

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2676
19 de Abril de 2022

**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, comprendiendo marcas y patentes así que los referentes a contratos de transferencia de tecnología 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 304 (Exigência em fase de mérito do pedido de registro).....	4
---	---



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

Nº DO PEDIDO: BR 40 2020 000021 3

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: Vale do São Francisco

ESPÉCIE: Indicação de Procedência

NATUREZA: Produto

PRODUTO: vinho fino, vinho nobre, espumante natural e vinho moscatel espumante

REPRESENTAÇÃO:



PAÍS: Brasil

DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA: A área geográfica delimitada da indicação de Procedência Vale do São Francisco é uma área contínua de 33.452 km², com as seguintes coordenadas extremas: ao norte, 8°14'58 de latitude Sul e 39°34'09 de longitude oeste; ao sul, 9°58'25 de latitude Sul e 40°24'44 de longitude oeste; a leste, 9°37'25" de latitude Sul e 39°21'18 de longitude oeste; a oeste, 9°42'16 de latitude Sul e 41°54'11 de longitude oeste.

O limite da indicação de Procedência Vale do São Francisco é constituído pelos limites político-administrativos dos municípios que a compõe, conforme definidos pelo IBGE (2017), e da área a seguir discriminados:

1) inclui, integralmente, os municípios de Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó, localizados a oeste do estado de Pernambuco;



2) inclui, integralmente, os municípios de Casa Nova, Sobradinho, Juazeiro e Curaçá, localizados no norte do estado da Bahia;

3) inclui parte do município de Abaré, cujo limite tem os seguintes pontos e coordenadas de referência:

- ponto 1, localizado a 8°39'33 S; 39°24'55 WGr, inicia o limite na divisa de Abaré com Curaçá, seguindo para o

- ponto 2, localizado a 8°39'51 S; 39°23'40 WGr, e deste para o

- ponto 3, localizado a 8°40'02 S; 39°23'24 WGr, e deste para o

- ponto 4, localizado a 8°40'46 S; 39°23'11 WGr, e deste para o

- ponto 5, localizado a 8°41'43 S; 39°23'12WGr, e deste para o

- ponto 6, localizado a 8°43'11 S; 39°24'56" WGr, e deste para o

- ponto 7, localizado a 8°43'23 S; 39°26'34 WGr, onde, na divisa com o município de Curaçá, fecha o polígono da área de Abaré.

DATA DO DEPÓSITO: 10/12/2020

REQUERENTE: Instituto do Vinho do Vale do São Francisco

PROCURADOR: Roner Guerra Fabris

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 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 DE MÉRITO

1. INTRODUÇÃO

O presente pedido refere-se à solicitação de reconhecimento da indicação geográfica (IG) “VALE DO SÃO FRANCISCO” para o produto vinho fino, vinho nobre, espumante natural e vinho moscatel, 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 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 por meio da petição n.º 870200155343 de 10 de dezembro de 2020, recebendo o n.º BR 40 2020 000021 3.

Encerrado o exame preliminar, o pedido de registro foi publicado na RPI 2629 de 25 de maio de 2021, sob o código 335.

Em 26 de julho de 2021, foi protocolada tempestivamente a petição de manifestação de terceiros n.º 870210067554 contra o pedido de registro de reconhecimento de Indicação Geográfica em nome de Vitivinícola Quintas de São Braz LTDA.

Em 01 de outubro de 2021, foi protocolada, tempestivamente, pela Requerente do registro, a petição de n.º 870210090942 em resposta à manifestação de terceiros anteriormente impetrada.

Entende-se ser mais elucidativo apresentar a análise da manifestação e réplica antes de ser adentrado o exame de mérito do conjunto documental apresentado pela Requerente.

