

A TRAJETÓRIA DE USO DE SIGNOS DISTINTIVOS RELACIONADOS À ORIGEM: UM ESTUDO DE CASO DA IG MANTIQUEIRA DE MINAS

THE TRAJECTORY OF USE OF DISTINCTIVE SIGNS RELATED TO ORIGIN: A CASE STUDY OF IG MANTIQUEIRA DE MINAS

Kelly Lissandra Bruch*

Patrícia Maria da Silva Barbosa**

Liliana Locatelli***

Adriana Carvalho Pinto Vieira****

RESUMO: É um grande desafio escolher o signo distintivo relacionado à origem que melhor represente uma coletividade e a melhor maneira de garantir sua proteção. Isso se destaca no segmento de cafés de qualidade, no qual a origem cada vez mais é valorizada pelos mercados consumidores mais exigentes. Diante disso questiona-se quais as possíveis trajetórias de proteção intelectual que um signo distintivo pode seguir considerando os instrumentos disponíveis na Lei n. 9.279/1996. Em face disso, objetiva-se analisar a trajetória de uso de signos distintivos de origem, mediante um estudo de caso aplicado à IG Mantiqueira de Minas. São objetivos específicos: descrever a forma de proteção dos signos distintivos no Brasil, analisar os tipos de signos distintivos requisitados pela “APROCAM” ao longo dessa trajetória; verificar as possibilidades de alteração do registro de uma Indicação Geográfica no Brasil, comparando esta com a legislação europeia. A metodologia utilizada foi a descritiva e exploratória, combinada com estudo de caso. Como resultados verifica-se que a

ABSTRACT: It is a great challenge to choose a distinctive sign related to origin that better represents a collectivity and the best way to guarantee its protection. This stands out in the segment of quality coffees, in which the origin is increasingly valued by the most demanding consumer markets. In view of this, it is questioned what are the possible paths of intellectual protection that a distinctive sign can follow considering the instruments available in Law n. 9,279/1996. In view of this, the objective is to analyze the trajectory of use of distinctive signs of origin, through a case study applied to the GI Mantiqueira de Minas. The specific objectives are to describe the form of protection of distinctive signs in Brazil, to analyze the types of distinctive signs required by “APROCAM” throughout this trajectory; verify the possibilities of altering the registration of a Geographical Indication in Brazil, comparing it with European legislation. The methodology used was descriptive and exploratory, combined with a case study. As a result, it appears that “APROCAM” in its trajectory requested all types of registration

74

* Pós-Doutora em Agronegócios pelo CEPAN/UFRGS. Doutora em Direito pela Université Rennes I, France em co-tutela com a UFRGS. Mestre em Agronegócios pelo CEPAN/UFRGS. Especialista em Direito e Negócios Internacionais pela UFSC. Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora do Departamento de Direito Econômico e do Trabalho, da Faculdade de Direito da UFRGS. Professora do Programa de Pós Graduação (mestrado e doutorado) do Centro em Estudos e Pesquisas em Agronegócios - CEPAN/UFRGS. Professora do PROFNIT (Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) no Ponto Focal IFRS. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2565-0790>.

** Professora Colaboradora da Academia do INPI. Doutora em Biotecnologia Vegetal e Propriedade Intelectual pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial onde ministra a disciplina Indicações Geográficas e outros sinais distintivos de uso coletivo. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4933-2060>.

*** Doutora (2006) em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora da Graduação e Pós-graduação em Direito da URI/FW e UNOESC, nas áreas de Direito do Consumidor e Propriedade Intelectual. Consultora Sênior no Projeto Diálogos Setoriais UE - Brasil - Indicações Geográficas. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0786-1754>.

**** Pesquisadora do INCT/PPED e Empreendedora (palestrante). Doutorada em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas (2009) com Bolsa Santander, na Universidad Politécnica de Madrid / Escuela UPM, com Pós-Doutorado em Política Científica e Tecnológica pelo Instituto de Geociências pela Universidade Estadual de Campinas (2010-2012). Pós-doutorado no Programa de Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Campus de Tupã (2018/2019). Atualmente é pesquisadora colaboradora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento - INCT/PPED. Membro do Conselho Regulador da Indicação de Procedência dos Vales da Uva Goethe. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9408-721X>.

“APROCAM” em sua trajetória solicitou todos os tipos de registro de signos distintivos junto ao INPI: marca de produto e de serviço, marca coletiva, marca de certificação, indicação de procedência e denominação de origem. Verificou-se que se trata do primeiro caso brasileiro de alteração de registro de espécie de indicação geográfica. Também foram alterados: o nome geográfico, a área delimitada e o caderno de especificações técnicas, demonstrando-se a importância da possibilidade de alteração do registro de uma IG, o que não era regulado antes de 2018.

PALAVRAS-CHAVE: Café. Propriedade intelectual. INPI. Propriedade Industrial.

SUMÁRIO: Introdução. 1 A proteção de signos distintivos no Brasil. 2 Análise comparativa dos signos distintivos solicitados pela APROCAM ao INPI. 3 Análise comparativa entre a indicação de procedência e a denominação de origem mantiqueira depositada no INPI. 4 Impactos da alteração no registro das indicações geográficas. 5 Considerações finais. Referências.

of distinctive signs with the INPI: product and service trademark, collective mark, certification mark, indication of provenance and denomination of origin. It was found that this is the first Brazilian case of change in the registration of a species with a geographical indication. The geographical name, the delimited area and the technical specification book were also changed, demonstrating the importance of the possibility of altering the registration of a GI, which was not regulated before 2018.

KEYWORDS: Coffee. Intellectual property. INPI, Appellation of origin.

INTRODUÇÃO

O Brasil é o maior exportador de café *commodity* no mundo. Neste segmento de mercado, o café que possui identificação da origem consegue cotação superior, visto que o preço praticado no mercado internacional acompanha a melhor avaliação de sua qualidade (CAFÉPOINT, 2019). Diversos concursos destacam a qualidade e origem do produto e o principal concurso de qualidade para café do mundo o prestigiado é o *Cup of Excellence* (COE), realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Alliance for Coffee Excellence (ACE). A título de comparação, os vencedores do CoE-Brazil 2019 alcançam valores muito superiores aos preços praticados na Bolsa de Nova York (principal referência para comércio de café no mundo). O preço médio do leilão CoE-Brazil 2019 foi de 1.010% maior que a referência da bolsa norte-americana. Já o lance pago pelo campeão de 2019 foi 5.143% superior (CAFÉPOINT, 2019).

Situada no sul do estado de Minas Gerais, Brasil, a região da Mantiqueira de Minas, possui tradição secular na produção de cafés de qualidade, sendo uma das regiões mais premiadas em concursos de qualidade do Brasil. Na edição de 2019, do citado concurso *Cup of Excellence*, produtores da região Mantiqueira de Minas foram laureados na fase nacional e internacional (BSCA, 2019).

Atenta a tais demandas do mercado, verificou-se que a Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira – APROCAM tem procurado utilizar signos distintivos relacionados à origem, tais como marcas, marcas de certificação, marcas coletivas e indicações geográficas,

para comunicar ao consumidor suas particularidades. Em 2007, a APROCAM teve reconhecido, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o registro de indicação geográfica (IG) sob nº IG200704, para a “Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais” para o produto “café”. Foi concluído que “a região se tornou conhecida como um centro de produção de café, para fins do seu reconhecimento como Indicação de Procedência (IP)¹. Em 2016, a APROCAM requereu no INPI outro pedido de registro, dessa vez para a IG “Mantiqueira de Minas” na espécie Denominação de Origem (DO), para o produto “café verde em grão e café industrializado torrado em grão ou moído”. Vale ressaltar que nessa época não havia legalmente a possibilidade de alteração de espécie de IG registrada, solicitando a conversão da IP para a DO, nem tão pouco havia a alternativa de cancelamento de um registro de IG para se apresentar outro pedido em outra modalidade. Em face disso a APROCAM apresentou um novo pedido de IG, diferente do anterior e na modalidade de DO.

A lei brasileira, denominada Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/1996 (LPI), estabeleceu a competência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para regular as condições de registro de uma IG. A LPI e as normativas desse Instituto, até 2018, não abordavam a matéria de alteração de um registro de forma específica. No entanto, ante a necessidade identificada no país de se permitir a alteração dos pedidos de IG, o tema foi objeto de regulamentação na Instrução Normativa do INPI nº 95/2018 (IN nº 95/2018), a qual posteriormente foi compilada junto com demais normas do INPI relacionadas à IG, que foram unificadas na PORTARIA/INPI/PR Nº. 04/2022 (PORTARIA/INPI/PR Nº. 04/2022).

Nesse contexto, em junho de 2020, houve a publicação da concessão da DO “Mantiqueira de Minas”, de acordo com o disposto no despacho da RPI nº 2579 (INPI, 2020) como uma alteração da já concedida IP e no escopo do processo nº IG200704.

Trata-se do primeiro caso de reconhecimento mediante o uso desta possibilidade de alteração de IP para DO, prevista na então IN nº 95/2018. Importante ainda destacar que o referido registro é ainda mais peculiar, tendo em vista não foi decorrente de pedido de alteração com petição nos moldes da normativa, mas sim, do aproveitamento do ato da parte, isto é, do pedido de registro de DO, que ainda se encontrava pendente de exame.

¹ Conforme o despacho proferido e publicado o deferimento do respectivo pedido na RPI nº 2105 de 10 de maio de 2011 (INPI, 2011).

Porque esse fato é relevante e como ele afeta os registros de IG já existentes e futuros? Como a DO Mantiqueira de Minas percorreu essa trajetória e por que isso somente foi possível agora? Estes questionamentos levam ao problema de pesquisa do presente estudo que indaga sobre quais as possíveis trajetórias de proteção intelectual que um signo distintivo pode seguir considerando os instrumentos atualmente existentes no âmbito da Lei nº 9.279/1996.

Em face deste problema de pesquisa, o presente artigo objetiva analisar a trajetória de uso de signos para a proteção de um ativo intangível relacionado à origem, mediante um estudo de caso aplicado à IG Mantiqueira de Minas. São objetivos específicos: descrever a forma de proteção dos signos distintivos no Brasil, analisar todos os tipos de signos distintivos requisitados pela “APROCAM” ao longo dessa trajetória; verificar as possibilidades de alteração do registro de uma Indicação Geográfica no Brasil, comparando esta com a legislação europeia.

Para atingir o referido, foi utilizada a metodologia descritiva e exploratória, que é pertinente a situações ainda pouco descritas e exploradas pela literatura. Adicionalmente utiliza-se do método de estudo de caso, que permite a exploração concreta da situação que se deseja estudar (YIN, 2005). Mediante o estudo de caso, que ora se apresenta, demonstra-se a trajetória percorrida pelo nome geográfico “Mantiqueira de Minas” na busca da mais adequada proteção ao ativo intangível diferenciador. Isso porque a multiplicidade de opções de signos distintivos previstos na legislação nacional fez com que escolher a melhor forma de representação e a melhor maneira de garantir a proteção da coletividade presente na região da Mantiqueira de Minas fosse um desafio. Sabe-se que o tema em questão é extremamente rico e apresenta diversas nuances. No entanto, por questões de escopo de estudo e limitação espacial, são abordados apenas os aspectos relacionados à proteção jurídica dos signos distintivos e como, sob o aspecto do estudo de caso, foram sendo feitas as escolhas que resultaram na trajetória de proteção do nome geográfico “Mantiqueira de Minas”, elemento condutor do presente estudo.

Assim sendo, o trabalho inicia-se com uma introdução geral aos tipos de signos distintivos passíveis de proteção na lei brasileira e a apresentação dos signos solicitados pela APROCAM ao INPI. Sua trajetória de proteção é demonstrada, incluindo os signos de uso coletivo e individual. Em seguida, faz-se o detalhamento do único signo que a coletividade possui atualmente, com enfoque nas alterações constantes da DO em vigor. Posteriormente,

faz-se um comparativo entre a legislação brasileira e a legislação europeia exclusivamente no aspecto de alterações de registro, objeto do estudo, no intuito de verificar as diferenças existentes entre as legislações, considerando ser Mantiqueira de Minas a primeira alteração de registro de IG brasileira e tendo em vista a União Europeia já realizar este tipo de procedimento com maior frequência. Finaliza-se com as conclusões alcançadas.

1 A PROTEÇÃO DE SIGNOS DISTINTIVOS NO BRASIL

Ao longo da história, o ser humano tem buscado identificar, estudar, compreender e atribuir significado e valor a signos que representem algo ao seu interlocutor (BRUCH, 2013). Também denominados de signos distintivos, esses podem ser de uso individual, tais como as marcas de produtos ou serviços, as antigas marcas de indústria e comércio², nomes empresariais, títulos de estabelecimento, nomes de domínio, dentre outros, ou de uso coletivo, tais como marcas coletivas, marcas de certificação, indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem, além dos “selos” públicos. Tais signos têm como finalidade identificar e diferenciar a origem de bens ou indicar sua origem comercial ou geográfica (BRUCH, 2013). E, embora se tenha destacado no início do presente trabalho os pedidos de registro de IG da APROCAM, esta fez outros pedidos de registro de outros tipos de signos distintivos ao INPI. Por tal motivo, se faz necessário demonstrar como a legislação brasileira, notadamente a Lei nº 9.279/1996, prevê formas específicas de proteção de signos, as quais se encontram sintetizadas no Quadro 1 abaixo:

78

Quadro 1 - Principais diferenças entre indicações geográficas, marcas de produtos e serviços, marcas coletivas e marcas de certificação

Características	Indicação Geográfica	Marcas	Marcas Coletivas	Marcas de Certificação
Conteúdo do signo distintivo	Nome geográfico ou gentílico	Arbitrário (desde que não contrarie a LPI)	Arbitrário (desde que não contrarie as LPI)	Arbitrário (desde que não contrarie a LPI)

² Conforme era denominado pelo Código de Propriedade Industrial brasileiro, Decreto-lei nº 7.903/1945.

Legislação em vigor	Lei 9279/96; PORTARIA/INPI/PR Nº. 04/2022	Lei 9279/96	Lei 9279/96 PORTARIA/INPI/PR Nº. 08/2022	Lei 9279/96 PORTARIA/INPI/PR Nº. 08/2022
Função	Distintiva e qualificativa visando identificar a procedência de produtos e serviços cuja reputação, qualidade ou outra característica se deva a sua origem geográfica, e distinguindo-os de outros de outra procedência	Distintiva (identifica e distingue produtos e serviços)	Distintiva e qualificativa (identifica e qualificar produtos/serviços de membros de uma coletividade, identificados por meio de uma entidade coletiva, titular da marca, distinguindo-os de outros produtos ou serviços)	Distintiva e qualificativa (identifica produtos ou serviços que atendam a determinadas normas ou especificações técnicas distinguindo-os de outros produtos ou serviços, que não a portam)
Titularidade	Produtores e prestadores de serviço, estabelecidos no local e que satisfaçam as condições de cada espécie de IG e do caderno de especificações técnicas	Requerente do registro, podendo ser pessoa física ou jurídica	Entidade representativa de uma coletividade	Entidade certificadora, sem interesse direto no produto ou serviço a ser certificado
Condições para registro	Apresentar Caderno de Especificações Técnicas, Instrumento oficial com delimitação da área geográfica; comprovações relacionadas à espécie de IG solicitada	Objeto compatível com o produto ou serviço relacionado à marca	Apresentar Regulamento de utilização	Documentação técnica específica com critérios para atestar conformidade
Direito de uso	Restrito aos produtores/prestadores de serviços estabelecidos na região delimitada, que sigam o CET e submetam-se ao controle	Titular do registro ou terceiros devidamente licenciados	Membros ou associados à entidade titular da marca	Autorizados pelo titular da marca
Vigência da proteção	Indefinida, independente de renovação	Dez anos renováveis indefinidamente	Dez anos renováveis indefinidamente	Dez anos renováveis indefinidamente

Fonte: Adaptado pelas autoras de Barbosa, Dupim e Peralta (2016).

Essa conceituação inicial é fundamental para se compreender a trajetória através dos signos distintivos que a proteção do nome geográfico “Mantiqueira de Minas” percorreu até finalmente seu reconhecimento como uma Denominação de Origem. Além disso, faz-se

necessário explicitar, teoricamente, as diferenças que abarcam as duas espécies de Indicações Geográficas para compreender o significado desta alteração no contexto deste estudo de caso. Para tanto, apresenta-se o Quadro 2.

