

Resolução nº 39

Registro de Indicações Geográficas
Resolução da ABPI nº 39

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Indicações Geográficas, em 18 de agosto de 2002 a Assembléia Geral da ABPI aprovou a presente Resolução

Assunto: Registro de Indicações Geográficas - Resolução INPI nº 75/00

Considerando que:

a) o parágrafo único do art. 182 da Lei 9.279/96 conferiu ao INPI a competência para estabelecer condições de registro das indicações geográficas;

b) o INPI, no exercício destes poderes, editou a Resolução nr. 75/00, de 28 de Novembro de 2000, para disciplinar o registro das indicações geográficas,

após examinar o tema em sua Comissão de Indicações Geográficas, a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual firma a presente resolução, para concluir e recomendar o quanto segue:

1. A obtenção do registro perante o INPI não é condição sine qua non para a proteção das indicações geográficas. Como se conclui da redação do art. 2o, inciso IV, da Lei 9.279/96 (1), a repressão às falsas indicações geográficas é feita independentemente do registro destas. O registro das indicações geográficas tem, portanto, caráter meramente opcional e declaratório, como acertadamente revela o parágrafo único do art. 1o da Resolução nr. 75/00 (2).

2. Por princípio de Hermenêutica e à luz do disposto no art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução ao Código Civil (3), a norma especial permanece em vigor a despeito do advento de norma geral posterior. Desta forma, em função da norma especial contida no art. 4o do Acordo de Madri

para a Repressão das Falsas Indicações de Procedência (1891) (4), os produtos vinícolas não se sujeitam à incidência do disposto no art. 180 (5) da Lei 9.279/96, ressalvado, porém, o quanto o TRIPs (6) dispõe em seu art. 24, § 6o, in fine (7).

3. 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, que tais produtores e prestadores locais atendam os requisitos de qualidade inerentes à conservação das características que os fatores naturais e humanos existentes no respectivo meio geográfico atribuem à denominação de origem. Este uso independe de licença.

4. Cada produtor ou prestador de serviço estabelecido no local correspondente à indicação geográfica tem legítimo interesse para insurgir-se contra o uso indevido ou registro desta como marca individual. Os direitos oriundos da indicação geográfica são coletivos, na acepção dada pelo inciso II do parágrafo único do art. 81 da Lei 8.078/90 **(8)**, e como tal podem ser defendidos tanto em caráter individual, quanto a nível coletivo.

5. A defesa coletiva dos direitos inerentes à proteção da indicação geográfica pode ser feita pelas associações para tanto legitimadas no inciso IV do art. 82 da Lei 8.078/90 **(9)**. Ao ingressarem em juízo, tais associações não estão obrigadas a listar nominalmente todos os seus associados. Não se trata, pois, de legitimidade extraordinária (na qual o legitimado ordinário precisa ser identificado), mas sim de legitimação autônoma **(10)**.

6. Os produtores ou prestadores de serviço estabelecidos no local da infração também têm legítimo interesse em reprimir o uso de falsa indicação geográfica feito por seus competidores, à luz das normas que reprimem a concorrência desleal. Igual direito também é reconhecido aos consumidores.

7. É vedado o uso de expressões como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico" ou "equivalente", quando associado a nome geográfico protegido como indicação de procedência ou denominação de origem. Esta vedação diz respeito não só a vinhos e destilados, mas também a todo e qualquer produto ou serviço, já que o art. 193 da Lei 9.279/96 **(11)** amplia a especificidade do art. 23, § 1o, do TRIPs **(12)**.

8. Os titulares do direito ao uso da indicação de procedência não estão necessariamente sujeitos a qualquer estrutura de controle de qualidade. Este controle tem lugar no que tange às denominações de origem, para verificação da presença das características advindas dos fatores naturais e humanos inerentes ao respectivo meio geográfico.

9. Em função destas ponderações, recomenda-se que a redação da Resolução 75/00 do INPI seja aperfeiçoada, de modo a:

a) suprimir, do caput de seu art. 5o, a expressão "na qualidade de substitutos processuais", não só em função do disposto no item 5 supra, mas também em virtude do fato do § 1o deste art. 5o permitir o registro efetivado por produtor ou prestador de serviço individual, não sendo exato falar na hipótese de substituição processual ou legitimação extraordinária;

b) acrescentar ao § 1o do art. 5o a seguinte redação: "Se a qualquer momento, posteriormente ao advento do registro individual, surgirem outros produtores ou prestadores de serviço igualmente legitimados para o uso exclusivo da mesma indicação geográfica, poderão os mesmos requerer a modificação da titularidade do registro, para dele fazer constar a coletividade legitimada";

c) incluir, tanto no caput quanto na alínea "a" do inciso I do art. 6o, após a expressão "nome geográfico", o objeto "expressão ou signo figurativo que tenha adquirido conotação geográfica", pois a indicação geográfica nem sempre se refere a um nome geográfico (cf. art. 179 da Lei 9.279/96(13));

d) suprimir o inciso III do art. 6o, diante da falta de clareza da noção de "regulamento de uso de nome geográfico" e pela generalidade da expressão, que se aplica indistintamente a indicações de procedência e denominações de origem;

e) suprimir a alínea "b" do art. 7o, § 1o, pois a estrutura de controle prevista em tal dispositivo não condiz com a própria natureza da indicação de procedência, que dispensa qualquer estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviço que tenham direito ao uso da indicação de procedência.

Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

1 - "Art. 2o. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: IV - repressão às falsas indicações geográficas".

2 - "Art. 1. Estabelecer as condições para o registro das indicações geográficas no INPI. Parágrafo Único. O registro referido no "caput" é de natureza declaratória e implica no reconhecimento das indicações geográficas".

3 - "Art. 2. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 2o. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior".

4 - "Art. 4o. Os tribunais de cada País terão de decidir quais serão as denominações que, em razão do seu caráter genérico, não ficam sujeitas às disposições do presente Acordo, não se compreendendo, todavia, na reserva feita por este artigo as denominações regionais de procedência dos produtos vinícolas".

5 - "Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica".

6 - Sigla inglesa do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, tratado internacional aprovado pelo Decreto Legislativo 30/94 e promulgado pelo Decreto 1355/94.

7 - "Art. 24. § 6o. (...) Nada do previsto nesta Seção obrigará um Membro a aplicar suas disposições a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro relativa a produtos de viticultura para os quais a indicação relevante seja igual ao nome habitual para uma variedade de uva existente no território daquele Membro na data da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC".

8 - "Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo Único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligada entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base".

9 - "Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear".

10 - Cf. NELSON NERY JR. e ROSA MARIA ANDRADE NERY, CPC Comentado e Leg. Processual Civil Extravagante em Vigor, pág. 1707, ed. RT, 1996.

11 - Constitui crime: "Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto".

12 - "Art. 23. § 1o. 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".

13 - "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".