



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. 00048/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.013864/2019-81

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTO: Legitimidade para apresentação de pedidos de indicações geográficas

1. Consulta sobre a possibilidade de sociedades cooperativas apresentarem requerimentos de indicações geográficas, seja como substitutas processuais de produtores ou prestadores de serviços, seja em nome próprio.
2. Inteligência do Parecer n. 00058/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.
3. Inexistência de óbice jurídico, ressalvando-se a impropriedade quanto ao uso do instituto da substituição processual, que não se confunde com representação.
4. Sugestão de revisão do texto da Instrução Normativa nº 95, de 2018.

1. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas submete consulta à Procuradoria sobre a possibilidade de que sociedade cooperativa atue como "*substituta processual de produtores ou prestadores de serviço estabelecidos na localidade em pedido de registro de indicação geográfica*". Além disso, questiona a área técnica se a referida entidade poderia requerer pedido de registro em nome próprio, como única produtora ou prestadora do serviço.

2. No Ofício SEI nº 9/2019/DITEC-X/CGMID/DIRMA/PR, a Divisão de Exame Técnico X da DIRMA afirma existir pedido de registro da indicação geográfica "Bragança", no qual a Cooperativa Mista de Agricultores Familiares e Extrativistas dos Caetés – COOMAC figura como requerente.

3. A área técnica destaca a alteração recente promovida na Lei nº 5.764/71 (que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas) para a inclusão do artigo 88-A, conferindo às mesmas legitimidade extraordinária autônoma concorrente para agir em defesa dos direitos coletivos de seus associados nas ações judiciais que versem sobre os seus interesses diretos relacionados com as suas operações.

4. A Procuradoria analisou a minuta da Instrução Normativa nº 95/2018 - que estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas - através do Parecer n. 00058/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU. Não foram identificados óbices jurídicos à edição do ato administrativo, embora tenham sido feitas sugestões de ajustes na redação do texto.

É o necessário a relatar.

5. O artigo 5º da Instrução Normativa nº 95/2018, dispõe sobre os legitimados para requerer registro de Indicação Geográfica.

"Art. 5º Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei.

§1º O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo território e ser representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicação geográfica.

§2º *O quadro social do substituto processual deve ser formado total ou predominantemente por participantes da cadeia produtiva do respectivo produto ou serviço.*

§3º *Na hipótese de existir no local um único produtor ou prestador de serviço tendo legitimidade ao uso da Indicação Geográfica, estará o mesmo autorizado a requerer o registro.*

§4º *Em se tratando de Indicação Geográfica estrangeira já reconhecida no seu país de origem, ou por entidades ou organismos internacionais competentes, o registro deverá ser solicitado pelo requerente legitimado da Indicação Geográfica no país de origem."*

6. A Procuradoria, através Parecer n. 00058/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, já havia criticado a utilização da expressão "substituto processual", constante da minuta da Instrução Normativa nº 95/2018.

7. Manifestou-se a preocupação com a utilização da referida terminologia, considerando tratar-se de termo técnico processual, com acepção própria, que não se confunde com a representação.

8. Salientou-se naquela oportunidade, que o substituto processual, em razão de autorização legal, atua em nome próprio para defender o interesse do substituído, enquanto que o representante age em nome de terceiro para defender o seu interesse.

9. Por oportuno, transcreve-se o trecho do Parecer n. 00058/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU em que se tratou da inadequação do termo no ato administrativo normativo:

"54. O art. 5º da minuta determina que podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que venha a ser reconhecida por lei como substituta processual.

55. Ressalte-se que, de uma maneira geral, a doutrina de direito processual, considera "como substituto processual o sujeito que recebeu pela lei a legitimidade extraordinária de defender interesse alheio em nome próprio" [1]. Assim, a título exemplificativo, o Ministério Público, em ações versando sobre direitos difusos, como do meio ambiente, atua como substituto processual da coletividade.