Quadro 2: Características das espécies de Indicação Geográfica previstas na Legislação Brasileira: Indicação de Procedência e Denominação de Origem

Características		
Espécie	Indicação de Procedência	Denominação de origem
Conteúdo do signo distintivo	Nome geográfico, que pode ser constituído do gentílico e ser acompanhado do nome do produto ou serviço Desde que: não tenha se tornado de uso comum, não seja nome de raça ou variedade vegetal e não tenha homônimo do qual não se distinga.	Nome geográfico, que pode ser constituído do gentílico e ser acompanhado do nome do produto ou serviço. Desde que: não tenha se tornado de uso comum, não seja nome de raça ou variedade vegetal e não tenha homônimo do qual não se distinga.
Representação	Gráfica ou figurativa da IG ou da representação geográfica da área delimitada Podendo ser nominativa ou mista	Gráfica ou figurativa da IG ou da representação geográfica da área delimitada Podendo ser nominativa ou mista
Legislação em vigor	Lei 9279/96; PORTARIA/INPI/PR Nº. 04/2022	Lei 9279/96; PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022
Função	Distintiva e qualificativa visando identificar a procedência de produtos e serviços cuja reputação se deva a sua origem geográfica e distinguindo-os de outros de outra procedência	Distintiva e qualificativa visando identificar a relação entre a procedência de produtos e serviços com uma qualidade ou outra característica que se deva exclusiva ou essencialmente a sua origem geográfica, na qual se incluem fatores naturais e humanos, distinguindo-os de outros de outra procedência
Fundamento	Produto ou serviço ter se tornado conhecido	Produto ou serviço possuir qualidade ou característica atribuída a sua origem geográfica, incluindo os fatores naturais e humanos
Produção ou origem da matéria-prima	No caso de serviço: ser realizado na área delimitada pelo qual se tornou conhecido No caso de produto, não há previsão da origem da matéria-prima, mas este deve ter sido extraído, produzido ou fabricado na área delimitada	No caso do serviço: ser realizado na área delimitada cujos fatores naturais e humanos influenciem a sua realização. No caso de produtos: possuir qualidade ou características que se devam a esta origem geográfica, do que se presume a necessidade da matéria-prima ser oriunda da região delimitada

Titularidade	Produtores e prestadores de serviço, estabelecidos no local e que satisfaçam as condições de cada espécie de IG e do caderno de especificações técnicas	Produtores e prestadores de serviço, estabelecidos no local e que satisfaçam as condições de cada espécie de IG e do caderno de especificações técnicas
Condições para registro	Instrumento oficial com delimitação da área geográfica e sua fundamentação. Caderno de Especificações Técnicas, contendo: Descrição do produto ou serviço; Descrição do processo de extração, produção ou fabricação do produto ou prestação do serviço pelo qual o nome geográfico se tornou conhecido; Descrição do mecanismo de controle sobre o produtor ou prestador e sobre o produto ou serviço; Condições e proibições de uso; Comprovação de que o nome geográfico se torne conhecido;	Instrumento oficial com delimitação da área geográfica e sua fundamentação. Caderno de Especificações Técnicas, contendo: Descrição do produto ou serviço; Descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos e seu processo de obtenção ou prestação; Descrição do mecanismo de controle sobre o produtor ou prestador e sobre o produto ou serviço; Condições e proibições de uso; Comprovação da influência do meio geográfico nas qualidades ou características do produto ou serviço;
Direito de uso	Restrito aos produtores/prestadores de serviços estabelecidos na região delimitada, que sigam o CET e submetam-se ao controle	Restrito aos produtores/prestadores de serviços estabelecidos na região delimitada, que sigam o CET e submetam-se ao controle
Vigência da proteção	Indefinida, independente de renovação	Indefinida, independente de renovação

Fonte: Elaboração pelas autoras com base na Lei n°. 9279/1996 e na PORTARIA/INPI/PR n° 04/2022.

Feita a diferenciação entre os tipos de signos distintivos previstos pela legislação em vigor no Brasil, passa-se ao exame do estudo de caso a partir de uma análise comparativa dos diversos registros de signos distintivos solicitados ao INPI pela APROCAM relacionados ao nome geográfico “Mantiqueira de Minas”.

2 ANÁLISE COMPARATIVA DOS SIGNOS DISTINTIVOS SOLICITADOS PELA APROCAM AO INPI

Para compreender a trajetória que a proteção do nome geográfico “Mantiqueira de Minas” percorreu até finalmente ser reconhecimento como uma Denominação de origem é necessário conhecer as diversas formas de proteção requeridas junto ao INPI pela APROCAM. Para isso, foi feita uma busca na base de dados disponível no Portal do INPI³ com o objetivo de verificar quais tipos de proteção foram solicitadas entre as espécies de signos disponíveis:

³Tendo em vista que o INPI é órgão responsável pelo registro de tal ativo, assim como das indicações geográficas. Portal do INPI: <https://www.gov.br/inpi/pt-br>. Acesso em: 18 de out. de 2020.

marca de produto, marca de serviço, marca coletiva, marca de certificação, indicação de procedência e denominação de origem.

Destaca-se que tais pedidos se encontram em duas situações de andamento processual: ainda serão examinados ou já foram examinados e possuem decisão administrativa final. Quanto à decisão administrativa, essa, por sua vez, se divide em duas outras categorias principais: processo arquivado⁴ ou marca registrada.

A busca para identificar as IGs requeridas foi feita no Portal do INPI⁵ “Pedidos de Indicação Geográfica no Brasil”. Nesse local ficam disponibilizadas as informações sobre tudo que foi depositado no Brasil em formato de listagens. Basta abrir o arquivo para encontrar as IGs. A pesquisa demonstrou que a APROCAM requereu as duas espécies de IGs presentes da legislação brasileira. Em 03 de outubro de 2007 requereu o registro da IG “Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais”, na espécie indicação de procedência (IP). Em 05 de maio de 2016 a IG “Mantiqueira de Minas”, na espécie Denominação de Origem (DO). O detalhamento desses pedidos será visto posteriormente, ao se discutir as alterações realizadas.

Já a busca na base de marcas⁶ do Portal do INPI foi feita com o tipo de pesquisa radical⁷, para o signo “Mantiqueira de Minas”. O resultado apontou seis pedidos de registro de marca feitos pela mesma entidade que requereu o registro da IG com o nome geográfico “Mantiqueira de Minas”, ou seja, pela APROCAM (Tabela 1). Na sequência é feito o detalhamento sobre o trâmite de exame de registrabilidade de tais processos e a consequente decisão administrativa, relacionando-a à indicação geográfica.

⁴Também existem as decisões de registro extinto ou nulo, que grosso modo, podem ser inseridos na categoria de processos arquivados.

⁵Portal do INPI: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil>. Acesso em: 18 de out. de 2020.

⁶Portal do INPI: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas>. Acesso em: 18 de out. de 2020.

⁷ Pesquisa Radical: método de pesquisa, disponível no sistema de busca de marcas do INPI, que permite a seleção de marcas registradas a partir do radical da palavra buscada, visto que esse elemento raiz permite construir uma família de palavras e produz resultados mais variados. A outra opção de busca é a palavra em sua íntegra (denominado “exata”) que informa as marcas exatamente iguais a palavra buscada.

Tabela 1: Marcas depositadas no INPI pela APROCAM.

Pedido	Marca	Elemento nominativo da marca	Data	Natureza	Especificação	Situação
828585857		Top Sky APROCAM Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira Carmo de Minas MG - Brasil.	22/08/2006	produto	café cru café torrado	arquivada
828585865		Top Sky APROCAM Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira Carmo de Minas MG - Brasil.	22/08/2006	serviço	Serviço de auxílio ao comércio de café	arquivada
829149260		Café da Serra da Mantiqueira Minas Gerais - Brasil	19/03/2007	produto	café	arquivada
829149279		Café da Serra da Mantiqueira Minas Gerais - Brasil	19/03/2007	serviço	comércio, importação e exportação de café	arquivada
829149287		Café da Serra da Mantiqueira Minas Gerais - Brasil	19/03/2007	Marca de certificação	Certificação de café	arquivada
906547300		Mantiqueira de Minas	24/07/2013	coletiva	café	arquivada

Fonte: Elaboração das autoras com base em INPI (2021).

A leitura da Tabela 1 permite identificar que a APROCAM depositou entre 2006 e 2021 as seguintes marcas:

- 2 pedidos de marcas de produto para assinalar café;
- 2 pedidos de marcas de serviços relacionados ao comércio de café;
- 1 pedido de marca de certificação para assinalar o serviço de certificação de café;
- 1 pedido de marca de natureza coletiva para assinalar o produto café.

Portanto, verifica-se que as marcas que a APROCAM depositou eram relativas ao produto ou ao comércio de café, isto é, o produto atrelado à IG reconhecida no mesmo período e logicamente, a atividade principal da associação.

É possível identificar que as duas marcas depositadas em 2006 são idênticas entre si, diferenciando apenas por uma se destinar a assinalar o produto café, enquanto a outra se destina a assinalar serviços relacionados ao comércio de café. Por sua vez as três marcas depositadas em 2007 também são idênticas entre si, sendo bastante diferente das marcas depositadas em 2006.

No entanto, é possível identificar que as marcas de 2007 guardam semelhança direta com a representação gráfica solicitada oito meses depois, ainda em 2007, para a IP. Há variação apenas da expressão constante ao final da imagem, isto é, nas marcas está escrito “Minas Gerais – Brasil” e na IG está escrito a espécie solicitada na época, ou seja, “indicação de procedência” (Figuras 1 e 2):

84

Figura 1 - Marcas da APROCAM



Fonte: INPI (2021).

Figura 2 - Indicação de procedência



Fonte: INPI (2021).

Cabe aqui ainda destacar outro ponto importante: todas as cinco primeiras marcas citadas tiveram a proteção requerida pela APROCAM antes do pedido de registro da indicação geográfica, visto que o pedido só foi depositado no INPI em 03 de outubro de 2007.

A análise da Tabela 1 permite ainda observar que as três marcas depositadas em 2007 pela APROCAM, pedidos n.º. 829149260⁸, 829149279⁹ e 829149287¹⁰ foram arquivadas devido à desistência do pedido do registro feita pela associação em 2010. Portanto, constata-se que as desistências aconteceram antes do reconhecimento da IP que só aconteceu em 10 de maio de 2011. Entre os três pedidos, destaca-se ainda a desistência da marca de certificação, pedido n.º. 829149287¹¹.

Por sua vez, as marcas depositadas em 2006 tiveram um desenvolvimento administrativo diferente dos pedidos de 2007. A marca 828585865¹² voltada para os “serviços de auxílio ao comércio de café” teve seu exame sobrestado para aguardar decisões de pedidos de marca de terceiros anteriores em 2008. Posteriormente, em 2015 foi considerada registrável e teve seu deferimento publicado em 2015. Salienta-se que embora o exame tenha acontecido após o registro da indicação geográfica (acontecido em 2011), foi considerado pelo INPI que não havia risco de confusão com a IG.

Tal entendimento afastou a aplicação do inciso IX do art. 124 da LPI, visto que afastava a premissa de confusão por ele estipulada¹³. Além disso, como o requerente localiza-se na região descrita na marca, entendeu o INPI que não haveria aplicação do inciso X¹⁴ do art. 124

⁸Sobrestado por pedidos anteriores na RPI n.º 2011 de 21/07/2009, arquivado por desistência do pedido na RPI n.º 2206 de 16/04/2013.

⁹Sobrestado por pedidos anteriores na RPI n.º 2011 de 21/07/2009, arquivado por desistência do pedido na RPI n.º 2206 de 16/04/2013.

¹⁰Arquivamento por desistência do pedido publicada na RPI n.º 2152 de 03/04/2012.

¹¹Não é possível identificar apenas através do disponibilizado no Portal do INPI o motivo da desistência do pedido. No entanto, cabe aqui uma observação: marcas de certificação só podem ser concedidas para aqueles que não possuam interesse direto no objeto a ser certificado conforme o §3º do art. 128 da LPI. Assim sendo, associações compostas por agentes econômicos que atuam no segmento a ser certificado, em princípio, não possuem legitimidade para possuir marca dessa natureza.

¹² Sobrestamento publicado na RPI n.º 1942, de 25/03/2008, deferimento na RPI 2321, de 30/06/2015 e arquivamento na RPI 2340, de 10/11/2015.

¹³Art. 124 Não são registráveis como marca: [...] IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica. Para mais detalhes verificar Barbosa, Dupim e Peralta (2019) e Manual do Exame de Marcas disponível no Portal do INPI.

¹⁴Art. 124 Não são registráveis como marca: [...] X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. Para mais detalhes verificar Barbosa, Dupim e Peralta (2019) e Manual do Exame de Marcas disponível no Portal do INPI.

da LPI, pois não haveria falsa indicação quanto à origem. No entanto, o pedido foi arquivado meses depois, pois a requerente não pagou as taxas finais necessárias à concessão do registro.

Direcionando a discussão especificamente para as marcas destinadas ao produto “café”¹⁵ a Tabela 1 demonstra três pedidos feitos pela APROCAM contendo a expressão “Mantiqueira de Minas” presente nas indicações geográficas. Considerando que a marca depositada em 2007 foi arquivada devido à desistência do pedido, discutem-se os dois pedidos restantes: 828585857, de 2006 e a marca coletiva nº 906547300, de 2013.

A marca de 2006, nº 828585857¹⁶ “Top Sky APROCAM - Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira - Carmo de Minas - MG – Brasil teve um desenvolvimento semelhante ao pedido 828585865 anteriormente descrito. Foi inicialmente sobrestada por pedidos anteriores de terceiros em 2008 e deferida após o registro da indicação geográfica, em 2017. No entanto, difere do pedido anterior, pois, no entendimento do INPI, foi o conjunto apresentado que garantiu a distintividade para afastar o risco de confusão com a IG e consequentemente a aplicação do inciso IX do art. 124 da LPI. Isso porque, tendo em vista a marca se destinar especificamente ao mesmo produto atrelado à indicação geográfica, potencializa sobremaneira a possibilidade de haver confusão. E, por ser o mesmo localizado na região delimitada, afastou o INPI também a aplicação da falsa indicação quanto à origem. Porém, assim como feito com o pedido 828585865, a requerente não pagou as taxas finais necessárias à concessão do registro, tendo o mesmo sido arquivado.

Por último ficou a discussão do pedido 906547300¹⁷, última marca depositada pela APROCAM. Por ter sido requerida em 2013, essa marca, de natureza coletiva, é posterior à concessão da IP. Destaca-se ainda que o pedido de marca novamente é anterior ao pedido de registro de IG, na espécie denominação de origem, que aconteceu em 2016¹⁸. Embora tais pedidos sejam suficientemente diferentes da IP e das marcas anteriores, eles têm a representação gráfica muito próxima entre si. Verifica-se que a marca coletiva apenas diferencia-se da denominação de origem justamente pela espécie de IG ter sido inserida nesta (Figuras 3 e 4).

¹⁵ A busca no modo radical no Portal INPI por marcas contendo “Mantiqueira” e “Minas” na classe 30 destinada ao produto “café” retornou sete pedidos de registro de marca, sendo quatro para requerentes que não a APROCAM.

¹⁶ Sobrestamento publicado na RPI nº 1942, de 25/03/2008/2007, deferimento na RPI 2442, de 24/10/2017 e arquivamento na RPI 2468, de 24/04/2018.

¹⁷ Sobrestado por pedido anterior na RPI 2343, de 01 dezembro de 2015, indeferida na RPI 2478, de 03 de julho de 2018.

¹⁸ A DO “Mantiqueira de Minas” foi requerida pela APROCAM em 05 de maio de 2016 para “café verde em grão e café industrializado torrado em grão ou moído”.

Figura 3 - Marca Coletiva da APROCAM

Fonte: INPI (2021).

Figura 4 - Denominação de Origem

Fonte: INPI (2021).

Assim como os outros pedidos da requerente discutidos acima, a marca teve seu pedido sobrestado em 2015 por pedidos de marca anteriores de terceiros. Seu exame voltou a prosseguir somente em 2018, tendo sido o mesmo indeferido pelo INPI. Isso porque, considerou-se que a marca reproduzia parte do nome geográfico protegido da até então IP “Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais”. Além disso, esta marca se destinava a assinalar o mesmo produto atrelado à IP protegida, entendendo o INPI que o risco de confusão era considerável a ponto de inviabilizar o registro da marca. Tal posição difere do acontecido com o pedido 828585857, onde os elementos adicionais apresentados foram considerados suficientes pelo INPI para afastar a confusão. Como a requerente não protocolou recurso contra a decisão, o pedido teve seu trâmite administrativo finalizado.

