



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

Parecer N° 0037-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0

PROCESSO N° 52400.161537-2017-92

INTERESSADO: PRESIDÊNCIA

ASSUNTO: minuta de Instrução Normativa que disciplina o registro de indicações geográficas provenientes do Acordo União Européia - Mercosul

I. Minuta de Instrução Normativa. Disciplina do exame de indicação geográfica listada no âmbito do Acordo União Européia—Mercosul.

II. Ausência de óbice jurídico à aprovação e publicação da minuta.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de processo instaurado para exame da minuta de Instrução Normativa que disciplina o procedimento de registro no INPI das indicações geográficas provenientes da União Européia no âmbito do acordo União Européia – Mercosul.
2. O Coordenador-Geral de Marcas, Indicações Geográficas e Desenhos Industriais apresentou Nota Técnica a respeito do assunto conforme documento de fls. 02/09, juntando, ainda, às fls. 12/18 cópia da Instrução Normativa n° 25/2013, que regula o registro de indicação geográfica atualmente no âmbito do INPI.
3. A minuta de Instrução Normativa cujo exame se requer foi anexada às fls. 42/44 do presente processo, sendo certo, contudo, que houve alteração na minuta após a remessa à Procuradoria.
4. O processo foi, então, devolvido ao Gabinete para que fosse anexada ao processo a última forma da minuta cujo exame se requer, o que foi feito.
5. É o relatório.
6. De início, cuida esclarecer que o exame da minuta de Instrução Normativa ora submetida à Procuradoria estará centrado no aspecto jurídico, isto é, ater-se-á à verificação de



conformidade da minuta em relação à Lei 9279/96, não se estendendo, portanto, para razões de conveniência ou oportunidade atinentes à proposta de acordo internacional União Européia – Mercosul.

7. O art. 1º da minuta sob exame permite aferir com clareza o seu objeto. Trata-se de Instrução Normativa com propósito de disciplinar a emissão de parecer técnico a respeito da viabilidade ou não de reconhecimento das indicações geográficas listadas pela União Européia, justamente para subsidiar o Governo Brasileiro no âmbito da negociação do acordo União Européia – Mercosul.

8. O art. 2º da minuta, por sua vez, estabelece a delimitação das indicações geográficas que serão objeto de parecer de viabilidade à luz da Instrução Normativa. O exame feito pelo INPI terá por foco a lista oficial de indicações geográficas encaminhada pela União Européia.

9. Todavia, recomenda-se seja fixado expressamente um limite temporal para encaminhamento da lista, a fim de prevenir a hipótese de inclusão de indicações geográficas após o encaminhamento da lista oficial. É importante deixar claro que após a publicação na RPI não será possível incluir mais indicação geográfica na lista para emissão de parecer de viabilidade nos termos da Instrução Normativa cuja minuta ora se analisa.

10. O art. 3º da minuta dispõe sobre o fornecimento da ficha técnica das indicações geográficas constantes da lista enviada pela União Europeia, isto é, o documento oficial que reconheceu a indicação geográfica. O parecer a ser emitido pelo INPI depende da análise dos elementos da indicação geográfica, daí porque, de fato, necessária a previsão de norma neste sentido.

11. O § 1º do art. 3º estabelece o formato em que a ficha técnica deve ser enviada. Quanto à previsão contida no § 2º, sabe-se que foi discutida a possibilidade de exigir o documento devidamente traduzido para o português, o que encontraria expressa autorização no art. 224 do Código Civil e arts. 156 e 157 do NCPC.

12. Na verdade, tampouco haveria, em tese, problema em receber a documentação em inglês, porquanto idioma universal, e em espanhol, na medida em que acordo gestado pelo MERCOSUL. Certo é, porém, que seria mais conveniente ao INPI receber os documentos traduzidos para a língua portuguesa, o que facilitaria sobremaneira o exame.

13. A previsão de tradução do documento para o português, logo, assume feição de conveniência e oportunidade, razão pela qual não cabem maiores digressões. De todo modo, mostra-se interessante consignar que não se vislumbra ilegalidade qualquer que seja a opção eleita pelo INPI.



14. Neste passo, convém registrar uma questão relevante. Como cediço, há diferença de tratamento dado ao instituto da indicação geográfica pela União Européia em relação ao tratamento normativo da matéria pela legislação brasileira, o que em nada abala as tratativas referentes ao assunto no âmbito do acordo União Européia – Mercosul. Mas é importante a situar a diferença para que seja possível compreender eventual parecer do INPI contrário ao registro da indicação geográfica.

15. Com efeito, sabe-se que a União Européia admite a proteção, como indicação geográfica, de nomes tradicionais que não consistem propriamente em nomes geográficos. Ou seja, é possível a concessão na União Européia de indicação geográfica que não represente um local geográfico.

16. No Brasil, por outro lado, a Lei 9279/96 fez clara delimitação do que se protege como indicação geográfica. Tanto na disciplina da indicação de procedência quanto no tratamento da denominação de origem, espécies daquela, a Lei claramente estabelece que a proteção incide sobre um local geográfico definido. Não se admite, no Brasil, proteção sobre um nome tradicional que não consista em local geográfico propriamente dito.

