



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 nº 0038-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.161537-2017-92

INTERESSADO: Presidência.

ASSUNTO: Minuta de instrução normativa sobre o parecer de viabilidade de registro de indicações geográficas provenientes dos Membros da União Européia.

I. A minuta tem como fonte normativa primária o art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970.

II. O sistema jurídico de propriedade industrial prevê o recebimento pelo INPI de documentos em língua estrangeira.

III. A isenção de retribuição para o registro de indicação geográfica depende de ato do Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, porquanto se trata de um serviço previsto na Lei nº 9.279, de 1996.

IV. O Presidente do INPI é competente para estipular a isenção de retribuição concernente ao parecer técnico de viabilidade, posto que se trata de um serviço não tipificado na Lei nº 9.279, de 1996.

Senhor Presidente do INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Presidência submete à Procuradoria minuta de instrução normativa que institui o procedimento de elaboração de parecer técnico de viabilidade de registro de indicações geográficas provenientes da União Européia.

2. A minuta foi examinada pelo Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, mediante o Parecer nº 0037-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 537/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.



Considerando que as negociações comerciais encontram-se em curso, alguns dispositivos da minuta serão objeto de uma nova redação nos próximos dias.

3. A presente manifestação tem por finalidade esclarecer a opinião deste órgão consultivo sobre alguns aspectos em discussão no âmbito da Administração.

4. O procedimento disciplinado na minuta não tem por escopo promover o registro das indicações geográficas, mas sim avaliar tecnicamente se determinadas indicações geográficas reconhecidas na União Européia são passíveis de registro no País. O procedimento se faz necessário porque há indicações geográficas reconhecidas na União Européia que não se amoldam aos requisitos da Lei nº 9.279, de 1996.

5. Se não houver o parecer de viabilidade específico para cada indicação geográfica, corre-se o risco do País assumir um compromisso de registro sem observância à sua própria legislação. Quando o parecer de viabilidade identificar um óbice legal ao reconhecimento da indicação geográfica, ele apresentará a alternativa necessária, inclusive, indicando a alteração legislativa respectiva.

6. A presente normativa mostra-se pertinente no contexto das negociações do acordo Mercosul-União Européia. O parecer de viabilidade tem a finalidade de subsidiar tecnicamente os negociadores do acordo comercial, ou a manifestação do INPI sobre o capítulo de propriedade industrial contido no tratado em elaboração.

7. A edição da presente normativa encontra-se na esfera de discricionariedade da Administração. Poder-se-ia escolher outros métodos para elaboração dos pareceres técnicos de viabilidade. Por exemplo, o INPI poderia receber a lista de indicações geográficas, autuar um processo e elaborar esses pareceres, fornecendo os mesmos aos negociadores do País.

8. O método escolhido foi a publicação de uma normativa, que oportunizasse a terceiros, um mecanismo de contestação, o que garante transparência ao procedimento.

9. A minuta *sub examine* tem como fonte normativa primária o art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, o qual atribui ao INPI a competência de se pronunciar sobre tratados internacionais concernentes à propriedade industrial.¹

10. Compreendida a motivação e a finalidade da minuta de ato normativo, passa-se à análise dos dispositivos, o que é feito no mérito a seguir.

11. É o relatório.

¹ Lei nº 5.648, de 1970, art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

II. MÉRITO

II.1 OBJETO

12. Na parte preliminar do ato normativo, as considerações iniciais trazem uma expressão próxima à cacofonia (“tratamento no procedimento de reconhecimento”). Talvez seja conveniente alterar essa redação.

13. O art. 1º da minuta estabelece o objeto do ato normativo, a saber, a elaboração do parecer técnico de viabilidade. Além de estabelecer o objeto da instrução normativa, o art. 1º menciona a finalidade do ato (subsidiar o Governo Brasileiro na negociação do acordo comercial).²

14. Os arts. 2º e 3º da minuta aplicam-se a uma relação de indicações geográficas provenientes da União Européia. Essa relação será entregue ao INPI em formato digital, com uma ficha técnica, que constitui o resumo dos principais dados da indicação geográfica (nome da associação titular, data do registro nos países da União Européia, o produto ou serviço relacionado etc.).

15. Pela leitura do art. 2º, percebe-se que se trata de uma norma específica para a lista oficial entregue pela União Européia, no contexto das negociações atuais do tratado. Imagina-se a seguinte situação: um ano após a ratificação do acordo comercial, a União Européia pretende aplicar a instrução normativa em estudo para uma nova lista de indicações geográficas. A instrução normativa em exame não se aplicará, pois ela tem o seu âmbito de aplicação restrito a uma única lista.