A análise dos dados apresentados demonstra que ao longo das últimas décadas a APROCAM procurou a proteção de todos os tipos de signos distintivos de uso coletivo previstos na LPI, ou seja: marca de certificação, indicação de procedência, marca coletiva e denominação de origem, nessa ordem. Identifica-se, assim, que o critério temporal é um elemento fundamental para auxiliar no entendimento parcial do contexto das solicitações. Já em 2006 havia o interesse em proteger o produto café e seu respectivo comércio com marcas compostas tanto com o nome da Associação como com a indicação da origem geográfica. No ano seguinte, em 2007, as novas marcas depositadas excluíam o nome da associação e visavam expandir a proteção, com o registro de uma marca de certificação. Fato importante foi que tais marcas possuíam parte da representação gráfica solicitada como IP quatro meses após, ainda

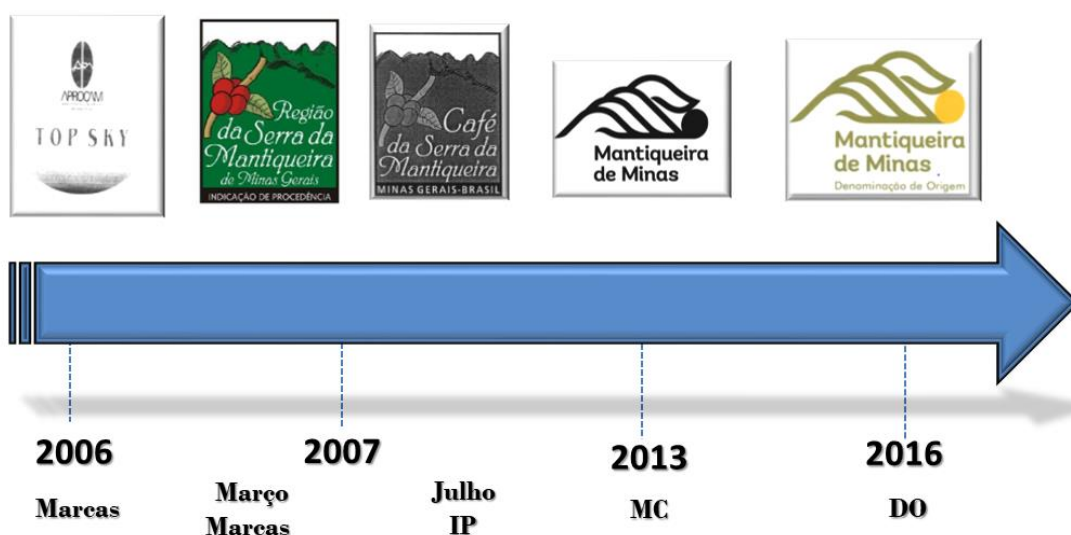
no mesmo ano de 2007. Pode-se supor que também estes depósitos poderiam se constituir em uma estratégia defensiva, visando impedir o uso por terceiros do signo distintivo contido no pedido da IP. Concedida a IP em 2011, dois anos após, em 2013, a APROCAM busca o registro de uma marca coletiva. Novamente a representação gráfica escolhida para a marca é solicitada como IG, mas essa vez como denominação de origem, tempos depois. Pode-se supor, novamente, que a lógica estratégica tenha sido proteger o signo distintivo preventivamente em face de terceiros enquanto tramitava o pedido da denominação de origem.

Por fim, **considerando que todas as marcas se encontram arquivadas** (grifo das autoras) e nenhum novo pedido de registro de marca foi feito até a presente data, entende-se que a denominação de origem foi considerada, pela APROCAM, a melhor opção de proteção para o nome geográfico “Mantiqueira de Minas” pela coletividade até a presente data.

Atinge-se, então o objetivo de demonstrar a trajetória dos pedidos de proteção de signos distintivos feitos pela APROCAM ao INPI, sendo esses resumidos na linha do tempo na Figura 5 abaixo:

88

Figura 5: Linha do tempo dos pedidos de registro de marcas e IGs feitos ao INPI pela APROCAM.



Fonte: Elaborado com base em INPI (2021).

Finalizada a análise referente aos diversos signos distintivos depositados pela APROCAM, passa-se à análise da transição entre a IP e a DO referente à Mantiqueira de Minas.

3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A INDICAÇÃO DE PROCÊNCIA E A DENOMINAÇÃO DE ORIGEM MANTIQUEIRA DEPOSITADA NO INPI

Segundo a PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022, art. 23 no seu *caput*, há a possibilidade de alteração de quatro itens para modificação do registro: o nome geográfico e sua representação gráfica ou figurativa; a delimitação da área geográfica; o caderno de especificações técnicas da Indicação Geográfica e a espécie de Indicação Geográfica. No entanto, há que se observar a condição de vinte e quatro meses da concessão do registro para tais itens serem alterados. Destaca-se que mais de um item pode ser alterado ao mesmo tempo. Em todo caso, devem ser mantidos os elementos característicos que justificaram a concessão do registro. E cabe ao substituto processual ou quem vier a sucedê-lo de fato ou de direito fazer tal solicitação.

Para o caso em estudo, ou seja, a atual IG “Mantiqueira de Minas”, a APROCAM depositou em 2007 o pedido nº. IG200704 para a IP “Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais”, sendo reconhecida em 2011. O pedido para a DO “Mantiqueira de Minas” foi feito em 2016. Embora anterior à IN nº 95/2018, o exame de tal petição somente aconteceu após sua entrada em vigor. Em face disso, foi sugerido pelo INPI, que a APROCAM solicitasse a alteração prevista no art. 15 da IN nº 95/2018 (ora art. 23 da PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022), da IP para a DO, ao invés de seguir com o registro de DO em separado. Assim, foi feito um aproveitamento do ato da parte, para utilização da documentação apresentada para o novo pedido de DO para a alteração da IP IG200704 em DO, tendo em vista que já havia petição a ser examinada. Portanto a primeira IG alterada no Brasil aconteceu com essa particularidade de não ter sido feito peticionamento nos moldes da normativa vigente, mas sim, o aproveitamento do ato da parte

Considerando o lapso temporal, a APROCAM cumpriu a exigência da IN nº 95/2018, ora PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022, que exige um espaço de tempo de 24 meses entre a concessão e o pedido de alteração. Ainda, a APROCAM foi a Requerente dos dois pedidos, tanto da IP como da DO, atendendo também as condições para alteração do registro, de acordo com a norma já mencionada.

Os pontos que tiveram a possibilidade de alteração analisados foram:

a) do nome geográfico, de ‘Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais’ para ‘Mantiqueira de Minas’

De acordo com o apontado por Cabral e Palomino (2019), no caso do nome geográfico, a alteração está limitada à inclusão ou à supressão:

- i) de parte do nome, devendo-se manter o seu núcleo original, e
- ii) de nome de produto ou serviço.

Sendo necessária, ainda, para a espécie IP, a comprovação de que o nome geográfico se tornou conhecido (art. 17).

Neste sentido, em seu pedido, a APROCAM excluiu os elementos acessórios “Região da Serra da” e “Gerais” e preservou o núcleo original da IP “Mantiqueira de Minas”. Assim sendo, não houve descaracterização do nome geográfico originalmente registrado e não houve impedimento para sua alteração.

b) a área delimitada

Quanto à alteração da área geográfica, foi solicitado acrescentar aos vinte e dois municípios da IP “Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais”, outros três municípios: Piranguinho, São Gonçalo do Sapucaí e São Sebastião da Bela Vista, totalizando 25 (vinte e cinco) municípios. A justificativa apresentada pela APROCAM foi de que mais produtores seriam beneficiados pela nova delimitação, em razão do meio geográfico. Assim, a área geográfica seria ampliada de 549.269 hectares para 631.812 hectares, conforme consta no instrumento oficial de delimitação publicado na RPI nº 2579 (INPI, 2020).

Ainda, no pedido foi demonstrado que os municípios que foram anexados à região apresentam as mesmas condições edafoclimáticas da área originalmente delimitada, o que inclui os fatores naturais e humanos, de acordo com o “Projeto de Identidade, Qualidade e Rastreabilidade para Embasamento da Indicação Geográfica dos Cafés da Mantiqueira de Minas”. Ou seja, o grão produzido na área expandida mantém as mesmas características sensoriais e sua relação com o meio ambiente e o saber-fazer humano, atendendo assim às exigências do que é necessário para uma IG da espécie DO.

c) Caderno de Especificações Técnicas (CET), de acordo com a PORTARIA/INPI/PR Nº. 04/2022

No registro concedido de IP, apenas há a menção de “café”. Já o pedido de alteração faz a alteração do produto para “café verde em grão e café industrializado torrado em grão ou

moído”. Ou seja, há alteração da sua descrição, de modo a especificá-lo, mas não houve alteração do produto em si, conforme a PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022, o qual dispõe que as alterações não podem descaracterizar o pedido original - §3º, art. 23.

Ainda, houve o acréscimo de uma fase de produção, quando comparado ao registro da IP: o café industrializado e torrado ou moído, deve ser feito com o produto (café) plantado e colhido exclusivamente na área delimitada da IG, para manter a forma de produção e o saber-fazer conforme especificado no despacho publicado na RPI nº 2.579 (INPI, 2020).

d) da espécie, de IP para DO.

De acordo com o despacho publicado na RPI nº 2579, a alteração de IP para DO foi realizada “com base tecnológica solidamente fundamentada, referências nas características sensoriais da bebida e suas relações com o ambiente, bem como o ‘saber fazer’ humano dos produtores que primam pela qualidade do produto”.

