

Vitória – 18/08/2001 – 17h00

Este texto a seguir reproduz trabalho elaborado pela Dra. Laetitia Maria Alice Pablo d’Hanens, Vice-Coordenadora da Comissão de Estudos de Indicações Geográficas, apresentado durante a reunião mantida a respeito na data acima aludida.

Coube-me a tarefa de relatar sucintamente o quanto disposto na Resolução nº 75 do INPI, de 28/11/2000, apreciando de forma crítica o seu conteúdo à luz da Lei da Propriedade Industrial e dos tratados internacionais acerca da matéria. Não tenho a pretensão de esgotar a discussão sobre o tema que me foi proposto, mas somente suscitar as questões pertinentes, para enriquecimento da discussão de hoje.

### **Introdução:**

O § 1º do artigo 182 da Lei da Propriedade Industrial determina que “*O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas*”. Regulamentando o registro das indicações geográficas, foi instituído inicialmente o Ato Normativo/INPI nº 134/97, revogado pelo Ato Normativo/INPI 143/98, recentemente substituído pela Resolução nº 75/2000, ora em apreço.

Cristalizando posição doutrinária majoritária, o parágrafo único do artigo 1º da Resolução 75 explicita a natureza declaratória do registro de indicações geográficas, conforme já debatido

e afirmado por esta Comissão de Estudos quando de sua última reunião, em 19/08/2000, no XX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual. Este efeito declaratório do registro tem por atributo facilitar a proteção à indicação geográfica, por constituir meio de prova da existência do direito, esclarecedor quanto aos sujeitos titulares e quanto a seu conteúdo. Por se tratar de tema já amplamente debatido pela Comissão, isento-me de tecer maiores comentários a respeito.

Os artigos 2º e 3º da Resolução 75 reproduzem integralmente o quanto disposto nos artigos 177 a 179 da LPI, definindo os conceitos de “indicação de procedência” e “denominação de origem” em consonância com o texto legal, e estendendo a proteção ali conferida “à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica” nos exatos limites legais.

Por sua vez, o artigo 4º reproduz o artigo 180 da LPI ao ressaltar que *“não são suscetíveis de registro os nomes geográficos que se houverem tornado de uso comum, designando produto ou serviço”*. A discussão a respeito do conteúdo deste dispositivo reporta-se ao debate que vem se desenvolvendo sobre o próprio artigo 180 da LPI e o conflito desta norma com aquela prevista no artigo 4º do Acordo de Madrid, de 1891, ratificado pelo Brasil em 1929 (Decreto 19.056, de 31/12/1929) e que atribui proteção diferenciada às denominações de origem relativas a produtos vinícolas. De acordo com o texto do tratado, juridicamente tais denominações não podem se tornar de uso comum. O debate sobre esta questão, certamente interessante, envolve diretamente o artigo 180 da LPI, e implica tratar de

hierarquia normativa, situando os tratados internacionais em relação ao direito interno à luz da Constituição Federal e do artigo 2º da LICC, fugindo ao tema de hoje.

Permito-me, assim, propor a análise da Resolução 75/2000 do artigo 5º em diante, dispositivos regulamentadores das condições de registro das indicações geográficas, tratando em primeiro lugar I - DOS REQUERENTES DO REGISTRO, depois II – DO PEDIDO DE REGISTRO propriamente dito, do III – EXAME DO PEDIDO DE REGISTRO, e finalmente das IV – DISPOSIÇÕES GERAIS da Resolução nº 75.

### **I – DOS REQUERENTES DO REGISTRO:**

De acordo com o **caput do artigo 5º**, *“as associações, os institutos e as pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico”* e estabelecidas no respectivo território, podem requerer o registro de indicações geográficas, *“na qualidade de substitutos processuais”*. Este dispositivo reporta-se ao artigo 6º do Código de Processo Civil e aos conceitos de legitimação extraordinária, e de substituição processual.

Vale observar que o fenômeno da substituição processual, de acordo com o ordenamento brasileiro, deve decorrer da **lei**, ou seja, mera Resolução do INPI não pode estabelecê-la. Assim, se é que os conceitos de processo civil acima referidos aplicam-se à representação da coletividade de produtores e prestadores de serviço

no caso de indicações geográficas, a legitimidade para agir em juízo pode ser questionada.

Por outro lado, cabe notar que, se o direito ao uso da indicação geográfica é coletivo, e se as associações civis são justamente representativas desta coletividade, não há que se falar em substituição processual, no caso de virem a agir em juízo. Nas palavras de Nelson Nery Júnior, *“na defesa de direitos coletivos (...) por ação coletiva a associação civil age como legitimada autônoma para a condução do processo, isto é legitimada ordinária para a causa.”* (Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed. rev. e ampl., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1997, pg. 261 – nota 14 ao artigo 6º do CPC). Inadequada, portanto, a terminologia adotada no artigo 5º da Resolução.

O **parágrafo 1º do artigo 5º**, por sua vez, estabelece que *“na hipótese de um único produtor ou prestador de serviço estar legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico, estará o mesmo, pessoa física ou jurídica, autorizado a requerer o registro da indicação geográfica em nome próprio.”* Vale lembrar a este respeito as palavras de PONTES DE MIRANDA: “Pode ser que só uma pessoa produza ou fabrique na localidade ou espaço territorial. Somente ela é sujeito ativo de direito, - só uma pessoa satisfaz os pressupostos necessários. Isso não importa em se poder dizer que a indicação de proveniência se tornou direito individual (...) porque é da natureza do direito à indicação de proveniência que outras pessoas, que satisfaçam os pressupostos, o adquiram sobre o mesmo objeto, que é bem incorpóreo”.

Desta maneira, o registro outorgado em nome de um único produtor/prestador de serviço, em virtude de circunstâncias fáticas terem-no tornado o único legitimado a requerê-lo, não obsta que outros produtores/prestadores de serviços venham a pleitear direitos de uso da mesma indicação geográfica, desde que satisfeitos os pressupostos para que sejam sujeitos ativos deste direito. Tudo depende do caso concreto. Se, por outro lado, apenas um produtor/prestador de serviço tornou aquele nome geográfico conhecido para determinado produto, terá direito ao uso exclusivo daquele nome geográfico como marca, nas palavras de PONTES DE MIRANDA: “Se o único fabricante ou produtor quer propriedade exclusiva, tem de obter a marca de indústria ou comércio que possa ser registrada.” Cite-se o exemplo BACCARAT.

O **parágrafo 2º do artigo 5º** estabelece que, nos casos de nome geográfico estrangeiro, é necessário que o requerente seja o titular do direito sobre a indicação geográfica no seu país de origem.

## **II – DO PEDIDO DE REGISTRO:**

No tocante aos documentos que devem instruir o pedido de registro, o artigo 6º, estabelece:

**I – requerimento, no qual conste: a) nome geográfico; b) a descrição do produto ou serviço; c) as características do produto ou serviço;**

**II – instrumento hábil a comprovar a legitimidade do requerente, na forma do artigo 5º;** – estatutos ou documentos que legitimem as associações/institutos/pessoa jurídicas representativas da coletividade

**III – regulamento de uso do nome geográfico;** – indaga-se que tipo de documento seria este. Se for mera delimitação da área geográfica, já está compreendido pelo inciso seguinte, se for regulamentação de qualidade, é próprio às denominações de origem, não se aplicando às indicações de procedência.

**IV – instrumento oficial que delimita a área geográfica;**

V – etiquetas, quando se tratar de representação gráfica ou figurativa (...)

VI – procuração (...)

VII – comprovante de pagamento da retribuição correspondente;

O parágrafo único estabelece que os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, ou se redigidos em língua estrangeira, acompanhados de tradução simples.

Interessa-nos sobremaneira o inciso IV, relativo ao instrumento oficial delimitador da área geográfica. Em primeiro lugar, porque em se tratando de direito coletivo, é necessário fixar-se *a priori* quais produtores/prestadores de serviço fazem jus à titularidade do direito, conforme o artigo 182 da Lei da Propriedade Industrial: “o uso da

*indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local". Assim, a fixação do âmbito geográfico é de vital importância para aplicação prática das indicações geográficas.*

A esse respeito, vale lembrar as palavras de Jorge Tonietto, engenheiro agrícola da EMBRAPA, no seu artigo "O conceito de denominação de origem – uma opção para o setor vinícola brasileiro", esclarecendo que "*deve haver uma busca de **limites geográficos técnicos e não administrativos** para a demarcação de regiões. Dessa forma, as denominações de origem estarão se estabelecendo sobre **bases científicas reais**. Assim o adequado **estudo e caracterização das zonas de produção** constituem conhecimento indispensável para se chegar às denominações de origem.*"

Tais critérios aplicam-se tanto no caso de denominação de origem, para a fixação das zonas de características naturais/humanas homogêneas, quanto para as indicações de procedência, circunscrevendo o âmbito geográfico conhecido como centro de extração/produção de produto ou prestação de serviço.