16. *In casu*, será necessário uma nova negociação, podendo o INPI reeditar a norma. A instrução normativa pretendida somente tem pertinência no contexto das negociações. Concluído o acordo, com êxito ou não, não há sentido mantê-la vigente.

17. Nesse diapasão, mostra-se conveniente estipular na parte final da minuta o término de vigência do ato normativo. Ainda que não seja acolhida a presente sugestão, mostra-se indubitável a aplicação da instrução normativa unicamente à relação de indicações geográficas fornecidas pela União Européia no contexto da negociação atual.

² Minuta de instrução normativa, art. 1º Regular o trâmite administrativo da elaboração de parecer técnico sobre a viabilidade do reconhecimento dos registros das indicações geográficas oriundas da União Europeia com vistas a subsidiar o Governo Brasileiro no âmbito da negociação do acordo Mercosul-União Europeia.

18. Com igual preocupação manifestou-se o Procurador Federal oficiante no feito, no parágrafo 9º do Parecer nº 0037-2017-AGU-PGF-PFE-INPI-COOPI-DJT-1.0, que opinou pela fixação de um limite temporal para o recebimento da lista de indicações geográficas.³

II.2 PROTOCOLO DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA OU ESTRANGEIRA

19. O art. 3º, §2º, da minuta estabelece que a documentação entregue pela União Européia será em língua portuguesa. Durante o processo de elaboração da norma, cogitou-se a recepção de documentos em inglês ou espanhol.

20. Esta Procuradoria não identifica óbice ao recebimento da lista de indicações geográficas e das fichas técnicas em inglês ou espanhol, porque *o sistema jurídico de propriedade industrial já prevê o recebimento pelo INPI de documentos em língua estrangeira*. Ou seja, não seria a primeira vez que o INPI tramitaria documentos sem tradução em seus processos administrativos. Essa é uma particularidade dos processos administrativos relativos à propriedade industrial.

21. Por exemplo, o art. 16, §2º, da Lei nº 9.279, de 1996, prevê que o documento hábil da origem para comprovar a prioridade de um pedido de patente pode ser entregue ao INPI na língua estrangeira. O que precisa de tradução simples é a certidão de depósito ou documento equivalente.⁴

22. Outro exemplo, os relatórios produzidos como ISA/IPEA são retirados do *patentscope* da OMPI, em inglês, pelos examinadores de patentes do INPI. Esses documentos são incorporados nos processos administrativos, sem tradução.

23. Salvo engano, o INPI tramitará em seus processos administrativos alguns documentos em língua estrangeira quando da entrada do Protocolo de Madri.

24. Este órgão consultivo não compartilha da opinião de que os arts. 224 do Código Civil e os arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil impedem o protocolo da lista de indicações geográficas em inglês e espanhol. Nesse particular, ratifica-se a compreensão exarada nos parágrafos 12 e 13 do Parecer nº 0037-2017-AGU-PGF-PFE-INPI-COOPI-DJT-1.0.⁵

³ Parecer nº 0037-2017-AGU-PGF-PFE-INPI-COOPI-DJT-1.0: “9. Todavia, recomenda-se seja fixado expressamente um limite temporal para o encaminhamento da lista, a fim de prevenir a hipótese de inclusão de indicações geográficas após o encaminhamento da lista oficial.”

⁴ Lei nº 9.279, de 1996, art. 16, § 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

⁵ Parecer nº 0037-2017-AGU-PGF-PFE-INPI-COOPI-DJT-1.0: “12. Na verdade, tampouco haveria, em tese, problema em receber a documentação em inglês, porquanto idioma universal, em espanhol, na medida em que acordo gestado pelo MERCOSUL. Certo é, porém, que seria mais conveniente ao INPI receber os documentos

25. A regra geral é de recepção de documentos em língua portuguesa nos processos administrativos. O caso concreto possui algumas diferenças que escapam da regra geral. Na presente consulta, percebe-se a Administração possui o *animus* de receber o documento em língua estrangeira. A Administração tem a prerrogativa de estipular o recebimento da ficha técnica em língua portuguesa. No entanto, ela entende, no contexto das negociações em curso, a conveniência do protocolo das fichas em língua estrangeira.