Ainda, a referida alteração não prejudica os produtores já estabelecidos na região da IP, bem como da oportunidade a novos produtores ao processo da IG, em consonância com o “Projeto de Identidade, Qualidade e Rastreabilidade para Embasamento da Indicação Geográfica dos Cafés da Mantiqueira de Minas”.

A Figura 6 representa a síntese das alterações solicitadas pela APROCAM, para alteração do registro da IP para DO.

Para Nierdele (2009), as indicações geográficas são um instrumento para homogeneização da produção, a partir da valorização da diversidade e especificidades dos produtos de uma determinada região, ressaltando e valorizando os ativos intangíveis associados a eles, tais como: saber-fazer, *terroir*, tradição, costumes e as práticas de produção.

Para Buainain et al. (2018), as normas estabelecidas pelo Caderno de Especificações das indicações geográficas para atribuir o “selo” valorizam as tradições, os costumes, o saber-fazer, *terroir* e outros bens imateriais associados a uma identidade territorial e à origem geográfica específica, como as novas práticas para agregação de valor e acesso a novos mercados que sejam particulares do território. Neste sentido, segundo Nierdele (2013), o registro da IG é também um importante instrumento de mobilização dos atores locais e de indução de desenvolvimento do territorial rural.

Figura 6 – Síntese das alterações

Item	Indicação de Procedência (IP)	Pedido de alteração
Nome geográfico	Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais	Mantiqueira de Minas
Representação da IG		
Área geográfica delimitada	22 municípios, a saber: Baependi, Brasópolis, Cachoeira de Minas, Cambuquira, Campanha, Carmo de Minas, Caxambu, Conceição das Pedras, Conceição do Rio Verde, Cristina, Dom Viçoso, Heliadora, Jesuânia, Lambari, Natércia, Olímpio Noronha, Paraisópolis, Pedralva, Pouso Alto, Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço e Soledade de Minas.	25 municípios, a saber: Baependi, Brasópolis, Cachoeira de Minas, Cambuquira, Campanha, Carmo de Minas, Caxambu, Conceição das Pedras, Conceição do Rio Verde, Cristina, Dom Viçoso, Heliadora, Jesuânia, Lambari, Natércia, Olímpio Noronha, Paraisópolis, Pedralva, Piranguinho, Pouso Alto, Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço, São Gonçalo do Sapucaí, São Sebastião da Bela Vista e Soledade de Minas.
Caderno de Especificações Técnicas	Café	Café verde em grão e café industrializado torrado em grão ou moído
	85% das lavouras implantadas entre 1000 e 1200 metros	Cafés plantados acima de 1040 metros de altitude apresentam características especiais
Espécie	IP	DO

Fonte: INPI (2020, p. 45).

Ainda, destacam Cabral e Palomino (2019) que as IGs estão em fase de adaptação decorrente de novas estratégias dos mercados alimentares, redefinindo práticas e criando inovações. Apontam ainda os autores que as condições de produção e as características dos produtos podem ser alteradas a partir do conhecimento adquirido, associado às mudanças ambientais.

Este cenário apontado pelos autores acima leva a inferir que a solicitação do registro da DO Mantiqueira de Minas precisou se adaptar às novas estratégias dos mercados alimentares para ter mais competitividade em um segmento cada vez mais acirrado. Ainda, de acordo com Giesbrecht et al. (2014), o mercado de café mundial vem se transformando, emergindo uma preferência dos consumidores por cafés especiais, que valorizam aspectos como origem e qualidade.

Portanto, conforme apontam Vieira, Lourenzani e Pellin (2019), a partir deste novo e desafiador cenário o instituto das indicações geográficas pode desempenhar papel determinante no sentido de auxiliar as cadeias produtivas, e aqui se menciona a cadeia do café, permitindo maior valor agregado, fortalecendo-se nos mercados cada vez mais competitivos e excludentes, inclusive o internacional.

E as possibilidades de alteração previstas na PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022 certamente colaboram para que haja essa adaptação. Também permite que registros que originalmente tenham tido determinada configuração possam se adequar a sua realidade atual. Tal prática já é comum em regiões onde tradicionalmente se protegem as IG, como é o caso da União Europeia e que se será detalhado no próximo item. Assim, tanto para alteração entre espécies de IG, quando para alteração no nome geográfico, na delimitação da área e no produto, o INPI finalmente estabeleceu, com a IN nº 95/2018 ora convertida na PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022, mecanismos inexistentes até então na legislação brasileira e que possibilitarão avanços e adaptações que se faziam necessárias, mas que não eram permitidas.

93

4 IMPACTOS DA ALTERAÇÃO NO REGISTRO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Para a compreensão da dimensão do pioneirismo do caso da IG “Mantiqueira de Minas” importa recordar os parâmetros legais que regulam a IG no Brasil, no que se refere à possibilidade de alteração da natureza do registro, no caso específico de IP para DO, tendo em vista o pioneirismo da IG em estudo nessa questão.

A lei brasileira que regula as indicações geográficas, a LPI, não traz a possibilidade expressa de alterar a natureza do registro após sua concessão. De forma diversa, a normativa europeia regulamentou a matéria, amparada no reconhecimento de que as IG integram um processo dinâmico, em que os fatores humanos e naturais que caracterizam a IG podem se alterar com o decurso de tempo¹⁹. Nesse sentido, para compatibilizar o registro e as regras da

¹⁹A análise da normativa europeia aqui descrita se ampara nos estudos realizados no âmbito do projeto Diálogos Setoriais – União Europeia e Brasil, na ação denominada “Indicações Geográficas – divulgação e reconhecimento”, que embasaram as discussões da normativa brasileira e a elaboração da atual normativa do INPI que prevê a possibilidade de alterações após o registro da IG. (LOCATELLI, 2018a e 2018b).

IG com a realidade, fator importante tanto para os produtores como consumidores, os cadernos de especificações podem sofrer alterações.

Considerando a experiência europeia, bem como o fato da sua normativa ter inspirado a alteração normativa brasileira, faz-se pertinente conhecer, ainda que brevemente, tal regulamentação antes de analisar os parâmetros nacionais. As normativas comunitárias, que regulam a IG, dividem a matéria em produtos agroalimentares, vinhos e bebidas espirituosas. Para fins dessa análise, optou-se por uma análise do Regulamento (UE) nº 1151/2012 – produtos agroalimentares - que aborda as alterações de forma mais exaustiva.

Essa normativa classifica as alterações conforme a sua abrangência (menores e não menores). As alterações consideradas mais significativas ou abrangentes (denominadas não menores) se referem à:

- i) características essenciais do produto;
- ii) relação que existe entre a qualidade/característica do produto com o meio geográfico (DOP) ou a relação entre qualidade, reputação ou outra característica (IGP);
- iii) denominação do produto (total ou parcial);
- iv) área geográfica demarcada; v) ou que aumente restrições impostas ao comércio do produto ou de suas matérias-primas (Regulamento UE nº 1151/2012, art. 53, 2).

As demais alterações, não descritas expressamente na normativa, são consideradas menores. Essa classificação se reflete no procedimento para o pedido de alteração. No caso das alterações mais abrangentes, exige-se o mesmo procedimento do registro de uma nova IG, com direito à oposição e toda a formalidade prevista em um processo inicial de registro, acrescido de justificativa (exaustiva) para a alteração, comparação pormenorizada entre o objeto do pedido e o registro anterior e autossuficiência do pedido (Regulamento UE nº 1151/2012, art. 49 – 52 e Regulamento UE nº 664/2014, art. 6, 1).

Já para as alterações menores exige-se uma síntese das razões que a justificam, além da comparação referida e da autossuficiência do pedido. A aprovação também difere em seu procedimento a depender da alteração ser classificada como menor ou não. No caso de alterações menores, a aprovação é tácita, em três meses a contar da recepção do pedido. (Regulamento UE nº 664/2014, art. 6, 2)

Quanto à legitimidade para solicitar a alteração, a normativa europeia aparentemente é flexível ao permitir que esse pedido possa ser feito por terceiros que não somente o

agrupamento que solicitou o registro. Contudo, estabelece que, para solicitar a alteração, esse agrupamento deva ter interesse legítimo. No caso de não ser o mesmo agrupamento que solicitou o registro, se faculta, ainda, que o agrupamento requerente do registro se manifeste sobre tal pedido. (Regulamento UE nº 1151/2012, art. 53, 1 e Regulamento UE nº 664/2014, art. 6, 2)

Como dito, a lei brasileira silenciou sobre a matéria, porém estabeleceu a competência do INPI para regular as condições de registro. As normativas desse Instituto, até 2018, não abordavam a matéria em específico. Ante a necessidade identificada no país de se permitir a alteração dos pedidos de IG, o tema foi objeto de regulamentação na Instrução Normativa do INPI nº. 95/2018, que foi posteriormente incorporada em sua íntegra na PORTARIA/INPI/PR Nº. 04/2022(PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022), conforme já informado.

Tal demanda, no entanto, de forma um pouco diversa do que se verifica na experiência europeia, não surge, em regra, do decurso do tempo e de seus impactos nos fatores naturais e humanos que influenciam a IG. Essa necessidade se evidenciou no Brasil, por exemplo, em razão das normas de algumas IG não corresponderem à realidade praticada pelos produtores ou, ainda, para possibilitar a alteração de registro de uma Indicação de Procedência (IP) para Denominação de Origem (DO), intenção recorrente nas IG nacionais registradas. Em face disso acabaram se tornando necessárias para corrigir eventuais equívocos ou lacunas nos processos de reconhecimento das IG nacionais, embora também sirvam para permitir alterações que o decurso do tempo tornou necessárias.

Dentre outras atualizações que não são objeto deste artigo, a PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022 trouxe uma regulamentação exaustiva das possibilidades de alteração, bem como o procedimento administrativo a ser adotado em caso de alteração. Consolidou-se, assim, uma ampla possibilidade de alterar os documentos de registro de uma IG no país, estabelecendo como limite precípua a manutenção dos elementos característicos que justificaram a concessão do registro do respectivo signo geográfico (art. 23, § 3), incluindo a manutenção da qualidade e genuinidade do produto ou serviço (art. 24, § 3) (PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022).

Os pedidos de alteração podem versar sobre a denominação ou representação gráfica da IG, sobre a delimitação da sua área geográfica, os elementos do Caderno de Especificações Técnicas e a espécie de IG. (PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022, art. 23). Outra melhora da normativa do INPI foi estabelecer quais são os elementos ou requisitos que devem integrar o

Caderno de Especificações Técnicas (CET), a exemplo do que faz a normativa europeia, facilitando a regulamentação das alterações desse instrumento.

A normativa brasileira, de forma diversa da europeia, restringe, como regra, a legitimidade para solicitar a alteração ao requerente do registro – seja ele o substituto processual, ou seus sucessores. Excetua-se essa restrição, entretanto, na hipótese de que o pedido de alteração verse sobre a delimitação da área geográfica. Nesse caso, podem pleitear tal alteração pessoas jurídicas ou físicas interessadas, destacando a necessidade da devida comprovação de que estejam em conformidade com as condições que ensejaram o registro da IG (PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022, art. 24, § 1 e 2)

A PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022 permite a alteração do nome geográfico e da representação gráfica ou figurativa da IG, desde que o núcleo do nome geográfico não seja descaracterizado. A delimitação da área geográfica também pode ser alterada, atentando para a manutenção das condições que permitiram o reconhecimento da Indicação de Procedência ou da Denominação de Origem (PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022, art. 23, II e art. 24). Aqui, como referido, pode ser solicitado por terceiros com interesse legítimo, como, por exemplo, por produtores que tenham ficado de fora da área demarcada e consigam comprovar que a ampliação dessa demarcação obedece às condições que ensejaram a proteção como IG.

Há previsão, ainda, da alteração do Caderno de Especificações Técnicas. Tal possibilidade de alteração diz respeito à descrição do produto ou do serviço, dos processos, das suas qualidades ou características e dos mecanismos de controle. As condições e proibições de uso, bem como as sanções cabíveis, também podem ser objeto de alteração. (PORTARIA/INPI/PR nº 04/2022, art. 27)

De forma diversa do disposto da União Europeia, o INPI não classificou as alterações. Este uniformizou o procedimento de análise dos pedidos, utilizando o mesmo trâmite adotado no registro para qualquer pedido de alteração (PORTARIA/INPI/PR nº. 04/2022, art. 30).

Consoante o que já foi mencionado, as demandas brasileiras evidenciaram uma tendência de necessidade de alteração para corrigir eventuais equívocos ou lacunas dos documentos da IG. Em face disso, o INPI estabeleceu um limite temporal para os pedidos. Esse prazo é de 24 meses a partir do reconhecimento do registro ou a partir do reconhecimento de uma alteração anterior para um mesmo quesito (PORTARIA/INPI/PR nº. 04/2022, art. 23, §1 e art. 24, §5).

Por fim, a Instrução Normativa dispôs sobre a possibilidade de alterar a espécie ou natureza da IG solicitada, o que foi denominado de fungibilidade do registro. Tal possibilidade vislumbra os casos em que a IG foi concedida, por exemplo, como IP, quando na realidade possui características de DO.

Há previsão expressa, quanto a essa alteração, de que os produtores ou prestadores de serviços já estabelecidos na área demarcada pela IG não possam ser prejudicados por tal alteração, bem como o registro anterior e posterior não poderão coexistir (PORTARIA/INPI/PR Nº. 04/2022, art. 28). Isso se deu especialmente em face de dois antecedentes referentes ao Registro da DO Vale dos Vinhedos para vinhos (IG201008) quando já havia sido reconhecida a IP Vale dos Vinhedos para vinhos (IG200002) e ao Registro da DO Região do Cerrado Mineiro para café (IG201011) quando já havia sido reconhecida a IP Região do Cerrado Mineiro para café (IG990001), os quais foram reconhecidos em face da inexistência de previsão legal e tão pouco de sua proibição expressa na legislação então vigente. (BRUCH et al, 2019). Essa regra é um desafio prático que carece de cuidado nos registros que seguem esse caminho no país.

A normativa europeia prevê no Regulamento específico de produtos vitivinícolas – Regulamento CE) nº. 607/2009²⁰, a possibilidade de “Conversão em Indicação Geográfica” (art. 28)²¹. Essa possibilidade de conversão de uma Denominação de Origem em Indicação Geográfica se dá quando não for possível cumprir ou garantir que sejam cumpridas as especificações do Caderno que regula a Denominação de Origem, por exemplo, pela alteração dos fatores naturais que garantiam determinada qualidade ou característica ao produto. Observa-se que essa previsão é mais restritiva do que as possibilidades de alteração de espécie de IG no Brasil, que buscam atender a outras motivações que ensejam a mudança nos documentos de registro, conforme já comentado.

²⁰ O Referido REGULAMENTO foi substituído pelo REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/33 DA COMISSÃO de 17 de outubro de 2018 que complementa o Regulamento (UE) n. 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante aos pedidos de proteção das denominações de origem, indicações geográficas e menções tradicionais no setor vitivinícola, ao procedimento de oposição, às restrições de utilização, às alterações do caderno de especificações, ao cancelamento da proteção e à rotulagem e apresentação, o qual está disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0033>. Contudo, o estudo base para esta análise se baseou no regulamento anterior, e por isso foi mantida sua citação original.

²¹ Na União Europeia, as espécies previstas são Indicação Geográfica e Denominação de Origem, enquanto no Brasil se classificam em Indicação de Procedência e Denominação de Origem. Sobre as diferenças entre os conceitos e requisitos desses signos ver Locatelli (2018a).

Destaca-se que, embora a normativa brasileira estabeleça a impossibilidade de convivência de um registro anterior com o posterior (PORTARIA/INPI/PR N°. 04/2022, art. 28), constituindo uma hipótese de cancelamento tácito, não há previsão expressa de cancelamento de um registro de uma IG, como se vislumbra na normativa europeia²².

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O objetivo principal do presente artigo consistia em analisar a trajetória de uso de signos para a proteção de um ativo intangível relacionado à origem geográfica. E como forma de compreensão da realidade, optou-se pelo estudo de caso aplicado à IG Mantiqueira de Minas.

Assim, visando atender a este objetivo foi descrita brevemente a forma de proteção dos signos distintivos no Brasil. Em um segundo momento, passou-se a analisar todos os tipos de signos distintivos depositados pela APROCAM junto ao INPI. Buscava-se compreender sua interação temporal, bem como as relações entre os diversos tipos de signos, objetivando entender as estratégias utilizadas pela APROCAM. Ao final, verificou-se que a APROCAM optou em apenas manter o registro da DO “Mantiqueira de Minas”, não dando continuidade a nenhum dos outros pedidos de registro, seja no formato de marca de produto, marca de serviço, marca coletiva ou marca de certificação. Por fim, visando uma análise comparativa que auxiliou na compreensão das alterações promovidas na legislação brasileira, comparou-se essa com a legislação europeia vigente visto que foi uma das inspirações para a previsão da possibilidade de alteração dos pedidos e registro de IG no Brasil.

