



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0219-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.4

PROCESSO Nº 200704

INTERESSADO: DICIG

ASSUNTO: Pedido de alteração de registro de indicação geográfica.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

1. A DICIG encaminha um processo no qual a Administração se depara com uma escolha a ser tomada, em face da ausência de norma legal ou administrativa. Resume-se o caso:
 - I. O INPI reconheceu a proteção do nome geográfico “REGIÃO DA SERRA DA MANTIQUEIRA DE MINAS GERAIS” como indicação geográfica da espécie indicação de procedência, tendo como titular a Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira;
 - II. Posteriormente, a Associação requer a alteração do registro para “MANTIQUEIRA DE MINAS”.
2. Diante da inexistência de norma legal ou administrativa a respeito da admissibilidade do requerimento de alteração de registro de indicação geográfica, percebe-se que a Administração possui duas condutas passíveis de escolha: não conhecer a petição ou sobrestar o exame do pedido.
3. O relatório de exame de fls. 1120/1122/v, elaborado pelo tecnologista Raul Bittencourt Pedreira, aborda as implicações de uma ou outra opção por parte da Administração e explica a problemática do caso. A excelência do relatório dispensa que se faça um sumário, razão pela qual se remete à íntegra do texto.
4. Infere-se do relatório de exame, uma tendência para o não conhecimento da petição.
5. Às fls. 1123, a Coordenadora Geral de Indicações Geográficas e Registros reconhece que não existe norma legal ou administrativa apta a ser aplicada ao caso e submete ao Diretor da DICIG a anuência para o não conhecimento da petição ou o sobrestamento do pedido, informando encontrar-se em elaboração uma minuta de ato normativo sobre a matéria, sem, no entanto, expressar a sua compreensão sobre qual seria a melhor opção da Administração.

6. Os autos foram encaminhados para a Procuradoria, sem que fosse pontuada a dúvida jurídica.¹ Provavelmente, houve um equívoco no encaminhamento, o que justificaria a mera devolução. Ocorre que o relatório de exame expõe tão cuidadosamente a situação, que atraiu a atenção do signatário.

7. Dentro da estrutura regimental, s.m.j., a Coordenação-Geral de Indicações Geográficas e Registros possui liberdade para decidir qual o procedimento a ser tomado, no caso em tela, desde que efetue a justificativa adequada. A princípio, a matéria não precisa ser submetida ao Diretor.

8. O caso em tela, como diligentemente apontou o relatório de exame, demanda do administrador adotar uma opção, em um ou outro sentido, levando em conta os princípios administrativos, particularmente o da legalidade e o da eficiência.

9. Submeter o presente caso à Procuradoria representa transferência do poder decisório e não propriamente a solução de uma dúvida jurídica. Tampouco a Procuradoria atua como órgão de ratificação dos atos administrativos. Tal atitude sobrecarregaria e desvirtuaria a missão da Procuradoria.

10. No caso em tela, o encaminhamento dos autos foi, provavelmente, um equívoco, porquanto a Coordenação-Geral de Indicações Geográficas e Registro não sugere a remessa dos autos à Procuradoria.

11. Sem necessidade de entrar no mérito do caso, mas fazendo-o, a Procuradoria posiciona-se de acordo com a indicação apresentada pelo relatório de exame, que sugere o não-conhecimento da petição indicada, com fulcro no princípio da legalidade. Diante da ausência de norma prevendo a alteração do registro, a Administração não comete equívoco em não conhecer a petição.

12. A alteração do registro possui implicações múltiplas, e exige um exame de mérito, e não apenas formal. Esse tipo de alteração não se assemelha com aquela alteração de titularidade de registro marcário. O que está em pauta é a alteração do registro de uma indicação de procedência.

13. Nos autos, argumenta-se que tal pedido de alteração foi motivado pelo SEBRAE mediante um serviço de *branding* dedicado ao desenvolvimento de uma “marca da indicação

¹ A Ordem de Serviço nº 01, de 20 de dezembro de 2013, do Procurador-Chefe da PFE/INPI, em conformidade com a Portaria PGF nº 526, de 2013, estabelece a necessidade do órgão consulente pontuar a dúvida jurídica, preferencialmente por meio de quesitos. Ou seja, quando a Administração encaminha um processo para a Procuradoria para que esta simplesmente se manifeste, sem pontuar a dúvida jurídica, os Procuradores Federais encontram-se com a liberdade de devolver os autos com a seguinte manifestação: “não foi pontuada a dúvida jurídica, razão pela qual devolvo os autos.”



geográfica". Tal expressão não apenas causa estranheza, mas agride qualquer pessoa que tenha noção do instituto da indicação geográfica.

14. Seria interessante que o INPI imediatamente averiguasse se o SEBRAE de fato transmite essa orientação e confunde os institutos de propriedade industrial. A relação entre o INPI e o SEBRAE é excelente e um trabalho preventivo é recomendável para que as duas instituições ofereçam o melhor serviço às associações de produtores.

15. Em síntese, a Procuradoria posiciona-se pelo **não conhecimento da petição** de alteração do registro de indicação geográfica.

16. Se, eventualmente, a presente controvérsia for levada à CGREC, pede-se uma atenção especial ao relatório de exame que expõe as implicações de tal requerimento e os fundamentos para o não-conhecimento da petição. Ou seja, dispensa-se o retorno da matéria à Procuradoria.

17. Pede-se a SECOR a digitalização do relatório de exame de fls. 1120/1122/v, posto que ele guiará futuras manifestações da Procuradoria sobre a matéria. Pede-se a inserção do relatório do exame no CONJUR no mesmo arquivo da presente nota técnica.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2015.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206



Despacho N° 0443/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. IG 200704

1. Estou de acordo com a NOTA N°0219/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.4, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À DICIG.

Rio de Janeiro, 16 de julho de 2015.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO GERAL DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO DE FOMENTO E REGISTRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

À Coordenação de Fomento e Registro de Indicações Geográficas:

RELATÓRIO DE EXAME

Pedido n.º: **IG 200704**

Data de depósito: **03 de outubro de 2007**

Requerente: **Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira - APORCAM**

País: **Brasil**

Espécie: **Indicação de Procedência**

Natureza: **de Produto**

Nome da área geográfica: **REGIÃO DA SERRA DA MANTIQUEIRADO ESTADO DE MINAS GERAIS**

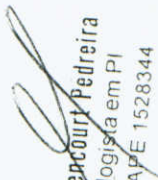
Produto: **Café**

PROCESSO N.º IG 200704

REQUERENTE: Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira

OBJETO: Indicação de Procedência "REGIÃO DOS CAFÉS DA SERRA DA MANTIQUEIRADO ESTADO DE MINAS GERAIS"

PRODUTO: Café


Raul Bittencourt Pedreira
Tecnologista em PI
Mat. SIAPE 1528344

1. Relatório

Retornaram para exame os autos do presente processo administrativo, já havendo a proteção do nome geográfico "REGIÃO DA SERRA DA MANTIQUEIRA DE MINAS GERAIS" como indicação geográfica da espécie indicação de procedência sido deferido por este instituto.

O retorno dos autos ocorreu pela existência de 2 (duas) petições nas quais o Sr. Glaucio Carneiro Pinto, na qualidade de presidente da APROCAM, associação que requereu o reconhecido deferido, solicita a juntada de documentos, comunica a alteração estatutária,



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO GERAL DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO DE FOMENTO E REGISTRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

A primeira petição, juntada entre as folhas 725 a 774, pretende informar o INPI da alteração estatutária que sofreu bem como que passará a usar o nome "MANTIQUEIRA DE MINAS", que encontra-se contido na Indicação de procedência concedida. Teriam elaborado sob orientação do SEBRAE, após a concessão, um trabalho de "branding", fls.752 a 774 com uma empresa contratada para o desenvolvimento de uma "marca da indicação geográfica".

Na sequência dos autos, consta a petição de fls. 776 e ss, na qual pleiteiam a alteração da área geográfica, com vistas a inclusão dos municípios de Piranguinho, São Gonçalo do Sapucaí e São Sebastião da Bela Vista, alegando para tanto que os mesmos fazem parte da área da Mantiqueira, sendo elaborado outro memorial descritivo pelo EMBRAPA Café e EPAMIG, o qual conta com a ratificação do IMA.

O aludido estudo limita-se a informar quais eram os municípios que originalmente encontravam-se dentro no nome geográfico Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais, informando que incluíam Piranguinho, São Gonçalo do Sapucaí e São Sebastião da Bela Vista, que a área faz parte do Complexo da Serra da Mantiqueira.

Apresentam uma Portaria do MAPA, nº 80/2011, na qual informam quais municípios são adequados a produção de café no Brasil, além de farta documentação na qual tentam demonstrar que os municípios em questão produzem café e são conhecidos por tal atividade econômica, inclusive individualmente.

2. Exame

Primeiramente insta lembrar que a Instrução Normativa 25/2013 que atualmente regula o registro do reconhecimento de indicações geográficas junto ao INPI não traz previsão de qualquer alteração do registro após o seu deferimento.

O Princípio da Legalidade Estrita que rege os atos da administração pública impõe ao agente do estado o dever de limitar-se a atuar dentro dos



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO GERAL DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO DE FOMENTO E REGISTRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

1121
Industrial - Geográfica
Prop.

limites da lei ou norma, de forma que nos parece, salvo melhor juízo, que inexistindo norma autorizativa fica prejudicada a possibilidade de exame, inclusive porque não há procedimento estabelecido para tanto nem tão pouco para o encaminhamento administrativo da solicitação de alteração do registro, a qual podemos estimar que deverá obedecer critérios específicos de forma e tramitação.

Além disso o art. 23 da Instrução Normativa 25 determina que “serão conhecidos a **petição**, a oposição e o pedido de reconsideração” quando [I] apresentados fora do prazo previsto nesta Instrução Normativa; [II] não contiverem fundamentação legal; ou, [III] – desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Assim, nos parece lícito sugerir que a administração pública ao não estabelecer hipóteses de alteração nos registros concedidos e vedar o conhecimento de petições sem fundamentação legal, permite que pedidos de alteração nas indicações geográficas já registrados sejam sumariamente “não conhecidos”, pela falta de previsão na normativa.

Raul Bittencourt Pedreira
Tecnologista em PI
Mat. SIAPE 1528344

Todavia, nos parece também possível que a administração pública opte pelo sobrestamento do pedido de alteração para que o feito seja aproveitado futuramente, se vier a ser estabelecida uma norma com vistas a recepcionar tais alterações.

Note-se que o não conhecimento de petição é publicado na RPI sob o código de despacho nº 410 (**não conhecida a petição indicada**, observando o disposto no complemento) ao passo que o sobrestamento é sob o código 430 (**sobrestado o exame do pedido** de registro de indicação geográfica, observando o disposto no complemento).

Importante observar que o código 430 cuida do exame do pedido de registro, assim sua aplicação pode ser prejudicada uma vez que o exame em si, nos termos da IN 25 já terminou, não se tratando mais de “pedido de registro” mas sim de “registro concedido”.

A ideia da possibilidade de sobrestamento é de fato uma extrapolação da norma em vigor, visando a preservar o ato e evitar a futura repetição do mesmo pelo requerente, ainda que sobrevindo nova norma que autorize as



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO GERAL DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO DE FOMENTO E REGISTRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

alterações nos registros concedidos, o mesmo precisará ser saneado e a ela adequado, ao passo que o não conhecimento da petição nos termos do código 410 conecta-se mais diretamente ao caso, tendo aplicação mais simples e direta.

A Lei de Propriedade Industrial, lei nº 9.279/96, afirma que considera como “**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”, o que permite vislumbrar o seguinte:

1. Indicação de procedência é um nome geográfico,
2. o nome geográfico deverá ser de país, cidade, região ou localidade de seu território, todavia, o rol não nos parece dever ser entendido de forma restritiva, mas sim exemplificativa, permitindo que outros nomes geográficos (esse é o limite, ser nome geográfico) sejam protegidos, por exemplo o de uma vila, vale ou microrregião,
3. o nome geográfico deve ter se tornado conhecido,
4. o “conhecido” refere-se a uma atividade econômica do qual é centro (extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço).

Soma-se a isso o art. 179, que determina que a proteção dada ao nome geográfico será estendida a “representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica”, o que foi entendido pelo INPI nos termos de suas normativas de registro, como sendo a criação de um sinal distintivo para identificar a indicação geográfica, além do nome geográfico protegido.

Neste caso, como ela não encontra-se no centro da proteção, nos parece, salvo melhor juízo, que sua alteração seja mais simples e mais flexível, desde que respeite o conteúdo do registro e o nome geográfico protegido.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO GERAL DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO DE FOMENTO E REGISTRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

No que pese a realização de alterações no registro concedido e avaliando, dentro com um ponto de vista subjetivo e em um exercício de abstração, nos parece possível que os pedidos de registros as alterações nos pedidos de indicações geográfica já registrados ante ao INPI, preferencialmente estabelecendo graus de exigência e condições diferentes de acordo com o tipo de alterações, de forma a manter as características identitárias do registro.

- Alterações estatutárias ordinárias – necessidade de previsão de atualização das informações para fins cadastrais.
- Alterações estatutárias que alteram a natureza do representante legal – devem ser avaliadas conforme o caso e de acordo com o pedido concedido.
- Alterações do regulamento de uso – pode vir a ser justificada por diversos motivos, como por exemplo a mudança de normas de fiscalização/produção de forma impositiva pelo estado ou pela evolução gradual dos hábitos de consumo.
- Alteração do sinal distintivo que acompanha o nome geográfico – por razões mercadológicas?
- Alteração na área geográfica.
- Alteração do nome geográfico.

Evidentemente as eventuais alterações na área geográfica e no nome geográfico protegido deveriam ser feitas com cautela. Se o registro é sobre o nome geográfico, uma mudança pode ser considerada como um novo registro e não como uma alteração. Parece-nos que seria necessário esclarecer os motivos da alteração, não podendo ser de simples conveniência mercadológica, uma vez que cuida da própria essência do direito.

Uma alteração na área geográfica pode limitar o acesso a uma indicação geográfica ou, de outro lado, estendê-la, esvaziando sua “exclusividade”. A alteração do nome geográfico protegido pode significar um erro no registro original, o que ensejaria uma anulação *ab ovo*, retroagindo a

Kaul Bittercourt Pedreira
Tecnologista em PI
Mat. SIAPE 1528344



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO GERAL DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E REGISTROS
COORDENAÇÃO DE FOMENTO E REGISTRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

data da concessão se, por exemplo, restar comprovado que o nome conhecido não é aquele que obteve o reconhecimento como indicação de procedência.

3. Conclusão

Considerando a falta de norma para guiar o exame bem como estabelecer para os administrados limite nas alterações dos registros concedidos, sugerimos mui respeitosamente a vossa senhoria que:

- Seja elaborada uma minuta de instrução normativa para estabelecer procedimentos de alteração nas indicações geográficas reconhecidas pelo INPI;
- A autoridade competente defina se o procedimento adequado será o **não conhecida a petição indicada**, ou o **sobrestamento do exame do pedido**.
- **Seja publicado na RPI o não conhecimento (410) ou o sobrestamento do pedido (430).**

É, salvo melhor juízo, o que nos parece.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2015.


Raul Bittencourt Pedreira
Tecnologista de Propriedade Industrial
Matrícula SIAPE 1528344