26. Outra particularidade, a presente consulta versa sobre a elaboração de um ato normativo. Se a consulta fosse sobre a admissibilidade de um documento em língua estrangeira sem uma norma prévia estipulando tal recepção, talvez a conclusão da consulta seguisse a regra geral.

27. O art. 224 do Código Civil refere-se à tradução para o português para que os documentos tenham efeitos legais no País.⁶ Esse dispositivo não diz que o protocolo de um pedido perante a Administração Pública precisa ser necessariamente em português. O pedido em si, ainda que traduzido para a língua portuguesa, não tem efeitos legais no País. O que terá efeitos legais é a decisão administrativa de concessão do registro, o que não será feito à luz da presente normativa.

28. A lista de indicações geográficas, e as fichas técnicas, não terão efeito legal no País, com tradução ou sem tradução. Tratar-se-á de um requerimento de um parecer de viabilidade à luz da presente normativa.

29. Não se compreende por que foram citados os arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil no art. 3º, §2º, da minuta. *Os arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil versam sobre perícia judicial, e não do uso vernáculo.*⁷ No Código de Processo Civil revogado (Lei nº 5.869, de 1973), os arts. 156 e 157 tratavam do uso obrigatório do vernáculo.

30. O atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 2015) traz em seu art. 192 o uso obrigatório da língua portuguesa.⁸ Cuida-se de uma norma aplicável ao processo judicial. O processo civil aplica-se subsidiariamente ao processo administrativo, consoante o art. 15 do

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.

⁶ Código Civil, art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no País.

⁷ Código de Processo Civil, art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. [...] Art. 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo.

⁸ Código de Processo Civil, art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.



Código de Processo Civil.⁹ Trata-se de uma aplicação subsidiária e supletiva, quando preenchidos determinados requisitos. Pode-se perfeitamente afastar a norma do art. 192 do Código de Processo Civil, ao caso em tela.

31. O art. 22, §1º, da Lei nº 9.784, de 1999, prevê que os atos do processo administrativo serão produzidos por escrito na língua portuguesa.¹⁰

32. Percebe-se que o parecer de viabilidade, e outros atos praticados durante a análise das indicações geográficas, praticados pelos examinadores do INPI, serão praticados em língua portuguesa. Não se percebe o art. 22, §1º, da Lei nº 9.784, de 1999, como um obstáculo à recepção da relação de indicações geográficas na língua inglesa ou espanhola.

33. A Lei nº 9.784, de 1999, aplica-se subsidiariamente aos processos em trâmite na área finalística do INPI. Nesse caso, é sempre bom lembrar que a Lei nº 9.279, de 1996, possui natureza de *lex specialis* frente à Lei nº 9.784, de 1999.

34. Quando se analisa eventual divergência entre a Lei nº 9.279, de 1996, e as demais leis, particularmente a Lei nº 9.784, de 1999, sempre se invoca a regra hermenêutica *lex specialis derogat lex generalis*, também conhecida como princípio da especialidade. Com respaldo no princípio da especialidade, é possível dizer que o protocolo dos documentos provenientes da União Européia, neste contexto, não viola o art. 22, §1º, da Lei nº 9.784, de 1999.

35. A conclusão do processo administrativo disciplinado não é uma decisão administrativa, mas um parecer técnico. Esse parecer técnico não enseja a concessão, pois ele não é vinculativo. A concessão dos registros não foi matéria submetida à consulta desta Procuradoria.

36. Na hipótese da Administração entender pela alteração do art. 3º, §2º da minuta para admitir a ficha técnica em língua inglesa, este órgão consultivo consigna a opinião favorável, conforme já explicitado nos parágrafos 12 e 13 do Parecer nº 0037-2017-AGU-PGF-PFE-INPI-COOPI-DJT-1.0.

37. Admite-se a publicação apenas da relação de indicações geográficas e não das fichas técnicas, *sendo estas disponibilizadas a terceiros nos autos*, seja o físico ou o eletrônico. A publicação da lista de indicações geográficas em língua estrangeira não representa prejuízo às empresas impugnantes. A denominação da indicação geográfica já ocorre em língua estrangeira. Não se traduz “Parma”, “Rioja” ou “Conegliano”, por exemplo.

⁹ Código de Processo Civil, art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

¹⁰ Lei nº 9.784, de 1999, art. 22, § 1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.

38. Nessa linha de raciocínio, talvez seja interessante publicar tão-somente a relação das indicações geográficas da União Européia, e não as fichas técnicas. Eventual acolhimento da idéia demanda uma alteração da redação do art. 4º da minuta.

39. De todo modo, recomenda-se a exclusão da referência aos arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil no art. 3º, §2º, da minuta, posto que tal referência é imprópria. Quanto à citação do art. 224 do Código Civil, cabe à Administração avaliar se tal referência é necessária.

II.3 PROCEDIMENTO

40. Os art. 4º e 5º da minuta estabelecem o fluxo administrativo do procedimento. Publica-se a ficha técnica da indicação geográfica na Revista da Propriedade Industrial (RPI), o que abre o prazo de 60 dias para apresentação de subsídios de terceiros. Concluído o prazo de 60 dias, o INPI publicará na RPI uma notificação informando quais foram os registros que receberam subsídios de terceiros.

41. Além dessa notificação na RPI, o INPI também enviará um ofício à representação diplomática da União Européia no Brasil, sendo que o prazo para manifestação da representação diplomática inicia com a publicação na RPI.

42. A redação do art. 4º, §3º da minuta é diferente da sistemática usualmente adotada no INPI. Geralmente, as notificações ocorrem mediante publicação na RPI. Nada impede que a notificação, nesse caso, seja por ofício. O interessante nesse caso é que a notificação, de acordo com o dispositivo em comento, materializa-se de duas formas, ofício e publicação de despacho na RPI, sendo que o prazo conta-se deste último.

43. Decorrido o prazo de 30 dias para que a representação da União Européia no Brasil apresente a sua manifestação, inicia-se a elaboração do parecer de viabilidade pelos examinadores da Diretoria de Marcas, Indicações Geográficas e Desenhos Industriais. Não há prazo para conclusão dos pareceres técnicos, o que é conveniente, considerando as negociações em curso.¹¹

44. Concluído o parecer técnico, ele será encaminhado ao Ministério de Relações Exteriores.¹²

¹¹ Minuta de instrução normativa, art. 5º Decorridos os prazos fixados no artigo 4º, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial emitirá parecer técnico favorável ou recomendação de não reconhecimento do registro da indicação geográfica nos termos da Lei nº 9.279, de 1996.

¹² Minuta de instrução normativa, art. 6º O parecer técnico emitido será encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil.



II.4 RECURSO

45. Não há recurso ao parecer técnico de viabilidade, consoante o art. 7º da minuta.¹³ Não há óbice para tal vedação de recurso, particularmente porque o parecer em tela não consubstancia uma decisão, mas uma opinião técnica.

46. Nem toda decisão do INPI é sujeita a recurso. Nesse sentido, cabe reproduzir o tópico II.3 do Parecer nº 0002-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, de lavra do signatário, que analisou a minuta do resolução sobre prioridade BR:

II.3 RESTRIÇÃO DAS HIPÓTESES RECURSAIS

“27. Uma terceira inovação no projeto em tela refere-se aos recursos. O órgão consultante propõe o art. 24 da minuta com a finalidade de restringir as hipóteses recursais.

Art. 24. Não serão conhecidas as petições de recurso das decisões que negaram a participação do pedido de patente quando:

I – em desacordo com o artigo 219 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;

II – a decisão teve como base a falta de apresentação ou a apresentação de documentação fora do prazo previsto nesta resolução; e

III – a decisão teve como base a apresentação incompleta ou incorreta, de um ou mais documentos e informações exigidos nesta resolução.

28. O art. 24 da minuta corresponde *mutatis mutandis* ao art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996.

Lei nº 9.279, 1996, art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

II - não contiverem fundamentação legal; ou

III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

¹³ Minuta de instrução normativa, art. 7º Não cabe recurso ao parecer técnico exarado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.



29. Se a Lei nº 9.279, de 1996, não previu recursos para todas as decisões do processo de concessão de patente, igual restrição pode existir no âmbito dos programas de prioridade. Assiste razão à Diretoria de Patentes, no tocante à restrição das hipóteses recursais, uma vez que tal medida encontra amparo no art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996.

30. Ainda sobre a restrição de recursos, vê-se que o órgão consulente possui uma justificativa que respalda o art. 24 da minuta, a saber, a premência de se instituir um procedimento célere. A previsão de recursos múltiplos no processo de prioridade contraria a lógica do mesmo. Um programa de prioridade demanda uma tramitação célere. Do contrário, ele perde a sua razão de ser.

31. Vê-se que não se proíbe o recurso. Restringem-se as hipóteses recursais, tal como já autoriza o art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996. A *ratio* do art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996, é idêntica àquela do art. 24 da minuta, a saber, a promoção de um procedimento célere.

32. Nem se cogita de qualquer violação à previsão de recursos na Lei nº 9.784, de 1999. Nesse particular, é conveniente lembrar que a Lei nº 9.279, de 1996, qualifica-se como *lex specialis* frente à Lei nº 9.784, de 1999.

33. Ainda, a Lei nº 9.784, de 1999, não determina a existência de recurso para toda e qualquer decisão no âmbito do processo administrativo. Essa assertiva possui respaldo na segunda parte do inciso X, do parágrafo único, do art. 2º da Lei de Processo Administrativo. A interposição de recursos constitui um critério geral a ser observado no processo administrativo, quando este possa resultar em sanções ou situações de litígio.

Lei nº 9.784, de 1999, art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;



34. O art. 63 da Lei nº 9.794, 1999, prevê hipóteses de não conhecimento do recurso, tal como o faz o art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996, e o art. 24 da minuta *sub examine*.

Lei nº 9.784, de 1999, art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:

- I - fora do prazo;
- II - perante órgão incompetente;
- III - por quem não seja legitimado;
- IV - após exaurida a esfera administrativa.

35. O processo administrativo de concessão de uma patente, ou mesmo o que resulta na concessão de uma prioridade, nada têm a ver com sanção ou litígio. O indeferimento do pedido de uma prioridade não representa uma sanção ao usuário. O mesmo pode ser dito em relação ao arquivamento do pedido de prioridade, em virtude do descumprimento de uma formalidade.

36. Por isso, o art. 24 da minuta mostra-se em conformidade com o ordenamento jurídico. Aliás, igual restrição recursal pode se estender aos outros processos sobre prioridade, conquanto haja norma administrativa nesse sentido. Aliás, a restrição das hipóteses recursais é medida necessária, no âmbito dos processos administrativos na área finalística desta autarquia, como uma estratégia para redução dos processos pendentes de exame.”

II.5 RETRIBUIÇÃO

47. Não foi estipulada retribuição ao procedimento disciplinado na minuta.¹⁴ Tal previsão não contradiz o art. 228 da Lei nº 9.279, de 1996, porque a elaboração do parecer técnico de viabilidade não constitui um serviço previsto na Lei nº 9.279, de 1996.¹⁵

48. A situação em tela assemelha-se aos programas de exame prioritário de pedido de patente. Alguns desses programas foram instituídos com isenção de retribuição, sem que com isso houvesse violação ao art. 228 da Lei nº 9.279, de 1996, posto que esta não prevê a prioridade de exame.

¹⁴ Minuta de instrução normativa, art. 8º Aos serviços previstos nesta Instrução Normativa e à concessão do registro não serão cobradas retribuições, em base de reciprocidade de tratamento. Parágrafo único. As retribuições pelas anuidades, quando do efetivo reconhecimento da indicação geográfica, serão as mesmas que se aplicam aos nacionais.

¹⁵ Lei nº 9.279, de 1996, 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.



49. Quando o serviço oferecido não é previsto na Lei nº 9.279, de 1996, o INPI pode, mediante ato normativo, estipular a sua isenção. O serviço oferecido por esta minuta é a elaboração de um parecer de viabilidade de registro, e não a concessão do registro. É sempre bom lembrar que as retribuições em tela não possuem natureza tributária, e sim de preço público.

50. Se a natureza jurídica das retribuições dos serviços do INPI fosse tributária, haveria regra estrita a ser observada no tocante à isenção. Não é o caso.

51. A redação atual do art. 8º da minuta prevê também a isenção de retribuição à concessão de registro. Este órgão consultivo sugere a exclusão da isenção do registro, mantendo-a tão somente para o serviço previsto na minuta (elaboração de parecer de viabilidade). Em uma primeira leitura da matéria, a isenção do registro somente pode ser concedida por ato do Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em razão do art. 228 da Lei nº 9.279, de 1996.

52. Há duas portarias ministeriais vigentes por meio das quais o Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, atribui competência ao Presidente do INPI para efetuar descontos em alguns serviços (Portaria MDIC/GM nº 54, de 9 de maio de 1997, e Portaria MDIC/GM nº 39, de 7 de março de 2014). A isenção de registro de indicação geográfica para estrangeiros não se encontra prevista nessas portarias. Se houver uma portaria ministerial nesse sentido, a princípio, o Presidente do INPI poderia efetuar tal isenção.