Assim, verifica-se que as perguntas iniciais de pesquisa foram respondidas, conforme o já afirmado, que ao final, a APROCAM optou apenas pelo reconhecimento da DO “Mantiqueira de Minas”, com o abandono dos demais pedidos. O resultado é a compreensão da trajetória através das escolhas realizadas e de como estas alterações podem ser solicitadas. Assim, devido ao pioneirismo ao ser a primeira alteração de espécie de IG no país, o estudo do caso “Mantiqueira de Minas” pode servir de consulta para as demais coletividades interessadas em alterar seus registros de indicação geográfica.

²² Sobre o assunto vide Locatelli (2018a).

Em que pese todos os pedidos de registro de marca da APROCAM contendo a expressão “Mantiqueira de Minas” encontrem-se arquivados atualmente, considera-se que o exemplo também é adequado às coletividades interessadas em expandir a proteção para os outros signos distintivos de uso coletivo previsto na Lei da Propriedade Industrial, como as marcas coletivas e as marcas de certificação, tendo em vista as diferentes causas de arquivamento e sempre observando a legislação vigente.

Em resumo, em um cenário onde a competitividade é cada vez mais acirrada, nada mais natural do que as IGs também poderem se adaptar às necessidades que surgem com o desenvolvendo de novas estratégias de mercado, bem como às mudanças climáticas, às alterações nas condições originais ou mesmo à correção de erros pretéritos.

Como sugestão de estudos futuros, certamente o acompanhamento de novas alterações e estudos de caso comparativos auxiliarão na compreensão dos impactos que estas novas possibilidades trouxeram para o uso de signos distintivos de origem no Brasil. Além disso, um acompanhamento das novas estratégias da APROCAM certamente trará luzes para iniciativas e possibilidades neste vasto campo das IGs.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉS ESPECIAIS - BSCA 2019. *Cup of Excellence – Brazil 2019*. Disponível em: <https://brazilcoffeenation.com.br/contest-edition/show/id/15>. Acesso em: 04 abr. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Instrução Normativa 095*, de 28 de dezembro de 2018. Estabelece as condições para o Registro das Indicações Geográficas. 2018. Disponível em: <http://www.INPI.gov.br/legislacao-1/IN952018.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2019.

BRASIL. Ministério da Economia, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *PORTARIA/INPI/PR Nº. 04, de 12 de janeiro de 2022*. Estabelece as condições para o Registro das Indicações Geográficas. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/PORT_INPI_PR_04_2022.pdf. Acesso em: 31 mar. 2022.

BRASIL. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 12 de jan. de 2016.

BARBOSA, P. M. S.; DUPIM, L. C. O.; PERALTA, P. P. Reflexões sobre risco de confusão, associação e afinidade com vistas a aplicação do critério de especialidade à marcas contendo indicações geográficas. In: Adriana Carvalho Pinto Vieira, Ana Elisa Bressan Smith Lourenzani, Kelly Lissandra Bruch, Liliana Locatelli e Ludimila Cesar Moura Gaspar (Org.) *Indicações Geográficas, Signos Coletivos e Desenvolvimento Local/Regional*, Erechin: Deviant, 2019, p. 375-407.

BARBOSA, P. M. S.; DUPIM, L. C.; PERALTA, P. P. Marcas e Indicações Geográficas: conflitos de registrabilidade nos 20 anos da LPI. In: Locatelli, L. (Org). *Indicações Geográficas: desafios e perspectivas nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2016, p 157-188.

BUAINAIN, A.M.; SOUZA, R.F.; VIEIRA, A.C.P.; BUENO, C.; FERRARI, V.E.; SABINO, W. *(Propriedade Intelectual, Inovação e desenvolvimento: desafios para o Brasil*. Rio de Janeiro: IdeaD, 2019. Disponível em: http://inctpped.ie.ufrj.br/pdf/livro/PI_e_Inovacao_no_Brasil.pdf. Acesso em: 01 jul. 2020.

BRUCH, K. SARTORI, R., PERDOMO, W. Indicações geográficas com foco em aplicações. In: *Conceitos e aplicações de propriedade intelectual*. Wagna Piler Carvalho dos Santos (Org). vol. 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. p. 428-460.

BRUCH, K. L. *Signos distintivos de origem: entre o velho e novo mundo vitivinícola*. 1. ed. Passo Fundo: Editora IMED, 2013. 320 p.

CABRAL, D.H.Q.; PALOMINO, M.E.P. A normativa brasileira de indicações geográficas e a possibilidade de alteração de registro. In: In: Adriana Carvalho Pinto Vieira, Ana Elisa Bressan Smith Lourenzani, Kelly Lissandra Bruch, Liliana Locatelli e Ludimila Cesar Moura Gaspar (Org.) *Indicações Geográficas, Signos Coletivos e Desenvolvimento Local/Regional*, Erechin: Deviant, 2019, p. 97-117.

CAFÉPOINT. Leilão do Cup of Excellence bate recorde. Disponível em: <https://www.cafepoint.com.br/noticias/giro-de-noticias/leilao-do-cup-of-excellence-bate-recorde-217160/>. Acesso em: 22 de nov. de 2020.

GIESBRECHT, H. O.; MINAS, R. B. A.; GONÇALVES, M. F. W.; SCHWANKE, F. H. *Indicações geográficas brasileiras*. Brasília: Sebrae, INPI, 2014, 264 p. Disponível em: [https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/efd536dd061f2a77843198d35a69265d/\\$File/5186.pdf](https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/efd536dd061f2a77843198d35a69265d/$File/5186.pdf). Acesso em: 10 jul. 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Revista de Propriedade Industrial nº 2105, Rio de Janeiro: INPI, 2011.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Revista de Propriedade Industrial nº 2579, Rio de Janeiro: INPI, 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. Portal do INPI, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br>. Acesso em: 01 ago. 2021.

LOCATELLI, L. *Estudo comparativo de legislações: União Europeia e Brasil*. Diálogos Setoriais: União Europeia e Brasil / Ação: Indicação Geográfica: Reconhecimento e Divulgação. 2018a.

LOCATELLI, L. *Estudo sobre possibilidade de alteração de documentos de registro*. Diálogos Setoriais: União Europeia e Brasil / Ação: Indicação Geográfica: Reconhecimento e Divulgação. 2018b.

NIERDELE, P.A. Controvérsias sobre a noção de indicações geográficas enquanto instrumento de desenvolvimento territorial: a experiência do Vale dos Vinhedos em questão. In: *Anais...47º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural*. Porto Alegre, 2009.

NIERDELE, P. A. () Indicações geográficas e processos de qualificação nos mercados agroalimentares. In: Nierdele, P. A. (Org.). *Indicações geográficas: qualidade e origem nos mercados alimentares*. Porto Alegre: UFRGS, 2013, p. 23-54.

Regulamento (CE) nº 607/2009 da Comissão, de 14 de julho de 2009, que estabelece normas de execução do Regulamento (CE) nº. 479/2008 do Conselho no que respeita às denominações de origem protegidas e indicações geográficas protegidas, às menções tradicionais, à rotulagem e à apresentação de determinados produtos vitivinícolas. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0607>. Acesso em: 21 ago. 2018.

Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32012R1151>. Acesso em: 21 ago. 2018.

Regulamento Delegado (UE) nº 664/2014 da Comissão, de 18 de dezembro de 2013, que completa o Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao estabelecimento dos símbolos da União para as denominações de origem protegidas, as indicações geográficas protegidas e as especialidades tradicionais garantidas e a certas regras relativas à proveniência, certas regras processuais e certas regras transitórias adicionais. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0664>. Acesso em: 21 ago. 2018.

Regulamento Delegado (UE) nº 2019/33 da Comissão, de 17 de outubro de 2018, que complementa o Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante aos pedidos de proteção das denominações de origem, indicações geográficas e menções tradicionais no setor vitivinícola, ao procedimento de oposição, às restrições de utilização, às alterações do caderno de especificações, ao cancelamento da proteção e à rotulagem e apresentação. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0033&from=EN>. Acesso em: 31 mar.2022.

VIEIRA, A.C.P.; LOURENZANI, A.E.B.S.; PELLIN, V. As indicações geográficas como instrumento de criação de valor para o setor cafeeiro brasileiro. *Delos: Desenvolvimento Local*

Sostenible, 2019, 35 (1-18). Disponível em: <https://www.eumed.net/rev/delos/35/setor-cafeeiro-brasileiro.html>. Acesso em: 15 jun. 2020.

YIN, R. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 3ª. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2005. 212 p.

Submissão: 30/09/2021
Aceito para Publicação: 17/05/2022

DOI: 10.22456/2317-8558.118911