



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

PARECER n. 00019/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.058691/2018-69

INTERESSADOS: PRESIDÊNCIA

ASSUNTOS: MINUTA DE RESOLUÇÃO GMC SOBRE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

I. O art. 2º da minuta de Resolução GMC ensejará violação aos arts. 182 e 192 da Lei nº 9.279, de 1996, o que justifica um posicionamento contrário da PFE/INPI.

II. A proposta apresentada pelo INPI adota a metodologia de concessão não vinculativa, isto é, passível de oposição e indeferimento, nos moldes de outras atividades de cooperação na área de propriedade industrial, como o Protocolo de Madrid.

III. A metodologia de registro vinculativo e não passível de indeferimento, contido na minuta da Resolução GMC, é de difícil operacionalização porquanto não há harmonização legislativa sobre indicação geográfica nos Países Partes do Mercosul.

Sr. Presidente,

1. RELATÓRIO

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução do Grupo Mercado Comum do Mercosul sobre indicação geográfica.

2. Os autos contendo a consulta e a manifestação da área técnica ingressaram na Procuradoria no dia 12 de abril. A consulta é respondida em 5 dias úteis (dias 13, 16, 17, 18 e 19), posto que a contagem se inicia no dia seguinte ao recebimento dos autos e que o cálculo não compreende os dias de fim de semana.

3. Vale ainda ressaltar o esforço na conclusão de um ciclo consultivo tão curto, posto que a Coordenação de Matéria Finalística desta Procuradoria compreende um único Procurador Federal, e que há meses, ele o exerce acumulando com as funções de Coordenador de Matéria Administrativa, cargo que se encontra vago desde outubro de 2017. Tal acúmulo de serviço exige que o signatário avoque o presente processo.

4. A matéria foi examinada pela Consultoria Jurídica do MDIC, que se posicionou desfavorável à proposta, por meio do Parecer nº 243/2018/CONJUR-MDIC/CGU/AGU. No mesmo sentido é o posicionamento da Secretaria de Inovação do MDIC, refletido na Nota Técnica nº 9/2018-SEI-COIFI/DEINE/SIN.

5. A Diretoria de Marcas, Indicações Geográficas e Desenhos Industriais do INPI manifestou-se por meio da Nota Técnica nº 002/2018/DIRMA/CGMID. A nota técnica suscita uma reflexão crítica sobre a minuta de resolução, sem posicionar-se contrária à proposta, mas indicando que o mesmo encontra-se numa fase preliminar de elaboração, o que justificaria um maior aprofundamento.

6. De acordo com a proposta, o registro de indicação geográfica, concedido por um Estado Parte do Mercosul, seria automaticamente reconhecido pelo outro. Visto unicamente sob esse ângulo, a proposta de resolução do Grupo Mercado Comum do Mercosul não merece ser rejeitada de plano.

7. Todavia, tal reconhecimento automático implicaria necessariamente permitir no Brasil a circulação de produtos com indicações geográficas não-correspondentes ao que permite a Lei nº 9.279, de 1996. As legislações dos Estados Partes do Mercosul não se encontram harmonizadas, no tocante às indicações geográficas, o que impede, a princípio, a adoção da proposta *sub examine*.

8. A proposta de resolução equivale a um registro único de indicações geográficas, com a particularidade de haver quatro países operando-o. Para que se chegue a tal etapa de cooperação internacional, mostra-se razoável promover previamente a harmonização das normas nacionais, particularmente das condições de registro. Do contrário, a concessão de uma indicação geográfica em

um Estado Parte do Mercosul pode violar frontalmente a legislação de outro, ou se criar registros atípicos.

9. Por exemplo, a Lei nº 9.279, de 1996, não respalda a concessão de indicação geográfica contendo nomes não geográficos. Essa matéria, inclusive, foi objeto de estudo recente desta Procuradoria, por meio do Parecer nº 00001/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 00074/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

10. Imagina-se a situação de um Estado Parte do Mercosul conceder uma determinada indicação geográfica desvinculada do nome geográfico. Isso pode ocorrer, se a lei desse país assim o permitir. O problema surgirá no Brasil, posto que a Lei nº 9.279, de 1996, não reconhece esse tipo de registro. Como esse registro poderá surtir efeitos no País, se a lei não o reconhece como indicação geográfica?

11. O Brasil concedeu a denominação de origem “Champagne” (IG201102) ao Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne, em 11.12.2012. Aliás, esse processo foi objeto de consulta à Procuradoria, que se manifestou mediante o Parecer nº 014-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0332/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

12. Imagina-se a hipótese de um Estado Parte do Mercosul reconhecer que outra associação de produtores pode titularizar o registro da indicação geográfica “Champagne”. Feito esse registro em outro país, seria possível, por meio da resolução em apreço, que circulasse no Brasil dois produtos vinícolas, produzidos por associações distintas, com o mesmo sinal “Champagne”. Tal ocorrência parece afrontar o art. 182 da Lei nº 9.279, de 1996, conforme exposição contida no mérito desta manifestação.

13. É o relatório.

2. MÉRITO

14. O art. 1º da minuta determina que a indicação geográfica do Estado Parte será automaticamente reconhecida em outro. A expressão “registro comunitário” será utilizada nesta manifestação para representar o conceito indicado no dispositivo em comento. Vê-se que a indicação geográfica, no caso, refere-se especificamente a vinhos e produtos agrícolas.

Art. 1º A proteção conferida pelo registro de indicações geográficas de um Estado Parte do MERCOSUL a uma indicação geográfica ou denominação de origem reconhecida no mencionado Estado Parte, quer seja de produtos vínicos ou de outros produtos agrícolas, deverá ser reconhecida pelos registros nacionais de indicações geográficas dos demais Estados Partes.

15. De imediato, percebe-se um equívoco técnico no primeiro dispositivo, posto que a norma utiliza a seguinte expressão: “indicação geográfica ou denominação de origem”. De acordo com a legislação pátria, toda denominação de origem é uma indicação geográfica, logo, a conjunção “ou” não se aplica. Indicação geográfica é um gênero que compreende duas espécies (indicação de procedência e denominação de origem), conforme se verifica nos art. 176 da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

16. O art. 2º da minuta, que se encontra afastado da melhor técnica legislativa em razão de sua extensão, trata da hipótese do pedido de registro concedido por países não pertencentes ao Mercosul.

Art. 2º Quando a proteção a que faz referência o Artigo 1º se outorgar a uma indicação geográfica de terceiros países ou grupos de países no âmbito de tratados de livre comércio assinados conjuntamente pelos Estados Partes do MERCOSUL, e o termo for idêntico ou similar a uma variedade vegetal, raça animal ou a um termo de uso genérico em algum ou vários dos Estados Partes, o registro da indicação geográfica estrangeira em questão por parte de um ou vários Estados Partes do MERCOSUL não impedirá a produção, comercialização e livre circulação intra MERCOSUL dos produtos que utilizem o nome da variedade ou raça animal, ou da denominação genérica idêntica ou similar à indicação geográfica protegida.

17. A primeira parte do dispositivo utiliza a expressão “terceiros países ou grupos de países no âmbito de tratados de livre comércio assinados conjuntamente pelos Estados Partes do MERCOSUL”. A expressão “grupos de países no âmbito de tratados de livre comércio” é uma expressão redundante, porquanto esses grupos já se qualificam como terceiros.

18. Provavelmente, a redundância é utilizada com a intenção de reforçar a seguinte idéia: todos os países que não participam do Mercosul estão sujeitos ao art. 2º da minuta, inclusive os que participam de um bloco econômico com o qual se firma um tratado de livre comércio. Nessa perspectiva, a

redundância é um elemento de reforço, e não um equívoco de redação.

19. O art. 2º da minuta trata da seguinte hipótese: um determinado registro comunitário utiliza um termo também adotado a uma variedade vegetal, raça animal ou a um termo de uso comum em, pelo menos, um Estado Parte do Mercosul. O registro comunitário, no caso, não impedirá a produção, comercialização e livre circulação entre os países do Mercosul dos produtos que utilizem o nome da variedade vegetal, ou da raça animal, ou o nome genérico correspondente à indicação geográfica.

20. Por exemplo, em um Estado Parte do Mercosul, a expressão "Champagne" talvez seja considerada de uso comum, o que permitiria a utilização do sinal nos vinhos nacionais. Pois bem, no Brasil, "Champagne" não é um termo de uso comum, cabendo tão somente ao titular da indicação geográfica utilizá-lo.

21. Pela redação do art. 2º da minuta, seria possível que os vinhos desse país fossem comercializados no Brasil com o sinal "Champagne", não obstante o registro concedido no País da indicação geográfica ao Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne, em 11.12.2012. Isso equivale a tornar sem sentido o registro concedido pelo Brasil. A princípio, a importação de um produto contendo o sinal "Champagne", que não corresponda ao vinho produzido pelo Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne, corresponde à conduta descrita no art. 192 da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação de procedência.
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

22. Os efeitos proporcionados pelo art. 2º da minuta não possuem respaldo no art. 182 da Lei nº 9.279, de 1996, que restringe o uso da indicação geográfica aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, isto é, os que são titulares do registro.

Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

23. Em relação ao art. 182 da Lei nº 9.279, de 1996, cabe verificar o que diz a literatura especializada:

"O art. 182 determina quem pode usar as indicações geográficas. Como se observa do texto legal, unicamente os produtores e prestadores de serviço estabelecidos na região podem apor em seus rótulos, etiquetas ou notas fiscais a menção da indicação geográfica, estando os infratores sujeitos às penalidades previstas nesta lei, em seu art. 192 e seguintes. O uso de uma denominação de origem é vedado mesmo aos produtores localizados na região coberta pela indicação geográfica, caso não atendam os requisitos de qualidade do regulamento da denominação de origem. A utilização da origem geográfica do produto nesses casos deve ser realizada com cautela para não causar a impressão de ser a denominação de origem. As regras que vedam a concorrência desleal se aplicam nessa hipótese para dirimir conflitos."^[1]

24. O art. 3º da minuta não oferece dificuldades, posto que atribui aos órgãos nacionais estabelecer a implementação do registro comunitário, o que seria basicamente uma base compartilhada de dados.

Art. 3º Os organismos nacionais competentes do registro de indicações geográficas de cada Estado Parte adotarão as medidas internas necessárias para a implementação da presente Resolução.

25. O art. 4º da minuta constituem a cláusula de incorporação e aplicação do instrumento, e tampouco suscita maiores reflexões.

Art. 4º Os Estados Partes deverão incorporar a presente Resolução aos seus ordenamentos jurídicos antes de 1/IV/2018. Não obstante disso, as disposições da presente Resolução poderão ser aplicadas a partir de sua aprovação.

3. CONCLUSÃO

26. Esta Procuradoria mostra-se favorável ao conceito de registro comunitário, no qual o ato concessório de um Estado Parte do Mercosul possua efeitos em outro. Identificam-se várias metodologias para adoção de um registro comunitário de um bem de propriedade industrial, seja indicação geográfica ou outro. A título exemplificativo, vale citar duas metodologias a seguir:

1. O ato concessório é realizado por uma única entidade;
2. O ato concessório é realizado por várias entidades nacionais.

27. *In casu*, a proposta adota a metodologia de várias entidades realizarem o ato concessório. Adotada essa metodologia, é preciso ter um mecanismo de validação nacional do registro realizado pelo outro País. Esse mecanismo de validação nacional é mais simples do que a tramitação do pedido de um estrangeiro perante a autoridade nacional. Essa é a metodologia adotada no Protocolo de Madrid e do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), por exemplo.

28. Este órgão consultivo não descarta de plano a proposta do registro comunitário, sendo razoável ajustes no texto que possibilitem o Estado Parte recusar o ato concessório praticado pelo outro. Não válido o ato concessório, obviamente, não se pode permitir a circulação das pretendidas mercadorias.

29. Nesse particular, cabe observar que a proposta do INPI de uma normativa comum entre os Estados Partes do Mercosul (fls. 17/23) adota a metodologia de validação do ato concessório estrangeiro. Tal metodologia não enseja a comercialização de produtos com inobservância ao art. 180 e 182 da Lei nº 9.279, de 1996.

30. O art. 7º da proposta do INPI prevê que o ato concessório da indicação geográfica de um país será encaminhado aos demais. Recebida a ficha técnica, que reúne as informações do ato concessório, iniciar-se-á um procedimento de oposição de terceiros.

Art. 7º (3) Recebida a ficha técnica, a mesma deverá ser publicada em periódico de ampla circulação a ser definido pelo próprio Estado Parte onde o reconhecimento é requerido, de modo que se respeitem os princípios da publicidade e da transparência.

Art. 7º (4) A partir da publicação, será iniciado um prazo de 30 (trinta) dias corridos para a apresentação de manifestações de terceiros legitimamente interessados, de modo que seja subsidiado o exame de concessão da indicação geográfica por parte do órgão nacional responsável por seu reconhecimento no Estado Parte.

Art. 7º (5) Caso haja manifestação de terceiros legitimamente interessados, o órgão responsável pelos registros de indicações geográficas no país de origem do pedido será notificado para que se manifeste dentro de um prazo de 30 (trinta) dias corridos desde o recebimento da notificação.

Art. 7º (6) Decorridos os prazos previstos nos parágrafos 4 e 5 desse artigo, o órgão responsável pelo registro de indicações geográficas no país em que o reconhecimento for requerido emitirá parecer técnico, deferindo ou indeferindo o registro.

31. O art. 7º da proposta do INPI estabelece o processo de validação do registro concedido por um Estado Parte, o que se contrapõe ao art. 1º da minuta de resolução examinada neste parecer, que institui o registro automático no outro País.

32. Por fim, resta examinada a minuta de resolução do Grupo Mercado Comum do Mercosul. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão desta Procuradoria, que refletem uma posição desfavorável à minuta tal como se encontra redigida na presente data:

1. O registro comunitário de indicação geográfica é um mecanismo de cooperação na área de propriedade industrial que merece atenção. Há diversos programas de cooperação na área de propriedade industrial, como por exemplo, o Protocolo de Madrid, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o PROSUR, os PPHs etc. Este órgão consultivo é favorável a projetos que estimulem o registro de indicação geográfica com natureza comum aos Estados Partes do Mercosul;
2. O registro comunitário automático e vinculativo, tal como consta da proposta apresentada pela Argentina, demanda uma harmonização prévia das legislações nacionais, tarefa essa que exige anos de trabalho. Ou seja, este órgão consultivo não é contrário *per se* ao registro comunitário automático e vinculativo, mas sim àquele delineado na proposta, e no momento atual no qual não há uma harmonização sequer do conceito de indicação geográfica e das condições de registro;
3. Com fundamento nos arts. 182 e 192 da Lei nº 9.279, de 1996, este órgão consultivo posiciona-se contrário ao art. 2º da minuta de resolução;
4. A proposta apresentada pelo INPI com o escopo de proteção mútua das indicações geográficas é de mais fácil assimilação do que o registro vinculativo contido na minuta apresentada pela Argentina. A proposta do INPI adota uma metodologia que permite o indeferimento do registro concedido pelo outro país, constituindo assim um mecanismo de aceleração e simplificação do pedido estrangeiro oriundo de um Estado Parte do Mercosul.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400058691201869 e da chave de acesso a05c9412

Notas

1. [^](#) *INSTITUTO DANNEMANN DE ESTUDOS JURÍDICOS. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 400.*

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 126375872 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 19-04-2018 17:15. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