53. Encontra-se em processo de elaboração a proposta de atualização da tabela de retribuição dos serviços do INPI. Acolhida a proposta pela autoridade competente, a tabela será instituída por portaria ministerial, que revogará a Portaria MDIC/GM nº 39, de 7 de março de 2014. Esse instrumento pode atribuir ao Presidente do INPI a competência para isenção do registro de indicações geográficas.

II.6 SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO

54. Há alguns pedidos de registro de associações localizadas em países Membros da União Européia, e pendentes de conclusão no âmbito do INPI. É o caso dos seguintes pedidos de registro:

Nº	Indicação Geográfica	Espécie	Requerente	País/UF	Produto/serviço
IG970001	Parma	DO	Consorzio del Prosciutto di Parma	IT	Presunto
IG200001	Padana (DO Grana Padano)	DO	Consorzio Per La Tutela Del Formaggio Grana Padano	IT	Queijo



IG200201	Solingen	IP	Ind.-End Handelskamm Wuppertal- Solingen- Remscheid	DE	Artigos de Cutelaria
IG200601	Chianti Classico	DO	Consorzio Vino Chiant Classico	IT	Vinhos
IG200804	Conegliano	DO	Consorzio Tutela Vino Prosecco di Conegliano- Valdobbiadene	IT	Prosecco di Conegliano- Valdobbiadene
IG200905	Douro	DO	Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto	PT	Vinho
IG200910	Barbaresco	DO	Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero	IT	Vinhos
IG200911	Barolo	DO	Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero	IT	Vinhos
IG201105	Parmiggiano Reggiano	DO	Consorzio Del Formaggio Parmigiano- Reggiano	IT	Queijos
BR412012000007-8	Scotch Whisky	DO	The Scotch Whisky Association	GB	Uísque
BR412012000009-4	Rioja	DO	Cons. Regulador da la D.O. Calificada Rioja	ES	Vinho
BR412013000001-1	Prosecco	DO	Consorzio Di Tutela Della Denominazione Di Origine	IT	Vinho
BR412014000008-1	Aveiro	DO	APOMA – Associação de Produtores de Ovos Moles de Aveiro	PT	Doce tradicional português chamado Ovos Moles de Aveiro

BR402016000004-4	Gorgonzola	DO	Conorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola	IT	Queijo
BR402017000002-4	Emilia	IP	Consorzio Tutela Vini Emilia	IT	Vinhos

55. O art. 9º da minuta estabelece que os pedidos acima, em andamento na primeira ou segunda instâncias, serão sobrestados até a ratificação do acordo comercial.¹⁶ Não está claro na minuta se os pedidos de registro pendentes de conclusão na DIRMA e na CGREC serão incluídos na lista oficial a ser entregue pela União Européia. Isso talvez seja conveniente.

56. Se o acordo comercial não incluir os dispositivos sobre indicação geográfica, o sobrestamento será levantando, prosseguindo o processo administrativo em curso.

II.7 CONCESSÃO DO REGISTRO

57. A presente minuta não revoga a instrução normativa vigente sobre a matéria, pois o que se disciplina neste instrumento não é a concessão do registro, mas a elaboração de um parecer técnico prévio. O parecer de viabilidade pretendido corresponde *mutatis mutandis* à opinião preliminar sobre a patenteabilidade adotada na área de patentes, no sentido de um instrumento não-vinculativo.

58. A conclusão do parecer de viabilidade não enseja o registro, tampouco o impede. Por isso, atribui-se a ele um caráter não-vinculativo. Ainda se encontra em negociação o modo como ocorrerá o registro das indicações geográficas, na hipótese da matéria alcançar um consenso nas negociações.

59. Não se visualiza o parecer de viabilidade como um pré-registro. O fato é que a minuta não disciplina como ocorrerá o registro, pois esse assunto encontra-se pendente da conclusão do tratado internacional.

60. Provavelmente, o INPI estará impedido de efetuar o registro de determinadas indicações geográficas européias, em razão dos arts. 177 e 178 da Lei nº 9.279, de 1996.¹⁷ De

¹⁶ Minuta de instrução normativa, art. 9º Os pedidos de registro de indicação geográfica em andamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial amparados pela negociação do acordo Mercosul-União Europeia ficarão sobrestados até a ratificação do acordo pelo Governo Brasileiro.