17. Vale observar como dispõe a Lei 9279/96:

*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.*

18. É bem verdade que a cláusula 22.1 do acordo TRIPS admite ambas as formas de proteção:

ARTIGO 22

Proteção das Indicações Geográficas

1. Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica

19. Sobre o tema da conceituação da indicação geográfica no TRIPS, cuida mencionar a reflexão de Liliana Locatelli:



“Destaca-se, inicialmente, que o Acordo não exige que uma indicação geográfica constitua necessariamente um nome geográfico, abrindo a possibilidade de que expressões tradicionais, quando forem indicativos da origem geográfica de um determinado produto, possam ser reconhecidas e protegidas nos termos do TRIPS.” (in INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS, A proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico. Juruá Editora. 2008. pg. 86)

20. Não seria nenhum absurdo, portanto, admitir no Brasil a proteção de nomes tradicionais que não constituam propriamente um local geográfico, desde que venham a indicar origem geográfica de determinado produto ou serviço, pois tal tratamento encontraria abrigo no TRIPs.

21. Ocorre, contudo, que a forma eleita na Lei 9279/96 para proteção de indicação geográfica não contempla, atualmente, tal hipótese, daí porque, caso submetido ao INPI pedido de registro de indicação geográfica relativo a nome tradicional que não seja propriamente um local geográfico, a recomendação deve ser de não reconhecimento.

22. Não custa lembrar que, por força do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição de 1988, ao INPI só é permitido atuar dentro das balizas estabelecidas em lei, de modo que, neste particular, o exame fica inexoravelmente vinculado aos termos dos arts. 177 e 178 da LPI. O examinador do INPI tem o dever, afinal, de proceder à análise pautado na legislação em vigor.

23. Por óbvio, nada impede que o Brasil, integrando o acordo internacional União Européia-Mercosul, comprometa-se em sentido diverso. Como visto, não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade de eventual proteção, como indicação geográfica, de nome tradicional que não seja propriamente um local geográfico, porquanto em sintonia com o Acordo TRIPS.

24. O Governo Brasileiro, no exercício legítimo de sua prerrogativa, pode firmar compromisso com a União Européia neste sentido, sendo certo que a posterior internalização do acordo no ordenamento jurídico brasileiro faria acomodar a situação sem maiores problemas. O Estado Brasileiro poderia, por exemplo, alterar a sua legislação interna para acomodar os termos em que assentado o acordo União Européia-Mercosul, a depender da análise de conveniência.

25. Também descabe cogitar eventual ofensa ao princípio do tratamento geral da nação mais favorecida previsto no art. 4 do acordo TRIPS. É cediço que a celebração de acordos bilaterais no âmbito OMC não viola o referido princípio. Há diversos exemplos de acordos bilaterais que atribuem condições mais vantajosas aos signatários sem que haja violação do princípio do tratamento geral de nação mais favorecida.

26. O art. 4º prevê, com acerto, uma etapa de consulta pública a respeito da lista enviada pela União Européia. È mesmo recomendável que haja prazo razoável para que os interessados apresentem suas contribuições sobre as indicações geográficas. De certo, atuação do



INPI ganha mais credibilidade com o implemento da participação social, pois confere legitimidade.

27. Os prazos estabelecidos nos §§ 1º e 3º do art. 4º parecem razoáveis, porquanto de acordo com a regra geral prevista na LPI. Sugere-se seja viabilizado também o uso do meio digital para envio das contribuições/subsídios, para facilitar ainda mais o acesso, sendo certo, contudo, que não se vislumbra ilegalidade neste aspecto, repisa-se, é uma mera sugestão.

28. O art. 5º prevê a emissão de um parecer do INPI a respeito das indicações geográficas listadas pela União Européia, repousando neste dispositivo, portanto, o ponto central da norma sob exame.

29. O art. 6º prevê que, tão logo ultimado o exame, o parecer seja enviado ao Ministério das Relações Exteriores, a quem caberá análise das providências daí decorrentes. O papel do INPI consiste na contribuição técnica a respeito do acordo que está sendo conduzido, as a definição do que será feito a partir das informações prestadas pela Autarquia é mesmo do Ministério.

30. O art. 7º poderia encerrar alguma polêmica, mas não se verifica qualquer ilegalidade. É preciso ficar claro que, nos termos da Instrução Normativa cuja minuta ora se examina, o INPI não vai tomar nenhuma decisão a respeito das indicações geográficas listadas pela União Européia, apenas emitirá um parecer técnico sobre estas.

31. Assim, não há falar em ilegalidade na ausência de previsão de cláusula que assegure o duplo grau de jurisdição. Perceba-se que a Lei 9784/99, lei que regula o processo administrativo no âmbito federal, expressamente vincula o recurso a uma decisão administrativa:

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

32. Do mesmo modo, o art. 212 da LPI estabelece como condição do recurso a superveniência de uma decisão administrativa. Como não há decisão a ser tomada pelo INPI nos termos da Instrução Normativa em apreço, afigura-se inadequada eventual previsão de recurso, mormente se considerada a celeridade que se espera do processo.

33. Outrossim, revela-se curial a compreensão de que minuta de Instrução Normativa não estabelece que o INPI proferirá decisão a respeito das indicações geográficas listadas pela União Européia, cabendo-lhe apenas emitir um parecer técnico com vistas a contribuir para a participação do Brasil no acordo União Européia-Mercosul.

34. O art. 8º da minuta prevê a isenção do pagamento de retribuição relativa ao serviço tratado na Instrução Normativa, desde que comprovada reciprocidade de tratamento. Não se



verifica qualquer violação legal para tanto. Vale reparar que a Lei 9279/96 condiciona a cobrança apenas para os serviços dispostos na própria Lei 9279/96, nos seguintes termos:

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

35. Considerando que a Instrução Normativa cuja minuta ora se analisa prevê a realização de um serviço que não foi tipificado na Lei 9279/96, não parece necessário que a previsão de isenção do pagamento dele decorrente seja feita por ato do MDIC, bastando um ato do próprio dirigente máximo do INPI neste sentido.

36. Noutro giro, cuida sugerir a exclusão do parágrafo único do art. 8º. O propósito da Instrução Normativa sob exame consiste na disciplina de um serviço extraordinário atribuído ao INPI por força de um acordo internacional. Não parece adequada uma previsão que remeta à regra ordinária, uma vez que pode gerar confusão.

37. À toda evidência, a Instrução Normativa em apreço não revoga ou sequer derroga a Instrução Normativa nº 25/2013, que regula o procedimento de registro de indicação geográfica no âmbito do INPI. Trata-se, em essência, de normas com escopo diverso. A Instrução Normativa cuja minuta ora se analisa tem prazo certo para esgotar seus efeitos, qual seja, após o exame das indicações geográficas listadas pela União Européia.

38. O art. 9º da minuta determina o sobrestamento de pedidos de registro pendentes de decisão final no INPI. Há pedidos provenientes de países da União Europeia submetidos ao INPI que ainda não foram concluídos. Por óbvio, caso seja do interesse da União Europeia, esses pedidos podem integrar a lista que será enviada por força do acordo União Européia-Mercosul.

39. Não se pode mesmo admitir que, sendo esse o caso, os pedidos tramitem em via paralela a do acordo internacional. A previsão, portanto, revela medida de controle assaz recomendável.

40. O art. 10 da minuta condiciona a formalização do registro no INPI à ratificação do acordo internacional pelo Governo Brasileiro. Tal como já exposto, no âmbito do acordo internacional em tela, cabe ao INPI apenas a emissão de parecer técnico a respeito das indicações geográficas listadas do documento encaminhado pela União Européia.

41. Na hipótese de haver recomendação do INPI para não reconhecimento da indicação geográfica, caberá ao Ministério das Relações Exteriores a avaliação das medidas a serem adotadas. Caso sobrevenha decisão do Estado Brasileiro sobre a conveniência da concessão mesmo com um parecer recomendando o não reconhecimento da indicação geográfica, caberá ao INPI formalizar esse ajuste administrativamente.



42. Como visto, a ratificação do acordo internacional pelo Estado Brasileiro traz o compromisso pra ordem jurídica brasileira, de sorte que a atuação do INPI estaria devidamente amparada nestas condições. Mas é evidente que isso depende da efetiva consumação do acordo internacional e posterior internalização no Brasil.

43. Não se vislumbra qualquer óbice em relação à exigência contida no parágrafo único do art. 10. Trata-se, afinal, de regra geral prevista no art. 217 da LPI. Entretanto, a previsão poderia estar contemplada em dispositivo próprio, seja pela sua importância seja pela aparente autonomia em relação à previsão constante do *caput* do artigo. É uma recomendação com fulcro no art. 11, III, “c” da LC 95/98.

44. Destarte, considera-se apta à aprovação a última forma da minuta de Instrução Normativa, porquanto afirmada sua juridicidade. Não se olvida que o presente caso requer premência, de modo que se adianta a compreensão de não acolhimento de eventual sugestão de ajuste formal formulada neste parecer, valendo registrar que as sugestões de ajuste em nada abalam a convicção acerca da legalidade da minuta.

45. Ante o exposto, não se verifica óbice jurídico à aprovação e publicação da Instrução Normativa, ressalvando-se apenas os ajustes de forma sugeridos ao longo deste parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2017.

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal





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 nº 0537/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.161537-2017-92

1. Estou de acordo com o Parecer nº 0037-2017-AGU-PGF-PFE-INPI-COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel de Souza Junqueira Tostes, Coordenador Geral de Propriedade Industrial.
2. Considerando a relevância da consulta, a Procuradoria tece considerações complementares, por meio do Parecer nº 0038-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe