CARLOS EDSON STRASBURG JÚNIOR

**DA IMPORTÂNCIA DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO ATUAL
CONTEXTO DA EMPRESA AGRÁRIA**

Dissertação de Mestrado apresentada à Banca Examinadora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para a obtenção do título de Mestre em Direito Civil, sob orientação do Prof. Titular Fernando Campos Scaff.

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
SÃO PAULO
2013**

Banca Examinadora

Agradecimentos

Agradeço, inicialmente, ao Professor Fernando Campos Scaff pela oportunidade, tempo dedicado e orientação.

Agradeço, ainda, às Professoras Teresa Ancona Lopez e Patrícia Faga Iglecias Lemos pelas relevantes sugestões formuladas quando do exame de qualificação.

Por fim, agradeço a Pinheiro Neto Advogados e, em especial, aos meus colegas da área de Propriedade Intelectual, pelo apoio e suporte na elaboração desta dissertação.

*Aos amores da minha vida,
Marcela, meus pais Angela e Carlos, e família*

RESUMO

No atual contexto econômico da empresa agrária, em que os produtos da atividade econômica, sejam eles animais ou vegetais, são tratados como verdadeiras *commodities*, ou seja, bens absolutamente fungíveis, cujo valor de comercialização é determinado em bolsas de mercadorias & futuro, as indicações geográficas ganham cada vez mais importância econômica quanto ao empresário rural, por tratar-se de uma importante ferramenta de diferenciação no mercado, permitindo que se agregue valor aos produtos agrícolas.

A presente dissertação visa o estudo dos principais aspectos relativos às indicações geográficas, como a sua natureza jurídica, titularidade, extensão da proteção, procedimento de registro, comparando-as a institutos análogos, especialmente as marcas coletivas e de certificação, como maneira de permitir uma melhor compreensão do instituto e de ressaltar a possibilidade do seu uso como instrumento de desenvolvimento agrário no Brasil.

Para tanto, pretende-se fazer um estudo sobre a evolução história do instituto, especialmente sobre a crescente proteção das indicações geográficas, através dos acordos internacionais, iniciados com a Convenção da União de Paris – CUP, passando pelos Acordos de Madrid, Lisboa e acordo TRIPS (sigla em inglês da expressão “Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio”).

Estuda-se, com este trabalho, a evolução da proteção às indicações geográficas no país, culminando com a proteção prevista na Lei nº 9.279/96 (“Lei da Propriedade Industrial”), e os procedimentos para o registro destas perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Visa-se, ainda, tecer algumas críticas que se fazem necessárias à falta de uma melhor normatização das indicações geográficas na Lei da Propriedade Industrial.

Por fim, o trabalho tem como objetivo contribuir para a consolidação da proteção e divulgação da importância das indicações geográficas no atual contexto brasileiro, permitindo e incentivando seu desenvolvimento pelos produtores brasileiros.

Palavras-chave: Indicações Geográficas, Indicações de Procedência, Denominações de Origem, Bens Imateriais da Empresa Agrária.

ABSTRACT

The products of the present day agricultural enterprise, be they animal or crops are traded on the world markets like any other commodity, that is to say, they are fungible goods whose value is determined solely on the world commodity exchanges and futures markets. In this context, the geographical indications take on an increasing significance to the agrarian businessman in that they allow those agricultural products to be distinguished from the standard commodities and thus enable them to command a premium price.

This dissertation aims the study the main aspects of the geographical indications, such as their legal nature, where ownership lies, the extent of their legal protection, registration procedures, and to compare them with similar concepts, such as: collective trademarks and certification marks. The objective being to understand the importance of the principle better and demonstrate its possible use as a means of further agricultural development in Brazil.

The intention is to study the historical evolution of the concept of geographical indications, particularly regarding the growing protection of geographical indications through international treaties such as the Paris Convention, the Madrid and Lisbon agreements and the TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) accord.

The evolution of Brazilian legislation protecting geographical indications will be considered, this legislation culminating with the protection embodied in Law No. 9279/96 ('Industrial Property Law) and the procedures for registration of geographical indications with the National Institute for Industrial Property Rights. It is also my intention to analyse critically the lack of more precise rules governing geographical indications within the Industrial Property Law.

Finally, this paper tries to contribute to the understanding of the importance of geographical indications to Brazil at present and to consolidate a means of protecting their integrity, in this way allowing and encouraging the development of new geographical indications for Brazilian producers.

Key Words: Geographical Indications, Indications of Source, Appellations of Origin, Intangible Assets of an Agricultural Company.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO	11
II.	DA EMPRESA AGRÁRIA	20
	II.1. Conceito e principais elementos	20
	II.2. Do estabelecimento agrário	22
	II.3. Dos elementos do estabelecimento agrário	25
	II.4. Das patentes de invenção, modelos de utilidade e cultivares	27
	II.5. Dos sinais distintivos da empresa agrária	32
III.	DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	36
	III.1. Introdução.....	36
	III.2. Da padronização terminológica.....	44
	III.3. Da natureza jurídica.....	46
	III.4. Da forma de aquisição do direito.....	51
	III.5. Da titularidade do direito.....	57
	III.6. Do procedimento de registro.....	60
	III.7. Do instrumento oficial e do regulamento de uso do nome geográfico.....	65
	III.8. Da delimitação da área da indicação geográfica.....	71
	III.9. Da composição do nome das indicações geográficas.....	73
	III.10. Da característica exclusiva das denominações de origem.....	76
	III.11. Do direito de uso exclusivo.....	78
	III.12. Dos legitimados a exercerem o direito.....	80
	III.13. Da impossibilidade de cessão ou licenciamento do direito.....	82
	III.14. Das sanções pelas violações às indicações geográficas.....	85
	III.15. Dos produtos e serviços passíveis de identificação através de indicação geográfica.....	89
	III.16. Da proteção especial para vinhos.....	91
IV.	DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS “CACHAÇA DO BRASIL”,	

“CACHAÇA” E “BRASIL”	97
V. DOS INSTITUTOS ASSEMELHADOS.....	101
V.1. Das marcas coletivas.....	101
V.2. Marca de certificação.....	105
VI. DA IMPORTÂNCIA DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.....	112
VI.1. Importância econômica.....	112
VI.2. Importância social.....	115
VI.3. Importância para a agrobiodiversidade e ao meio ambiente.....	118
VI.4. Do caso Tequila.....	120
VII. CONCLUSÃO.....	125
BIBLIOGRAFIA.....	129

I. INTRODUÇÃO

A doutrina estabelece entre os bens imateriais dotados de relevância econômica, e que se constituem elementos do estabelecimento agrário, os conhecimentos tecnológicos de produção, as patentes vegetais e animais e os sinais distintivos da empresa.¹ Estuda-se, no presente trabalho, um tipo específico e absolutamente peculiar de sinal distintivo, contido no estabelecimento agrário, que são as indicações geográficas.

As indicações geográficas contêm peculiaridades, quando comparadas ao grande sinal distintivo do estabelecimento agrário e de todas as empresas modernas, que são as marcas, tratando-se de um direito de natureza coletiva, que não pode ser objeto de licença e sequer de cessão. Apresentam, acima de tudo, uma grande particularidade do ponto de vista econômico para os produtores rurais, que será detalhada a seguir.

No contexto econômico atual, os produtos da atividade agrária, sejam eles animais ou vegetais, são tratados como verdadeiras *commodities*, ou seja, bens absolutamente fungíveis, cujo valor de comercialização é determinado em bolsas de mercadorias & futuro ou por grandes compradores.

Se, de certa forma, essa atual dinâmica facilita e incentiva o comércio nacional e internacional de produtos agrários massificados, por outro lado, desestimula os empresários rurais a produzirem produtos diferenciados e de maior valor agregado, ante a maior dificuldade de comercialização dos mesmos.

Como forma de contornar essa produção em massa de mercadorias, que por serem genuínas *commodities*, são comercializadas de forma verdadeiramente anônima e abstrata,

¹ São, nesse sentido, as lições de FERNANDO CAMPOS SCAFF: “Dentre os bens imateriais, possuem relevância e constituem elementos do *estabelecimento agrário*, como já mencionado, os conhecimentos tecnológicos de produção, as patentes vegetais e animais, além dos sinais distintivos da empresa.

No tocante aos sinais distintivos, são eles bens imateriais que se acham contidos no estabelecimento em geral, mantendo-se viva a regra quando se considera o *estabelecimento agrário*, notando-se apenas o particular destaque que esta espécie de unidade complexa atribui a determinadas modalidades de sinais, como, por exemplo, os assim denominados *certificados de origem*.” (SCAFF, Fernando Campos. *Teoria Geral do Estabelecimento Agrário*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 143).

inexistindo, no mais das vezes, qualquer relação entre o produtor e o comprador, as indicações geográficas passam a ter um relevante papel no comércio mundial de produtos agrícolas. Extrapolando o simples benefício econômico, essas indicações trazem ganhos sociais, culturais e ambientais às regiões, ao valorizar técnicas tradicionais de produção, ao fixar a população no campo, ao limitar territorialmente a área de produção, ao restringir a mecanização, a monocultura, o emprego de fungicidas, entre outros.²

É perceptível, em países que tradicionalmente produzem produtos agrícolas de alto valor agregado, a importância das indicações geográficas, pois gera divisas, através das exportações, e transfere renda à população do campo. Países como França, Espanha, Portugal e Itália, na defesa dos seus interesses econômicos, exercem grande pressão nos órgãos internacionais, visando maior regulamentação e proteção às indicações geográficas.

Os prejuízos econômicos causados aos produtores rurais, advindos da menor proteção às indicações geográficas existentes em alguns países, são incontestes. Um caso interessante, e que ilustra a importância econômica aqui tratada, diz respeito ao mundialmente conhecido “Prosciutto di Parma”.

A expressão “Prosciutto di Parma” é uma denominação de origem de um tipo específico de presunto produzido por aproximadamente 160 (cento e sessenta) produtores, localizados em 11 (onze) províncias do centro e norte da Itália, quais sejam, Piemonte, Lombardia, Emília Romana, Veneto, Friuli, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio, conforme regulamento estabelecido pelo Consórcio Del Prosciutto di Parma.³ Quando comparados a um presunto produzido por um empresário rural qualquer, é manifesta a importância da denominação “Prosciutto di Parma”, que gera no público consumidor uma imediata associação à tradição e qualidade dos produtos agrícolas daquela região.

² “The laws and policies of Geographical Indications (“GIs”) offer the potential for “re-linking production to the social, cultural and environmental aspects of particular places, further distinguishing them from anonymous mass produced goods, and opening the possibility of increased responsibility to place,” but whether the law should regulate such “re-linking” is a contentious issue in the international community. France’s laws offer some certainty that a product comes from a specific place if the place’s name is included in the product’s name; as explored below, France’s winemaking industry historically has depended upon the protection provided by GIs.” (GOLDSTEIN, Paulo. *International Intellectual Property Law*. Foundation Press, Second Edition, p. 513).

³ O site do Consorzio del Prosciutto de Parma contém importantes informações sobre o “Prosciutto di

Consequentemente, o “Prosciutto di Parma” tem um maior valor agregado e pode ser comercializado por um preço superior ao presunto comum, sendo que aproximadamente 26% (vinte e seis por cento) da produção são exportados. Todavia, há algumas décadas, um empresário canadense depositou e obteve o registro da marca “Prosciutto di Parma” para comercializar presunto no seu país. O registro como marca da expressão “Prosciutto di Parma” vem garantindo ao empresário canadense, nos limites territoriais daquele país, o uso exclusivo daquela denominação.

Os produtores italianos, proibidos de utilizar a sua indicação geográfica em território Canadense, passaram a comercializar o “Prosciutto di Parma” naquele país com o nome de “No.1 ham” (“presunto nº 1”).

Podem-se imaginar os prejuízos causados aos empresários rurais italiano, e ao comércio exterior daquele país, a impossibilidade de comercialização do seu produto em território canadense, com a indicação geográfica “Prosciutto di Parma”. Saliente-se a suprema injustiça causada pela situação: os empresários rurais italianos, que, ao longo dos anos, através do seu trabalho e dedicação, tornaram a indicação geográfica “Prosciutto di Parma” um sinônimo de presunto de qualidade, reconhecido em todo o mundo, foram privados do direito de comercializá-lo no Canadá, em razão do registro da referida expressão como marca por um empresário local.

Esse fato gerou intensos debates no âmbito da União Européia, tendo o Comissário Europeu da Agricultura, Sr. Franz Fischler declarado ser inaceitável que a União Europeia não possa comercializar o genuíno “Presunto de Parma” no Canadá, pelo fato acima exposto.⁴

De forma a evitar a reiteração de acontecimentos similares, a União Europeia apresentou na rodada de Cancun (2003) da Organização Mundial do Comércio (OMC), uma lista contendo 41 (quarenta e uma) indicações geográficas europeias, incluindo o “Prosciutto di Parma”, o queijo “Roquefort” e o vinho “Chianti”, entre outros. Com o

Parma”. Disponível em: <www.prosciuttodiparma.com>. Acesso em: 26 dez. 2012.

⁴ WELLE, Deutsche. *A Ham and Cheese Sandwich by Any Other Name*. Disponível em: <<http://www.dw.de/a-ham-and-cheese-sandwich-by-any-other-name/a-958339>>. Acesso em: 10 jan.

reconhecimento pela OMC dessas indicações geográficas, resta dificultada a atitude de eventuais terceiros, no sentido de indevidamente se apropriar destas expressões como marca.

Os interesses comerciais envolvidos fazem com que países sem tradição na produção de produtos protegidos por indicações geográficas, entre eles os Estados Unidos da América e países do norte da Europa, se oponham a uma maior regulamentação das indicações geográficas no âmbito internacional. Daí a existência de enormes dificuldades e conflitos na sua regulamentação. Por essa razão, ROBERT PLAISANT denomina as indicações geográficas como sendo o parente pobre da propriedade industrial.⁵

ROBERT PLAISANT também analisa a evolução da proteção às indicações geográficas previstas na Convenção da União de Paris, no Acordo de Madrid, e, finalmente, no Acordo de Lisboa. Conforme muito bem constatado, com o crescente aumento da proteção às indicações geográficas previstas nos Acordos, houve um consequente decréscimo no número de países signatários dos acordos: 173 países signatários na Convenção da União de Paris, 35 no Acordo de Madrid e apenas 26 no Acordo de Lisboa. *“De esta manera se comprueba que siendo más completa la protección, son menos numerosos los participantes, siendo muy importante la disminución (...). Solo naciones que tienen productos agrícolas de calidad, que gozan de una gran autoridad, han ratificado el último tratado”*.⁶

Por outro lado, internamente, o Brasil, país sem tradição na produção de produtos fazendo uso de indicações geográficas, na esperança de desenvolver e estimular tais objetivos criou, através do Decreto 5.351, de 21 de janeiro de 2005, no âmbito da

2013.

⁵ “Las denominaciones de origen (do) constituyen un poco el pariente pobre de la propiedad industrial. Sin duda es así, por una parte, porque sólo interesan a un sector importante pero limitado de la vida económica y, por otra, porque sólo un pequeño número de países aceptan darle una protección eficaz.

En efecto, los intereses y las concepciones se enfrentan en la materia. Los estados que tienen productos agrícolas reputados desean naturalmente proteger las denominaciones que designan éstos al público. A la inversa, los países menos bien provistos desde ese punto de vista, si no son hostiles, por lo menos son indiferentes a ello.” (PLAISANT, Robert. La protección internacional de las denominaciones de origen. *Estudios de Propriedade Industrial y Derecho de Autor em homenagem a Stephen P. Ladas*. Revista Mexicana de La Propriedade Industrial, p. 291).

⁶ PLAISANT, Robert. La protección internacional de las denominaciones de origen. *Estudios de Propriedade Industrial y Derecho de Autor em homenagem a Stephen P. Ladas*. Revista Mexicana de La Propriedade Industrial, [s.n.], p. 292.

Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo, o Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Agropecuária - DEPTA.

Dentre as áreas do DEPTA está “a *Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - CIG*, que tem como competências apoiar o desenvolvimento de estudos subsidiários e instrumentos de parcerias quanto ao reconhecimento de Indicação Geográfica-IG de produtos agropecuários, inclusive no que se refere aos aspectos normativos, bem como dar suporte técnico aos processos de concessão, manutenção, cancelamento ou anulação de certificado de IG de produtos agropecuários, em matérias específicas”.⁷

A Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - CIG lista, no seu site, a importância das indicações geográficas em três diferentes campos:

- (i) No desenvolvimento econômico–social da área geográfica, pois estimula investimentos na própria zona de produção e aumenta a participação do produtor no ciclo de comercialização dos produtos, além de contribuir para a preservação das características e da tipicidade dos produtos, que se constituem num patrimônio de cada região/país.
- (ii) No mercado, pois aumenta o valor agregado dos produtos, promove a sua melhoria, além de tornar mais estável a demanda do produto.
- (iii) Quanto à proteção legal, pois promove mecanismos legais contra fraudes e usurpações.

A atitude ativa do Ministério da Agricultura de criar uma Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - CIG demonstra o reconhecimento por parte do Governo da importância econômica dessas indicações. Em cumprimento às suas obrigações, a CIG vem mapeando e listando diversas regiões e produtos potenciais, que poderiam ser protegidos como indicações geográficas no país, nos mais diversos estados da federação, bem como celebrando “*convênios com associações de produtores, empresas de*

⁷ Informações disponíveis no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

*pesquisa e cooperativas para tornar viável a elaboração dos documentos necessários ao registro de Indicação Geográfica de produtos agropecuários”.*⁸

Percebe-se, assim, que o governo brasileiro, ainda que tardiamente, está atento à importância econômica das indicações geográficas e vem tomando medidas no sentido de estimular o seu desenvolvimento no país, de forma a agregar valor aos produtos agrícolas.

A indicação de procedência “Vale dos Vinhedos” no Rio Grande do Sul, uma das primeiras indicações registradas no Brasil⁹, é um exemplo claro dos benefícios não apenas econômicos, como socioambientais das indicações geográficas.

Desde o registro da indicação de procedência, o número de vinicultores estabelecidos na região subiu consideravelmente, com um aumento da renda e do número de empregados de cada vinícola. A indicação “Vale dos Vinhedos” também incentivou o crescimento do enoturismo na região, com o surgimento de pousadas, hotéis e restaurantes para atender aos turistas.¹⁰

Além dos benefícios econômicos, a indicação “Vale dos Vinhedos” trouxe à região e ao estado benefícios sociais, como o aumento da renda do trabalhador rural, incentivo à sua fixação no campo e à manutenção das práticas tradicionais de produção, preservando o meio ambiente, até como forma de incentivo ao turismo.

Todavia, a conscientização da importância das indicações geográficas é um fenômeno absolutamente recente no Brasil. Com a promulgação da Lei do Vinho, em 8.11.1988 (Lei nº 7.678/1988), portanto, há mais de 20 (vinte) anos, o legislador brasileiro demonstrou a indecisão existente no país, à época, com relação à sua proteção. Ao mesmo tempo em que a lei veda, no seu artigo 49, a comercialização de vinhos e derivados nacionais e importados, que contenham falsas indicações geográficas, o seu §1º expressamente exclui dessa proibição os produtos nacionais, que utilizem as denominações champanha, conhaque e brandy, sob a alegação de serem expressões utilizadas em todo o

<<http://www.agricultura.gov.br/>>. Acesso em: 22 jun. 2011.

⁸ GEBRIM, Sophia. *Indicação Geográfica valoriza produtos agropecuários*. Disponível em: <www.agricultura.gov.br/>. Acesso em 23 jun. 2011.

⁹ Registrada no INPI em 19 nov. 2002, sob o número IG 200002.

¹⁰ Informações obtidas no site da APROVALE – Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale

território nacional.¹¹

O §1º, artigo 49, da Lei do Vinho, em verdade, não inovou ao relativizar a proteção às indicações geográficas especialmente com relação ao uso das expressões champanha, haja vista que, à época, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido que a expressão Champagne ou as suas formas aportuguesadas, poderiam ser usadas no rótulo de vinhos espumantes nacionais sem violação ao artigo 4º do Acordo de Madrid.¹²

O novo *status* das indicações geográficas, com relação ao interesse governamental na sua proteção, pode ser comprovada através do recente reconhecimento da denominação de origem “Champagne”¹³, sendo que o certificado de registro foi entregue, pessoalmente, pela Presidente Dilma Rousseff pessoalmente ao Presidente François Hollande, em evento solene, que contou com a participação de diversas autoridades francesas.¹⁴ Dessa forma, a expressão “Champagne”, de uma vez por todas, passou a ser expressão de uso exclusivo dos produtores franceses do tradicional Champagne.

Por outro lado, a expressão conhaque, na sua forma aportuguesada, vem sendo largamente utilizada, por produtores brasileiros, há aproximadamente um século (Conhaque Dreher desde 1910 e conhaque São João da Barra desde 1917). De forma a resguardar o produtor nacional de conhaque, champanha e brandy, é que o legislador brasileiro, expressamente, fez a ressalva prevista no artigo 49, §1º, da Lei do Vinho.

¹¹ dos Vinhedos. Disponível em: <www.valedosvinhedos.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2012.
Art. 49. É vedada a comercialização de vinhos e derivados nacionais e importados que contenham no rótulo designações geográficas ou indicações técnicas que não correspondam à verdadeira origem e significado das expressões utilizadas.

§ 1º Ficam excluídos da proibição fixada neste artigo os produtos nacionais que utilizem as denominações champanha, conhaque e Brandy, por serem de uso corrente em todo o Território Nacional.

§ 2º Fica permitido o uso do termo “tipo”, que poderá ser empregado em vinhos ou derivados da uva e do vinho cujas características correspondam a produtos clássicos, as quais serão definidas no regulamento desta Lei. (Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7678.htm>. Acessado em 11 jan. 2013).

¹² “Não viola o art. 4 do Acordo de Madrid, de 14.4.1891, decisão que admite a denominação champagne, champanhe ou campanha em vinhos espumantes nacionais - conceitos de 'denominação de origem' e 'indicação de procedência'- Dissídio jurisprudencial não evidenciados. Não conhecimento do recurso extraordinário.” (Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Cordeiro Guerra, Recurso extraordinário nº 78835/Guanabara, julgado em 26.11.1974).

¹³ Registro publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2167, em 11 dez. 2012.

¹⁴ Disponível em:

<www.inpi.gov.br/portal/artigo/inpi_do_brasil_reconhece_champagne_como_denominacao_de_orig>

Especificamente com relação ao uso da expressão “Cognac”, vale esclarecer que o Bureau National Interprofessionnel du Cognac registrou, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a referida expressão como denominação de origem.¹⁵

Dessa forma, embora a expressão aportuguesada conhaque possa ser utilizada por qualquer produtor nacional de destilado de vinho, a expressão “Cognac”, com a decisão do INPI, passou a ser de uso exclusivo dos produtores de destilado vínico ou aguardente de vinho franceses reconhecidos como produtores do legítimo “Cognac” pela Bureau National Interprofessionnel du Cognac, entidade regulamentadora da mencionada denominação de origem.

Essa decisão do INPI também demonstra a nova postura das autoridades brasileiras no sentido de prestigiar e incentivar o registro de novas indicações geográficas.

Ainda em 2009, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, promoveram o curso de propriedade intelectual e inovação no agronegócio, que “visa sensibilizar, capacitar e atualizar profissionais que atuam no espaço temático da inovação e da propriedade intelectual, em suas aplicações para o agronegócio”¹⁶. Um dos módulos do curso foi direcionado, exclusivamente, ao estudo das indicações geográficas, como forma de desenvolvimento do agronegócio.

Vale destacar, por fim, iniciativas como da Embrapa, que vem incentivando o desenvolvimento de *indicações geográficas* para regiões vinícolas do Brasil, tendo estabelecido como regiões potenciais, para futuras indicações geográficas: (i) a Serra Gaúcha, com sub-regiões como Vale dos Vinhedos (registrado como indicação de procedência em 2002), Pinto Bandeira (registrado como indicação de procedência em 2010), Flores da Cunha-Nova Pádua, dentre outras; (ii) a Campanha; (iii) a Serra do Sudeste; e (iv) o Vale do Submédio São Francisco (registrado como indicação de procedência em 2010).¹⁷

em>. Acesso em: 26 dez. 2012.

¹⁵ Registro publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 1527, em 11 abr. 2000.

¹⁶ Disponível em: <www.sead.ufsc.br/mapa/>. Acesso em: 27 mai. 2009.

¹⁷ Disponível em: <<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Uva/UvasViniferasRegioesClimaTemperado/indicacoes.htm>>. Acesso em: 27 mai. 2009.

Analisa-se, portanto, as indicações geográficas, como um tradicional instituto que somente recentemente vem recebendo merecida atenção por parte do governo e da sociedade civil, e que, caso bem utilizado, certamente se tornará uma importante ferramenta para agregar valor à atividade agrária, não apenas do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista socioambiental, através da fixação da população no campo e do incentivo às práticas tradicionais de cultivo.

II. DA EMPRESA AGRÁRIA

II.1. Conceito e principais elementos

A empresa agrária é considerada, por parte significativa dos doutrinadores, como a instituição central do Direito Agrário. Para Fernando Campos Scaff, empresa agrária pode ser concebida como *“a atividade organizada profissionalmente em um estabelecimento adequado ao cultivo de vegetais ou à criação de animais, desenvolvida com o objetivo de produção de bens para o consumo”*.¹⁸

O conceito de empresa rural para o Direito Brasileiro encontra-se previsto no artigo 4º, inciso IV, da Lei nº 4.504/64 (“Estatuto da Terra”), qual seja, *“Empresa Rural” é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico ...Vetado... da região em que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias”*.

A despeito das inúmeras imperfeições da definição legal¹⁹, a sua redação permite inferir os três elementos da empresa agrária, quais sejam, o empresário agrário, o estabelecimento agrário e a atividade agrária.

A grande peculiaridade da empresa agrária, no que tange à figura do empresário, é a dissociação entre a propriedade dos bens e a sua utilização empresarial. O empresário não é necessariamente o proprietário do imóvel, bastando que ele possua o poder de destinação sobre o imóvel, o que pode ser obtido através dos contratos agrários, como o arrendamento

¹⁸ SCAFF, Fernando Campos. *Aspectos fundamentais da empresa agrária*. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 48.

¹⁹ “A noção de empresa agrária é então bem mais ampla que a da empresa rural definida pelo inc. VI do art. 4º do Estatuto da Terra”. (RESEK, Gustavo Elias Kallás. *O direito agrário perante a agroindústria e o agronegócio*. Rio de Janeiro: Revista Forense, v. 105, nº 404, p. 196).

e a parceria.²⁰

Assim, o empresário é caracterizado não pela propriedade sobre o imóvel agrário, mas efetivamente pela sua atuação na coordenação dos bens e na destinação destes ao exercício das atividades agrárias que, em sua essência, se constitui na criação de animais e cultivos de vegetais, além de eventuais atividades conexas e subsidiárias²¹. Dá-se o nome de agrariedade ao vínculo formado entre os bens e o desenvolvimento de um ciclo biológico.

Por seu turno, a atividade agrária é outro elemento constitutivo essencial da empresa agrária, compreendendo diversos atos dirigidos à produção econômica da terra, executados pelo homem do campo, visando o lucro, em processo agrobiológico no qual a participação humana se faz de maneira ativa e em estrita colaboração com a própria natureza.²²

É o elemento atividade agrária, compreendida como o desenvolvimento de ciclos biológicos a partir do bem imóvel, que permite a diferenciação entre a propriedade fundiária, compreendida como a propriedade localizada fora dos centros urbanos, da efetiva propriedade agrária, “*ou seja, aquela que se refere ao bem imóvel que, pelo critério da sua destinação, constitui suporte apto para a realização de atividades agrárias típicas e principais e eventualmente, também aquelas conexas*”.²³

A contínua expansão das atividades agrárias tem levado à chamada integração vertical da atividade²⁴, com a crescente integração entre as atividades agrárias típicas (criação de animais e cultivo de vegetais) e aquelas conexas, através de contratos agroindustriais, nos quais as indústrias e processadoras ajustam com os empresários

²⁰ “O contrato agrário permite que o futuro empresário não proprietário utilize o solo que é o núcleo central ao redor do qual se dispõem organicamente todos os outros bens destinados ao exercício da empresa agrícola”. (DE-MATTIA, Fábio Maria. Empresa agrária e estabelecimento agrário. *Revista de Direito Civil, Imobiliário e Empresarial*. São Paulo: Revista Forense, ano 19, nº 72, abr/jun. de 1995, p. 48).

²¹ SCAFF, Fernando Campos. *Teoria geral do estabelecimento agrário*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 50.

²² HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. *Atividade agrária e proteção ambiental – Simbiose possível*. São Paulo: Cultural Paulista, 1997, p. 89.

²³ SCAFF, Fernando Campos. *Direito agrário: origens, evolução e biotecnologia*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 18.

²⁴ Em oposição à noção de integração horizontal, caracterizada pela união de empresários agrários em

agrários, regras e padrões de qualidades específicos para os produtos agrários que devem ser entregues²⁵. Trata-se de mais uma das formas encontradas pelo empresário agrário de agregar valor à produção, permitindo uma considerável melhora em sua rentabilidade, historicamente reduzida.

II.2. Do estabelecimento agrário

Por fim, o terceiro elemento constitutivo da empresa agrária é o estabelecimento agrário, que é um complexo de bens diversos e absolutamente heterogêneos, interdependentes entre si, destinados ao exercício das atividades agrárias e, em última instância, da empresa.

Esse complexo de bens diversos, reunido pelo empresário agrário, é denominado estabelecimento agrário a partir do momento em que é organizado de maneira a permitir o exercício da atividade agrária, ou seja, à realização do cultivo de vegetais, criação de animais e atividades conexas de industrialização e comercialização dos bens gerados. O estabelecimento é a projeção patrimonial da empresa agrária, tendo uma natureza econômica unitária.²⁶

Tarefa mais complexa é a identificação da natureza jurídica do estabelecimento agrário. Existem diversas teorias que procuram identificá-las e que foram estudadas, a fundo, por Oscar Barreto Filho, em clássica obra sobre o assunto.²⁷

²⁵ associações e cooperativas, visando melhorar as condições de venda de seus produtos. SCAFF, Fernando Campos. *Direito agrário: origens, evolução e biotecnologia*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 33.

²⁶ DE-MATTIA, Fábio Maria. Empresa agrária e estabelecimento agrário. *Revista de Direito Civil, Imobiliário e Empresarial*. São Paulo: Revista Forense, ano 19, n. 72, abr/jun. de 1995, p. 54.

²⁷ “Numerosas são as teorias sobre a natureza jurídica do estabelecimento, a refletir a divergência de posições doutrinária. Podemos fixar as principais diretrizes da doutrina sobre a matéria, alinhando as seguintes concepções:

- a) teoria da personalidade jurídica do estabelecimento (Rechtssubjektivität), de Hassenpflug, Gelcke, Endemann, Mommsen, Völderndorff;
- b) teoria do estabelecimento concebido como patrimônio autônomo (Zweckvermögen) de Bekker, Krükmann;
- c) teoria da personificação da *maison de commerce* titular do fundo de comércio, de Valéry;
- d) teoria do estabelecimento como negócio jurídico, de Carrara;
- e) teoria do estabelecimento como instituição, de Ferrara;

As teorias variam desde as que consideram o estabelecimento como sujeito de direitos, preceituando que a mera existência do estabelecimento caracteriza um novo e efetivo sujeito jurídico, destacado da pessoa do seu titular, o empresário, passando por teorias imaterialistas que consideram o estabelecimento um bem imaterial, abrangendo também as teorias atomistas, que negam a possibilidade de caracterização unitária do estabelecimento e até aquelas que consideram o estabelecimento uma universalidade de direito e de fato.

A natureza jurídica do estabelecimento, no direito italiano, foi muito bem analisada por UMBERTO NAVARRINI, que conclui ser o estabelecimento uma universalidade de direito, sob a ótica do direito romano. Todavia, sob a ótica do direito italiano moderno, o estabelecimento seria inegavelmente uma universalidade de fato, em vista de peculiaridades como o modo de constituição e pelo fato de não gozar de reconhecimento jurídico pela lei. Além disso, embora seja um conjunto de bens considerados de maneira destacada da empresa, não se poderia negar que permanecem sob a esfera desta.²⁸

VITTORIO SALANDRA, ao justificar ser o estabelecimento uma universalidade de fato, ressalta justamente não ser um patrimônio independente da empresa, com individualidade jurídica distinta dos demais bens ou com uma finalidade exclusiva e

Além dessas teorias, que se acham superadas, a doutrina moderna ainda se divide em quatro orientações diversas:

f) o grupo de teorias imaterialistas, que concebem o estabelecimento como bem imaterial, de Pisko, Isay, Hubmann e Müller-Erzbach;

g) o grupo das teorias atomistas, que negam a possibilidade de configuração unitária do estabelecimento, de Scialoja, Barassi, Barbero;

h) o grupo das teorias patrimonialistas, que identificam o estabelecimento com o patrimônio comercial, caracterizado como *universitas iurium* ou *iuris*, de Fadda e Bensa;

i) o grupo de teorias que divisam no estabelecimento um complexo de bens unificados por uma destinação comum, configurando uma *universitas rerum* ou *facti*, de Carnelutti, Rotandi, Vivanti.” (BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do estabelecimento comercial*. São Paulo: Max Limonad, 1969, p. 78/79).

28

“L’azienda commerciale non forma punto, come dicemmo, nel sistema del nostro diritto, un complesso giuridico a sè; non forma punto un complesso tenuto stretto e riconosciuto dalla legge in sè staccata dal restante patrimonio di chi l’ha costituita, ma continua, in realtà, a rimanere sempre nella sfera sua, a soggiacere, circa gli elementi che la compongono, nei vari rapporti giuridici di cui possa essere l’oggetto, e nei vari passaggi che essa percorra alla variabile volontà di quello.(...) Tutto quello che si è detto fin qui come proprio dell’azienda è, dunque, così diverso da quanto si há nelle universitates juris del diritto romano ed in quelle ammesse dal diritto attuale (patrimonio del defunto, patrimonio del fallito), che sarebbe impossibile classificare tra esse anche l’azienda commerciale.Universalità di fatto, quindi, intesa nel senso accennato, è l’azienda commerciale.” (NAVARRINI, Umberto. *Trattato Teorico-Pratico di Diritto Commerciale*. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1920, p. 12).

escopo determinado, com seria o caso da massa falida.²⁹

Assim, concordamos com o posicionamento adotado por parte majoritária da doutrina³⁰, que considera ser o estabelecimento agrário uma verdadeira universalidade de fato, conceito que permite uma melhor compreensão da destinação funcional e direcionada do conjunto de bens agregados pelo empresário, para o exercício das atividades agrárias.

Esse posicionamento não foi modificado pelo Código Civil de 2002, que afirma ser universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária³¹. No presente caso, a pessoa é o empresário agrário, que reúne os bens para a destinação unitária caracterizada pelo exercício da atividade agrária.

Essa universalidade de fato é composta por uma série de bens de natureza assaz diversa: “*móveis, dinheiro, mercadorias; bens imóveis; terrenos, casas, oficinas; bens imateriais, tais como, direitos, razão social, insígnias, marcas, patentes, segredos industriais, patentes de novas espécies vegetais, etc*”³² que, por expressa autorização legal, podem ser objeto de relações jurídicas próprias.

Tais elementos, identificados, selecionados e organizados pelo empresário, que visam à consecução de uma atividade unitária, a atividade agrária, são, portanto, verdadeiras universalidades de fato, merecendo o reconhecimento e a proteção daí decorrentes.

²⁹ SALANDRA, Vittorio. *Manuale di Diritto Commerciale*. Volume Primo. 3ª ed., Bologna: Cesare Zuffi – Editore, 1949, p. 71.

³⁰ Podemos citar, entre outros doutrinadores: FRANCESCO CARNELUTTI, CESARE VIVANTI, UMBERTO NAVARRINI, VITTORIO SALANDRA, OSCAR BARRETO FILHO, FABIO MARIA DE-MATTIA e FERNANDO CAMPOS SCAFF.

³¹ Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária.
Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias.

³² DE-MATTIA, Fábio Maria. Empresa agrária e estabelecimento agrário. *Revista de Direito Civil, Imobiliário e Empresarial*. São Paulo: Revista Forense, ano 19, nº 72, abr/jun. de 1995, p. 53. – Em complementação aos sinais distintivos listados por FÁBIO DE-MATTIA, quais sejam, razão social, insígnias e marcas, não podemos esquecer-nos de mencionar as indicações geográficas, compostas pelas indicações de procedência e denominações de origem, que são objeto deste estudo.

II.3. Dos elementos do estabelecimento agrário

O estabelecimento agrário é composto por um número indeterminado de elementos, sendo que a sua caracterização como tal depende de uma valoração subjetiva quanto à sua importância econômica e utilitária e para a atividade agrária desenvolvida pela empresa.³³

Uma marca, indicação geográfica ou o título do estabelecimento podem ser elementos importantíssimos para uma tradicional empresa agrária e, por outro lado, um elemento insignificante para uma empresa agrária pouco conhecida do público, de pequeno porte, ou que comercialize somente *commodities*. Nesse último caso, é possível que tais elementos sequer façam parte do respectivo estabelecimento agrário, ante a inexistência de qualquer relevância econômica de tais bens à atividade agrária exercida.

A despeito dessa subjetividade na valoração da importância dos elementos agrários, a doutrina costuma classificá-los em duas principais categorias, os corpóreos e os incorpóreos³⁴. Os elementos corpóreos são compostos por bens imóveis, quais sejam, o fundo rústico, ou seja, o solo capaz de realizar atividades agrárias, as benfeitorias e acessões e por bens móveis, caracterizado pelo fundo aparelhado, composto por todos os bens materiais móveis que possibilitem a consecução das atividades agrárias (cultivo de vegetais, criação de animais e atividades conexas), como os instrumentos de produção, ou pertencas, e os frutos animais e vegetais.³⁵

Afora os elementos corpóreos, compostos pelos bens que classicamente constituem o estabelecimento agrário, a evolução das atividades, do mercado e da tecnologia vem reservando uma importância crescente aos elementos incorpóreos do estabelecimento agrário. Durante a primeira metade do século XX, poucas obras de Direito Agrário, nacionais e estrangeiras, faziam referência aos elementos incorpóreos, o que demonstra a

³³ Quali siani gli elementi dell'azienda non é facile determinare a priori: tutto dipende dalla sua qualità e dalla sua importanza. (NAVARRINI, Umberto. *Trattato Teorico-Pratico di Diritto Commerciale*. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1920, v. IV, p. 17).

³⁴ Dentre os doutrinadores que classifica os elementos em corpóreos e incorpóreos, destacamos WALDEMAR FERREIRA.

³⁵ FERNANDO CAMPOS SCAFF realiza detalhada análise sobre os elementos corpóreos do estabelecimento agrário em sua obra *Teoria geral do estabelecimento agrário* (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 94).

pequena relevância da matéria.³⁶

Analisando os elementos incorpóreos do estabelecimento empresarial, WALDEMAR FERREIRA afirma que esta categoria poderia ser desdobrada em (i) *propriedade comercial*, composta pelo ponto, ou direito de renovação do contrato de aluguel ou arrendamento, etc.; (ii) *propriedade industrial*; composta pelo nome comercial, o título, as insígnias, as marcas, as patentes de invenção e de utilidade e os desenhos industriais; (iii) *propriedade literária ou artística*, composta pelos direitos autorais; e (iv) *propriedade imaterial*, composta pelo aviamento, a freguesia e sua defesa contra a concorrência desleal.³⁷

Entendemos que o desdobramento dos bens incorpóreos realizado por WALDEMAR FERREIRA inclui alguns elementos que somente fazem parte de tipos específicos de estabelecimentos, devendo tais elementos serem tratados como verdadeira exceção e não regra geral.

Assim, a propriedade literária ou artística somente será um elemento do estabelecimento relevante a empresas específicas, como de criação, *design*, produtoras culturais ou editoras de livros. Para a maioria das empresas comerciais e, especialmente no presente caso, agrárias, os direitos autorais não têm qualquer relevância econômica ou utilitária e, portanto, não mereceram constar como um dos elementos do estabelecimento agrário.

A categoria propriedade industrial é composta pelos sinais distintivos e pelas patentes de invenção, modelos de utilidade e cultivares, que são elementos do estabelecimento agrário, de importância estratégica para o empresário, como forma de agregar valor aos produtos produzidos.

³⁶ FERNANDO CAMPOS SCAFF lista renomados agraristas europeus do século XX que não mencionaram os elementos incorpóreos do Direito Agrário em suas respectivas obras, como Alberto Ballarín Marcial, F. Cerrilo e L. Mendencia, Louis Lorvellec, entre outros. Até mesmo Antonio Corroza, na Itália, fez menção absolutamente superficial a tais elementos, o que demonstra a reduzida importância dada ao tema à época. (*Direito agrário: origens, evolução e biotecnologia*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 80).

³⁷ FERREIRA, Waldemar. *Instituições de direito comercial*. 4º ed. São Paulo: Max Limonad, 1956, vol. II, p.99.

II.4. Das patentes de invenção, modelos de utilidade e cultivares

As chamadas patentes de invenção e modelos de utilidade são instrumentos criados pelo homem visando à divulgação das invenções e aprimoramento tecnológico, permitindo que os novos conhecimentos sejam disponibilizados e eventualmente apropriados por toda a sociedade.

Nas lições de NEWTON SILVEIRA, “*constitui a invenção uma concepção, uma idéia de solução original, que pode residir no modo de colocar o problema, nos meios empregados ou, ainda, no resultado ou no efeito técnico obtido pelo inventor*”.³⁸ As invenções se distinguem das demais criações de espírito, dentre as quais destacamos os direitos autorais, por sua natureza utilitária, ou seja, pela aptidão para servir ao seu fim, permitindo o desenvolvimento de um novo produto ou processo industrial.

Já o modelo de utilidade é uma espécie de patente conferida a objeto de uso prático, aplicável na indústria, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, resultando em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Por ser uma espécie de patente, as considerações apresentadas a seguir sobre as patentes de invenção se aplicam ao modelo de utilidade.

As invenções são um contraponto à histórica prática da manutenção dos aprimoramentos e invenções como segredo de indústria e comércio, situação que não trazia qualquer benefício à coletividade, haja vista que somente o inventor se beneficiava dos seus inventos. Não raro, com o falecimento do inventor, a sua invenção se perdia para sempre, uma vez que não havia sido devidamente documentada.

³⁸

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial - direito do autor - software - cultivares*. 3. ed. Barueri: Manole, 2005, p. 6.

Daí o surgimento e a disseminação, especialmente a partir do século XIX, das leis de proteção às chamadas patentes de invenção. Assim, em contrapartida à publicação da invenção, o Estado outorgava ao inventor uma carta-patente, conferindo exclusividade na exploração do invento por determinado período de tempo.³⁹

O Estado conseguiu, com a proteção das patentes, recompensar o inventor pelo seu trabalho e estimular a atividade inventiva, propiciando um ambiente de proteção e reconhecimento aos inventores. JACQUES LABRUNIE afirma que o desejo de recompensar o inventor e estimular a atividade inventiva seriam fundamentos para o reconhecimento e proteção das patentes.⁴⁰

A importância das invenções e dos modelos de utilidade como elementos do estabelecimento variam conforme o ramo de atividade considerado. Sem sombra de dúvida, atividades que tradicionalmente contam com um elevado investimento em pesquisa e tecnologia, dentre os quais destacamos especialmente a farmacêutica, têm nas invenções e nos modelos de utilidade o maior ativo do estabelecimento comercial.⁴¹

A invenção é constituída por “*uma concepção, uma idéia de solução original, que pode residir no modo de colocar o problema, nos meios empregados ou, ainda, no resultado ou no efeito técnico obtido pelo inventor*”⁴².

Por ser uma criação intelectual, a invenção não se confunde com a mera descoberta.

³⁹ No Brasil, a patente de invenção vigora pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos, nos termos do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial.

⁴⁰ “É inegável que persiste, como fundamentos para a concessão de patentes, o desejo de recompensar o inventor por seu trabalho e de estimular a atividade inventiva. Esses fundamentos de ordem jurídica, econômica e até moral abrangem, também nos dias atuais, as grandes corporações que investem milhões de dólares por ano em pesquisa e esperam, sem sombra de dúvida, serem recompensadas economicamente por tais pesquisas com os benefícios resultantes do domínio de novas tecnologias, patenteadas ou não.” (LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes. Condições legais de obtenção*. Barueri: Manole, 2006, p. 48).

⁴¹ Nesse sentido, a expiração do prazo de vigência de uma patente usualmente gera grande apreensão e prejuízos às empresas, que perdem um mercado exclusivo e absolutamente rentável. A Pfizer, por exemplo, deixou de deter, em 2011, exclusividade sobre o medicamento Liptor, para controle de colesterol, que lhe garantia um cativo de mercado de R\$ 25 bilhões de reais anuais. Disponível em: <www.istoedinheiro.com.br/noticias/52628_PARA+ONDE+VAI+A+PFIZER>. Acesso em 18 ago. 2012.

⁴² SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial - direito do autor - software - cultivares*. 3. ed. São Paulo: Manole, 2005, p. 6.

Enquanto a descoberta é a revelação de algo já existente natureza, porém ainda não conhecido, a invenção produz algo novo e que não existia anteriormente. Assim, a ação humana é um elemento essencial na caracterização da invenção. Nos termos do artigo 8º da Lei da Propriedade Industrial, são patenteáveis as invenções que atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.⁴³

Não se olvida que no atual estágio de evolução do agronegócio, as invenções e modelos de utilidade deteriam grande importância como ativo do estabelecimento agrário, não fossem as limitações impostas pela Lei da Propriedade Industrial para o patenteamento de novas variedades vegetais, animais e os processos biológicos naturais, sendo a única exceção legal a possibilidade de patenteamento de micro-organismos transgênicos.⁴⁴

Vê-se que, no Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países, notadamente nos Estados Unidos, as invenções e modelos de utilidade não se prestam a proteger alguns dos elementos mais importantes do estabelecimento agrário, como os seres vivos e materiais biológicos, ainda que isolados, ou decorrentes de processos biológicos naturais, sendo a única exceção os micro-organismos transgênicos que atendam aos requisitos legais de patenteabilidade.

FERNANDO CAMPOS SCAFF esclarece que a limitação existente na Lei da Propriedade Industrial é uma escolha do Poder Público, que deve sopesar os benefícios e os malefícios que a possibilidade de patenteamento de seres vivos e materiais biológicos trariam. Assim, *“por exemplo, o uso de sementes de uma determinada espécie vegetal*

⁴³ Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

⁴⁴ Os artigos 10 e 18 da Lei da Propriedade Industrial são expressos nesse sentido:

“Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

(...)

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.”

“Art. 18 - Não são patenteáveis:

(...)

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º. e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais”.

*desenvolvida por técnicas avançadas de biotecnologia que seja capaz de incrementar o cultivo desenvolvido por um agricultor, poderá, talvez de modo mais amplo do que aquele que ocorreria numa indústria de computadores - uma vez considerados os baixos valores agregados ao resultado da atividade agrária, bem como a dificuldade mais generalizada de acesso aos últimos avanços tecnológicos -, resultar na derrocada de tantos outros que não possam se valer daquele mesmo insumo”.*⁴⁵

Saliente-se que a solução adotada pelo legislador, através da Lei da Propriedade Industrial, está de acordo com o previsto no acordo TRIPS, que facultou aos países signatários a exclusão das patentes de plantas e animais das respectivas leis de propriedade industrial, com exceção dos micro-organismos transgênicos.⁴⁶

O TRIPS estabelece que os países membros devam proteger as variedades vegetais pelos sistemas de patentes – o que não é o caso do Brasil – ou por um sistema *sui generis* que seja efetivo. Em outras palavras, o artigo 27.3 (b) do TRIPS faculta aos Estados-membros da OMC estabelecerem internamente a melhor forma de proteção das variedades vegetais, respeitando a realidade e as necessidades de cada membro.

Assim, de maneira a estabelecer uma forma alternativa ao sistema de patenteamento, para a proteção das variedades vegetais, o Brasil instituiu a Lei nº 9456, em 25 de abril de 1997 (“Lei de Proteção de Cultivares”), que protege as novas variedades vegetais através da emissão de um Certificado de Proteção de Cultivar, que garante ao seu titular a exclusividade na reprodução comercial da variedade, no prazo de 15 (quinze) ou 18 (dezoito) anos, conforme o caso.⁴⁷

⁴⁵ SCAFF, Fernando Campos. *Direito agrário: origens, evolução e biotecnologia*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 160.

⁴⁶ Article 27
Patentable Subject Matter
(...)
3. Members may also exclude from patentability:
(...)
(b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective *sui generis* system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.”

⁴⁷ Art. 9º A proteção assegura a seu titular o direito à reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedados a terceiros, durante o prazo de proteção, a produção com fins comerciais, o oferecimento à venda ou a comercialização, do material de propagação da cultivar, sem sua autorização.

A Lei de Cultivares criou, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, responsável pelos procedimentos, registro e proteção dos cultivares no Brasil.

Uma cultivar é resultado de melhoramento em uma variedade de planta que a torne diferente das demais em sua coloração, porte, resistência a doenças. A nova característica deve ser igual em todas as plantas da mesma cultivar, mantida ao longo das gerações. Embora a nova cultivar seja diferente das que a originaram, não pode ser considerada geneticamente modificada. O que ocorre é uma nova combinação do seu próprio material genético.⁴⁸

No mesmo período, especificamente em 1999, o Brasil tornou-se membro da Convenção Internacional de Novas Variedades de Plantas – UPOV, que conta com a adesão de 70 membros e visa promover e conferir um sistema efetivo de proteção às variedades vegetais, visando encorajar o desenvolvimento de novas variedades, em benefício da sociedade.⁴⁹

Dessa forma, os cultivares e as invenções e modelos de utilidade são elementos de grande importância ao estabelecimento agrário, salientando-se as limitações legais, existentes no Brasil, que acabam por restringir a importância das invenções e modelos de utilidade como elemento do estabelecimento agrário, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, como visto.

(...)

Art. 11. A proteção da cultivar vigorará, a partir da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos, excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de dezoito anos.

⁴⁸ Informações obtidas no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Disponível em: <www.agricultura.gov.br>. Acesso em 18 ago. 2012.

⁴⁹ Informações adicionais podem ser obtidas no site oficial da Convenção Internacional de Novas Variedades de Plantas – UPOV: <www.upov.int>. Acesso em 18 ago. 2012.

II.5. Dos sinais distintivos da empresa agrária

Por fim, os sinais distintivos são considerados importantes elementos do estabelecimento agrário, permitindo que a empresa agrária se diferencie dos seus concorrentes e distinga seus produtos ou serviços de outros semelhantes ou afins.

Os sinais, que tradicionalmente visam identificar a empresa e o empresário, diferenciando-a de seus concorrentes, são o nome empresarial, as insígnias, os títulos de estabelecimento e as marcas institucionais (que identificam a empresa agrária). As marcas e indicações geográficas visam distinguir os produtos e serviços produzidos, identificando-os no mercado.

Cumprе salientar que a expressão marcas institucionais foi usada com o exclusivo intuito de diferenciar as marcas que visam identificar a empresa agrária, daquelas que identificam seus produtos ou serviços. Não há, na Lei da Propriedade Industrial, qualquer diferenciação entre as citadas marcas, especialmente quanto a requisitos, procedimentos para obtenção do registro, ou especialmente extensão e limites do direito de exclusividade conferido pelo registro.

A despeito dos diferentes tipos de sinais distintivos, é interessante notar que todos os sinais têm uma função comum na empresa agrária, qual seja, identificar a empresa, seus produtos e serviços⁵⁰, diferenciando-os dos demais existentes no mercado. Essa função dúplice dos sinais distintivos (indicação de origem e distintiva) pode ser notada com maior facilidade no caso das marcas.

A definição de marca adotada por CARVALHO DE MENDONÇA permite a exata identificação das duas funções: *“essas marcas consistem em sinais gráficos ou figurativos, destinados a individualizar os produtos de uma empresa industrial ou as mercadorias*

⁵⁰ “In questa direttiva, si è preliminarmente constatato che tutte le varie e diverse figure di segni distintivi (ditta, emblema, insegna, marchio), malgrado il diverso punto di riferimento (imprensa, imprentore ed azienda, stabilimento o negozio; bene prodotto, fabbricato o smerciato o servizio prestato), malgrado la diversità di disciplina sostanziale e formale (assunzione di fatto, iscrizione nel registro delle imprese, trascrizione, rilascio di brevetti) hanno tutti una funzione comune.” (CASANOVA, Mario. Impresa e Azienda. Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1974, p.359).

postas à venda em uma casa de negócio, dando a conhecer a sua origem ou procedência, e atestando a atividade e o trabalho de que são resultado”.^{51 52}

Para que gozem de proteção legal, os sinais distintivos também devem atender a alguns princípios essenciais aplicáveis indistintamente às marcas, nome empresarial, título do estabelecimento ou indicações geográficas, quais sejam, os princípios da novidade e da veracidade.

Por veracidade, entende-se que o sinal, por si só, deve indicar claramente o empresário, a atividade agrária desenvolvida, ou o produto ou serviço que assinala, de modo que não lese o consumidor ou o seu concorrente⁵³. Os sinais distintivos não podem, portanto, conter indicação contrária à verdade, de modo a induzirem o público consumidor em erro sobre a origem ou a qualidade dos produtos ou mercadorias que assinalam, ou do empresário que identifica.

A Lei da Propriedade Industrial consagra o princípio da veracidade em diversos artigos, como os que vedam o registro de marca que “*induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina*”⁵⁴, que possam causar confusão ou associação indevida⁵⁵, ou tipificam como crime o uso de qualquer sinal distintivo que “*indique procedência que não a verdadeira*”.⁵⁶

⁵¹ MENDONÇA, J.X. Carvalho de Mendonça. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955. v. 5, p. 215.

⁵² A função dúplice pode ser identificada na definição das marcas de outros renomados autores, como JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, que define marca como sendo “*todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa*” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1946, Vol I, p. 364.) e BENTO DE FARIA, que afirma serem as marcas o sinal distintivo “*característico empregado para assegurar ao consumidor a proveniência dos produtos ou mercadorias e distingui-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa*”. (BENTO DE FARIA, Antonio, *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 75).

⁵³ DENIS BORGES BARBOSA cita que a veracidade “*é a exigência que o signo não seja intrinsecamente deceptivo, de forma a lesar seja o consumidor, seja o competidor*”. (BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmen, 1997, p. 807).

⁵⁴ Artigo 124, inciso X, da Lei da Propriedade Industrial, que dispõe não ser registrável “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”.

⁵⁵ Artigo 124, incisos V, IX, XII, XIX, XXIII, da Lei da Propriedade Industrial.

⁵⁶ Artigo 194 da Lei da Propriedade Industrial.

Assim, pelo princípio da veracidade, os sinais distintivos não podem camuflar os métodos e técnicas utilizadas na produção, induzir a falsas características e propriedades do processo produtivo ou do produto, ou mesmo induzir a uma falsa procedência dos produtos. Conforme precedente norte-americano, não pode ser registrado como marca a expressão “Nantucket”, para distinguir camisas masculinas, uma vez que Nantucket é o nome de uma ilha localizada no sul do estado de Massachussets, o que poderia induzir o consumidor a uma falsa procedência das camisas, indevidamente concluindo ter sido produzida na ilha Nantucket.⁵⁷

Já o princípio da novidade prevê que o sinal distintivo utilizado seja diverso ou suficientemente distintivo de sinal já utilizado por outro empresário. O princípio se justifica na medida em que a convivência de dois sinais distintivos semelhantes, para distinguir empresários e produtos diversos, poderia causar confusão e associação indevida, com graves prejuízos, não apenas ao empresário, como também ao consumidor.⁵⁸

Dentre os sinais distintivos, inegavelmente as marcas detêm a primazia das atenções legislativas, especialmente pela importância econômica deste sinal no mundo moderno. Tal primazia levou ao reconhecimento de algumas subespécies de marcas, como as marcas notoriamente reconhecidas⁵⁹ e de alto renome⁶⁰, que excepciona, respectivamente, os

⁵⁷ “the examiner, citing a dictionary definition of “Nantucket” as an island in the Atlantic Ocean south of Massachusetts, concluded that the mark NANTUCKET was either primarily geographically descriptive or primarily geographically deceptively misdescriptive, depending upon whether “Nantucket’s shirts did or did not come from Nantucket Island.

Nantucket informed the PTO that its shirts “do not originate from Nantucket island”, and insisted that the mark would not be understood by purchasers as representing that the shirts were produced there because the island has no market place significance vis-à-vis mens shirts...As applied to shirts, it was argued, NANTUCKET is arbitrary and nondescriptive, because there is no association in the public mind of men’s shirts with Nantucket Island.

The examiner’s final refusal was based on the view that, because the shirts did not come from Nantucket Island, NANTUCKET is “primarily geographically deceptively misdescriptive”. (MERGES, Robert P.; MENELL, Peter S.; LEMLEY, Mark A. *Intellectual Property in the New Technological Age*, 5ª ed. New York: Wolther Kluwer Law & Business, 2010, p. 801).

⁵⁸ Mario Casanova também diferencia os prejuízos ao empresário dos prejuízos sofridos ao público em geral: “Duplica è il danno che giustifica, contro tale eventualità, la ragione dell’ordinamento giuridico e precisamente:

1º il danno dell’imprenditore che perde la propria clientela, inganata dalla somiglianza o dalla identità del segno distintivo;

2º il danno del pubblico, cui è reso difficile adempiere alla missione che, nel proprio e nel generale collettivo interesse, gli spetta, di arbitro fra le imprese concorrenti.” (CASANOVA, Mario, *Impresa e Azienda*. Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1974, p. 360).

⁵⁹ Nos termos do artigo 6bis da Convenção da União de Paris, e do artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial, a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

⁶⁰ Nos termos do artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial, a marca de alto renome registrada no

princípios da territorialidade e da especialidade e as chamadas marcas coletivas e marcas de certificação.

Por serem institutos assemelhados às indicações geográficas e por terem especial importância para as atividades agrárias, respectivamente criando um vínculo entre um determinado grupo de agricultores, valorizando o produto de determinada região produtora, ou, por estabelecer e certificar padrões mínimos de qualidade, as marcas coletivas e de certificação serão oportunamente analisadas de maneira detida.

