



Cartilha de

Propriedade Intelectual

para Startups



INOVATEC / PARQUE
UFSM / TECNOLÓGICO



Comissão Especial
de Propriedade Intelectual



PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM DIREITO | UFSM



UFSM
Pró-Reitoria de Inovação
e Empreendedorismo

Maria Cristina Gomes da Silva d'Ornellas

Felipe Pierozan

Kelly Lissandra Bruch

Lucio Strazzabosco Dorneles

Ândiel Lucas Ortiz

Silon Junior Procath

(Organizadores)

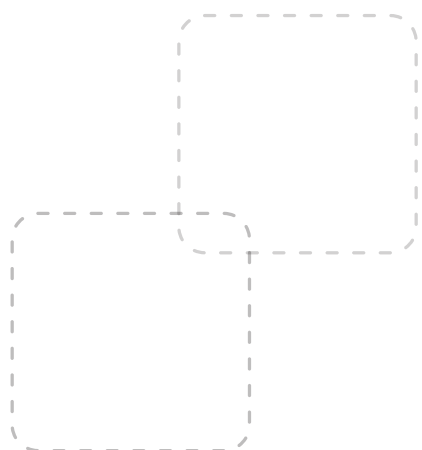


Cartilha de Propriedade Intelectual para Startups

Editora Ilustração

Cruz Alta - Brasil

2023



Copyright © Os autores

EDIÇÃO E PRODUÇÃO EDITORIAL

Luana Giazzon

Bárbara Weber

Ruan Almeida

Lucas Dalcin Matte

Debora Seminoti Tamiosso

Marília de Araujo Barcellos

CATALOGAÇÃO NA FONTE

C327 Cartilha de propriedade intelectual para Startups [recurso eletrônico] / organizadores: Maria Cristina Gomes da Silva d'Ornellas ... [et al.]. - Cruz Alta : Ilustração, 2023 [122] p. : il.

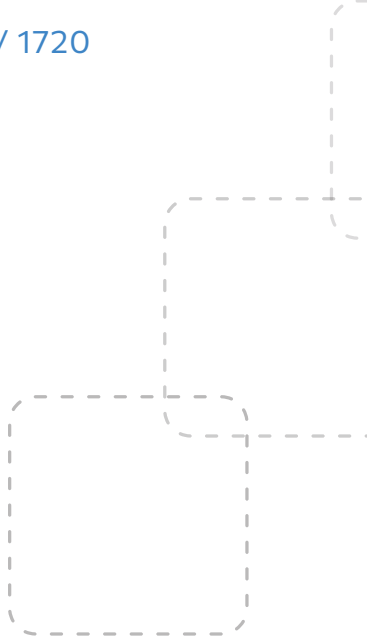
ISBN 978-65-85614-14-6

1. Propriedade intelectual. 2. Startups. I. d'Ornellas, Maria Cristina Gomes da Silva (org.)

CDU: 347.77

Responsável pela catalogação: Fernanda Ribeiro Paz - CRB 10/ 1720

Parque de Inovação, Ciência e
Tecnologia da Universidade Federal de
Santa Maria (InovaTec) Comissão
Especial de Propriedade Intelectual da
OAB/RS (CEPI)



5 *Indicações Geográficas*



Kelly Lissandra Bruch

Para falar de indicações geográficas (IG), é importante que a gente lembre que dentro da inovação também podemos promover a tradição. Você já provou um vinho da Campanha Gaúcha ou um espumante Champagne? Já comeu um doce de Pelotas? Bem, estes são exemplos de signos nacionais e internacionais que têm uma característica em comum: os produtos se tornaram conhecidos pela sua origem geográfica.

A indicação geográfica nada mais que do que uma forma de proteção a um nome geográfico que se tornou conhecido por ser o local onde um produto típico e tradicional foi elaborado, do qual foi extraído ou onde foi envelhecido. A legislação brasileira também permite que serviços que tenham relação com a origem geográfica sejam protegidos por meio de Indicações Geográficas.



O que é uma indicação geográfica?

O seu reconhecimento remonta a tempos muitos antigos, nos quais se referem por exemplo ao mármore de Carrara (sim, esse mármore era extraído de uma região conhecidíssima por ter o melhor mármore da região mediterrânea da Europa), assim como ao cedro do Líbano, assim como mais recentemente ao vinho do Porto, ao vinho de Bordeaux, dentre tantos exemplos históricos.

Contudo, no Brasil a proteção positiva a estes signos distintivos, que são de uso coletivo, tem uma história mais recente, iniciando-se com a Lei n. 9.279 de 1996, também conhecida com a Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Na LPI são definidas duas espécies cujo gênero é a indicação geográfica, ou seja: Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO).

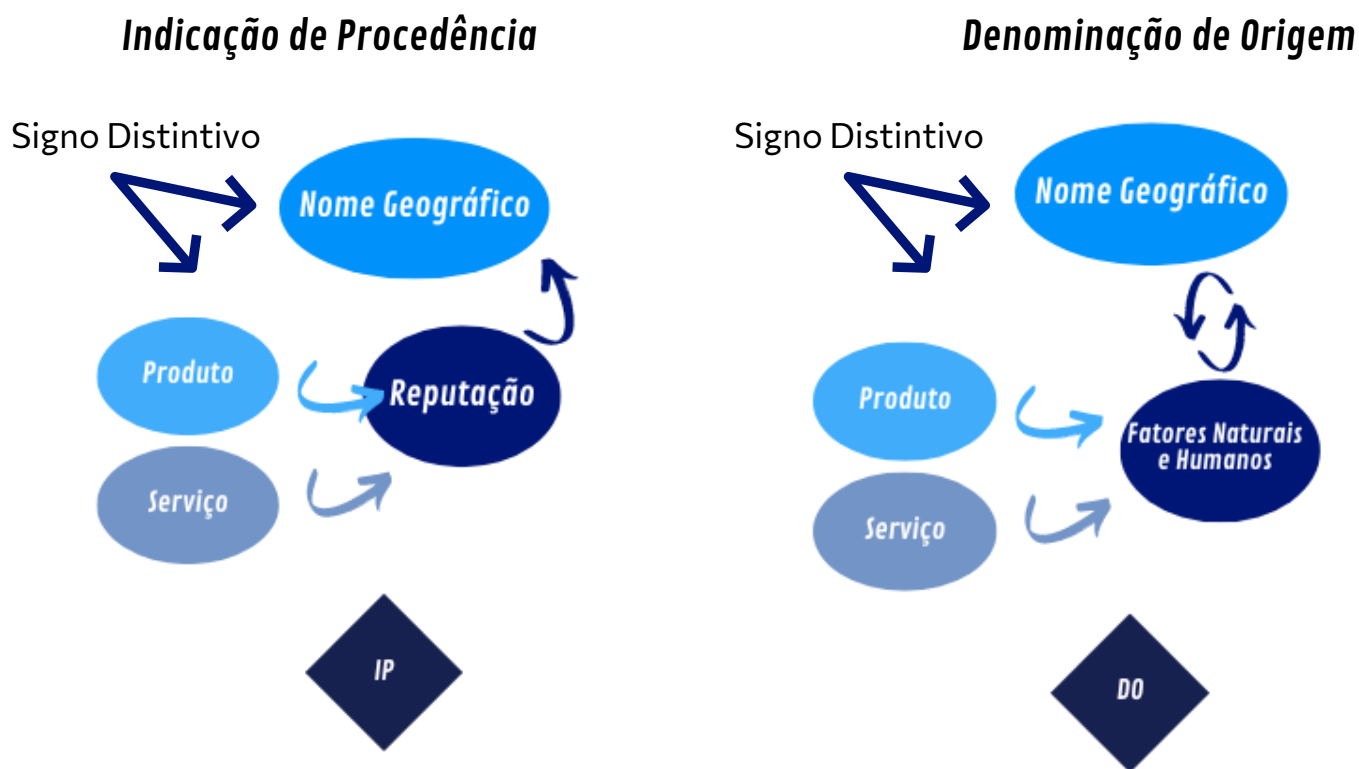
Segundo a LPI:

"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."

"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."

Importante ressaltar que uma não é pré-requisito para a outra. Pode se solicitar o reconhecimento tanto de uma IP quanto de uma DO. O que precisa ser atendido são os critérios que cada uma demanda. Assim, buscando os pontos mais relevantes, a IP está relacionada à reputação que um nome geográfico adquiriu por ser esse centro de extração, produção ou fabricação de um produto específico ou ainda de um determinado serviço. Já a DO relaciona-se a um nome geográfico cuja reputação está relacionada às qualidades ou características de um produto ou serviço que estejam intrinsecamente ligadas aos fatores naturais e humanos, também conhecidos como fatores edafoclimáticos, de uma determinada região, conforme a Figura 1 destaca:

Figura 1 – Diferenças entre Indicações de Procedência e Denominação de Origem de acordo com a Lei de Propriedade industrial n. 9.297/1996.



Fonte: elaboração própria.

Também é importante destacar que uma indicação geográfica não se confunde com uma marca, que tem um propósito bastante diverso. A Figura abaixo auxilia nesta compreensão.

Figura 2 : Diferença entre Marcas e Indicações Geográficas de acordo com a Lei de Propriedade industrial n. 9.279/1996.

MARCA				Indicação Geográfica	
	Individual	Coletiva	Certificação	Indicação de Procedência	Denominação de Origem
O quê ?	Diferenciar produto ou serviço de outro semelhante	Diferenciar produto ou serviço de uma coletividade de outro semelhante	Atestar a conformidade de produto ou serviço com normas ou especificações técnicas	Atestar que um produto ou serviço que se tornou conhecido por ser um local delimitado é realmente de lá.	Atestar que um produto ou serviço que tem influências dos fatores naturais e humanos de um local delimitado é realmente de lá
Titular ?	Pessoa Jurídica representant e da coletividade	Pessoa jurídica ou representant e da coletividade	Terceiro sem interesse comercial no produto ou serviço	Toda coletividade que se encontra na região delimitada	Toda coletividade que se encontra na região delimitada
Regulamento	Não	Sim	Sim	Sim	Sim



Fonte: elaboração própria.



Em resumo, a marca, que pode ser classificada em marca individual, coletiva ou de certificação, tem como objetivos:

- Marca de produto ou serviço: diferenciar um produto ou serviço de outro semelhante de um concorrente, por exemplo;
- Marca coletiva: diferenciar um produto ou serviço oriundo de uma comunidade, de outro semelhante de origem diversa, por exemplo;
- Marca de certificação: atestar a conformidade de um produto ou serviço de acordo com normas ou especificações técnicas pré-estabelecidas pelo titular dessa marca.

Já a indicação geográfica tem como propósito reconhecer que um produto ou serviço tem uma origem geográfica específica e que esta agrega características ou qualidades a estes devido exatamente ao saber fazer e ao meio geográfico no qual os produtos são elaborados ou os serviços são prestados.

Ou seja, podem ser complementares, e um mesmo produto ou serviço pode ter uma marca e uma indicação geográfica, mas as funções são diferentes. Todos são regulados pela LPI já mencionada e a proteção se dá junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).



Qual a relevância que uma indicação geográfica pode ter para as startups?

É importante saber que tanto para o reconhecimento da IG quanto para poder levar esse produto ou serviço para o mercado um número muito grande de profissionais são necessários. E é aí que as startups podem ser muito importantes. Para o reconhecimento de uma IG junto ao INPI na modalidade Indicação de Procedência, é imprescindível:

- que seja possível comprovar que o nome geográfico se tornou conhecido, qual é a história, a cultura e a tradução que está por traz desse e sua relação com o produto ou serviço;
- delimitar a área geográfica onde o produto poderá ser elaborado ou o serviço realizado;
- realizar um controle para que se verifique se o produto ou serviço vem mesmo dessa área delimitada e que os produtos cumprem com o caderno de especificações técnicas a ser aprovado.



E tudo isso precisa ser coordenado por uma pessoa jurídica que representa a coletividade, que pode ser uma Associação ou uma Cooperativa. Contudo, em regra estas pessoas jurídicas não dispõem de todas essas expertises e precisam contar com profissionais de diversas áreas que possam realizar o levantamento histórico, o georreferenciamento da região delimitada, a descrição das características do produto ou serviço que estão relacionadas com a origem geográfica, os estudos agronômicos do produto se for o caso, escrever o caderno de especificações técnicas e sua implementação de acordo com os produtores ou prestadores de serviço, etc. E estes serviços são cruciais para que o reconhecimento junto ao INPI possa ser bem-sucedido.

Por outro lado, após o reconhecimento, as Associações ou Cooperativas precisam realizar o controle dos produtos, atestando que estes cumprem com o referido caderno de especificações técnicas, seja por meio de controles documentais, exames químicos, visitas de campo, etc. Além disso, esse produto precisará ir para o mercado, e as estratégias mercadológicas serão fundamentais para o seu sucesso junto ao consumidor final.

É a prestação destes serviços para a pessoa jurídica que representa todos os produtores ou prestadores de serviço que pode ser uma grande oportunidade para empresas nascentes, especialmente se estas conhecerem bem as IG e puderem prestar serviços de qualidade e direcionados às indicações geográficas.



Quais os cuidados a serem tomados para trabalhar com este ativo intangível?

Por ser um bem intelectual multifacetado é imprescindível uma equipe multidisciplinar, que possa efetivamente compreender o produto ou serviço, por exemplo, relacionado à indicação geográfica ou que compreenda o passo a passo para o seu reconhecimento junto ao INPI e possa, dessa forma, fornecer um serviço alinhado às necessidades da pessoa jurídica que representa a coletividade.

Para produtos relacionados ao agronegócio, por exemplo, um agrônomo, um veterinário ou um zootecnista são fundamentais. Mas o georreferenciamento precisará ser realizado por um geógrafo, engenheiro cartográfico ou pessoa com formação nesta área. E para fazer o levantamento da reputação do produto, por exemplo, será imprescindível um historiador ou geógrafo, ou alguém com habilidades relacionados e que conheça a região. Um químico poderá ser necessário para verificar as características organolépticas do produto. E um advogado poderá ser relevante para realizar o pedido junto ao INPI.

Esse é apenas um exemplo hipotético de uma equipe multidisciplinar que poderia ser necessária para auxiliar na elaboração de um dossiê para apresentar o pedido de reconhecimento de uma indicação geográfica. E unir essas expertises, saber onde encontrar, inclusive, pode ser um diferencial de uma startup.

Que dicas práticas podem ser importantes para iniciar essa trajetória?

Algo que sempre deve ser feito é se informar, ler, fazer cursos como os disponíveis junto ao INPI e à OMPI. Conhecer casos de sucesso e insucesso pode ser fundamental para um trabalho relacionado às IG.

Além da formação técnica é imprescindível a capacidade para ouvir os produtores e prestadores de serviço da região, escutar a comunidade que se encontra na área geográfica, ter empatia com as pessoas da região e a humildade para saber que certamente elas são as verdadeiras depositárias do conhecimento que precisa ser coletado, sistematizado e estruturado.



Como proteger esse ativo intangível?

Agora que ficou um pouco mais claro o que é uma indicação geográfica, é importante compreender como proteger esse ativo intangível. Conforme já dito, o seu registro se dá no INPI e, para que esse seja possível, é necessário conhecer as seguintes normas:

- Portaria INPI/PR nº 06, de 12 de janeiro de 2022 - Estabelece as condições para o registro da Indicação Geográfica Cachaça.
- Portaria INPI/PR nº 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 nº 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.

Destas, destaque especial deve ser dado para a Portaria INPI n. 04/2022, por estabelecer atualmente as condições para solicitar o reconhecimento do registro da IG junto ao INPI. A primeira questão que precisa ser apresentada é quem pode solicitar o registro de uma IG? A IG pertence à toda a coletividade, ou seja, a todos os produtores ou prestadores de serviço que estão na área delimitada. Mas ela precisa ser representada por uma Pessoa Jurídica que represente a coletividade, a qual pode se constituir juridicamente como uma Associação ou uma Cooperativa. Excepcionalmente um único produtor ou prestador de serviço, que esteja na área geográfica e seja o único legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico, também poderá solicitar.

Feito todo o levantamento prévio, os seguintes documentos deverão eletronicamente ser protocolados junto ao INPI:

- Formulário do INPI;
- Documentos comprobatórios da legitimidade;
- Documentação técnica;
- Guia de Recolhimento da União – GRU, devidamente paga.

Documentos comprobatórios da legitimidade

Para comprovar a legitimidade da Pessoa Jurídica que representa a coletividade, também conhecido como substituto processual, devem ser apresentados os seguintes documentos:

- Instrumento comprobatório da legitimidade da entidade requerente como representante da coletividade;
- Comprovação de que os produtores ou prestadores de serviços estão estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo a atividade econômica no local que buscam proteger;
- Documentos referentes aos atos constitutivos da entidade requerente;
- Documento que identifique o representante legal da entidade requerente;
- Procuração, se for o caso, ou seja, se houver procurador.

Documentação Técnica

A documentação técnica se constitui dos seguintes documentos:

- Caderno de Especificações Técnicas (CET) da IG;
- Estrutura de controle prevista no CET;
- Instrumento oficial que delimita a área geográfica;
- Comprovações específicas para IP e para DO.

O Caderno de Especificações Técnicas (CET) deve seguir ao checklist estabelecido e apresentar pelo menos:

- a) O nome geográfico, conforme descrito no §3º do art. 2º;
- b) Descrição do produto ou serviço objeto da Indicação Geográfica;
- c) Delimitação da área geográfica, de acordo com o instrumento oficial, fazendo uso das normas do Sistema Cartográfico Nacional vigente, exceto para as indicações geográficas localizadas fora do território nacional;
- d) Em pedido de Indicação de Procedência, a descrição do processo de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço, pelo qual o nome geográfico se tornou conhecido;
- e) Em pedido de Denominação de Origem, a descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos, e seu processo de obtenção ou prestação;
- f) Descrição do mecanismo de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso da Indicação Geográfica, bem como sobre o produto ou serviço por ela distinguido;
- g) Condições e proibições de uso da Indicação Geográfica; e
- h) Eventuais sanções aplicáveis à infringência do disposto na alínea g.

A Estrutura de Controle do CET, também chamada de Conselho Regulador, deve apresentar:

- Como esta será constituída, se pertence à pessoa jurídica ou é uma entidade terceira;
- Quem deverá fazer parte, se apenas produtores / prestador de serviço, ou também técnicos e especialistas;
- Como será verificado se o produtor / prestador de serviço está cumprindo o CEP e se o produto ou serviço apresenta as características da IG e como isso será verificado.

O Instrumento Oficial, que deverá ser elaborado e emitido por um órgão competente, estadual ou federal, relacionado com o produto ou serviço, deverá, de acordo com a Portaria INPI n. 04/2022, apresentar a fundamentação que levou à delimitação da área geográfica, porque determinadas áreas foram incluídas ou excluídas, se há fatores históricos ou naturais da região que levaram à delimitação, dentre outros.

Por fim, também deve-se apresentar as comprovações específicas para IP e para DO. Em resumo, de acordo com a Portaria INPI n. 04/2022:

Para uma IP, deve-se comprovar que o nome geográfico se tornou conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço.

Para uma DO, deve-se comprovar a influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto ou serviço, havendo a necessidade de se detalhar os elementos descritivos do meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos, as qualidades ou características do produto ou serviço e a relação entre estes. Por fim, deve ser emitida e paga a Guia de Recolhimento da União, junto ao site do INPI.

Após protocolizado, o pedido é encaminhado para um exame formal, para o qual pode-se abrir prazo para cumprimento de exigências pela Pessoa Jurídica que represente a coletividade, para que esta cumpra em 60 dias. Após, o pedido é publicado na Revista do INPI, na sessão de Indicações Geográficas. Terceiros têm até 60 dias para apresentar oposição. Após, se houver, a Pessoa Jurídica que represente a coletividade pode se manifestar. Depois, é realizado o exame de mérito do pedido. Pode haver prazo para cumprimento de exigências de mérito também, a serem cumpridas em 60 dias. Por fim, é publicado o deferimento ou indeferimento, do qual cabe recurso administrativo.

De forma muito breve, esse é o passo a passo para o pedido de registro de uma IG junto ao INPI. Depois de reconhecido, começa a segunda parte, que é colocar o produto no mercado. E, conforme já mencionado, esse pode ser um interessante desafio para uma startup dedicada às Indicações Geográficas.



REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei No 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, DOU 15 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. > Acesso em: 24 ago 2022.

INPI. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Indicações Geográficas. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas>.> Acesso em: 24 ago 2022.