



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. 00043/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.011650/2019-70

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Consulta sobre Instrumento de Proteção Mútua de Indicações Geográficas do Mercosul

1. Consulta sobre o instrumento a ser utilizado para a viabilização de proteção mútua entre os países que integram o Mercosul no que se refere às suas indicações geográficas (IGs).
2. Protocolo de Harmonização de Normas de Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, no âmbito do Tratado de Assunção (instrumento de criação do Mercosul), pendente de ratificação pelo Brasil.
3. Necessidade de observância do *iter* procedimental previsto nos artigos 84, inciso VIII e 49, inciso I, da Constituição Federal.

1. Em Despacho de 09 de outubro do corrente ano, a Coordenação de Relações Internacionais encaminha consulta à Procuradoria, solicitando manifestação a respeito do instrumento adequado a ser utilizado para a viabilização de proteção mútua entre os países que integram o Mercosul no âmbito das indicações geográficas (IGs).

2. Informa ainda a Coordenação que vêm ocorrendo negociações entre os membros do Mercosul sobre o tema, tendo sido encaminhado questionamento por parte do Ministério das Relações Exteriores (MRE), dirigido ao INPI, sobre qual seria, no entendimento da Autarquia, o instrumento legal apto à formalização do referido acordo.

3. Acerca da temática, a Procuradoria já manifestou-se em consulta a respeito de minuta de Instrução Normativa que estabelece as condições do procedimento para subsidiar o Governo Brasileiro sobre a viabilidade do reconhecimento dos registros de indicações geográficas provenientes dos Estados-membros da Associação Europeia de Livre Comércio (AELC), no âmbito das negociações do acordo Mercosul-AELC (Processo nº 52402.010189/2019-38, que resultou na edição da Instrução Normativa nº 108/2019).

4. Anteriormente, a Procuradoria também já havia manifestado-se por ocasião da edição da Instrução Normativa nº 079/2017, que tratava das indicações geográficas da União Europeia no contexto das negociações do Acordo Mercosul - União Europeia, merecendo destaque os Pareceres nº 037-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/DJT-1.0, aprovado pelo Despacho nº 537/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3 e nº 38-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, além da Nota nº 0274-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.5.16, concluindo-se pela inexistência de óbice jurídico à publicação do ato normativo (Processo nº 52400.161537/2017-92).

É o necessário a relatar.

5. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a presente consulta não afasta a necessidade de manifestação sobre o tema ora em análise por parte da Consultoria Jurídica do Ministério das Relações Exteriores (MRE), à vista da competência para a realização do ato.

6. Importante lembrar também que, por outro lado, de acordo com os termos da Lei nº 5.648/70 (art. 2º), é atribuição do INPI "*pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.*"

7. Inicialmente, parece importante traçar um breve histórico sobre a formação do Mercosul, enquanto bloco econômico.

8. O Mercado Comum do Sul - Mercosul busca a integração econômica entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, tendo sido iniciado com a assinatura do Tratado de Assunção, com o objetivo de criação de um mercado comum para a livre circulação de bens, serviços, trabalhadores e capital (com a redução das barreiras tarifárias e não-tarifárias), adotando-se ainda uma política comercial uniforme com a adoção de uma tarifa externa comum e com a coordenação das políticas macroeconômicas e harmonização das políticas tributária, fiscal, cambial, monetária, de investimentos, de comércio exterior, de serviços, alfandegária, de transportes, de comunicações, agrícola, industrial, trabalhista, entre outras.

9. No Brasil, o Tratado de Assunção foi ratificado pelo Congresso através do Decreto Legislativo nº 197/91 e promulgado pelo Decreto nº 350/91. Em consulta ao site <https://www.mercosur.int/pt-br/documentos-e-normativa/tratados/> tem-se acesso aos protocolos e demais instrumentos adicionais celebrados no âmbito do referido Tratado, sendo que os mesmos encontram-se depositados junto ao Governo do Paraguai.

10. Os países que compõem o bloco são signatários de cerca de 155 (cento e cinquenta e cinco) protocolos ou acordos complementares, alguns celebrados com outras nações ou outros blocos econômicos.

11. Nesse sentido, constata-se que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o Protocolo de Harmonização de Normas de Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, datado de 05/08/1995, através do qual os países contratantes comprometem-se a proteger reciprocamente suas indicações de procedência e denominações de origem (indicações geográficas).

12. Ocorre que o instrumento foi ratificado apenas por Paraguai e Uruguai, encontrando-se até o momento pendente de ratificação por parte de Brasil e Argentina.

13. Note-se que as definições adotadas pelo referido Protocolo de Harmonização para indicações de procedência e denominações de origem são inclusive coincidentes com os requisitos previstos na Lei nº 9.279/96 (LPI), *in verbis*:

"DAS INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA E DAS DENOMINAÇÕES DE ORIGEM

Artigo 19

Obrigações de Proteção e Definições

1) Os Estados Partes comprometem-se a proteger reciprocamente suas indicações de procedência e suas denominações de origem.

2) Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que seja conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

3) Considera-se denominação de origem o nome de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produtos ou serviços cujas qualidades ou características devam-se exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais ou humanos."

14. Assim sendo, *smj*, parece que o instrumento adequado ao reconhecimento de proteção mútua de indicações geográficas no âmbito do Mercosul já existe e encontra-se pendente de ratificação por parte do Brasil, significando dizer que precisa de aprovação por parte do Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, I da Constituição Federal, com a autorização para posterior ratificação pelo Presidente da República.

15. Por outro lado, as manifestações jurídicas produzidas pela Procuradoria anteriormente (e citadas no relatório do presente Parecer) permitem alcançar algumas conclusões complementares sobre o tema.

16. Historicamente, como, por exemplo, no que se refere aos acordos do Mercosul com a Associação Europeia de Livre Comércio (AELC) e com a Comunidade Europeia, o papel do INPI tem sido o de subsidiar o Governo

Brasileiro sobre a viabilidade do reconhecimento dos registros de indicações geográficas provenientes dos seus Estados-membros.

17. Assim, o procedimento interno disciplinado em Instrução Normativa prevê a produção de um parecer de viabilidade específico para cada indicação geográfica, a fim de evitar que o Brasil assumira um compromisso de registro sem observância à sua própria legislação. Isso porque há indicações geográficas reconhecidas em outros países que não se amoldam aos requisitos previstos pela Lei nº 9.279/96 (artigos 177 e 178 da LPI).

18. Como é sabido, a lei brasileira vincula os conceitos de indicação de procedência e de denominação de origem (espécies de indicações geográficas) à existência de um nome geográfico, o que não necessariamente ocorre em legislações alienígenas.

19. Entende-se também que, quando o parecer de viabilidade identificar um óbice legal ao reconhecimento da indicação geográfica, deverá ser apresentada a alternativa necessária, com a indicação da respectiva alteração legislativa.

20. Assim sendo, o reconhecimento de proteção a IGs, nesses casos, pode demandar alteração legislativa ou previsão específica em acordo internacional formalmente celebrado pelo País, com a participação da Presidência da República e do Congresso Nacional, de acordo com o procedimento previsto na Constituição Federal.

21. Por fim, pode-se afirmar, adicionalmente, que o referido parecer de viabilidade não garante nem impede o registro, possuindo caráter não-vinculativo. Isso porque as negociações internacionais é que determinarão a forma como se procederá ao registro das indicações geográficas.

22. Isso porque pode ocorrer que a concessão de proteção às indicações geográficas a ser realizada no âmbito de uma negociação internacional não observe, necessariamente, o procedimento administrativo concessório previsto na Lei nº 9.279/96 (artigos 176 e 182 da LPI).

23. É sabido que, no âmbito das negociações internacionais, pode vir a ser percebida uma situação de vantagem para o País com relação ao reconhecimento de proteção de determinada IG. Nesse caso, independentemente das conclusões alcançadas pelo parecer de viabilidade emitido pelo INPI, pode ser conveniente a concessão da proteção e, com isso, ser excepcionada a aplicação da legislação reitora da matéria.

24. Em conclusão, as circunstâncias acima descritas parecem apontar, inexoravelmente, para a necessidade de observação do *iter* previsto nos artigos 84, inciso VIII e 49, inciso I, abaixo transcritos:

"Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;"

"Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;"

25. Ressalte-se, por fim, que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, internalizada no Brasil através do Decreto nº 7.030/2009, em seu artigo 2º, 1a, dispõe que, para a configuração da existência de um tratado, importa o preenchimento dos seus requisitos ou dos seus elementos constitutivos essenciais, independentemente da nomenclatura a ser adotada.

Conclusões

26. Ante o exposto, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido de que o instrumento adequado ao reconhecimento de proteção mútua de indicações geográficas no âmbito do Mercosul encontra-se pendente de ratificação por parte do Brasil, consubstanciando-se no Protocolo de Harmonização de Normas de Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem.

27. A Procuradoria também entende que qualquer outra iniciativa no sentido de viabilizar a proteção mútua entre os países que integram o Mercosul no âmbito das indicações geográficas (IGs) deve atender ao disposto nos artigos 84, inciso VIII e 49, inciso I da Constituição Federal.

28. Por fim, ressalta-se uma vez mais que a presente manifestação jurídica não afasta a necessidade de que a Consultoria Jurídica do Ministério das Relações Exteriores (MRE) emita seu entendimento sobre o tema, conforme item 5 do Parecer.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
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) 52402011650201970 e da chave de acesso b33be58c

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 328924809 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 15-10-2019 15:47. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