As indicações geográficas, por fim, são um instituto de importância e reconhecimento recente, especialmente no Brasil e em países de menor tradição agrícola, mas que, a passos largos, vêm ganhando importância econômica, de maneira a tornarem-se elementos diferenciadores da empresa agrária, aptas a agregar valor a uma atividade que, historicamente, tem baixa rentabilidade, quando comparada aos demais setores da econômica.

III. DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

III.1. Introdução

Desde a antiguidade, o Homem sempre teve por hábito associar um determinado produto à região onde este era tradicionalmente produzido ou encontrado. É possível identificar na própria Bíblia referências ao cedro do Líbano, ao ouro de Ophir ou de Parvaim, aos cavalos do Egito, entre outros.⁶¹

O uso de expressões como “Perfumes da Arábia”, “Vinho de Falerna”, “Porcelana Chinesa” ou a associação de um determinado produto, como potes, à cidade onde é tradicionalmente produzido, no caso em Atenas⁶², sempre foi um hábito difundido entre as civilizações antigas. Dessa forma, ainda que sem qualquer reconhecimento jurídico formal, o conceito das indicações geográficas acompanha a humanidade desde os seus primórdios.

Ao longo da Idade Média, especialmente com o surgimento das corporações de ofício, e a consequente especialização na produção de determinadas mercadorias, o conceito de indicação geográfica começou a ganhar ainda mais importância para a população. Assim, especiarias de qualidade eram imediatamente associadas à Índia, os vinhos, por sua vez, passaram a ser reconhecidos e identificados pela sua região de produção (como vinhos de Rudesheim).

É nesse período, mais precisamente em 1350, que a primeira lei sobre indicações geográficas que se tem conhecimento foi editada na França, para proibir os produtores de autorizarem o uso das indicações geográficas dos seus vinhos por terceiros, mediante remuneração, em medida que procura dar efetividade ao princípio da veracidade, impedindo que o bom nome de determinada indicação geográfica induza o consumidor a adquirir um produto de menor qualidade, produzido em região diversa.⁶³

⁶¹ VIVEZ, Jacques. *Traité des Appellations D'Origine*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1943, p. 5.

⁶² Exemplos dados em Aula pelo Professor Wilson Pinheiro Jabur em 30 abr. 2009 – Escola de Direito de São Paulo- Fundação Getúlio Vargas.

⁶³ VIVEZ, Jacques. *Traité des Appellations D'Origine*. Paris: Librairie Générale de Droit et de

Algumas outras leis esparsas de proteção às indicações geográficas foram promulgadas esporadicamente na França, como a lei de 31 de agosto de 1666, que reservou o direito de uso da expressão Roquefort exclusivamente aos queijos produzidos na região de Roquefort-sur-Soulzon curados nas cavernas naturais ali localizadas⁶⁴. Leis pontuais também foram promulgadas nos demais países europeus, de maneira a solucionar problemas pontuais, como fraudes, uso indevido de indicações, entre outros, sem que uma lei mais detalhada fosse editada, efetivamente sistematizando o reconhecimento e proteção das indicações geográficas.

Esse cenário começou a se alterar a partir das revoluções burguesas ocorrida nos séculos XVIII e XIX, em que o aumento do comércio entre os países europeus permitiu que a população passasse a ter acesso a uma gama crescente de produtos produzidos em outras regiões e países, de maneira que os sinais distintivos passaram a deter uma crescente relevância econômica.

Neste contexto, uma série de leis, visando proteger a propriedade industrial como um todo, foi editada, culminando com a celebração da Convenção da União de Paris - CUP, de 20 de março de 1883, primeiro grande acordo visando à proteção internacional da propriedade industrial, da qual o Brasil é um dos membros fundadores, juntamente como Bélgica, França, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Suíça.

A Convenção da União de Paris trouxe previsão específica quanto às indicações geográficas. À época, apenas alguns poucos países previam efetiva proteção à indicação geográfica, não obstante já fosse comum a existência de tipos penais criminalizando as falsas indicações geográficas, passíveis de induzir o consumidor a erro.

A intenção inicial dos delegados era inserir na Convenção a proibição pura e simples às falsas indicações geográficas. Todavia, a existência de interesses contrários à extensão da proteção, por razões econômicas e políticas, fez com que o texto legal fosse alterado, para proibir as falsas indicações geográficas, apenas quando utilizada com

Jurisprudence, 1943, p. 10.

⁶⁴ GANGJEE, Dev. *Relocating the Law of Geographical Indications*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 32.

intenção fraudulenta, caracterizando atos de concorrência desleal.⁶⁵

A Convenção da União de Paris sofreu algumas revisões (Bruxelas, em 1900, Washington, em 1911, Hague, em 1925, Londres em 1934, Lisboa, em 1958, e Estocolmo em 1967), que acabaram por ampliar a proteção prevista às indicações geográficas.⁶⁶

A Convenção da União de Paris em sua redação atual prevê, no artigo 10, a possibilidade de apreensão de mercadorias contendo falsas indicações de origem, para identificar o produtor, fabricante ou o comerciante. A Convenção também dispõe sobre a legitimidade de qualquer produtor, fabricante ou comerciante que produza, fabrique ou comercialize produto na localidade falsamente indicada como lugar de origem, propor as medidas legais visando à apreensão das mercadorias que utilizam indevidamente a indicação de origem.

Saliente-se que a proteção prevista na Convenção não confere aos titulares das indicações de origem um direito de exclusividade autônomo, tal qual atualmente reconhecido pelos tratados e legislações modernas, mas tão somente uma proteção no

⁶⁵

Article 10.

The provisions of the preceding Article shall be applicable to any product bearing falsely as an indication of origin the name of a locality or of a determined country, when the indication is joined to a fictitious commercial name or a name borrowed with fraudulent intention.

There shall be in any case recognized as an interested party, whether it be a natural or juristic person, any producer, manufacturer or trader of such product either in the locality falsely indicated as place of origin or in the region where such locality is situated or in the country falsely indicated.

⁶⁶

Redação atual do Artigo 10 da Convenção da União de Paris:

Article 10.

False Indications: Seizure, on Importation, etc., of Goods Bearing False Indications as to their Source or the Identity of the Producer

(1) The provisions of the preceding Article shall apply in cases of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or merchant.

(2) Any producer, manufacturer, or merchant, whether a natural person or a legal entity, engaged in the production or manufacture of or trade in such goods and established either in the locality falsely indicated as the source, or in the region where such locality is situated, or in the country falsely indicated, or in the country where the false indication of source is used, shall in any case be deemed an interested party.

Article 10^{ter}

Marks, Trade Names, False Indications, Unfair Competition: *Remedies, Right to Sue*

(1) The countries of the Union undertake to assure to nationals of the other countries of the Union appropriate legal remedies effectively to repress all the acts referred to in Articles 9, 10, and 10bis.

(2) They undertake, further, to provide measures to permit federations and associations representing interested industrialists, producers, or merchants, provided that the existence of such federations and associations is not contrary to the laws of their countries, to take action in the courts or before the administrative authorities, with a view to the repression of the acts referred to in Articles 9, 10, and 10bis, in so far as the law of the country in which protection is claimed allows such action by federations and associations of that country.

âmbito concorrencial, tratando-se de um caso de repressão à concorrência desleal, evitando que falsas indicações de procedência possa levar terceiros (consumidores) a erro.

Por fim, é importante esclarecer que a Convenção da União de Paris menciona genericamente a expressão indicação de origem, sem fazer qualquer distinção entre as indicações de procedência e as denominações de origem, distinção essa que veio a ser melhor definida posteriormente, com o desenvolvimento do instituto.

Poucos anos após, insatisfeitos com os termos do texto da Convenção da União de Paris⁶⁷ na sua redação original, delegados da França e do Reino Unido elaboraram uma nova minuta de acordo para ser assinada pelos países descontentes.⁶⁸ Daí surgiu o Acordo de Madrid, de 1891, para a repressão às falsas indicações de origem de bens e serviços, do qual o Brasil é um dos países signatários.

O Acordo de Madrid detalha a proteção às indicações de origem, estabelecendo, entre outras obrigações (i) o dever de o país de origem, e não apenas de destino das mercadorias contendo falsa indicação de origem, apreenderem os produtos; (ii) nos países signatários onde a busca e apreensão de produtos importados não for permitida, a proibição da importação de produtos contendo falsas indicações de origem; e (iii) na ausência de legislação específica nos países signatários, aplicação por analogia das disposições legais relativas às marcas e nomes empresariais.

⁶⁷ JOÃO DA GAMA CERQUEIRA detalha a justificativa para o Acordo e as suas principais inovações: “O Acordo de Madrid de 1891, relativo à repressão das falsas indicações de procedência sobre as mercadorias, foi concluído pelos países que julgavam insuficiente a proteção do art. 10 da Convenção e se dispunham a exercer repressão mais severa.

Dentro desse espírito, o seu art. 1º assim dispõe: “Todo produto que trazer uma indicação falsa de sua procedência, na qual, direta ou indiretamente, se mencionar, com o país ou lugar de origem, um dos países contratantes ou algum lugar em qualquer deles situado, será apreendido no ato da importação em cada um dos referidos países”.

Essa disposição não impede, nos termos do art. 3º, que “o vendedor indique o seu nome ou o seu endereço sobre os produtos provenientes de um país diferente do país da venda; neste caso, porém, o endereço ou nome deve ser acompanhado da indicação precisa e em caracteres visíveis, do país ou do lugar de fabricação ou de produção ou de outra indicação bastante para evitar qualquer erro sobre a verdadeira origem das mercadorias”.

O Acordo atribui aos tribunais de cada país a faculdade de decidir quais as denominações que, em razão de seu caráter genérico, não são alcançadas pelas suas disposições, salvo quando se tratar de denominações regionais de procedência de produtos vinícolas (art. 4).” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 3ª ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, v. I e v. II, t. II, p. 338 a 339).

⁶⁸ LADAS, Stephen P. *Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection*. Cambridge: Harvard University Press, 1975, v. III, p.1583.

Ao permitir a aplicação por analogia das disposições legais relativas às marcas e nomes empresariais, o Acordo de Madrid acabou por reconhecer a importância das indicações geográficas como sinal distintivo, alçando o instituto o mesmo patamar das marcas e nomes empresariais que, à época, já gozavam de maior prestígio e proteção pelas legislações nacionais.

O Acordo também previu a obrigação de os países signatários proibirem a comercialização e venda de produtos, ou mesmo sua propaganda, que pudessem induzir o consumidor a erro, gerando associação indevida quanto à sua origem, proibindo, portanto, não apenas as falsas indicações, como também as enganosas (artigo 3 *bis*).

O Acordo de Madrid também inova ao dispor sobre o dever de os fiscais alfandegários informarem os titulares do direito violado, para que sejam tomadas as devidas providências, visando à apreensão das mercadorias que violam as indicações de origem dos prejudicados. Interessante notar que o Acordo também dispõe sobre a legitimidade de o Ministério Público, ou qualquer outra autoridade competente, tomar as medidas legais de ofício, visando a apreensão das mercadorias contrafeitas.⁶⁹

Já naquela época, portanto, se reconheceu que a proteção às falsas indicações de origem extrapolava uma simples proteção ao direito privado dos produtores, havendo verdadeiro interesse da sociedade em combatê-las, evitando que terceiros, especialmente os consumidores, fossem induzidos a erro, e que práticas de crimes contra a relação de consumo e de concorrência desleal, fossem praticadas. Daí a legitimidade do Ministério Público em tomar medidas visando à apreensão dos produtos que contivessem falsa indicação de origem.

Através o Acordo de Lisboa, celebrado em 1958, os poucos países signatários (entre os quais não consta o Brasil) estabeleceram um novo regramento para a proteção das denominações de origem através do qual se destaca um sistema de registro internacional

⁶⁹

Article 2

(1) Seizure shall take place at the instance of the customs authorities, who shall immediately inform the interested party, whether an individual person or a legal entity, in order that such party may, if he so desires, take appropriate steps in connection with the seizure effected as a conservatory measure. However, the public prosecutor or any other competent authority may demand seizure either at the

das denominações de origem.

O Acordo de Lisboa foi um grande marco na implementação de um sistema de registro e proteção das denominações de origem, não obstante o reduzido número de países signatários. A definição dada pelos delegados no Acordo de Lisboa às denominações de origem⁷⁰ foi amplamente adotada pelas legislações nacionais posteriores, influenciando inclusive o artigo 178 da Lei da Propriedade Industrial, que define as denominações de origem no direito pátrio.

Importante esclarecer que o Acordo de Lisboa regulamenta apenas as denominações de origem, haja vista que os delegados dos países chegaram à conclusão que a proteção prevista na Convenção da União de Paris, quanto às falsas indicações de origem ou aqueles que pudessem induzir o consumidor a erro, seria suficiente para o resguardadas indicações de procedência, reconhecendo uma proteção apenas no âmbito concorrencial ao instituto (concorrência desleal).

Por fim, o crescente aumento da importância da propriedade intelectual no comércio internacional levou, através de negociações multilaterais ocorridas no âmbito do antigo GATT, que culminaram, na Rodada do Uruguai, ocorrida em 1994, com a criação da OMC, à aprovação de um acordo específico para o estabelecimento de um padrão mínimo a ser observado pelos países signatários para a proteção dos direitos da propriedade intelectual denominado acordo TRIPS (sigla em inglês da expressão “Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio”).

Internalizado através do Decreto nº 1.355, de 30.12.1994, o acordo TRIPS obrigou dezenas de países, dentre eles o Brasil, a atualizarem a legislação interna de proteção à propriedade intelectual, harmonizando-a com os parâmetros mínimos ali estabelecidos.

Além de estabelecer o mencionado princípio da proteção mínima, o acordo TRIPS também reafirmou diversos princípios relativos ao relacionamento e à forma de tratamento

⁷⁰ request of the injured party or ex officio; the procedure shall then follow its normal course. In this Agreement, "appellation of origin" means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.

dos nacionais dos países signatários do acordo, previstos desde a Convenção da União de Paris, tais como o princípio do tratamento nacional⁷¹ e da nação mais favorecida⁷².

Quanto ao padrão mínimo de proteção, o acordo TRIPS estabelece o dever de os Estados membros protegerem as indicações geográficas: (i) impedindo o uso de expressões ou sinais que indiquem ou sugiram ao consumidor que o produto tem origem em local diverso do verdadeiro local de origem, de maneira a causar confusão no público consumidor, quanto à verdadeira origem geográfica do produto⁷³; e (ii) qualquer uso que possa caracterizar a prática de concorrência desleal, conforme definido nos termos do artigo 10*bis* da Convenção da União de Paris.