¹⁷ Lei nº 9.279, de 1996, 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

acordo com esses dispositivos, a indicação de procedência e a denominação de origem estão atreladas ao nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território. Por sua vez, as normas comunitárias reconhecem proteção como indicação geográfica de expressões tradicionais, conquanto elas indiquem a origem geográfica do produto.

61. As indicações geográficas européias que não preenchem os requisitos dos arts. 177 e 178 da Lei nº 9.279, de 1996, são passíveis de registro, conquanto haja mudança legislativa. Cabe ao INPI indicar as indicações geográficas em desacordo com os requisitos legais. Para essa indicação, o parecer de viabilidade é necessário.

62. O único dispositivo da minuta sobre o registro remete à fase posterior à ratificação do acordo comercial. O art. 10 da minuta estabelece que o registro será formalizado pelo INPI após a ratificação do acordo comercial.¹⁸ O termo “formalizado” é dúbio, cabendo mais de uma interpretação. Para este órgão consultivo, cuida-se de um dispositivo dispensável, posto que o objeto da instrução normativa é a elaboração do parecer de viabilidade, e não o registro.

63. Não obstante a opinião *supra*, o dispositivo não carrega em si uma ilegalidade, cabendo à Administração verificar a conveniência e oportunidade em mantê-lo.

64. Não foi objeto de consulta qual o melhor mecanismo para o registro das indicações geográficas, que se efetivará quando do surgimento das obrigações do acordo comercial. Na opinião deste órgão consultivo, cada indicação geográfica dos Membros da União Européia, mesmo aquelas com parecer de viabilidade favorável, haveria de figurar como objeto de um pedido de registro. Considerando o parecer de viabilidade favorável, esse pedido de registro tramitará com celeridade.

II.8 PARTE FINAL DA MINUTA

65. A minuta prevê a decisão dos casos omissos pelo Presidente do INPI. Trata-se de uma norma padrão no âmbito do INPI.¹⁹

66. A cláusula de vigência encontra-se no art. 12, que prevê a entrada em vigor da norma na data de sua publicação na RPI.²⁰ Considerando que a RPI é o veículo oficial de publicação dos atos do INPI, é redundante mencioná-los nos dispositivos de vigência dos atos normativos.

qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

¹⁸ Minuta de instrução normativa, art. 10 O registro da indicação geográfica será formalizado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial após a ratificação do Acordo Mercosul-União Europeia por parte do Governo Brasileiro.

¹⁹ Minuta de instrução normativa, art. 11 Os casos omissos serão decididos pelo Presidente do INPI.

²⁰ Minuta de instrução normativa, art. 12 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.



67. Por fim, cabe observar que os arts. 9º e 10 da minuta mencionam a ratificação do acordo pelo Governo Brasileiro. Parece haver uma impropriedade no uso da expressão “Governo Brasileiro”, porquanto a autoridade para ratificação de um tratado internacional é o Presidente da República.

68. Vale lembrar que *a executoriedade de um tratado internacional ocorre mediante a sua promulgação*. Em outros termos, a incorporação do ato internacional ao ordenamento jurídico pátrio ocorre mediante a promulgação, que se materializa com o Decreto do Poder Executivo.

69. O Poder Legislativo aprova o ato internacional e o Poder Executivo efetua a promulgação, mediante decreto firmado pelo Presidente da República, com referendo do Ministro de Relações Exteriores. A promulgação é um ato de direito interno. É o decreto de promulgação e a sua respectiva publicação que comprovam a executoriedade de um tratado internacional no Brasil.

70. Considerando as assertivas *supra*, recomenda-se a mudança de redação dos arts. 9º e 10.

III. CONCLUSÃO

71. Diante do exposto, a Procuradoria não identifica óbice jurídico à aprovação do ato normativo administrativo pelo Sr. Presidente do INPI, sugerindo o acolhimento dos ajustes formais aqui consignadas, mormente de três aspectos:

- (i) Uso da expressão “Governo Brasileiro”;
- (ii) A referência aos dispositivos do Código de Processo Civil, posto que os arts. 156 e 157 não versam sobre o uso da língua portuguesa nos processos judiciais; e
- (iii) A isenção de retribuição ao registro, em virtude de obstáculo localizado na esfera de competência do Presidente.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe