



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

**PARECER n. 00001/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.019655/2018-80**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS**

EMENTA: Propriedade Industrial. Indicação Geográfica. Necessidade de que a origem do produto ou serviço corresponda a um nome geográfico. Nome gentílico consiste em uma variação linguística do topônimo, é uma expressão do nome geográfico, estando neste contida. Interpretação extensiva para contemplar o nome gentílico como indicação geográfica. Impossibilidade, todavia, de reconhecer como indicação geográfica os nomes não geográficos, pois configuraria interpretação *contra legem*.

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,
2. Trata-se de solicitação encaminhada pela Secretaria de Inovação do MDIC para manifestação jurídica a respeito da viabilidade de aceitação de nomes gentílicos e nomes não geográficos no reconhecimento de indicações geográficas no Brasil, seja através de processo administrativo regular no INPI seja através de acordos comerciais.
3. Consta às fls. 03/06 do presente processo administrativo a Nota Técnica nº 04/2018-SEI-COIFI/DEINE/SIN, elaborada pela Secretaria de Inovação e Novos Negócios, do MDIC, por meio da qual são feitas algumas ponderações a respeito dos arts. 177 e 178 da Lei 9279/96 e, ao final, é feita solicitação de análise jurídica da possibilidade de conceder indicação geográfica para nomes gentílicos e nomes não geográficos.
4. Verifica-se às fls. 12/15 do presente processo manifestação técnica da DIRMA quanto às conclusões constantes da Nota Técnica acima referida, a qual, em síntese, aponta para a possibilidade de reconhecimento do nome gentílico, mas não para os nomes não geográficos.
5. É o relatório.
6. A questão posta à apreciação da Procuradoria cinge-se à possibilidade de concessão de indicação geográfica de nomes gentílicos e nomes não propriamente geográficos à luz da legislação brasileira. O motivo desta solicitação se encontra devidamente esclarecido nos autos, qual seja, a existência de algumas indicações geográficas na lista fornecida pela União Europeia que não consubstanciam efetivamente nome geográfico, tal como parecem exigir os arts. 177 e 178 da LPI e as normas internas do INPI.
7. A consulta é, de fato, pertinente, pois busca antecipar um problema que poderia surgir no âmbito do acordo União Europeia-Mercosul.
8. A PFE/INPI já havia avaliado, sob o aspecto jurídico, a edição de uma instrução normativa para regular justamente a execução do acordo União Europeia-Mercosul no âmbito do INPI. Na verdade, a Instrução Normativa editada pelo INPI disciplinou a emissão de parecer técnico quanto à viabilidade ou não de reconhecimento das indicações geográficas listadas pela União Europeia, a fim de subsidiar a participação brasileira nas tratativas deste acordo internacional.
9. Com efeito, a PFE/INPI já havia antecipado por ocasião do Parecer nº 0037-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, devidamente aprovado pelo despacho nº 537/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3, que o tratamento conferido às indicações geográficas pela legislação brasileira é diferente do tratamento dado ao mesmo instituto pela União Europeia, o que poderia gerar algum tipo de inconveniente no desenrolar das negociações.
10. Não obstante, revela-se assaz oportuna uma reflexão a respeito das ponderações ventiladas pela Secretaria de Inovação e Novos Negócios do MDIC. Afinal, não há norma legal que impune a um processo de interpretação no instante da sua aplicação. Ao revés, a tarefa de interpretação é uma constante no ordenamento jurídico. Segundo o preciso escólio de Carlos Maximiliano:

"As leis positivas são formuladas em termos gerais; fixam regras, consolidam princípios, estabelecem normas, em linguagem clara e precisa, porém ampla, sem descer a minúcias. É tarefa primordial do executor a pesquisa da relação entre o texto abstrato e o caso concreto, entre a norma jurídica e o fato social, isto é, aplicar o Direito. Para o conseguir, se faz mister um trabalho preliminar: descobrir e fixar o sentido verdadeiro da regra positiva; e, logo depois, o respectivo alcance, a sua extensão. Em resumo, o executor extrai da norma tudo o que na mesma se contém: é o que se chama interpretar, isto é, determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito." (in *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, Ed. Forense, 17ª Edição, pgs. 1).
11. No presente caso, submete-se à Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI a difícil tarefa de interpretar e revelar o sentido apropriado das normas previstas nos arts. 177 e 178 da Lei 9279/96, isto é, determinar o efetivo conteúdo e alcance das expressões contidas nos referidos dispositivos legais. Diz-se difícil porque tal tarefa ainda não foi efetivamente desempenhada com a

profundidade necessária, isto é, não há referência na literatura jurídica brasileira hábil a balizar o desafio ora proposto. Isso não é motivo, entretanto, para deixar de fazê-lo.

12. Neste sentido, impõe-se observar a forma como redigidos os textos legais:

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.

13. Em essência, a *vexata quaestio* posta à apreciação da Procuradoria consiste em apurar se a expressão "**nome geográfico**" prevista tanto no art. 177 da LPI, que institui a indicação de procedência, quanto no art. 178, que disciplina a denominação de origem, contempla em seu espectro os "nomes gentílicos" e os "nomes não geográficos", desde que, por óbvio, tenham o condão de remeter à origem do produto ou serviço.

14. De certo, uma adequada interpretação do texto legal acima reproduzido perpassa pela compreensão do contexto em que inserida a proteção dos direitos de propriedade industrial. Como cediço, a propriedade intelectual é tema que despertou e ainda desperta a atenção de diversos Tratados Internacionais. A propósito, insta-se gizar que o motivo da consulta ora submetida à Procuradoria reside justamente na negociação de uma acordo comercial União Européia - Mercosul.

15. Assim, é importante assimilar a ideia de que o sistema de propriedade intelectual envolve muito mais que as normas internas brasileiras de proteção dos direitos daí decorrentes. Enquanto signatário de diversos Tratados Internacionais a respeito de propriedade intelectual, o Estado Brasileiro assume o compromisso de obedecer regras e princípios mínimos de proteção dos direitos de propriedade intelectual veiculados por Tratados Internacionais, sendo certo que as normas constantes destes Tratados compõem, de forma inexorável, o sistema de propriedade industrial em vigor no Brasil, obviamente desde que regularmente internalizados no ordenamento jurídico brasileiro.

16. De fato, a despeito de existirem outros Tratados de grande importância sobre o assunto, o acordo TRIPS - *Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*, por sua grande representatividade (cerca de 150 Estados-Membros), passou a ser um marco legal internacional no que tange à propriedade intelectual, e, mormente em se tratando de indicação geográfica, consubstancia inequívoca referência normativa por ter conferido especial destaque ao mencionado instituto.

17. O TRIPS foi devidamente internalizado no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação feita pelo Decreto 1355/94, dando sequência à aprovação do Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 30/1994, de modo que configura, para todos os efeitos, norma que inspira e conforma o atual sistema de propriedade industrial em vigor no Brasil.

18. Nesta senda, forçoso situar o ponto de partida do trabalho de interpretação ora solicitado na análise dos termos em que assentada a proteção da indicação geográfica no acordo TRIPS, uma vez que inequívoca sua influência no atual estágio da legislação nacional sobre propriedade industrial. E nem poderia ser diferente, pois, como visto, trata-se de um compromisso internacional assumido pelo Estado Brasileiro cuja frustração por certo poderia trazer alguns inconvenientes em suas relações internacionais. Em suma, não é admissível um resultado do processo interpretativo que contrarie o texto estabelecido no TRIPS.

19. Diante disso, afigura-se curial observar como dispõe o TRIPS em relação às indicações geográficas:

### SEÇÃO 3: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

#### 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.

2. Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir:

a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro quanto à origem geográfica do produto;

b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido do disposto no artigo 10bis da Convenção de Paris(1967).

3. Um Membro recusará ou invalidará, ex officio, se sua legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica relativa a bens não originários do território indicado, se o uso da indicação na marca para esses bens for de natureza a induzir o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem.

4. As disposições dos parágrafos 1, 2 e 3 serão aplicadas a uma indicação geográfica que, embora literalmente verdadeira no que se refere ao território, região ou localidade da qual o produto se origina, dê ao público a falsa idéia de que esses bens se originam em outro território.

20. O art. 23 do TRIPS prevê uma proteção adicional para as indicações geográficas para vinhos e destilados, nos seguintes moldes:

#### ARTIGO 23

#### Proteção Adicional às Indicações Geográficas para Vinhos e Destilados

1. Cada Membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, ou que identifique destilados como destilados não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como "espécie", "tipo", "estilo", "imitação" ou outras similares.

2. O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique destilados, será recusado ou invalidado, ex officio, se a legislação de um Membro assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os vinhos ou destilados que não tenham essa origem.

3. No caso de indicações geográficas homônimas para vinhos, a proteção será concedida para cada indicação, sem prejuízo das disposições do parágrafo 4 do ARTIGO 22. Cada Membro determinará as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre suas indicações geográficas homônimas em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar tratamento equitativo aos produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores.

4. Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.

21. De plano, cuida ressaltar que as obrigações pactuadas no TRIPS se caracterizam como obrigação de resultado, isto é, os Estados Membros têm liberdade para adotar os meios que julgarem adequados para a consecução destes resultados. E o que deixa claro, afinal, o disposto no artigo 1 do referido Tratado Internacional, *verbis*:

#### ARTIGO 1

##### Natureza e Abrangência das Obrigações

1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

22. Nestes termos, não cabe falar que o TRIPS consiste em um marco normativo que regule total e completamente o setor da propriedade intelectual, e tampouco teve o propósito de uniformizar a regulamentação jurídica da propriedade intelectual entre seus membros. Buscou, em verdade, estabelecer uma proteção mínima que deve ser respeitada por todos. Como visto, coube aos Estados Membros estabelecer a forma como atingiriam os propósitos colimados pelo Tratado, respeitando o padrão mínimo de proteção nele previsto.

23. Revela-se salutar a compreensão, ademais, de que, muito embora se reconheça a influência do TRIPS sobre a legislação brasileira em matéria de propriedade industrial, contexto em que inserida a indicação geográfica, nada obsta que o Estado Brasileiro adote seu próprio formato de proteção deste ativo de propriedade industrial, o que, como visto alhures, encontra amparo no próprio texto do TRIPS, *ex vi* do art. 1º acima reproduzido. O importante é que o substrato essencial da proteção reste mantido.

24. Em linhas gerais, o TRIPS estabelece que as indicações geográficas identificam um produto como originário do território de um Estado Membro, ou região, ou localidade naquele território, quando uma determinada qualidade, reputação, ou outra característica deste produto, é essencialmente atribuída a sua origem geográfica. Este é o texto do art. 22. 1 do TRIPS.

25. A legislação brasileira, por outro lado, seguiu seu próprio estilo de proteção da indicação geográfica, tal como, repisa-se, autorizado pelo TRIPS. Por exemplo, procedeu à adoção, para efeito de proteção, de uma classificação das indicações geográficas que não encontra simetria em relação ao TRIPS. Percebe-se nos arts. 177 e 178 da LPI uma distinção entre duas espécies de indicação geográfica, a saber, indicação de procedência e denominação de origem, o que não foi feito pelo TRIPS.

26. De todo modo, fato é que, ao proceder deste modo, o Estado Brasileiro não incorreu em violação ao TRIPS, pois tanto a indicação de procedência quanto a denominação de origem encontram abrigo no Tratado. Basta notar que o TRIPS traz uma conceituação de indicação geográfica, a despeito de simplificada, bem ampla, a qual abrange a indicação de procedência ao estabelecer proteção de acordo com a reputação atribuída à origem geográfica, bem como a denominação de origem ao conferir proteção a partir de determinada qualidade ou característica que se atribua essencialmente a determinada origem geográfica.

27. Ou seja, ainda que de forma distinta do que restou estabelecido no TRIPS, a legislação brasileira conferiu proteção à indicação geográfica tal como havia se comprometido ao aderir ao referido Tratado.

28. De igual modo, em relação à vinculação da proteção a um nome geográfico propriamente dito, mister enfatizar o que já havia sido apontado por ocasião do parecer que examinou a minuta de Instrução Normativa do INPI que foi editada para regular a execução do Acordo União Europeia - Mercosul. Trata-se do parecer Parecer Nº 0037-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, devidamente aprovado pelo Exmo. Procurador-Chefe da PFE/INPI através do despacho 537/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3. Dada a pertinência ao presente caso, vale conferir este trecho do referido parecer:

1. Sobre o tema da conceituação da indicação geográfica no TRIPS, cuida mencionar a

*“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 indicativas 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)*

2. *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.*
3. *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.*
4. *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.*
5. *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.*
6. *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.*

29. Observe-se, com efeito, que o TRIPS não tratou de delimitar com precisão o objeto da proteção, apenas cuidou de estabelecer a necessidade de proteção para *“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”*. De fato, o TRIPS não exige que uma indicação geográfica esteja vinculada a um nome geográfico, abrindo a possibilidade de proteção para expressões tradicionais indicativas da origem geográfica de determinado produto.

30. A partir deste núcleo essencial de proteção, coube a cada Estado Membro, de acordo com sua avaliação de conveniência nacional, ajustar o formato de proteção mais adequado. A legislação brasileira, como visto, estabeleceu nos arts. 177 e 178 da LPI a necessidade de que a indicação geográfica esteja conectada a um nome propriamente geográfico. O interessante é observar que, tanto em relação à indicação de procedência quanto no que toca à denominação de origem, o legislador brasileiro previu a necessidade de que o pedido de proteção recaia sobre um nome geográfico, o que, em boa medida, prefacia a convicção de que foi mesmo a intenção do legislador brasileiro estender proteção apenas para os casos em que a indicação consista num nome geográfico, mas isso será objeto de consideração um pouco mais adiante..

31. À toda evidência, o formato de proteção de indicação geográfica eleito pela legislação brasileira não configura qualquer sorte de violação ao TRIPS. Isto porque, a rigor, o Estado Brasileiro estabeleceu em sua legislação nacional um meio efetivo de proteção de indicação geográfica, tal como esperado, apenas o fez de acordo com sua conveniência. Forçoso, outrossim, remeter-se à reflexão exposta por Liliana Locatelli, porquanto pertinente:

*“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 indicativas 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)*

32. É bem verdade que, tal como observado pela Professora Liliana Locatelli, o TRIPS não exige

que uma indicação geográfica constitua necessariamente um nome geográfico, mas também não impõe que a proteção seja estendida para além de um nome propriamente geográfico. Ao que parece, em relação a este quesito, o TRIPS deixou relativa margem de manobra para que os Estados Membros efetivassem os objetivos do Tratado. É o que também entendeu Lílíana Locatelli:

"Além disso, observa-se mais um aspecto relevante do TRIPS. As obrigações previstas neste Acordo são obrigações de resultado, uma vez que os Estados Membros têm liberdade para adotar os meios que julgarem adequados para a consecução destes resultados. Tal aspecto determina também a proteção das indicações geográficas, sendo em alguns momentos criticado pelo fato de deixar aos Estados Membros considerável margem de manobra na forma efetiva pela qual os objetivos do TRIPS se consolidarão." (ob. cit., pg. 83).

33. Portanto, em relação à indicação geográfica, não cabe cogitar de eventual violação ao TRIPS perpetrada pela legislação brasileira, pois, em essência, há efetiva proteção deste ativo de propriedade industrial no Brasil. Tanto assim que não se tem notícia de reclamação feita contra o Brasil na OMC por falta de cumprimento do TRIPS no que tange à indicação geográfica. Demais disso, relevante pontuar que a legislação brasileira legítima concessão de indicação geográfica tanto de produto quanto de serviço, ou seja, neste aspecto conferiu proteção até mais ampla que aquela estabelecida no TRIPS

34. Importante consignar estas ponderações para que se assimile a forma eleita pelo Estado Brasileiro para proteção da indicação geográfica. Não parece ter havido descuido na redação da Lei, mas uma opção de tratamento legal dentre outras alternativas possíveis. Dessume-se do texto contido nos arts. 177 e 178 da LPI ênfase no sentido de que a proteção é conferida nas hipóteses em que a indicação esteja relacionada a um nome geográfico. Não custa repisar que a previsão da expressão "nome geográfico" foi embutida tanto no art. 177 da LPI, que cuida da indicação de procedência, quanto no art. 178, que trata da denominação de origem. Daí porque não parece adequado simplesmente relegá-la ao obliúvio.

35. Dito isto, adentrando o mérito da consulta, cabe observar que, de acordo com o IBGE, nome geográfico consiste "basicamente, o nome de um lugar ou feição sobre a superfície da Terra. Aqui, é entendido como o **topônimo** (do grego *topos* = lugar + *ónimo* = nome) padronizado, que inclui, na maioria das ocorrências, um nome específico e uma designação genérica." (<http://www.ngb.ibge.gov.br/default.aspx?pagina=nomesgeograficos>).

36. Assim, ao prever proteção para indicação geográfica de forma vinculada a um "nome geográfico", parece que a legislação brasileira optou por estender abrigo apenas para os pedidos relacionados a determinada porção territorial geograficamente catalogada.

37. De fato, a partir do esquadro delineado na Lei, em uma primeira e perfunctória análise, o nome gentílico não seria elegível para proteção por indicação geográfica, porquanto não consistir em um nome geográfico propriamente dito. Todavia, a ponderação levantada pela Secretaria de Inovação e Novos Negócios do MDIC fez aguçá-la a necessidade de uma reflexão mais acurada, mormente para evitar uma aplicação inadequada da norma legal.

38. Consoante o dicionário infopédia da língua portuguesa (<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/gentílico>), o nome gentílico é designativo de nação ou do povo a que alguém pertence; relativo a naturalidade ou nacionalidade, é o nome que designa a naturalidade de alguém. É um adjetivo pátrio.

39. Verifica-se, outrossim, que, a despeito de não configurar, a rigor, um nome propriamente geográfico, o nome gentílico revela essencialmente uma palavra que acompanha o nome para determiná-lo ou qualificá-lo. Por exemplo, ao designar determinada pessoa ou mesmo produto como carioca, sabe-se que está a se referir ao Rio de Janeiro. Tratando-se de expressão apta a designar determinado local, percebe-se que o nome gentílico tem uma ligação umbilical com o nome geográfico, porquanto deriva diretamente deste. Não se imagina uma conotação diversa do nome gentílico além da representação do nome geográfico, isto é, o uso do nome gentílico remete com precisão a um nome geográfico.

40. Neste diapasão, interessante notar que a proteção conferida pela Lei 9279/96 é extensiva não apenas aos nomes geográficos que incidam nos tipos legais, mas também aos signos geográficos, tais como representações gráficas indicativas ou, até, mesmo, representações geográficas da região cujo nome constitui a indicação geográfica. Confira-se, por oportuno, o que dispõe o art. 179 da LPI, verbis:

Art. 179. A proteção estender-se-á à 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.

41. Ora, se o nome gentílico é nada mais do que uma representação do nome geográfico, ou, em outras palavras, uma variação do topônimo ao qual está relacionado, parece que, de fato, há uma lacuna normativa a ser colmatada. Se tanto o topônimo quanto o gentílico se prestam, de igual modo, a designar um local geograficamente delimitado, não parece mesmo escorreita uma interpretação que afaste a proteção do nome gentílico apenas em razão da literalidade do dispositivo legal. Tanto quanto o topônimo, o nome gentílico materializa uma expressão do nome geográfico.

42. Demais disso, não se pode perder de vista que o nome gentílico nada mais é que um fenômeno linguístico, em verdade, um processo morfológico derivado do topônimo. Há um interessante trabalho no Programa de Pós-Graduação da Universidade de São Carlos que contribui sobremaneira para a compreensão do raciocínio ora desenvolvido. Trata-se da dissertação elaborada por Roger Alfredo de Marci Rodrigues Antunes para obtenção do título de mestre em linguística. Cita-se a seguinte passagem do referido trabalho:

"Delimitamos como nosso objeto de descrição o conjunto dos adjetivos pátrios dos municípios brasileiros, ou gentílicos, que advêm dos nomes dos lugares - topônimos -, mediante às regras de combinação morfológicas específicas e propomos, a partir de esquemas lógicos, a geração automática dessas unidades." ("Formação de Gentílicos a

43. Relevante perceber que o estudo acima mencionado propõe, inclusive, uma forma de automatização dos nomes gentílicos a partir dos topônimos, isto é, uma forma de se obter um sistema capaz de gerar automaticamente os gentílicos por meio dos seus respectivos topônimos, o que, à evidência, corrobora a convicção de que a relação do topônimo com o nome gentílico correlato é, em boa medida, indissociável. Daí a razão de se asseverar que, em última análise, a referência a um nome gentílico remete direta e automaticamente a um nome geográfico, em síntese, cuida-se de uma expressão do nome geográfico, assim como o topônimo.

44. Diante disso, aviva-se ainda mais a indagação a respeito da efetiva cobertura estabelecida no art. 177 e 178 da LPI, mormente se cotejada com a extensão prevista no art. 179 da mesma Lei. Seria adequado deixar sem proteção um pedido de concessão de indicação geográfica relacionado a um nome gentílico apenas por não estar expressa esta extensão na LPI?

45. Cabe, aqui, refletir a partir de uma conhecida expressão cunhada por Ulpiano em "O Digesto", liv. 50, tit. 16, frag. 6, § 1º, segundo a qual "*verbum ex legibus, sic accipinendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis*", isto é, "*o sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva*." Afinal, não se deve render absoluto apego às palavras contidas no texto da lei no momento de sua aplicação, cabendo tirar da fórmula legal tudo aquilo que nela estiver contido, a partir dos recursos da hermenêutica.

46. O processo gramatical, nesta esteira, não parece o mais adequado na espécie, porquanto insuficiente. Urge perquirir, outrossim, a ideia por trás do texto verbal constante da norma legal. Para Carlos Maximiliano, cuja obra a respeito da Hermenêutica e Aplicação do Direito dispensa apresentações, o processo lógico de interpretação tem mais valor do que o simplesmente verbal ou gramatical, acentuando que:

"A segurança jurídica, objetivo superior da legislação, depende mais dos princípios cristalizados em normas escritas do que da roupagem mais ou menos apropriada em que os apresentam. Deve, portanto, o pensamento prevalecer sobre a letra, a ideia valer mais do que o seu invólucro verbal. *Prior atque potentior est, quam vox, mes dicentis* - "mais importante e de mais força que a palavra é a intenção de quem afirma. Acima da palavra e mais poderosa que ela está a intenção de quem afirma, ordena, estabelece." (ob. cit. pag. 124)

47. Logo, avulta com maior rigor no presente caso um esmero interpretativo que identifique a *mens legis* embutida na norma disposta nos arts 177, 178 e 179 da LPI, justamente para ser fiel à intenção do legislador brasileiro. É o que aponta com precisão o Ministro do Colendo STF Luís Roberto Barroso:

"As normas devem ser aplicadas atendendo, fundamentalmente, ao seu espírito e à sua finalidade. Chama-se teleológico o método interpretativo que procura revelar o fim da norma, o valor ou bem jurídico visado pelo ordenamento com a edição de dado preceito." (in Interpretação e Aplicação da Constituição, Ed. Saraiva, 5ª edição, pg. 138).

48. Ao que parece, a intenção que motivou a edição das normas que constam nos arts. 177 e 178 da LPI foi de conferir proteção, como indicação de geográfica, a produtos e serviços que tenham origem em determinados lugares geograficamente delimitados. Não convém ao presente trabalho descer minúcias a respeito das diferenças existentes entre indicação de procedência (art. 177) e denominação de origem (art. 178), sendo certo que, invariavelmente, a norma define que o espaço de proteção deve corresponder a um nome geográfico de país, cidade, região ou localidade do território.

49. Valendo-se dos recursos hermenêuticos acima descritos, notadamente a interpretação lógica e a teleológica, constata-se que, de fato, há certa incongruência em não se admitir a proteção para nomes gentílicos. Como visto amiúde, a utilização de adjetivos pátrios, ou nomes gentílicos, para designar certos lugares é um fenômeno linguístico que deriva diretamente do topônimo ao qual está relacionado. Pode-se entender, desta forma, que se trata de uma mera variação linguística do topônimo. É uma forma diferente de se referir a um lugar geograficamente delimitado.

50. O exemplo trazido pela Secretaria de Inovação e Novos Negócios do MDIC da o tom do raciocínio ora empregado. A expressão "scotch whisky" permite, com facilidade, inferir que se trata de um whisky escocês, ou da Escócia. Para efeito de identificar a origem do whisky é indiferente se é utilizada a forma whisky escocês ou whisky da Escócia. Ambas as expressões passam, de igual modo, impressão de que se cuida de um produto (whisky) com origem na Escócia, isto é, ambas são expressões do nome geográfico (Escócia).

51. A propósito, salutar o registro de que a utilização de nomes gentílicos, atualmente, encontra firme reconhecimento do Estado Brasileiro. Interessante pontuar, neste desiderato, que o Manual de Comunicação da SECOM do Senado Federal traz um catálogo dos diversos adjetivos pátrios utilizados internamente, tanto de regiões brasileiras quanto estrangeiras. Basta conferir em <https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/redacao-e-estilo/estilo/adjetivos-gentilicos/adjetivos-gentilicos-das-capitais-brasileiras>. O Manual, aliás, deixa clara a estreita associação entre o topônimo e o gentílico, permitindo deduzir que o Estado Brasileiro admite ambas as formas de expressão de determinado lugar.

52. Disso resulta a impressão de que, em essência, o nome gentílico está contido na noção de nome geográfico, porquanto consubstanciar um fenômeno linguístico que deriva diretamente do topônimo, o que faz exsurgir, tal como antes alinhavado, uma aparente lacuna no texto da lei. Afinal, cuida-se de uma mera variação linguística do topônimo. Mesmo que assim não seja, não se pode olvidar da extensão prevista no art. 179 da LPI, que garante proteção também para representação gráfica, figurativa ou geográfica de país, cidade, região ou localidade do seu território. Não seria razoável situar fora do sentido e alcance do texto o nome gentílico se outras formas de representação do nome geográfico são objeto de proteção.

53. À luz das considerações acima, afigura-se adequada interpretação que afaste a incongruência ora constatada. Faz-se imperiosa, com efeito, o manejo de uma interpretação extensiva, uma vez que detectado que o texto legal contém menos do que desejava o legislador. Na linha do que ensina o sempre atual Carlos Maximiliano:

"(...) a interpretação extensiva completa a norma existente, trata de espécie já regulada pelo Código, enquadrada no sentido de um preceito explícito, embora não se compreenda na letra deste. (...)

A interpretação revela o que a regra legal exprime, o que da mesma decorre diretamente, se a examinam com inteligência e espírito liberal." (ob. cit. pg. 215).

54. Por óbvio, a interpretação ora empregada, caso acolhida, deve ser aplicada indistintamente pelo INPI, isto é, não se deve sequer cogitar de aplicá-la apenas no âmbito do Acordo União Europeia-Mercosul, mas considerá-la também para os casos que chegam de forma regular na Autarquia. Afinal, tal como lembrou de modo oportuno o Ilmo. Sr. Coordenador-Geral de Marcas, IG e DI às fls. 12/15 do presente processo, impõe-se conferir isonomia de tratamento aos pedidos nacionais, nos moldes do art. 5º, da CRFB/88 e art. 3º, II da LPI. Não se vislumbra razão, afinal, para uma discriminação deste jaez.

55. E se for adotada esta nova forma de aplicação dos arts. 177 e 178 da LPI, exsurge a necessidade de revisão dos atos normativos internos do INPI que disciplinam o procedimento de pedido de concessão de indicação geográfica, justamente para que seja contemplado o nome gentílico. É importante que a interpretação ora sugerida tenha a maior divulgação possível, justamente para que seja objeto de um processo crítico, uma decorrência lógica do regime democrático e com o que se trilhará o caminho da segurança jurídica prevista no art. 5º da Constituição.

56. Não obstante, tem-se que, em relação à outra parte da consulta submetida à Procuradoria, o resultado não pode ser o mesmo. Se em relação ao nome gentílico vislumbra-se espaço para interpretação extensiva, no que toca ao nome não geográfico a sorte não é a mesma. Isto porque não se pode contrariar o texto da lei a pretexto de interpretá-la. Uma vez mais socorre-se das ponderações de Carlos Maximiliano para induzir compreensão quanto aos limites que norteiam a interpretação de uma norma legal:

"Em geral, a função do juiz, quanto aos textos, é dilatar, completar, compreender; porém não alterar, corrigir, substituir. Pode melhorar o dispositivo, graças à interpretação larga e hábil; porém não - negar a lei, decidir o contrário do que a mesma estabelece. A jurisprudência desenvolve e aperfeiçoa o Direito, porém como que inconscientemente, com o intuito de o compreender e bem aplicar. Não cria, reconhece o que existe; não formula, descobre e revela o preceito em vigor e adaptável à espécie. Examina o Código, perquirindo das circunstâncias culturais e psicológicas em que ele surgiu e se desenvolveu o seu espírito; faz a crítica dos dispositivos em face da ética e das ciências sociais; interpreta a regra com preocupação de fazer prevalecer a justiça ideal (*richtiges Recht*); porém tudo procura achar e resolve com a lei; jamais com a intenção descoberta de agir por conta própria, *praeter* ou *contra legem*." (ob. cit. pg. 80)

57. É certo que a hermenêutica confere ao interprete os recursos necessários a uma adequada aplicação da lei, inclusive com a utilização de métodos que conduzam à descoberta do real sentido e alcance da norma, isto é, não se veda a colmatação de eventuais lacunas normativas e o seu preenchimento através de um processo interpretativo. Todavia, tampouco se deve descurar do mais importante limite para este trabalho, qual seja, o texto. Admite-se a adequada compreensão do texto da norma, mas não se pode admitir que tal pretexto traga de forma velada a intenção de contrariar o texto legal.

58. Na linha do que já exposto ao logo desta manifestação, ao que tudo indica, o legislador brasileiro optou por estabelecer proteção apenas aos pedidos que guardem correspondência a um nome geográfico propriamente dito. Não parece que tenha havido lapso na redação do texto, mas sim uma opção dentre as alternativas de coberturas existente à época. Corrobora esse raciocínio o fato de que a norma legal brasileira ter sido redigida de forma distinta da previsão contida no art. 22 do TRIPS. Houvesse, de fato, a intenção de contemplar lugares que não consubstanciam um nome propriamente geográfico, o legislador brasileiro teria seguido a redação do art. 22 do TRIPS, mas, ao revés, buscou imprimir o seu próprio estilo de proteção da indicação geográfica.

59. Além disso, imperioso constatar que a adstringência a um nome geográfica foio enfatizada tanto no art. 177 quanto no art. 178 da LPI, bem assim no art. 179 da mesma lei, o que sobremaneira corrobora a convicção de que não se trata, em essência, de uma descuido técnico do legislador, mas a eleição de uma opção dentre as alternativas existentes para proteção da indicação geográfica. Tal como prenunciado linhas atrás, parece que, ao fazer desta forma, optou o legislador nacional por imprimir seu próprio estilo de proteção, sem, contudo, deixar de preservar o padrão mínimo estabelecido no art. 22 do TRIPS.

60. Nesta toada, sob esta perspectiva, não se vislumbra margem para uma interpretação que elasteça o alcance do texto legal de modo a contemplar os nomes não geográficos no espectro de proteção, pois tal exercício redundaria invariavelmente em contrariedade à norma em vigor. Disso decorre que, para admitir proteção a nomes não geográficos, faz-se mister a alteração das normas constantes dos art. 177 e 178, da LPI, excluindo-se a expressão nomes geográficos dos ditos dispositivos legais. Sem isso, corre-se o risco de uma interpretação *contra legem*, o que, como visto alhures, não se deve cogitar.

61. Por tudo quanto exposto, chega-se à conclusão de que, de fato, pedidos de indicação geográfica que façam alusão a nomes gentílicos merecem, tanto quanto pedidos apoiados em topônimos, a proteção conferida pelos art. 177 e 178, da LPI, ao passo que, por outro lado, pedidos lastreados em nomes não geográficos estão situados fora do espectro de proteção da legislação brasileira, uma vez que não admitida, afinal, qualquer forma de interpretação que contrarie frontalmente o texto legal.

62. Destarte, caso acolhida a orientação ora apresentada, sugere-se revisão nos atos normativos que regulam o tema no âmbito do INPI a fim de que seja prevista possibilidade de aceitação do nome gentílico para efeito de indicação geográfica, cabendo conferir ampla divulgação a extensão ora promovida para contemplar o nome gentílico no espectro de proteção da indicação geográfica.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES  
PROCURADOR FEDERAL

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400019655201880 e da chave de acesso 372f90a9

---

Documento assinado eletronicamente por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 111658375 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 12-03-2018 14:54. Número de Série: 13180516. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

---