2.1 Petição n.º 870210067554 - Manifestação de Terceiro contra o pedido de registro de Indicação Geográfica



A Manifestação da Vitivinícola Quintas de São Braz LTDA. apresentou como linha contestatória fundamental o entendimento de serem impeditivos à concessão do registro da IG em exame os registros marcários constituídos pela expressão VALE DO SÃO FRANCISCO. Alega a manifestante ser titular da marca em vigor “VALE DO SÃO FRANCISCO” (processo 825358701) na classe NCL(8)33, para assinalar “aguapé, aguardente, aperitivos, bebidas alcoólicas, bebidas destiladas, coquetéis, gim, licores, rum, saquê, sidra, uísque, vinho, vodca” e do registro de marca pendente de exame de nulidade “VIDEIRA VALE DO SÃO FRANCISCO” (processo 917863844) na classe NCL(11)33, para assinalar “Aguapé; Aguardente de arroz; Aguardente destilada de vinho ou de suco de frutas; Anis [licor]; Aperitivos *; Bebidas alcoólicas [exceto cerveja]; Bebidas alcoólicas contendo frutas; Bebidas alcólicas prontas; Bebidas destiladas; Coquetéis *; Destiladas [bebidas alcoólicas] [espirituosas]; Digestivos [licores e destilados]; Gim; Licores; Rum; Saquê; Sidra; Uísque; Vinho; Vodca; Aguardente de cana; Bebidas amargas [licor]; Bebida fermentada alcoólica; Vinho de fruta”. Tais marcas existem no mercado há mais de 18 anos.

Cumprido mencionar que o próprio despacho de publicação para manifestação de terceiros feito preteritamente pelo INPI apontava que tais marcas tinham sido localizadas na base de marcas do INPI na NCL 33.

Acertadamente cita a Manifestante que a Lei 9.279/96 não dispõe expressamente sobre a proibição de registro de indicação geográfica que reproduza e/ou imite marca. Porém, interpreta equivocadamente o inciso IX do art. 124 da LPI, ao considerar que a vedação de registro de marca que contenha IG pode ser inversamente aplicável por analogia, ou seja, que a marca poderia vedar o registro de IG.

Foram trazidas, ainda, alegações baseadas na Directiva n. 89/104/CEE, do Conselho das Comunidades Europeias, e no artigo 129 da LPI. Tais dispositivos versam sobre marcas, em que o primeiro condiciona o registro de marca à função de distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outra. Já o segundo assegura ao titular de registro de marca o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, impedindo que outra idêntica ou semelhante seja registrada.

Tais argumentos não encontram respaldo no pleito em exame, visto que destinados às marcas, não se aplicando às IGs. Reforça-se ainda que marcas e indicações geográficas não se confundem, sendo institutos de propriedade industrial distintos, com funções e requisitos de obtenção diversos. Como disposto no Manual de Indicações Geográficas “a IG se destina a indicar a origem geográfica de determinado produto ou serviço. A marca é outro tipo de sinal,



cuja função é distinguir produtos e serviços. Portanto, as funções da IG e da marca são diferentes”.

Por fim, a argumentação baseada no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, que assegura aos autores o direito de propriedade sobre suas marcas, assim como a pretensa violação de direitos do consumidor, não serão aqui analisadas, uma vez que se trata de matérias não afetas às competências desta Autarquia.

2.2 Petição nº 870210090942 - Manifestação da Requerente do pedido de registro de Indicação Geográfica

O Instituto do Vinho do Vale do São Francisco, em resposta à manifestação de terceiro, reitera que as marcas da manifestante existem no mercado há mais de 18 anos, porém alega que a viticultura comercial para vinhos, que evoluiu para a constituição de um território do vinho na região, se iniciou nos anos 1970/1980. Aponta ainda que, em 2003, produtores locais criaram o “Instituto do Vinho do Vale do São Francisco”, e foi somente após esse fato que a Manifestante Vitivinícola Quintas de São Braz LTDA., produtor inserido na região atualmente delimitada pela IP, efetuou o depósito de seus pretensos direitos anteriores. Ou seja, alega que o território foi definido antes do registro das marcas.

Salienta ainda o posicionamento adotado no exame da IP “Campanha Gaúcha”, em que o INPI definiu que não há que se falar em colidência entre IG e marca. Enfatiza que a alteração do posicionamento do INPI no presente caso, mostrar-se-ia não só como uma violação ao Princípio da Isonomia como, também, ao Princípio da Segurança Jurídica.

De fato, entende-se não haver aplicação de qualquer artigo da LPI, em especial do art. 124, inciso IX, posto que o mesmo se aplica a vedação de registro de marcas que contenham IG e não o oposto.

Destaca ainda a Requerente do registro da IG que não possui intenção de prejudicar nenhum direito adquirido pela Manifestante. Pelo contrário, o registro da marca nº 825358701 “VALE DO SÃO FRANCISCO” continuará válido em território nacional. O mesmo acontecerá com o registro nº 917863844, marca “VIDEIRA VALE DO SÃO FRANCISCO” caso sua nulidade seja rejeitada.

Tendo sido analisadas as alegações feitas em sede de Manifestação de Terceiros contra o referido pedido de registro de IG, bem como as respostas apresentadas pela Requerente, passa-se ao exame de mérito, nos termos do art. 21 da Portaria/INPI/PR nº 04/22.



2.3 Exame de Mérito

Segundo a documentação apensada aos autos, por meio da petição n.º 870200155343, de 10 de dezembro de 2020, foi observado que no Caderno de Especificações Técnicas (CET) apresentado às fl(s). 5 a 50, a delimitação geográfica declarada é compatível com a delimitação apresentada no Instrumento oficial que delimita a área geográfica. No entanto, o mesmo documento, em seu Capítulo IV, demonstra que a viticultura e a elaboração dos vinhos do Vale do São Francisco concentram-se nos municípios de Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, localizados no estado de Pernambuco, e nos municípios de Casa Nova e Curaçá, localizados no estado da Bahia. Assim sendo, verifica-se que Orocó, Sobradinho, Juazeiro e Abaré, embora sejam incluídos na delimitação, aparentam não ser regiões produtoras, de fato.

O art. 17º do CET dispõe que a IP Vale do São Francisco será gerida pelo Conselho Regulador, porém não indica sua composição, como solicitado no item 7.1.2 f) do Manual de Indicações Geográficas. Assim sendo, faz-se necessária sua reapresentação. Observe que as alterações no CET devem ser devidamente acompanhadas da Ata registrada da Assembleia Geral com sua aprovação e da lista de presença com indicação de quais dentre os presentes são produtores do produto a ser distinguido pela Indicação Geográfica (**ver exigência 1**).

A Declaração de que os produtores estão estabelecidos na área delimitada contém produtores apenas dos municípios de Petrolina, Lagoa Grande e Boa Viagem, ou seja, não contempla toda a região delimitada. Deve-se observar que, conforme o item 7.1.5 Comprovação da legitimidade do requerente, do Manual de IG, esse documento deve conter produtores estabelecidos por toda a área geográfica demarcada (**ver exigência 2**).

Com relação aos elementos que buscam comprovar a espécie requerida, foram apresentados documentos de diferentes fontes. Verificou-se que, em algumas matérias, o Vale do São Francisco é nomeado abreviadamente, como “Vale” ou como “São Francisco”, havendo, ainda, outras variações como “Região do Vale Rio São Francisco”, “Vale do Submédio Rio São Francisco” ou “Vale do Submédio São Francisco”. No entanto, considera-se que houve predominância e constância do nome geográfico “Vale do São Francisco”, sendo a comprovação do nome requerido considerada suficiente.

Os mesmos documentos permitiram constatar que há menção de produção em apenas alguns municípios constantes da delimitação e não em todos. Notou-se ausência dos municípios de Orocó, Sobradinho, Juazeiro e Abaré. A constatação anterior é corroborada pela análise do



contido no Instrumento oficial que delimita a área geográfica (IOD), apresentado às fl(s). 376 a 386. Tal documento informa à fl. 381 que “A delimitação possibilita que outras áreas potencialmente irrigáveis possam também vir a ser cultivadas com vinhedos para a produção de uvas para a elaboração de vinhos da IP”.

Segundo o Art. 177 da LPI, a indicação de procedência é o nome geográfico que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Portanto, entende-se que tal critério de inclusão de área geográfica “potencial” é questionável e não atende ao solicitado pela LPI e demais normas infralegais. Assim sendo, faz-se necessária a apresentação de documentos que comprovem que tais áreas (Orocó, Sobradinho, Juazeiro e Abaré) possuem de fato produção local e que são, ainda, responsáveis pela notoriedade do nome geográfico Vale do São Francisco, conforme exigido pela LPI, assim como pelo parágrafo 4º do art. 9º da Portaria/INPI/PR nº 04/22.

Deve-se observar que caso a nova documentação comprove que tais localidades são produtoras de vinho é necessária a validação, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do IOD emitido por Embrapa Semiárido, Embrapa Uva e Vinho e pela Universidade de Caxias do Sul. Isso porque o mencionado Ministério é o órgão competente no caso em tela, tendo em vista que a área delimitada engloba municípios de mais de um estado, conforme Portaria/INPI/PR nº 04/22, art. 16, inciso VIII c/c item 7.1.8 do Manual de Indicações Geográficas. Tal validação, e não uma nova elaboração de IOD, se justifica pelo Art. 220 da LPI, que determina, sempre que possível, o aproveitamento de ato da parte (**ver exigência 3**).

No entanto, caso não se comprove que nas localidades de Orocó, Sobradinho, Juazeiro e Abaré, ocorre produção de vinho e que não se comprove que a delimitação apresentada, em sua totalidade, é de fato a responsável por tornar o nome geográfico conhecido, o órgão competente deverá emitir um novo IOD contendo apenas aqueles municípios onde há efetiva produção de vinho (**ver exigência 3**).

Ressalta-se que caso as áreas potenciais se tornem de fato produtoras e passem a atender aos requisitos da LPI e demais normas, é possível solicitar a alteração da delimitação conforme art. 23 da Portaria/INPI/PR nº 04/22.

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) Reapresente o CET com a descrição da composição do Conselho Regulador conforme o item 7.1.2 f do Manual de IG. Observe que as alterações no CET devem ser devidamente acompanhadas da Ata registrada da Assembleia Geral com sua aprovação e com a lista de presença com indicação de quais dentre os presentes são produtores do produto a ser distinguido pela Indicação Geográfica;
- 2) Reapresente a Declaração de que os produtores estão estabelecidos por toda a área geográfica demarcada;
- 3) Apresente documentação comprobatória de que Orocó, Sobradinho, Juazeiro e Abaré possuem de fato produção local e, ainda, que são responsáveis pela notoriedade do nome geográfico Vale do São Francisco, conforme exigido pela LPI, bem como pelo parágrafo 4º do art. 9º da Portaria/INPI/PR nº 04/22. Em sendo apresentada tal documentação, é necessária a validação do atual IOD pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos da Portaria/INPI/PR nº 04/22, art. 16, inciso VIII.

OU

Caso não se comprove que nas localidades de Orocó, Sobradinho, Juazeiro e Abaré, ocorre produção de vinho e que não se comprove que a delimitação apresentada, em sua totalidade, é de fato a responsável por tornar o nome geográfico conhecido, apresente novo IOD emitido pelo órgão competente contendo apenas aqueles municípios onde há efetiva produção de vinho.

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 pairarem 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, 13 de abril de 2022

Assinado digitalmente por:

Patrícia Maria da Silva Barbosa

Tecnologista em Propriedade Industrial
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
SIAPE 1284997

Mariana Marinho e Silva

Tecnologista em Propriedade Industrial
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
SIAPE 1379563

