und Patente, ebenso wie auch Übertragungsverträge von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veröffentlicht.



Índice Geral:

CÓDIGO 303 (Exigência em fase preliminar do pedido de registro)..... 4



CÓDIGO 303 (Exigência em fase preliminar do pedido de registro)

Nº DO PEDIDO: IG 200201

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: SOLINGEN

ESPÉCIE: Indicação de Procedência

NATUREZA: Produto/Serviço

PRODUTO: Facas, tesouras, talheres, talheres prateados, dourados e inoxidáveis, navalhas e lâminas de barbear, aparelhos para os cuidados das mãos e dos pés com função cortante e de tensionar, incluindo alicates de unhas, lixas de unhas, pinças, todos os produtos supracitados feitos de aço inoxidável; facas, tesouras, talheres, navalhas e lâminas de barbear, aparelhos para os cuidados das mãos e dos pés com função cortante e de tensionar, incluindo alicates de unhas, lixas de unhas, pinças, todos os produtos supracitados feitos de aços de qualidade não ligados.

REPRESENTAÇÃO: Não há

PAÍS: Alemanha

DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA: território da Cidade de Solingen que não pertence a município algum e o território da cidade de Haan situado no Município de Mettmann

DATA DO DEPÓSITO: 25 de abril de 2002

REQUERENTE: Industrie-UND H. Wuppertal-Solingen-Remscheid

PROCURADOR: Dannemann Siemsen Bigler

COMPLEMENTO DO DESPACHO

O pedido não atende ao disposto no art. 11 da IN Nº 95/18. A não manifestação no prazo de 60 (sessenta) dias acarretará o arquivamento do pedido de registro.

Cumpra a exigência observando o disposto no parecer.

Acompanha este despacho o relatório de exame.





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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 PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

O presente pedido refere-se à solicitação de reconhecimento da indicação geográfica (IG) “**SOLINGEN**”. Trata-se do nome geográfico “**SOLINGEN**” para “*facas, tesouras, talheres, talheres prateados, dourados e inoxidáveis, navalhas e lâminas de barbear, aparelhos para os cuidados das mãos e dos pés com função cortante e de tensionar, incluindo alicates de unhas, lixas de unhas, pinças, todos os produtos supracitados feitos de aço inoxidável; facas, tesouras, talheres, navalhas e lâminas de barbear, aparelhos para os cuidados das mãos e dos pés com função cortante e de tensionar, incluindo alicates de unhas, lixas de unhas, pinças, todos os produtos supracitados feitos de aços de qualidade não ligados*”, na espécie INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA (IP), conforme definido no art.177 da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), e na Instrução Normativa n.º 95, de 28 de dezembro de 2018 (IN n.º 95/2018).

Insta registrar que não há nenhum obstáculo ao prosseguimento do presente exame, não sendo objeto de negociação de acordo ou tratado com outros países ou blocos econômicos até o presente momento, que seja do conhecimento do INPI.

2. RELATÓRIO

Preliminarmente insta esclarecer que o pedido está sendo examinado sob formato eletrônico, de modo que faremos referência à paginação automática, gerada pelo sistema de Imagens do INPI e não pelos números grafados manualmente no volume processual original.

O pedido de registro foi protocolizado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por meio da petição n.º30022948675-02002700001, de 25 de abril de 2002. O requerente inicialmente trouxe os seguintes documentos para fazer prova de seu direito, estando em parte traduzidos para a Língua Portuguesa, na seguinte forma:

- p.1/2 – Folha de Pedido de Registro de Indicação Geográfica;
- p.03– Razões do pedido de registro de Indicação Geográfica;



- p.04 – Guia de recolhimento da União - GRU no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);
- p.05 – Declaração do Procurador afirmando serem os documentos juntados cópias fiéis dos originais;
- p.06/09 – Cópias de procurações;
- p.10/12 – Cópia de tradução do Decreto de proteção do nome Solingen, de 16 de dezembro de 1994;
- p.13 – Cópia do Decreto de proteção do nome Solingen, de 16 de dezembro de 1994 em idioma estrangeiro.

Após um primeiro exame formal, a luz da então Resolução INPI 75/2000, sendo verificada a necessidade de conformação do pedido à norma, conforme exigência publicada em 26 de dezembro de 2006, sob o código 305, na RPI n.º 1877, para que o requerente:

No caso de pedido de registro de nome geográfico já reconhecido como indicação geográfica no seu país de origem ou por entidades/organismos internacionais competentes, fica dispensada a apresentação dos documentos de que tratam os arts. 6º e 7º apenas relativamente aos dados que constem do documento oficial que reconheceu a indicação geográfica, o qual deverá ser apresentado em cópia oficial, acompanhado de tradução juramentada.

O requerente não respondeu ao despacho de exigência supracitado, razão pela qual foi publicado o arquivamento definitivo do pedido, sob o qual não cabia recurso, na RPI 1912, de 28 de agosto de 2007.

Ocorre que o requerente, que havia pedido fotocópia do pedido em 26 de junho de 2007, petição n.º 020070088273 (pp. 29), ou seja, antes do arquivamento do pedido, apresentou uma Folha de Petição de Indicação Geográfica através da petição n.º 020070168016 em 28 de novembro de 2007 (p. 33), com vistas a prestar esclarecimentos sobre o pedido, juntado os seguintes documentos:

- p.33 – Folha de Petição;
- p.34 – Guia de Recolhimento da União – GRU no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta reais);
- p.35 – Comprovante de pagamento da GRU;
- p.36 – Instrumento de procuração;
- p.37/40 – Petição de esclarecimentos na qual alegam que a mudança das publicações de IG que originalmente encontravam-se na seção de Marcas para a seção destinada a Patentes na Revista de Propriedade Industrial, RPI, teria



impedido que o procurador tomasse conhecimento da publicação, razão pela qual pedia a devolução do prazo de 60 dias para o cumprimento da exigência retro.

O parecer técnico do INPI alegou que *“as publicações referentes aos pedidos de Indicação Geográfica já eram realizadas na RPI Patentes desde a edição n.º 1820, de 22 de novembro de 2005, conforme documento anexo, integrando o índice geral da mesma e sendo, paralelamente, excluído da revista de Marcas”* e que a Resolução INPI n.º 116, de 22 de dezembro de 2004 não previa devolução de prazo na hipótese suscitada, sendo a questão submetida à Procuradoria Federal no INPI, vide p.41/81.

No dia 20 de maio de 2008 o procurador teve vista ao processo (p.82) e fez novo pedido de fotocópia, através da petição n.º 020080075674, de 20 de maio de 2008 (p.83/84).

A consulta à Procuradoria Federal foi reiterada em 25 de março de 2010 (p.81).

O requerente apresentou nova petição de IG em 18 de junho de 2010, sob o número 020100055295, apresentando os seguintes documentos:

p.86/87 – Folha de Pedido de Registro;

p.88/92 – Petição de Razões, esclarecendo a juntada de documentos.

p.93 – Guia de Recolhimento da União – GRU no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais);

p.94/95 – Instrumento de Procuração;

p.96/97 – Substabelecimento da Procuração;

p.98 – Documento em língua estrangeira;

p.99/100 – Tradução do documento anterior, onde declaram que a *“Câmara de Indústria e Comércio de Wuppertal-Solingen-Remscheid Heinrich-Kamp—Platt”* é uma entidade de direito público reconhecida por lei e que abrangeria a área geográfica das cidades de Wuppertal, Solingen e Remscheid.

p.101 – Documento em língua estrangeira;

p.102 – Tradução do documento anterior, onde a Câmara de Indústria e Comércio de Wuppertal-Solingen-Ramnscheid certificam que Solingen é uma cidade na Alemanha que é centro da indústria de cutelaria. Além disso afirmam que o uso do nome é protegido dentro da Alemanha desde 1938.