56. Não está claro se o termo "substituto processual" adequa-se perfeitamente e tecnicamente ao art. 5º da minuta de instrução normativa. Trata-se de um termo técnico do direito processual, com diversas implicações. A Lei nº 9.784, de 1999, e a Lei nº 9.279, de 1996, não utilizam o termo "substituto processual". Não se trata de um conceito habitual no processo administrativo. Ao que parece, o órgão proponente utiliza o termo "substituto processual" de forma analógica com a previsão adotada no direito processual civil e trabalhista.

57. A representação processual não se confunde com substituição processual, no âmbito do processo civil. Aqui cumpre traçar uma diferença básica entre os dois institutos. O representante processual atua em nome de um terceiro na defesa de um interesse deste. O substituto processual, por sua vez, atua em nome próprio para defender um do substituído.

58. Compreendida a diferença entre substituição processual e representação processual, indaga-se se a associação de produtores atua em nome próprio para defender o interesse de seus associados, no caso, obtenção do registro de indicação geográfica (primeira hipótese). Segunda hipótese: a associação atua em nome dos associados, não sendo parte do processo, mas apenas um representante dos interesses dos produtores.

59. Admitida a segunda hipótese, o termo "substituto processual" não seria o mais adequado no art. 5º da minuta. Ainda que admitida a primeira hipótese, reconhece que o instituto da representação processual é mais complexo, e possui mais implicações do que a mera distinção traçada parágrafos acima. Por isso, trazer o instituto da substituição processual, próprio do direito processual, ao processo administrativo de registro de indicação geográfica talvez não seja o mais adequado em termos técnicos.

60. Reconhece-se que o termo "substituto processual" já se encontrava na Instrução Normativa nº 25, de 2013, que determina como aptas a requererem o registro na qualidade de substitutos processuais, as associações, institutos e pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico. Considerando que o instituto da substituição processual já é adotado de forma analógica há anos, na autarquia, a Procuradoria não sugere a imediata exclusão do mesmo do art. 5º da minuta, mas insta a Administração a promover uma reflexão sobre a adequação técnica na manutenção do conceito na próxima revisão da instrução normativa.

61. De toda forma, este órgão consultivo já expressa uma opinião contrária ao uso do instituto da substituição processual na instrução normativa, que não se confunde com representação processual. A incorporação analógica de um instituto do processo civil no processo administrativo ocorre com frequência, e hoje, tem previsão legal, conforme art. 15 do Código de Processo Civil. Em diversos pareceres desta Procuradoria, há o uso analógico do direito processual civil para identificar o sentido da norma administrativa, prática adotada antes mesmo da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil." (grifei)

10. A Procuradoria reitera, desse modo, o entendimento firmado na manifestação contida no Parecer n. 00058/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

11. As associações e os sindicatos, por exemplo, não devem, a rigor, ser propriamente considerados, para o fim de requerer registro de indicações geográficas, como substitutos processuais. Isso porque atuam em nome da coletividade, como seus representantes, para defender os seus interesses, qual seja a obtenção de registro de indicação geográfica.

12. Invoca-se novamente a manifestação contida no Parecer n. 00058/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, destacando-se a crítica realizada quanto à mudança promovida no rol de legitimados para o requerimento de registro de IG:

"62. Observa-se, portanto, uma mudança na presente minuta no tocante à redação do rol de legitimados para requerer o registro, posto que, além das associações e sindicatos, apenas os substitutos processuais, determinados por lei, poderão depositar o pedido. A previsão não encontra impedimento legal e preserva o objetivo legal de conferir o registro de indicações geográficas a produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, previsto no art. 182 da Lei.