O acordo TRIPS também prevê que o Estado Membro deverá indeferir ou invalidar o registro, *ex officio* ou a requerimento da parte interessada, de marcas que contenham indicações geográficas relativas a produtos que não têm origem no território indicado, caso haja possibilidade de indução do consumidor em erro quanto à efetiva origem do produto⁷⁴.

O TRIPS propõe que os Estados-Membros trabalhem visando estabelecer um sistema multilateral de controle do uso e registro das indicações geográficas de produtos vinícolas, assim como previsto no Acordo de Lisboa, que conta com um reduzido número de países signatários.

O acordo também estabeleceu uma proteção adicional para os vinhos e bebidas destiladas, ao determinar que os países signatários estabeleçam meios para impedir o uso de indicações geográficas, relativas a vinho e destilados, que não sejam provenientes do local indicado, mesmo quando a verdadeira origem do produto seja ressalvada, quando a

⁷¹ “Segundo a regra de tratamento nacional, ou de assimilação aos nacionais, os cidadãos de cada Estado membro gozarão, em outros Estados membros, no que concerne à proteção de propriedade industrial, das vantagens que as leis desses outros países acordam, ou poderão acordar no futuro, aos seus nacionais (art. 2º)”. (LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes. Condições legais de obtenção*. Barueri: Manole, 2006, p.19).

⁷² “Quaisquer privilégios ou benefícios concedidos aos produtos de uma parte contratante deverão ser estendidos aos produtos similares das demais partes”. (LOCATELI, Liliana. *Indicações Geográficas - A proteção jurídica sobre a perspectiva do desenvolvimento econômico*. Curitiba: Juruá, 2007, p. 83).

⁷³ 2. In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:
(a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good.

expressão seja uma indicação geográfica traduzida (caso do conhaque e do champanha), ou seja acompanhado de expressões como “tipo”, “imitação”, “espécie”, entre outros.⁷⁵

Por fim, vale salientar que, de maneira a atualizar a legislação nacional às exigências mínimas estabelecidas no TRIPS, foi aprovada e sancionada, em 14 de maio de 1996, a Lei nº 9.279/96, também conhecida como Lei da Propriedade Industrial (“Lei da Propriedade Industrial”), restando revogado o antigo Código da Propriedade Industrial, Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (“Código da Propriedade Industrial”).

A nova Lei da Propriedade Industrial trouxe inúmeras inovações na normatização dos mais diversos institutos da Propriedade Industrial, especialmente com relação à extensão do prazo de vigência das patentes de invenção e à proteção às patentes farmacêuticas, em atendimento à intensa pressão exercida pelos países desenvolvidos.

A Lei da Propriedade Industrial representa uma grande evolução com relação à proteção das indicações geográficas no país. Enquanto o antigo Código da Propriedade Industrial normatizava apenas parcialmente o instituto, definindo as chamadas “indicações de procedência”, a Lei da Propriedade Industrial dedicou o Título IV para normatizar as chamadas indicações geográficas, gênero do qual fazem parte as indicações de procedência e as denominações de origem (artigo 176 e seguintes da Lei da Propriedade Industrial).

Assim, o Brasil conta com uma lei atualizada para a defesa dos direitos da propriedade industrial e, em especial, das indicações geográficas, sendo necessário, todavia, que o instituto seja conhecido e corretamente empregado, com o seu uso incentivado pelo Poder Público e por entidades representantes dos setores interessados, como vem ocorrendo, há décadas nos países com maior tradição agrícola da Europa.

⁷⁴ Artigo 22, 3, do TRIPS.

⁷⁵ Article 23. Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirits
(...)1. Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as "kind", "type", "style", "imitation" or the like.

III.2. Da padronização terminológica

Há verdadeira confusão com relação aos conceitos jurídicos e à terminologia adotada pelos tratados internacionais e legislações nacionais sobre as indicações geográficas⁷⁶. A Convenção da União de Paris, indevidamente, trata as expressões “indicação de procedência” e “denominação de origem” como se fossem sinônimas (em inglês: “indications of source or appellation of origin”; e em francês “indications de provenance ou appellations d`origine”). Na Conferência de Lisboa, ocorrida em 1958, foi proposta a alteração do texto, para substituir o conectivo “ou” pelo conectivo “e”, de maneira a tornar clara a existência de evidente diferença terminológica e, principalmente, jurídica entre os institutos.

O Acordo de Lisboa, em 1958, foi o primeiro a conceituar as denominações de origem, através de definição que passou a ser amplamente adotada e reconhecida pelos tratados e legislações internas dos países, restando reconhecido que denominação de origem “*means the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors*”.

O acordo TRIPS, por sua vez, equivocadamente definiu o gênero indicações geográficas como se fosse a espécie denominação de origem, em nada contribuindo para o estabelecimento de uma correta nomenclatura do instituto.⁷⁷

⁷⁶ DEV GANGJEE faz expressa referência à existência de uma verdadeira “confusão” nas leis e tratados sobre as indicações geográficas: “These questions are important because the law in this area is a mess. In fact, it has been spectacularly messy for over a century” (GANGJEE, Dev. *Relocating the Law of Geographical Indications*. Cambridge: Cambridge University Press. 2012, p. 1). Já LUCAS ROCHA FURTADO comenta a inexistência de distinção entre indicação de procedência e denominação de origem na Lei nº 5.772/71: “O tema das indicações de origem vem ganhando importância nos últimos anos, especialmente devido ao destaque que alguns países europeus vêm lhe dando. O Brasil, como signatário da revisão de Haia da Convenção de Paris, comprometeu-se a considerar essa forma de proteção como aplicável à propriedade industrial. A matéria, apesar de ter sido tratada no Código da Propriedade Industrial, recebeu tratamento não muito adequado. A redação do texto não deixava clara a distinção entre indicação de procedência e denominações de origem (arts. 70 a 72 da Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971)”. (FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro*. Brasília: Editora Brasília Jurídica, 1996, p. 26).

⁷⁷ Article 22

Protection of Geographical Indications

1. Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify

Internamente, o antigo Código de Propriedade Industrial, Lei nº 5.772/71 definiu corretamente a chamada indicação de procedência, definindo-a como “*o nome de localidade, cidade, região ou país, que seja notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produção*”. Todavia, o Código não previu a proteção às denominações de origem.

A atual Lei da Propriedade Industrial conceituou corretamente os institutos, estabelecendo como gênero as indicações geográficas, da qual derivam duas espécies, as indicações de procedência e as denominações de origem⁷⁸. Restando definido que a indicação de procedência seria “*o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço*”.⁷⁹

A Lei da Propriedade Industrial definiu a denominação de origem de maneira semelhante à estabelecida no Acordo de Lisboa, qual seja, “*o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos*”.⁸⁰

Portanto, como forma de padronização terminológica, utiliza-se, no presente trabalho, a expressão indicação geográfica, como gênero, do qual as indicações de procedência e as denominações de origem são espécies, tal qual definido e conceituado respectivamente nos artigos 177 e 178 da Lei da Propriedade Industrial.

a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.

⁷⁸ Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

⁷⁹ Artigo 177 da Lei da Propriedade Industrial.

⁸⁰ Artigo 178 da Lei da Propriedade Industrial.

III.3. Da natureza jurídica

A todas as criações decorrentes da inteligência humana, que se manifestem nas áreas do saber humano, pode-se dar a denominação genérica de propriedade intelectual, ou, propriedade imaterial, conforme terminologia adotada por JOÃO DA GAMA CERQUEIRA.⁸¹

A chamada propriedade intelectual tem uma inegável natureza multidisciplinar, uma vez que abrange tanto os direitos relativos às produções artísticas, literárias e científicas, pertencentes ao campo do Direito Civil e genericamente denominadas direito de autor, quanto os direitos relativos às marcas, invenções, desenhos industriais, nome empresarial e repressão à concorrência desleal, pertencentes ao campo do Direito Comercial, mais especificamente ao campo da propriedade industrial.

Por essa razão, o direito de autor é regulado por princípios ínsitos ao Direito Civil, tendo sido originalmente previsto no próprio Código Civil de 1916. Atualmente, a proteção ao direito de autor é regulada pela Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998.

A propriedade industrial, por sua vez, foi incluída como um dos ramos do Direito Comercial e, atualmente, é regulamentada em sua grande parte pela Lei da Propriedade Industrial.

Vale esclarecer que essa divisão é passível de críticas, sendo certo que, se entendermos propriedade industrial apenas como "*o conjunto dos direitos resultantes das concepções da inteligência humana que se produzem na esfera da indústria*", conforme clássica definição de CARVALHO DE MENDONÇA, por propriedade industrial deveríamos considerar apenas os direitos relativos às invenções (patentes, modelos de utilidade) e desenhos industriais. Dessa forma, sequer poderiam ser compreendidos como Propriedade Industrial, os sinais distintivos, quais sejam, as marcas, os nomes empresariais e as indicações geográficas.

⁸¹ “Deve-se, porém, preferir a denominação propriedade imaterial, que está mais de acordo com o objeto dos direitos a que se aplica (nº 39 infra)” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, 1ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1946, v. I I, p. 68).

Nas lições de AGOSTINO RAMELLA, o que justificaria a inclusão dos sinais distintivos na propriedade industrial seria uma suposta semelhança de escopo, uma vez que os sinais distintivos também teriam, por finalidade última, a repressão à concorrência desleal, através da adoção de meios que permitissem ao consumidor a distinção dos produtos e serviços prestados pelos mais diferentes empresários.⁸²

Não obstante o longo debate sobre a sua correta classificação, fato é que a propriedade intelectual tem uma inegável unicidade quanto à sua natureza, subordinando os seus diferentes institutos (direito de autor, marcas, indicações geográficas, invenções, desenho industrial, etc.), aos mesmos princípios gerais, que podem variar em suas aplicações particulares, mas que não perdem a sua unidade fundamental⁸³. Essa unicidade se manifesta, de maneira ainda mais evidente, quando consideramos apenas os sinais distintivos, que têm uma mesma função, qual seja, diferenciar produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.⁸⁴

A prevalecer esse entendimento, concluir-se-ia que as indicações geográficas têm a mesma natureza jurídica dos demais sinais distintivos da propriedade industrial, especialmente das marcas e nomes empresariais. Deve haver uma unidade na natureza jurídica dos institutos, haja vista que as suas características essenciais são semelhantes.

⁸² "Il marchio, Il nome, ecc., non son altro che mezzi materiali adottati per distinguere i proprî prodotti dagli altrui, e concorrenti quindi, come le privative industriali, a impedirne la confusione". (RAMELLA, Agostino. *Trattato della proprietà industriale*. 2ª ed. Torino: Uted, 1927, *apud* CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 1ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1946, v. I, p. 78).

⁸³ No Brasil, JOÃO DA GAMA CERQUEIRA é o grande responsável pela sistematização da propriedade industrial, reconhecendo haver tamanha identidade entre os diferentes institutos (patentes, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e nome empresarial) que torna possível concluir que há uma unidade fundamental, um todo orgânico: "Entretanto, como procuramos demonstrar nesse volume, a propriedade industrial constitui um sistema jurídico, um todo orgânico, como se costuma dizer, subordinando-se os seus diferentes institutos aos mesmos princípios gerais, que podem variar em suas aplicações particulares, mas que não perdem a sua unidade fundamental. Malgrado a diversidade dos direitos incluídos na propriedade industrial, quanto ao seu objeto e conteúdo, e as peculiaridades de cada instituto, são idênticos o fundamento e a natureza desses institutos, como idêntica é a natureza dos objetos sobre as quais se exercem. Os mesmos princípios regem, também, os direitos da propriedade literária, científica e artística, que possuem o mesmo fundamento e natureza, recaindo sobre objetos de natureza semelhante. Estabelece-se, assim, não só a unidade dos institutos da propriedade industrial entre si, como a unidade entre esta e a propriedade literária, científica e artística, como partes integrantes de um sistema jurídico mais amplo, o da propriedade imaterial." (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 3ª ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, v. I, p. xvii).

⁸⁴ "Tout comme la marque, l'indication de provenance a pour fonction de distinguer uma merchandise de toute autre merchandise de même nature." (TROLLER, Kamen. *Manuel du droit suisse des biens*

As leis atuais regulamentam a propriedade intelectual e a reconhecem como um direito de propriedade com diversas características próprias e peculiares, equiparando tais direitos a bens móveis, para fins legais⁸⁵. Dessa forma, se adotarmos a corrente que defende a unicidade da propriedade intelectual, devemos concluir que as indicações geográficas são um direito de propriedade dotado de características próprias e peculiares ou, na linguagem usualmente adotada, um direito de propriedade *sui generis*.

Nessa esteira, autores como JOÃO DA GAMA CERQUEIRA salientam ser a relação jurídica existente entre o autor ou proprietário e a coisa incorpórea (no caso as indicações geográficas), que determinam a natureza de direito de propriedade e não a natureza material ou imaterial do bem.⁸⁶

O renomado tratadista salienta, inclusive, tratar-se de um direito natural de propriedade, não decorrendo de uma mera criação da lei⁸⁷, haja vista que as indicações geográficas são um fenômeno fático que antecede a qualquer regramento legal sobre o seu reconhecimento e proteção.

PONTES DE MIRANDA também entende tratar-se de um direito de propriedade, assim como os direitos autorais e a propriedade industrial, salientando, todavia, algumas peculiaridades desse direito, como, por exemplo, o fato de ser de titularidade coletiva, não sendo passível sequer de alienação.⁸⁸

Conforme estudo realizado por MARCOS WELGE GONÇALVES, em sua obra sobre a

immatériels. Francfort-sur-le-main: Helbing und Lichtenhahn, 1996, t. 1, p. 218).

⁸⁵ O legislador optou por conceituar as indicações geográficas como um direito de propriedade sobre coisa móvel, dispondo no artigo nº 5 da Lei da Propriedade Industrial que “*consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial*”.

⁸⁶ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 3ª ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, p. 244.

⁸⁷ “De acordo com o que expusemos, o direito sobre as marcas é um direito natural de propriedade e não mera criação da lei, como a muitos parece”. (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 3ª ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, p. 245).

⁸⁸ O que dissemos sobre o direito autoral de exploração e o direito de exploração das criações industriais e dos sinais distintivos tem pertinência a respeito do direito de utilização da indicação de procedência: é direito de propriedade, no direito brasileiro. Devido ao caráter territorial do que se indica e da titularidade coletiva (a indicação não é res communis omnium, mas de muitos) da indicação de procedência, não pode ser alienada, nem é suscetível de penhor ou de qualquer medida constritiva. Os próprios herdeiros têm de satisfazer os pressupostos (produzir ou fabricar ou prestar serviço no lugar) para que lhes nasça o direito à indicação de procedência. (MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Campinas: Bookseller, 2002, v. 17, p.270).

proteção aos nomes geográficos, a doutrina estrangeira vacila na correta conceituação da natureza jurídica do instituto, havendo entendimentos na doutrina francesa de que se trataria de um monopólio concedido pelo Estado, de uma simples marca coletiva (institutos estes que não se confundem, conforme será demonstrado mais adiante), de um direito de propriedade sobre coisa móvel, entre outras.⁸⁹

Nas lições de JACQUES VIVEZ, a natureza coletiva das indicações geográficas, cujo uso é reservado a produtores de uma determinada região geográfica, é um elemento central na determinação da natureza jurídica das indicações geográficas. Na França, leciona o mencionado Autor, a jurisprudência dos Tribunais e a prática Parlamentar desde o século XIX já conceituavam as indicações geográficas como um efetivo direito de propriedade.⁹⁰

Todavia, o jurista francês critica, em sua obra, o entendimento majoritário à época, para concluir serem as indicações geográficas um direito de propriedade *sui generis* acessório, em vista das peculiaridades do instituto. A conclusão a que chegou JACQUES VIVEZ, em obra de 1943, se aproxima muito da atualmente adotada pela doutrina e legislação.⁹¹

Tendo em vista que as indicações geográficas já se encontram devidamente regulamentadas em diversos países do mundo e, em especial no Brasil, pela Lei da Propriedade Industrial, qualquer análise deve considerar a natureza jurídica atribuída pelo diploma em vigor ao instituto, qual seja, a natureza de um bem móvel para fins legais.

Todavia, não se pode negar que as indicações geográficas contêm uma séria de peculiaridades, dentre as quais destacamos a sua natureza coletiva, sendo uma verdadeira *res communis* de todos os produtores de determinada região abrangida pela respectiva indicação geográfica.

⁸⁹ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. *Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos*, Curitiba: Juruá, 2008, p. 84.

⁹⁰ “La pratique des Tribunaux et du Parlement à toujours considere Le droit à l'appellation come um droit de propriété.” (VIVEZ, Jacques. *Traité des Appellations D'Origine*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, p. 70).

⁹¹ “Puisqu'il faut bien essayer de prendre parti dans ce conflit théorique je proposerai, d'ailleurs avec prudence, de considérer le droit à l'appellation d'origine comme un droit réel *sui generis* qu'on pourrait appeler accessoire (cet mot n'étant pas pris dans le sens habituel d'accessoire à un droit de créance), car il porte non sur une chose, mas sur une qualité d'une chose.” (VIVEZ, Jacques. *Traité des Appellations D'Origine*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1943. p. 76).

O uso da indicação geográfica é um bem de titularidade da respectiva coletividade produtora naquela região, sendo que nenhum membro pode dispor desse direito, seja isolada, ou coletivamente. Qualquer pessoa que produza ou fabrique, na região, determinado produto protegido por essa indicação adquirirá o respectivo direito sobre a indicação geográfica, desde que satisfaça os requisitos de qualidade, no caso das denominações de origem.

Assim, o direito pertence à pluralidade de produtores de determinada região. Essa pluralidade de produtores pode ser ampliada, caso as propriedades produtoras sejam cindidas ou novos produtores passem a produzir a mercadoria identificada pela indicação geográfica, ou reduzida, na hipótese de fusão de estabelecimentos agrícolas na região, ou mesmo de produtores que passem a fabricar produtos diversos ou até mesmo abandonem a atividade agrícola.

Ainda que, por hipótese, a maior parte dos produtores abandone a atividade, restando um único, a natureza coletiva do direito sobre a indicação geográfica restará preservada, sendo possível que qualquer interessado, que se enquadre nos requisitos necessários, a qualquer tempo retome a produção e o respectivo uso das indicações geográficas.

PONTES DE MIRANDA afirma tratar-se de um dos casos mais interessantes do direito privado, onde a titularidade pode ser exercida independentemente por cada produtor, sem que o direito de um vincule ou limite o exercício do direito de outro produtor. Haveria pluralidade de titulares, sem que se possa falar em comunhão *por diviso* ou *indiviso* de direitos, pela particular razão de tratar-se de um bem incorpóreo. Ainda nas lições do renomado civilista, a pluralidade dos produtores que satisfaçam os requisitos legais seriam os titulares do direito real sobre a indicação geográfica.⁹²

⁹² “A pluralidade dos produtores, fabricantes e prestadores de serviços é que tem direito de indicar a procedência. Mas tal fato não gera, no mundo jurídico, comunhão pro indiviso, nem comunhão pro diviso: cada um dos membros da comunidade tem o seu direito de propriedade industrial sobre a indicação de procedência. Há pluralidade de titulares, sem haver comunhão. A figura jurídica é uma das mais interessantes do direito privado. Não há laço entre os titulares; nem o direito de um limita o direito de outro. Nem há, sequer, comunhão pro diviso. O fato de ser objeto do direito real bem incorpóreo permitiu que se tivesse como suscetível de pluralidade de titulares, sem qualquer comunhão, a indicação de procedência.” (MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Campinas: Bookseller, 2002, v. 17, p. 274).

As indicações geográficas também não são um direito de propriedade absoluto, contendo uma série de limitações que devem ser consideradas no momento da sua conceituação. Assim, o uso das indicações geográficas pelos seus titulares (produtores) está condicionado ao contínuo preenchimento de uma série de requisitos técnicos, especialmente no caso das denominações de origem, sendo possível prever casos onde o titular da denominação de origem (produtor) perca o direito de uso do sinal distintivo caso tais requisitos deixem de ser atendidos, retomando o direito, assim que tais requisitos voltem a ser cumpridos.

Pelo exposto, entende-se que as indicações geográficas têm uma natureza de direito da propriedade, mas que, em razão de diversas particularidades (titularidade coletiva, impossibilidade de cessão ou até mesmo de licenciamento e necessidade de contínuo preenchimento de certos requisitos para que haja a continuidade do direito de uso), deve ser conhecido como um verdadeiro direito de propriedade *sui generis*.

A sua natureza *sui generis* faz com que, por exemplo, o direito sobre a indicação geográfica se ligue mais à propriedade e ao território onde está instalada do que à figura do titular (produtor), que tem um direito absolutamente precário de uso, condicionado ao contínuo preenchimento de determinados requisitos, não lhe sendo possível dispor do bem.

III.4. Da forma de aquisição do direito

A divisão da propriedade intelectual entre o Direito Civil e o Direito Comercial gerou uma grande distinção prática entre a propriedade industrial e o direito de autor com relação à forma de aquisição dos respectivos direitos.

Enquanto a simples criação de uma obra artística, literária ou científica é apta a conferir ao autor a plenitude dos direitos que lhe são conferidos pela legislação aplicável, tendo o registro no direito de autor natureza meramente declaratória, em se tratando de propriedade industrial, o registro do direito a ser protegido é requisito fundamental para a sua proteção, de forma que vigora no país o chamado princípio atributivo da proteção à

propriedade industrial, conforme expressamente disposto no artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial.⁹³

Todavia, nem essa característica, que confere aos institutos do direito de autor e da propriedade industrial grande diferenciação prática é absoluta, haja vista a existência de exceções ao princípio atributivo da propriedade industrial.

No campo do estudo das marcas, a exceção ao princípio atributivo reside no direito de precedência, tal como disposto no artigo 129, §1º, da Lei da Propriedade Industrial ao reconhecer que *“toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro”*.⁹⁴

A segunda exceção, e que guarda relação direta com objeto do presente estudo, diz respeito às indicações geográficas, haja vista que, contrariamente aos demais institutos da propriedade industrial, o seu registro tem natureza meramente declaratória, visando reconhecer uma situação fática já existente⁹⁵, não sendo o seu registro perante o INPI um requisito para a proteção das indicações geográficas.

O próprio INPI, ao regulamentar o registro das indicações geográficas, o que foi feito através da Resolução nº 075, de 28 de novembro de 2000, expressamente reconheceu

⁹³ Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

⁹⁴ “Uma das maiores inovações da nova Lei está no §1º deste artigo, que introduziu o denominado “direito de precedência”, segundo o qual o utente de boa-fé pode, sob determinadas condições, fazer prevalecer o uso anterior sobre o pedido de registro depositado, impugnando-o com base no uso anterior. (...) Para reivindicar o direito de precedência previsto no dispositivo, o interessado deve cumprir alguns requisitos. O principal é demonstrar que já utilizava, de boa-fé, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico ou afim há, pelo menos, seus meses, na data do pedido de registro no Brasil ou da prioridade”. (IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 256).

⁹⁵ Na Resolução nº 39 da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual é reconhecida a natureza meramente declaratória do registro de indicação geográfica: “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, 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 nº. 75/00”. (Disponível em <www.abpi.org.br>. Acesso em 14 jun. 2011).

a sua natureza meramente declaratória, no artigo 1º, parágrafo único, “*O registro referido no "caput" é de natureza declaratória e implica no reconhecimento das indicações geográficas*”.

Com efeito, o registro simplesmente reconhece uma situação fática já existente. Significa dizer que uma determinada região (país, cidade, região ou localidade) poderá se tornar conhecida como centro de produção de determinado produto, independentemente da obtenção do registro, servindo este simplesmente como instrumento declaratório do direito, facilitando e permitindo o pleno exercício do direito de exclusividade, conferido aos produtores da região.

DENIS BARBOSA salienta, especialmente com relação às indicações de procedência, que o requisito previsto no artigo 177 da Lei da Propriedade Industrial (localidade que tenha se tornado conhecida como centro de produção de determinado produto) é objetivo, razão pela qual o “*direito nasce do conhecimento do local como origem da atividade econômica, e não do registro, ainda que este possa ser requisito quanto aos efeitos das indicações na via administrativa (por exemplo, para impedirem, ex officio, registro de marcas)*”.⁹⁶

Esse é o entendimento majoritário da doutrina, ressalvados entendimento minoritário em sentido contrário, dentre os quais destacamos o posicionamento de MARCOS FABRÍCIO WELGE GONÇALVES, que afirma sequer ser possível, antes do registro, falar em indicação geográfica, mas tão somente de nome geográfico.⁹⁷

⁹⁶ “Não vejo tal registro como constitutivo, em especial quanto às indicações de procedência; o fato concorrencial precede qualquer reconhecimento pela autoridade registral, e merece reconhecimento judicial – aparentemente sem limitação de uma proteção pela concorrência desleal. Não existe na lei em vigor uma disposição que fixe como efeito do registro a proteção erga omnes; pelo contrário, o que diz o texto legal é “considera-se indicação de procedência [aquela relativa a certo local] que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço”. Como se vê, o requisito é objetivo, não subjetivado, atribuído a um local e não a determinadas pessoas. Assim, o direito nasce do conhecimento do local como origem da atividade econômica, e não do registro, ainda que este possa ser requisito quanto aos efeitos das indicações na via administrativa (por exemplo, para impedirem, ex officio, registro de marcas).

No caso de designações de origem, que presume o preenchimento caso a caso, de forma subjetiva, de determinados requisitos de fundo qualitativo ou característico, via de regra preceituada ou apurada por entidade do país de origem, há que se entender que o registro deva reconhecer e dar eficácia interna a tal certificação. Mesmo assim, não se deva crer que o registro no INPI institua, mas apenas declare ex ante um direito que o preexistiria”. (BARBOSA, Denis Borges. *Indicações Geográficas*. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/98.doc>>. Acesso em: 1 jun. 2011).

⁹⁷ “Antes do reconhecimento, não se pode falar em uso de indicação geográfica. O uso é tão somente

Entendemos que a indicação geográfica é um fenômeno eminentemente fático, cujo reconhecimento independe de registro, servindo este último apenas para fins de regulamentação e meio de empregar eficácia ao instituto. PONTES DE MIRANDA salienta, com usual propriedade, que o direito de uso exclusivo da indicação geográfica nasce com quem “*seja produtor, fabricante ou prestador de serviço, no momento mesmo em que produz, fabrica ou presta serviço*”.⁹⁸

A situação jurídica das indicações geográficas se assemelham, nesse sentido, às chamadas marcas de alto renome, previstas no artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial, e que gozam de uma proteção especial, em todos os ramos de atividade.

A Lei da Propriedade Industrial retirou a exigência, para a proteção das marcas de alto renome, do denominado registro especial existente nos termos do Código da Propriedade Industrial, em atendimento à própria evolução da proteção à propriedade industrial.

A inexistência de registro especial para a proteção das marcas de alto renome rendeu elogios à nova Lei por parte da doutrina especializada por entenderem que o reconhecimento do alto renome não deveria depender de qualquer providência administrativa a ser tomada pelo INPI.⁹⁹

do nome geográfico. Se o uso do nome geográfico é independente de qualquer formalidade administrativa, o uso das indicações geográficas não. Afinal, não se pode identificar o nome geográfico como reconhecido se ele não o é. Trata-se de crime de concorrência desleal. Logo, a indicação geográfica se gesta no uso e só nasce no reconhecimento.

A indicação geográfica, como figura do direito industrial, que reconhece nome geográfico de região ou localidade, e permite que os produtos e serviços designados venham acompanhados das expressões indicação de procedência e denominação de origem, é ato administrativo unilateral vinculado e constitutivo pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais, o exercício de uma atividade. No registro não se trata de mera formalidade. É necessário o registro para a concessão do direito exclusivo do uso do nome geográfico reconhecido, das expressões indicação de procedência e denominação de origem e da proteção da indicação geográfica como figura autônoma do direito industrial”. (GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. *Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos*, Curitiba: Juruá, 2008, p. 197).

⁹⁸ “Surgimento do direito. O direito exclusivo à indicação geográfica não depende de patente, nem de registro. Nasce ele a quem quer que seja produtor, fabricante ou prestador de serviço, no momento mesmo em que produz, fabrica ou presta serviço o que pode levar a indicação do nome geográfico como reconhecido centro produtor de bens e serviços”. (MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Campinas: Bookseller, 2002, v. 16, p. 333).

⁹⁹ “Esperamos, contudo, que o bom senso prevaleça e não venha o INPI pretender através de ato normativo, portaria ou outro meio impor as condições para se requerer e obter o registro sob a terminologia de marca de alto renome, mediante cumprimento de formalidades ou outras absurdidades.

A desnecessidade de registro especial, no caso das marcas de alto renome, encontra fundamento no fato de a notoriedade dessa marca não depender de qualquer providência administrativa por parte do INPI, sendo um fenômeno eminentemente fático, assim como no caso das indicações geográficas.

Não obstante serem fundados os argumentos dos que militam pela desnecessidade de um registro especial para as marcas de alto renome, por tratar-se de fenômeno fático, que deva ser verificado junto ao mercado, existindo a notoriedade de uma marca perante o público consumidor independentemente de um registro, a prática jurídica ao longo dos anos seguintes à entrada em vigência da Lei da Propriedade Industrial levou ao fortalecimento da posição daqueles que militavam por uma regulamentação do artigo 125.