p.103/106 – Tradução juramentada da *“Lei sobre a proteção do nome “Solingen”*”, de 25 de julho de 1938, que restringe o uso deste nome aos produtos de cutelaria que *“tenham sido processados e acabados em todos os estágios de fabricação essenciais dentro da região industrial de Solingen”* e



cuja “*matéria prima e usinagem sejam apropriados a satisfazer toda sua específica finalidade emprego*”. A lei delimita a “*região industrial de Solingen compreende o Município de Solingen e a região da Cidade de Haan situada no Distrito (Landkreis) de Düsseldorf-Mettmann*”.

p.107/109 – Documento em língua estrangeira;

p.110/118 – Tradução juramentada de “*Lei sobre Acordo de 8 de março de 1960 entre a República Federal da Alemanha e a República Francesa sobre a proteção de indicações de proveniência, designações de origem e outras designações geográficas*”.

p.119/125 – Documento em língua estrangeira;

p.126 – Tradução juramentada;

p.127 – Documento em língua estrangeira;

p.128/129 – Tradução juramentada de “*Lei sobre Acordo de 16 de abril de 1964 entre a República Federal da Alemanha e a República Italiana sobre a proteção de dados de proveniência, designações de origem e outras designações geográficas*”.

p.130 – Documento em língua estrangeira;

p.131/137 – Tradução juramentada de “*Acordo entre a República Federal da Alemanha e a República Italiana sobre a proteção de indicações de proveniência, designações de origem e outras designações geográficas*”.

p.138/142 – Documento em língua estrangeira;

p.143 – Tradução juramentada de documento estrangeiro.

p.144 – Documento em língua estrangeira;

p.145/154 – Tradução juramentada de “*Lei sobre Acordo de 16 de abril de 1964 entre a República Federal da Alemanha e o Reino da Grécia sobre a proteção de indicações de proveniência, designações de origem e outras designações geográficas*”;

p.155/161 – Documento em língua estrangeira;

p.162 – Tradução juramentada de parte de documento.

p.163 – Documento em língua estrangeira;

p.164/177 – Tradução juramentada de “*Lei sobre o Acordo de 7 de março de 1967 entre a República Federal da Alemanha e a Confederação Suíça sobre a proteção de dados de proveniência, designações de origem e outras designações geográficas*”.



- p.178/182 – Documento em língua estrangeira;
- p.183– Tradução juramentada de parte de documento.
- p.184 – Documento em língua estrangeira;
- p.185 – Tradução juramentada de *“Comunicado sobre a entrada em vigor do Acordo com a República Federal da Alemanha e a Confederação Suíça sobre a proteção de indicações de origem e outras designações geográficas”*
- p.186 – Documento em língua estrangeira;
- p.187/188 – Tradução juramentada de *“Lei sobre Acordo de 11 de setembro de 1970 entre a República Federal da Alemanha e o Estado Espanhol sobre a proteção de indicações de proveniência, designações de origem e outras designações geográficas”*
- p.189 – Documento em língua estrangeira;
- p.190/199 – Tradução juramentada de *“Acordo entre a República Federal da Alemanha e o Estado Espanhol sobre a proteção de dados de proveniência, designações de origem e outras designações geográficas”*;
- p.200/206 – Documento em língua estrangeira;
- p.209 – Tradução juramentada de parte de documento.
- p.210 – Documento em língua estrangeira;
- p.211/212 – Tradução juramentada de *“Decreto sobre proteção do nome Solingen (Decreto Solingen — SolingenV), de 16 de dezembro de 1994”*;
- p.213/215 – Documento em língua estrangeira;
- p.216 – Informações sobre a indústria de Solingen e o Status da proteção do nome Solingen.
- p.217/232 – Documento em língua estrangeira;
- p.233/234 – Mapas de Solingen;
- p.235/238 – Informações sobre os requisitos mínimos para a utilização de Solingen;
- p.239/241 – Documento em língua estrangeira;
- p.242 – Mesmas informações do documento da fl 216.
- p.243/524 – Catálogos e propagandas de produtos da origem Solingen em língua estrangeira;
- p.525/532 – Cópia de página da Wikipédia sobre Solingen;
- p.533 – Cópia de e-mail;



Além disso, entre as p.534/540 há parecer da Procuradoria do INPI recomendando a anulação dos atos de arquivamento e, através de outros atos, promover a comunicação por meio hábil. Há despacho interno da p.542/543, encaminhando a questão à Presidência do INPI.

Nas p.545/546 há a Nota Técnica n.º07/2019 recomendando a anulação das publicações de exigência e, via de consequência, do arquivamento, sendo encaminhada nas folhas subsequentes através do parecer de exame da p. 548/550, para publicada a anulação de ambas as publicações (exigência e arquivamento) na RPI n.º 2550, de 19 de novembro de 2019, sob o código 423, estabelecendo uma sequência lógica, na qual, uma vez que a publicação da exigência foi tornada nula, o arquivamento dela baseado também deixa de existir, conforme transcrevemos:

Conforme dispõe a NOTA TÉCNICA N° 07/2019/INPI/DITEC-X/CGMID/DIRMA/PR de 18/10/2019, a fl. 394 do processo, devem ser anulados: i) o despacho de exigência publicado na RPI 1877 de 26/12/2006 e ii) o despacho de arquivamento do pedido de registro publicado na RPI 1912 de 28/08/2017.*

**numeração do processo físico original, atual p.545.*

O requerente apresentou a petição 870200009855, de 21 de janeiro de 2020, com vistas à apresentação dos seguintes documentos:

- p. 553/555 – Apresentação de Documentos;
- p.557/558 – Reapresentação de folha de pedido de indicação geográfica, datada de 2010.
- p.559/563 – Razões;
- p.564/568 – Instrumento de procuração e anexos;
- p.570/571 – Comprovantes de recolhimento de custas.

Por fim, deve ser ressaltado que as exigências originalmente formuladas pelo INPI haviam sido feitas nos termos da Resolução INPI n.º 75/2000, a qual foi revogada e não encontra relação direta com a norma atual. O ato de anulação das publicações de exigência e de arquivamento definitivo do pedido impõe que, se republicado o exame formal original, aproveitando o conteúdo do exame da época, a norma atualmente em vigor não seria atendida novas exigências e atrasando o andamento do pedido. Desta forma, optamos por adequar o



pedido à IN em vigor, cuja regra de transição é dirigida apenas a IN 25/2013, nos termos do art. 26 da IN 95/2018, a saber:

Art. 26. Aos pedidos depositados antes da entrada em vigor desta Instrução Normativa, já publicados para manifestação de terceiros ou que atendam às condições estabelecidas pela IN 25/2013 para a referida publicação, não se aplicam as exigências em sede de exame preliminar instituídas pela presente Instrução Normativa.

Desta forma, ainda que o ato de revogação tenha se dirigido apenas ao arquivamento, a consequência prática seria a adequação do pedido à IN 95, de forma que, buscando a economia processual e o atendimento aos princípios da celeridade e da eficiência, passamos ao exame para verificar o atendimento às condições preliminares de registro do presente pedido previstas no art. 7º da IN n.º 95/2018, conforme determinado pelo *caput* do art. 11 dessa normativa, recepcionando, no que couber, os documentos já produzidos nos autos.

Preliminarmente é importante consignar que o requerente trouxe uma lista extensa de produtos, que se dividem em duas classificações: a dos produtos feitos de aço inoxidável e a dos feitos de aços de qualidade não ligados. Essa última classificação se subdivide ainda em uma série de utensílios diversos, tais como: facas, tesouras, talheres, navalhas e lâminas de barbear, aparelhos para os cuidados das mãos e dos pés com função cortante e de tensionar, incluindo alicates de unhas, lixas de unhas, pinças, entre outros também descritos nos autos do processo.

Essa pluralidade de produtos infringiria a própria definição de indicação de procedência, que é o nome geográfico que tenha se tornado conhecido por DETERMINADO produto, conforme prescreve o art. 177 da LPI sendo essa uma condição essencial para a prosseguibilidade do presente pedido, deve ser sanada pelo requerente.:

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.

É importante ainda salientar que parte relevante da documentação encontra-se em alemão, idioma pátrio do pedido. Traduções foram apresentadas, no entanto, nem sempre era possível identificar a qual documentação a tradução se referia. Inclusive, existem documentos onde se declarava que apenas parte do documento estava traduzida e não informava sequer qual era o nome do documento original. Desta forma, nos termos do parágrafo único do Art.



8º, novas traduções indicando de forma clara a qual documento em idioma estrangeiro se referem, devem ser apresentadas.

Passa-se, então, à verificação do atendimento das condições preliminares de registro, conforme determinado pelo *caput* do art. 11 combinado com o art. 26 da IN n.º 95/2018, sem prejuízo da realização de exigências complementares ainda no exame preliminar ou, posteriormente, na fase de mérito.

2.1 Inciso I do art. 7º da IN n.º 95/2018

Dado que o pedido foi depositado na vigência da Resolução INPI n.º 75/2000, ainda que não tenha sido apresentado o requerimento previsto na IN em vigor, consideramos este inciso formalmente atendido pelo documento de p.1/2.

2.2 Inciso II do art. 7º da IN n.º 95/2018

Não há caderno de especificações, mas sim documentos esparsos nos autos, como (p.103/106) a “*Lei sobre a proteção do nome “Solingen”*”, de 25 de julho de 1938, o (p.211/212) “*Decreto sobre proteção do nome Solingen (Decreto Solingen — SolingenV)*”, de 16 de dezembro de 1994, e (p.235/238) um texto curto com informações sobre os requisitos mínimos para a utilização do nome SOLINGEN.

Considerando estritamente os aspectos preliminares do exame, sem adentrar no mérito dos mesmos, o que só será abordado após a publicação do pedido para manifestação de terceiros, este dispositivo está parcialmente atendido, como vemos abaixo.

Tais documentos indicam o nome geográfico que buscam proteger, descrevem o produto ou serviço objeto da Indicação Geográfica e apresentam uma delimitação da área geográfica.

Porém de acordo com o Inciso II da IN n.º 95/2018 em vigor, faltam: a descrição do processo de produção ou fabricação do produto pelo qual o nome geográfico se tornou conhecido (alínea e, Inciso II do art. 7º da IN n.º 95/2018), a descrição do mecanismo de controle sobre os produtores que tenham o direito ao uso da Indicação Geográfica, bem como sobre o produto (alínea f, Inciso II do art. 7º da IN n.º 95/2018) e as condições e proibições de uso da Indicação Geográfica (alínea e, Inciso II do art. 7º da IN n.º 95/2018).

2.3 Inciso III do art. 7º da IN n.º 95/2018

Foi apresentada procuração, com poderes e validade para a prática de atos no processo, em especial os poderes para receber citações.



2.4 Inciso IV do art. 7º da IN n.º 95/2018

Identificamos a GRU referente à entrada do pedido nas p.4.

2.5 Inciso V do art. 7º da IN n.º 95/2018

A comprovação de legitimidade do requerente está no documento de p.99/100, onde o Ministério da Economia, Indústria de Médio Porte e Energia do Estado de Nordrhein-Westfalen declara que a “*Câmara de Indústria e Comércio de Wuppertal-Solingen-Remscheid Heinrich-Kamp—Platt*” é uma entidade de direito público reconhecida por lei e que abrangeria a área geográfica das cidades de Wuppertal, Solingen e Remscheid.

Considerando tratar-se de pedido de reconhecimento de IG estrangeira, este inciso deve ser interpretado a luz do §4º do art 5º da INPI, o qual trata da capacidade postulatória junto ao INPI, e determina que no caso de indicação geográfica estrangeira já reconhecida no seu país de origem, ou por entidades ou organismos internacionais competentes, o registro deverá ser solicitado pelo requerente legitimado da Indicação Geográfica no país em questão.

Ocorre que não foram apresentados documentos capazes de comprovar outros aspectos deste dispositivo, em especial aqueles dirigidos a identificar a estrutura da entidade requerente, tais como atas de assembleia e listagem de associados, devendo ser sanado, com a apresentação de, no mínimo, documentos que identifiquem a (1) forma de constituição da entidade requerente, (2) forma de participação das empresas e (3) lista de empresas participantes.

Deve o requerente apresentar documentação complementar onde serão aceitos documentos que sejam equivalentes, mediante justificativa expressa e caso a caso, aos elencados no citado inciso:

- a) Estatuto social, devidamente registrado no órgão competente, que preveja: a representação dos produtores e prestadores de serviços; a relação direta com a cadeia do produto ou serviço objeto da Indicação Geográfica; a possibilidade de depositar o pedido de registro; o objetivo de gerir a Indicação Geográfica; a abrangência territorial de atuação englobando a área da Indicação Geográfica;
- b) Ata registrada da Assembleia Geral com aprovação do Estatuto;
- c) Ata registrada da posse da atual Diretoria;
- d) Ata registrada da Assembleia Geral com a aprovação do caderno de especificações técnicas, acompanhada de lista de presença com indicação de quais dentre os presentes são produtores ou prestadores do serviço a ser distinguido pela Indicação Geográfica;



e) Cópia da identidade e do CPF, ou equivalente, dos representantes legais do substituto processual; e

f) Declaração, sob as penas da lei, de que os produtores ou prestadores de serviços, e outros operadores, estão estabelecidos na área delimitada, conforme modelo II, com a identificação e a qualificação dos mesmos.

2.6 Inciso VI do art. 7º da IN n.º 95/2018

Não identificamos documentos que “*comprovem que o nome geográfico se tornou conhecido como centro de*” produção ou fabricação do produto objeto do presente pedido. Os documentos de p. 243/524 seriam meramente autodeclaratórios, consistindo, em primeira análise, em simples propagandas de produtos comercializados pelas empresas de Solingen, consistindo na maior parte da documentação apresentada. Destacamos que o §4º do art. 2º da IN n.º95/2018, determina que:

§4º Para fins de Indicação de Procedência, considera-se que o nome geográfico tornou-se conhecido quando expressamente mencionado, por diferentes fontes, como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço assinalado.

2.7 Inciso VIII do art. 7º da IN n.º 95/2018

O instrumento oficial de delimitação da área geográfica são a “*Lei sobre a proteção do nome “Solingen”*” (p.103/106) e o “*Decreto sobre proteção do nome Solingen (Decreto Solingen — SolingenV)*” (p.211/212), expedidos por órgãos competentes, em atendimento a alínea b deste artigo.

Os elementos de justificativa previstos na alínea a, quanto a fundamentação da delimitação a luz da espécie de IG requerida constam do primeiro documento, que afirma ser o nome SOLINGEN usado “*como designação de trabalho alemão de qualidade, goza de confiança em todo o mundo. Para manter essa confiança e, com isso, a reputação dos produtos de cutelaria Solingen e impedir abusiva confusão do nome*” (p.103).

2.8 Art. 8º da IN n.º 95/2018

O presente dispositivo, que trata da proteção de indicação geográfica estrangeira no Brasil está atendido, sob os aspectos preliminares, a luz dos documentos trazidos aos autos, havendo um documento oficial do país de origem protegendo o nome geográfico em questão.



3. CONCLUSÃO

Considerando o exposto no RELATÓRIO, e tendo em vista o *caput* e o §1º do art. 11 da IN n.º 95/2018, deverão ser cumpridas as seguintes exigências, **exclusivamente pelo Módulo de Indicações Geográficas do Peticionamento Eletrônico do INPI – e-IG:**

1) Quanto ao art. 177 da LPI, adéque o pedido de forma que ele passe a distinguir produto determinado tendo em vista que existe uma pluralidade de produtos descritos no presente processo que contrariam o citado inciso.

2) Quanto ao inciso II do art. 7º da IN n.º 95/2018, apresente Caderno de Especificações Técnicas ou documentação equivalente aos documentos elencados no citado inciso, mediante justificativa expressa e fundamentada na lei do país de origem onde seja possível identificar a descrição do processo de produção ou fabricação do produto pelo qual o nome geográfico se tornou conhecido (alínea e, Inciso II do art. 7º da IN n.º 95/2018), a descrição do mecanismo de controle sobre os produtores que tenham o direito ao uso da Indicação Geográfica, bem como sobre o produto (alínea f, Inciso II do art. 7º da IN n.º 95/2018) e as condições e proibições de uso da Indicação Geográfica (alínea g, Inciso II do art. 7º da IN n.º 95/2018).

3) Quanto ao inciso V do art. 7º da IN n.º 95/2018 apresentem documentos que comprovem a legitimidade da requerente em atuar como substituto processual dos produtores e que identifiquem a forma de constituição da entidade requerente, forma de participação das empresas assim como a lista de empresas representadas pela requerente. Serão aceitos documentos que sejam equivalentes aos elencados no citado inciso, mediante justificativa expressa e caso a caso.

4) Quanto ao inciso VI do art. 7º da IN n.º 95/2018, comprovem que o nome geográfico SOLINGEN se tornou conhecido como centro de produção ou fabricação do produto objeto do presente pedido. Apresente documentação de fontes diversas dos já apresentados. Observe que podem ser apresentadas notícias digitalizadas ou eletrônicas, bem como reportagens, folders de eventos e quaisquer outros documentos que cumpram objetivamente a função comprobatória e que não sejam produzidos/publicados pelo requerente ou pelas empresas produtoras de Solingen (autodeclaratórios).



5) Quanto ao parágrafo único do Art. 8º, apresente complementação das traduções apresentadas, de forma que seja possível identificar de forma clara a qual documento em idioma estrangeiro a tradução se refere.

Ressalta-se que o art. 26 da IN95/2018 determina que apenas não serão objeto de exigências preliminares os pedidos de registro de IG já publicados para manifestação de terceiros ou aqueles que atendam, sem qualquer ressalva, às condições estabelecidas na IN25/2013, não se aplicando ao presente pedido, formulado a luz da Resolução INPI n.º 75/2000, sublinha-se a necessidade de o cumprimento das exigências feitas neste documento seguir o estabelecido na IN95/2018.

Cabe dizer que qualquer outro documento anexado ao processo, ainda que não diretamente identificado como alusivo a algum dos requisitos preliminares estabelecidos no art. 7º da IN n.º 95/2018, será considerado subsidiariamente no exame de mérito 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.

Salienta-se ainda que **o exame preliminar consiste na verificação da presença dos documentos** elencados no art. 7º, conforme disposto no art. 11, *caput*, da IN n.º 95/2018.

Encerrado o presente exame, prossegue-se o trâmite processual para a publicação do pedido na Revista de Propriedade Industrial – RPI, sob o Código 303 (Exigência em fase preliminar do pedido de registro), observado o prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido, conforme disposto no §2º do art. 11 da IN n.º 95/2018.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2020.

Assinado digitalmente por:

Raul Bittencourt Pedreira
Tecnologista em Propriedade Industrial
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
SIAPE 1528344

Patrícia Maria da Silva Barbosa
Tecnologista em Propriedade Industrial
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
SIAPE 1284997