63. O art. 5º da minuta em exame restringe os legitimados para requerer as indicações geográficas, quando se compara com a redação da norma vigente, contida na Instrução Normativa nº 25, de 2013. Essa assertiva é comprovada pela leitura do quadro comparativo abaixo, o que causa uma certa surpresa, posto que este órgão consultivo imaginava que a premissa da norma era ampliar o rol de legitimados. Talvez o órgão proponente deseje coibir abusos. Pois bem, isso ocorre quando se estabelece condições para se qualificar como legítima uma associação como representativa dos produtores, e não pelo uso do instituto da substituição processual.

64. A norma vigente, contida na Instrução Normativa nº 25, de 2013, concebe que qualquer pessoa jurídica representativa da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico pode requerer o registro de indicação geográfica. A expressão utilizada na norma é abrangente ("pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico estabelecido no respectivo território").

65. Por sua vez, a norma ora proposta refere-se à associação e ao sindicato, e indica que apenas as entidades reconhecidas por lei como substitutas processuais podem requerer o registro. Ora, não existe lei atribuindo a uma entidade a substituição processual para requerer o registro de indicação geográfica. Quando a norma proposta faz a remissão à lei ("outra entidade que venha a ser reconhecida por lei como substituta processual"), o que de fato ocorre, é uma restrição do rol de legitimados."

13. A área técnica, na consulta formulada, informa sobre a edição da Lei nº 13.806/2019, que insere o artigo 88-A ao texto da Lei nº 5.764, de 1971, conferindo legitimidade extraordinária autônoma à cooperativa para agir como substituta processual em determinadas condições:

"Art. 88-A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a propositura da medida judicial."

14. À vista da inovação legal, entende-se que haverá legitimidade para atuação em substituição processual, por parte de uma cooperativa, caso atendidos os requisitos previstos em Lei: a) a causa de pedir deve versar sobre atos de interesse direto dos associados e que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, b) desde que haja previsão específica em seu estatuto, e c) desde de que haja, de forma expressa, autorização manifestada individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a propositura da medida judicial. Os requisitos são cumulativos.

15. Deve-se ressaltar, por oportuno, que o objeto da presente consulta apenas reforça a preocupação externada anteriormente pela Procuradoria quanto à impropriedade da adoção do conceito de substituição processual para fins de legitimação para o requerimento de IGs.

16. Isso porque parece claro o inconveniente de emprestar uma interpretação que ajuste, por exemplo, o requisito legal referente a uma autorização expressa "manifestada individualmente pelo associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a propositura da medida judicial" para aferir a legitimidade de uma cooperativa para a apresentação de um requerimento de indicação geográfica perante o INPI.

17. Assim também quanto ao atendimento do requisito relativo à causa de pedir, previsto em Lei, no sentido de que deve "versar sobre atos de interesse direto dos associados que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa".
18. A Diretoria também questiona se uma cooperativa, devidamente legitimada nos termos da Lei, como acima referido, poderia requerer o pedido de registro em nome próprio, como única produtora/prestadora de serviços.
19. Quanto ao ponto, parece importante diferenciar, em primeiro lugar, as figuras do requerente e do usuário do registro.
20. O *caput* do artigo 182 da Lei nº 9.279/96 cuida dos usuários do registro, enquanto que o parágrafo único determina que *"o INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas"*:
Lei nº 9.279/96.
"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.
Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas."
21. Já o artigo 5º da Instrução Normativa nº 95/2018 trata da disciplina dos requerentes dos pedidos de IGs, enquanto que o artigo 6º dispõe sobre os usuários:
Instrução Normativa nº 95/2018.
"Art. 5º Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, a associação, o sindicato, ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão da lei.
§1º O substituto processual deve estar estabelecido no respectivo território e ser representativo da coletividade legitimada a requerer o registro da indicação geográfica.
§2º O quadro social do substituto processual deve ser formado total ou predominantemente por participantes da cadeia produtiva do respectivo produto ou serviço.
§3º Na hipótese de existir no local um único produtor ou prestador de serviço tendo legitimidade ao uso da Indicação Geográfica, estará o mesmo autorizado a requerer o registro.
§4º Em se tratando de Indicação Geográfica estrangeira já reconhecida no seu país de origem, ou por entidades ou organismos internacionais competentes, o registro deverá ser solicitado pelo requerente legitimado da Indicação Geográfica no país de origem."
"Art. 6º. Poderão usar a Indicação os produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, desde que cumpram as disposições do caderno de especificações técnicas e estejam sujeitos ao controle definido.
Parágrafo único. A ausência de vínculo do produtor ou do prestador de serviço com o substituto processual não configura óbice ao uso da Indicação Geográfica."
22. Aqui, mais uma vez salta aos olhos a inadequação da utilização do termo "substituto processual" para fins de legitimação para o requerimento de registros de indicações geográficas.
23. Isso porque, nos termos do artigo 182 da Lei nº 9.279/96, o requerimento será sempre realizado em favor dos *"produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local"*, os usuários do registro, em seu nome.
24. Pode ocorrer, de fato, que determinada cooperativa, legitimada nos termos da Lei, como acima exposto, venha a requerer o registro. Isso não afasta, entretanto, a possibilidade de que outros produtores ou prestadores do serviço, independentemente de fazerem parte da cooperativa, como dispõem os artigos 182 da LPI e 6º da IN nº 95/2018, venham a utilizar a IG, desde que cumpridos os requisitos específicos.
25. Entende-se, com isso, que uma cooperativa poderá estar legitimada para requerer um registro de indicação geográfica, enquanto "substituta processual" ou representante da coletividade, podendo ainda utilizá-lo, efetivamente, na condição de produtora ou prestadora do serviço no local.
26. O requerimento, entretanto, beneficiaria toda a coletividade produtora ou prestadora do referido serviço, ainda que, no momento, a cooperativa seja a única a realizar tal atividade.
27. A Procuradoria, por oportuno, reitera a sugestão contida no Parecer n. 00058/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, no sentido de que a Administração promova "uma reflexão sobre a adequação técnica na manutenção

do conceito ("substituto processual") na próxima revisão da instrução normativa" (acrescentei).

Conclusões

28. Por conseguinte, em atenção aos questionamentos realizados pela área técnica, a Procuradoria se manifesta, em relação à primeira pergunta ("*podem as cooperativas atuar como substitutas processuais de produtores ou prestadores de serviço estabelecidos na área geográfica nos pedidos de indicação geográfica?*"), pela sua possibilidade, considerando o texto em vigor da Instrução Normativa nº 95/2018, caso cumpridos os requisitos legais previstos na Lei nº 5.764/71, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.806/2019. A Procuradoria reitera a preocupação externada quanto à utilização do instituto da "substituição processual", entendendo que o caso seria o de representação.

29. Quanto ao segundo questionamento ("*pode a sociedade cooperativa requerer o pedido de registro em nome próprio, como única produtora/prestadora de serviços?*"), a resposta também é positiva. Uma cooperativa poderia requerer um pedido de registro de indicação geográfica enquanto produtora ou prestadora de serviços, o que não afastaria, entretanto, a possibilidade de que outros produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local usem a indicação geográfica, desde que cumpridas as disposições do caderno de especificações técnicas e estejam sujeitos ao controle definido, nos termos do artigo 182 da Lei nº 9.279/96 e do artigo 6º da Instrução Normativa nº 95/2018.

30. Diante de todo o exposto, tendo sido respondida a consulta feita à Procuradoria, sugere-se, uma vez mais, a revisão da Instrução Normativa nº 95/2018 no que se refere ao uso das expressões "substituta processual" e "substituto processual". Uma possível modificação seria a substituição pelo termo "representante".

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2020.

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) 52402013864201981 e da chave de acesso 1027ab5a

Notas

1. [^] [NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.volume único, 8 ed., Salvador: Ed.Jus Podivm, 2016, p.77-78.](#)

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 352061760 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 10-01-2020 15:54. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