No que se refere às denominações de origem do setor vinícola brasileiro, cumpre lembrar também que o Decreto 99.066 de 08/03/1990, regulamentando a Lei 7.678/1988 (que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados), fixou de forma genérica quatorze zonas de produção, estabelecendo ainda a competência do Ministério da Agricultura para, juntamente com a participação do setor vitivinícola, caracterizar e demarcar as zonas de produção.

Feitas estas considerações a respeito da importância da determinação da área geográfica implicada, note-se que o inciso VI do artigo 6º trata de instrumento oficial. É o artigo 7º que vem esclarecer

de que se trata tal instrumento oficial: é aquele “*expedido pelo órgão competente de cada Estado, sendo competentes, no Brasil, no âmbito específico de suas competências, a União Federal, representada pelos Ministérios afins ao produto ou serviço distinguido com o nome geográfico, e os Estados, representados pelas Secretarias afins ao produto ou serviço distinguido com o nome geográfico.*”

Os parágrafos 1º e 2º do artigo 7º vêm acrescentar as informações que devem constar do referido instrumento (há obrigatoriedade, portanto, e não faculdade), quando se tratar de indicação de procedência e denominação de origem, respectivamente.

**§ 1º** – *Em se tratando de registro de **indicação de procedência**, o instrumento oficial a que se refere o caput além da delimitação da área geográfica, deverá ainda conter:*

**a) elementos que comprovem ter o nome geográfico se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou prestação do serviço;**

Indaga-se que tipo de elemento de prova poderá ser produzido de forma a demonstrar que o nome geográfico se tornou conhecido, e com que alcance. Qual o instrumental que o órgão competente (ministério, se no âmbito federal, ou secretaria, se estadual) disporá para produzir estes elementos de comprovação? Se forem pesquisas de mercado, quem arcará com os custos? De que forma isto se processará? E, ainda, não haveria aí a criação de um obstáculo dificultador do registro, que tem por natureza apenas declarar um fenômeno fático?

Por outro lado, qual o âmbito territorial em que a indicação de procedência deva ser conhecida? Se for o âmbito nacional, como conseguir elementos que demonstrem que no país inteiro aquele



nome geográfico tornou-se conhecido como centro de fabricação de determinado produto?

*b) elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham direito ao uso exclusivo da indicação de procedência, bem como sobre o produto ou a prestação de serviço distinguido com a indicação de procedência;*

Ora, não há que se falar em estrutura de controle no que se refere a indicação de procedência, que é a simples referência ao lugar de fabricação de um produto ou prestação de um serviço, que se tornou conhecido. A existência de uma “estrutura de controle” foge a qualquer definição do conceito de indicação de procedência previsto não só na LPI como também nos tratados internacionais a respeito.

c) elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou prestação do serviço;

Por sua vez, o § 2º, ao tratar do mesmo instrumento oficial que deverá instruir o pedido de registro de denominação de origem, prevê:

**§ 2º - Em se tratando de pedido de registro de *denominação de origem*, o instrumento oficial a que se refere o caput, além da delimitação da área geográfica, deverá ainda conter:**

a) descrição das qualidades e características do produto ou do serviço que se devam, exclusiva ou essencialmente, ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos;

b) descrição do processo ou método de obtenção do produto ou do serviço, que devem ser locais, leais e constantes;

Vale indagar se o órgão competente para emitir este instrumento oficial está habilitado a avaliar este tipo de informação, e a “lealdade” do método.

*c) elementos que comprovem a existência de uma **estrutura de controle** sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham direito ao uso exclusivo da denominação de origem, bem como sobre o produto ou a prestação de serviço distinguido com a denominação de origem;*

No caso das denominações de origem, absolutamente pertinente a referência a uma estrutura de controle, posto que o conceito de denominação de origem encerra requisitos de qualidade, nos termos do artigo 182 da LPI: *“o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, **exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento a requisitos de qualidade.**”*

Cabe contudo indagar se esta exigência reflete a realidade de nosso país. Infelizmente, ainda não estão suficientemente difundidas entre nós as condições necessárias à implementação das denominações de origem, à altura das possibilidades existentes. Cito mais uma vez a conferência do engenheiro da EMBRAPA, Jorge Tonietto, ao tratar das dificuldades para consolidação das denominações de origem no setor vitivinícola:

- a) falta de estudos científicos básicos que caracterizam as regiões geográficas vitivinícolas homogêneas;
- b) falta de integração associativa de produtores;
- c) centros de cultivo novos que ainda buscam uma definição de opções para a melhor exploração das potencialidades;
- d) pouco exercício de esclarecimento dos consumidores no sentido da valorização da origem dos produtos no mercado interno;
- e) existência de uma estrutura de produção embasada em pequenos viticultores, que produzem com o fim de comercializar a grandes empresas ou por meio de cooperativas, que elaboram produtos de distintas procedências (fragmentação no setor produtivo);
- f) a inexperiência do Brasil com relação às denominações de origem.

Algumas iniciativas isoladas já foram tomadas no sentido da definição das regiões de produção. Como lembrado pelo Dr. Fróes, no Seminário da ABPI de 1996, em 1985, pelo Decreto nº 8.333/85, o Governo do Estado do Rio de Janeiro criou região demarcada para o cultivo de cana e produção de aguardente de qualidade no noroeste fluminense, compreendendo o território dos municípios de Itaocara, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Laje do Muriaé, Cambuci, São Fidélis e Itaperuna. O decreto dispunha também a respeito do controle de qualidade e procedência dos produtos por uma entidade denominada Emater. Desconheço se esta entidade de controle subsiste e se reflete de fato a organização associativa dos produtores da região.

Este exemplo isolado serve para mostrar o vazio existente no sentido da organização e estruturação de órgãos de controle e definição das características dos produtos, fixando os fatores naturais e humanos que ensejam a denominação de origem correspondente.

d) elementos que comprovem estar os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do serviço.

No caso de registro de **indicações geográficas de origem estrangeira**, o **artigo 8º** da Resolução 75 dispensa a apresentação dos documentos acima tratados, prevendo apenas que seja juntado ao pedido de registro o documento que reconheceu a indicação geográfica no país de origem, acompanhado de tradução juramentada.

### **III – DO EXAME DO PEDIDO DE REGISTRO:**

O exame do pedido de registro, tal qual estabelecido na Resolução 75, segue a sistemática da Lei da Propriedade Industrial no que concerne aos prazos. Os artigos 9º e seguintes da Resolução definem o processamento do pedido de registro:

- protocolo;
- exame formal;
- possibilidade de exigências, a serem cumpridas no prazo de 60 dias sob pena de arquivamento;

- publicação após o exame formal
- manifestações de terceiros poderão ser apresentadas no prazo de 60 dias, após o que serão publicadas;
- a partir da publicação da manifestação, flui o prazo de 60 dias para o requerente contestá-la;
- decorridos os prazos acima, o pedido será examinado e será proferida decisão do INPI a respeito (artigo 11 da Resolução):

**a) decisão de reconhecimento da indicação geográfica** – encerra-se a instância administrativa (parágrafo único do artigo 11)

**b) decisão negativa** (não reconhecimento da indicação geográfica) – cabe pedido de reconsideração no prazo de 60 dias (artigo 12). Dispõe o parágrafo 1º do artigo 12 que, *“para fins de complementação das razões oferecidas”* o INPI pode ainda formular exigências, que deverão ser atendidas no prazo de 60 dias. *“O pedido de reconsideração será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa”* (artigo 12, § 2º em consonância com o artigo 212, § 3º da LPI)

#### **IV – DISPOSIÇÕES GERAIS:**

As disposições gerais da Resolução 75 repetem o quanto disposto na LPI a respeito da forma aceitável da procuração e prazo de apresentação (o artigo 13 da Resolução equipara-se ao artigo 216 da LPI). Da mesma forma, o artigo 14 da Resolução repete o teor

do artigo 217 da LPI, no sentido de que *“a pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”*

As demais disposições gerais da Resolução também repetem disposições gerais da LPI, o que aliás as torna dispensáveis por já existir expressa determinação legal a respeito.