Tal posicionamento levou o INPI à edição da Resolução nº 110/04 e, posteriormente, da 121/05, que “normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996”, estabelecendo os procedimentos para o registro das marcas de alto renome no país, assim como o estabelecido na resolução nº 075/2000, com relação ao registro das indicações geográficas.

A analogia entre as marcas de alto renome e as indicações geográficas serve para demonstrar que a existência de um procedimento de registro não significa, necessariamente, tratar-se de um procedimento atributivo do direito, haja vista que, assim como o alto renome de uma marca, o reconhecimento de uma determinada localidade, como centro de produção de determinado produto, é um fenômeno mais fático do que jurídico, que independe da manifestação do examinador do INPI para o seu reconhecimento.

Não se pode negar, contudo, a importância do registro como forma de se atribuir efetividade ao instituto das indicações geográficas, não apenas em âmbito nacional, como internacional.

Se assim fizer estará atentando contra a Resolução da Questão Q 100, B, nº 6, da AIPPI, ou melhor: “The protection of marks having a high reputation should not be dependent upon registration in the jurisdiction concerned”. (SOARES, José Carlos Tinoco. Marca de Alto Renome e Marca

Tanto é assim, que o governo português propôs em 1958, durante a conferência de Lisboa de 1958 para revisão da Convenção da União de Paris, que os países estabelecessem um novo regramento para a proteção das denominações de origem e, especialmente, um sistema de registro internacional dessas denominações, gerando o Acordo de Lisboa, que é o grande marco na implementação de um sistema de registro e proteção das denominações de origem, não obstante o reduzido número de países signatários.

O Acordo de Lisboa estabelece todo um regulamento para o depósito e registro das denominações de origem nos países signatários, de maneira assemelhada à existente para as patentes, nos termos do *PCT – Patent Cooperation Treaty*. Assim, embora possamos definir o registro das indicações geográficas como meramente declaratório e não atributivo do direito, entendemos ser o registro medida de fundamental importância para dotar o exercício do direito da necessária eficácia.

Sem o registro, o produtor permanece em situação de grande incerteza quanto ao reconhecimento de determinada indicação geográfica, bem como à possibilidade de conseguir impedir que terceiros a utilizem indevidamente, haja vista a possibilidade de entendimentos, em sentidos diversos, por magistrados, no Brasil e no exterior.

Dessa forma, o registro é uma medida indicada e altamente recomendável, nesse caso, embora o direito à indicação geográfica independa do registro, originando-se no momento em que determinado produtor ou fabricante exerce as suas atividades, produzindo ou fabricando produtos identificados por determinada indicação geográfica e, no caso das denominações de origem, cuja qualidade se deva essencialmente ao meio geográfico, aos fatores naturais e humanos.

Importante esclarecer que qualquer terceiro que se instale e passe a produzir em determinada região (observadas as exigências adicionais, no caso das denominações de origem) automaticamente adquirirá o direito de uso da respectiva indicação geográfica, passando a deter a titularidade coletiva do direito, ainda que essa indicação tenha sido registrada no INPI em nome de outro produtor (o que pode ocorrer em casos específicos).

A aquisição do direito sobre as indicações geográficas, portanto, será sempre originária, e ocorrerá com o início da produção de determinado produto no território delimitado, independentemente do prévio registro da indicação geográfica no INPI.

III.5. Da titularidade do direito

A titularidade das indicações geográficas é um tema dos mais interessantes e caracteriza a grande diferenciação prática entre as indicações geográficas e institutos assemelhados como é o caso, especialmente, das marcas de certificação.

A Lei da Propriedade Industrial é clara ao estabelecer que o uso das indicações geográficas seja restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, sem mencionar a exigência adicional de atendimento dos requisitos de qualidade, no caso das denominações de origem.¹⁰⁰

O uso é restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local pois, *contrario sensu*, a titularidade desse direito pertence aos mencionados personagens. Trata-se, portanto, de um direito de titularidade, via de regra, coletiva, pertencendo a todos os produtores e prestadores de serviços estabelecidos na região.

Um produtor não pode pretender opor o seu direito de exclusividade perante outro produtor estabelecido na mesma região de abrangência da indicação geográfica, a não ser que este não atenda aos requisitos de qualidade, no caso das denominações de origem.

Dissemos que a titularidade é, via de regra, coletiva, pois não se pode excluir, *a priori*, a possibilidade de um único produtor ou prestador de serviço estar legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico. Nesse caso, a Resolução nº 75/2000 do INPI inclusive confere ao produtor legitimidade para requerer o registro da indicação geográfica em nome

¹⁰⁰ Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

próprio, hipótese na qual exercerá o direito de uso da indicação geográfica com exclusividade, até que outros produtores se estabeleçam na região.

Nesse sentido, convém discutir se, por hipótese, o titular de uma indicação geográfica, sendo este o único produtor ou prestador de serviço em determinada região, poderia opor o seu direito de exclusividade contra terceiros, que venham a se estabelecer posteriormente na região e passem a utilizar a mencionada indicação geográfica.¹⁰¹

A resposta negativa parece evidente, pois se considera (i) que é a vedação à concorrência desleal o princípio norteador dos dispositivos e institutos da propriedade industrial; (ii) no caso das indicações geográficas o registro é simplesmente declaratório e não atributivo do direito; e (iii) a titularidade das indicações geográficas é, via de regra, coletiva e, apenas excepcionalmente e até mesmo precariamente, pertencente a um único produtor ou prestador de serviço.

Logo, considerando-se que o novo produtor ou prestador de serviço não estaria induzindo os consumidores a erro, haja vista que ele realmente estaria estabelecido naquela região, não haveria que se falar na prática de concorrência desleal. Além disso, o simples fato de o produtor ou prestador de serviço se estabelecer em determinada região, e considerando no caso das denominações de origem atendam aos padrões de qualidade exigidos, já o torna tão titular do direito de uso da indicação geográfica quando os produtores mais antigos, podendo inclusive impedir que terceiros a utilizem, independentemente do registro da indicação geográfica ainda pertencer, com exclusividade, ao primeiro produtor.

101

Liliana Locatelli apresenta em sua obra discussão semelhante: “Nestes termos, ao analisar a titularidade das indicações geográficas, surge uma questão pertinente, ou seja, a possibilidade de um produtor exercer a titularidade da indicação sem que esteja necessariamente vinculado à associação que solicitou o registro. Esta questão evidencia-se pertinente, sobretudo se considerado o fato de que podem existir associações – conforme se observará no caso do Vale dos Vinhedos – que exigem o implemento de requisitos que ultrapassem as exigências legais para a utilização de uma indicação geográfica.

Faz-se pertinente referir, aqui, que a substituição processual é a possibilidade de se pleitear, em nome próprio, direito alheio. Denota-se, a partir desta definição, que não obstante o INPI tenha concedido a legitimidade para solicitar o registro a associações, institutos ou pessoas jurídicas, a titularidade do direito continua sendo dos produtores ou prestadores estabelecidos no local. Neste sentido, infere-se que o direito dos titulares à indicação geográfica, independentemente do vínculo com a referida associação, deve ser respeitado, desde que preenchidos os requisitos legais.” (LOCATELI, Liliana. *Indicações Geográficas - A proteção jurídica sobre a perspectiva do*

Justamente para evitar esse tipo de discussão e considerando os custos envolvidos com o dever de fiscalização quanto ao atendimento aos padrões de qualidade (no caso das denominações de origem), com as providências para o registro, com eventuais medidas judiciais contra contrafatos e com a divulgação da indicação geográfica, é que a regra, mundialmente adotada, é de constituição de uma associação ou entidade representativa dos interesses dos produtores para defesa dos interesses em comum.¹⁰²

Por essa razão, a Resolução nº 75/2000 do INPI estabelece como legitimados para requerer o registro de indicações geográficas, “*na qualidade de substitutos processuais, as associações, os institutos e as pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico e estabelecidas no respectivo território*”.

Merece críticas a terminologia adotada pela Resolução, ao qualificar as “*associações, institutos e as demais pessoas jurídicas representativas da coletividade*” de substitutos processuais. Não nos parece tratar-se de um caso de legitimação extraordinária, mas de um verdadeiro caso de legitimação ordinária, sendo absolutamente válido que uma associação que represente os interesses de determinados produtores (como a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos - APROVALE) ingresse com medidas judiciais em nome próprio, na qualidade de legitimado ordinário para tomar as medidas cabíveis.¹⁰³

O Acordo de Lisboa, que estabeleceu um sistema internacional de registro das indicações geográficas e do qual o Brasil não é signatário, estabelece que o pedido de registro internacional seja solicitado por país signatário do acordo, em nome das pessoas naturais, ou entidades públicas ou privadas, que tenham, de acordo com a legislação interna do país solicitante, o direito de uso da indicação geográfica.¹⁰⁴

desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2007, p.238).

¹⁰² São dezenas de exemplos, inclusive em âmbito internacional, como o Consorzio Del Prociutto di Parma (para a denominação de origem Parma), Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (para a denominação de origem lusitana Região dos Vinhos Verdes), Bureau National Interprofessionnel Du Cognac (para a denominação de origem Cognac), etc.

¹⁰³ A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI aprovou, em 18.8.2002, o envio ao INPI de recomendação de alteração da redação do artigo 5º da resolução, para suprimir a expressão “na qualidade de substitutos processuais”, pelas razões expostas (Resolução nº 39 da ABPI. Disponível em: <www.abpi.org.br>. Acesso em: 14.6.2011).

¹⁰⁴ Article 5. 1) The of appellations of origin shall be effected with the International Bureau, at the request of the Authorities of the countries of the Special Union, in the name of any natural persons or

III.6. Do procedimento de registro

Como regra geral, a Lei da Propriedade Industrial estabelece o procedimento para o registro das marcas, patentes e demais direitos da propriedade industrial, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Todavia, especificamente com relação às indicações geográficas, o legislador foi absolutamente lacônico, não prevendo na Lei da Propriedade Industrial qualquer regramento quanto ao procedimento de registro das indicações geográficas.

Limitou-se o legislador a prever, no parágrafo único do artigo 182 da Lei da Propriedade Industrial, que o INPI deverá estabelecer as condições para o registro das indicações geográficas no país¹⁰⁵, outorgando à autarquia competência para regulamentar o procedimento de registro das indicações geográficas.

Em atendimento ao dispositivo legal, o INPI editou o Ato Normativo 133/97, poucos meses depois, o Ato Normativo 143/98 e, finalmente, a Resolução n. 75, de 28 de novembro de 2000, que veio a revogar os atos normativos anteriores e estabelecer os procedimentos para o registro de indicações geográficas no Brasil.

Chama a atenção o fato de o legislador ter cuidado de disciplinar em lei os procedimentos de registro de todos os institutos da propriedade industrial (marca, patente, desenho industrial), com exceção das indicações geográficas, relegando a sua regulamentação a uma simples resolução administrativa do INPI que, conforme evidente, não tem força de lei.

legal entities, public or private, having, according to their national legislation, the right to use such appellations.

¹⁰⁵

Art. 182. – (...)

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.

A edição de dois atos normativos e, posteriormente, da Resolução nº 75/2000, em um curto período de tempo, demonstra a situação de insegurança causada pela falta de uma regulamentação do registro das indicações geográficas na Lei da Propriedade Industrial. Por terem tido um curto período de vigência, em um estágio ainda embrionário da proteção às indicações geográficas no País, não serão analisados, de maneira detida, os Atos Normativos, concentrando-se a análise na Resolução do INPI atualmente em vigor.

A Resolução nº 75/2000 estabelece as condições para o registro das indicações geográficas no INPI, ressaltando de maneira expressa, no parágrafo único do artigo 1º, que *“O registro referido no caput e de natureza declaratória e implica no reconhecimento das indicações geográficas”*.

O artigo 4º, em mera repetição do disposto no artigo 180 da Lei da Propriedade Industrial, dispõe sobre os nomes geográficos não suscetíveis de registro, estabelecendo que *“não são suscetíveis de registro os nomes geográficos que se houverem tornado de uso comum, designando produto ou serviço”*. Com efeito, um nome geográfico que se tornar de uso comum, para distinguir determinado produto ou serviço, perde a sua natureza distintiva, deixando de exercer o poder atrativo, que caracteriza os sinais distintivos como um todo.

A água-de-colônia, os queijos minas, cheddar e roquefort e o conhaque são exemplos de indicações geográficas que se tornaram de uso comum, designando um determinado produto. Quando se fala em queijo minas o consumidor não associa a expressão “minas” a uma determinada região geográfica, no caso um estado da federação, mas a um determinado tipo de queijo, com características específicas. Da mesma forma, poucos associam o queijo cheddar àquele produzido na cidade homônima na Inglaterra, mas efetivamente a um tipo específico de queijo.

Aplicando o mesmo princípio, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a expressão champanhe passou a ser usada indiscriminadamente para todo o tipo de bebida espumante e não apenas para os espumantes provenientes da região homônima na França, razão pela qual o seu uso pelos produtores não violaria a respectiva indicação geográfica¹⁰⁶

¹⁰⁶ “Não viola o art. 4 do Acordo de Madrid, de 14.4.1891, decisão que admite a denominação

¹⁰⁷. Também com base no mencionado artigo, o INPI indeferiu os pedidos de registro das indicações geográficas Presunto de Parma e Queijo Roquefort.

Todavia, o artigo merece crítica por ser absolutamente lacônico, estabelecendo uma única hipótese de irregistrabilidade das indicações geográficas, a despeito de outras hipóteses que podem ser levantadas e deveriam ter sido previstas na resolução.

Assim, uma indicação geográfica que careça de distinguibilidade, não permitindo que o consumidor diferencie de maneira adequada os produtos ou serviços que são objeto da indicação geográfica, dos demais disponíveis no mercado, certamente não pode ser registrada. Por exemplo, as indicações geográficas “Pérolas do Mar” ou “Vinhos do Planeta Terra” carecem de distinguibilidade, haja vista que toda a pérola tem origem marinha e ainda não se tem notícia de vinícolas em outros planetas, sendo certo, portanto, que essas indicações geográficas não se prestariam a diferenciar os produtos que são objetos da indicação, daqueles que não são.

A Resolução do INPI e a Lei da Propriedade Industrial também são lacônicas quanto às hipóteses de indicações geográficas homônimas, embora o TRIPS tenha determinando que cada Estado Membro estabelecesse as condições de uso da indicação geográfica homônima, levando-se em consideração a igualdade de direitos entre os produtores e com a condição de que os consumidores não fossem enganados ou induzidos a erro¹⁰⁸.

champagne, champanhe ou campanha em vinhos espumantes nacionais - conceitos de 'denominação de origem' e 'indicação de procedência'- Dissídio jurisprudencial não evidenciados. Não conhecimento do recurso extraordinário.” (Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Cordeiro Guerra, Recurso extraordinário nº 78835/Guanabara, julgado em 26.11.1974).

¹⁰⁷ Ressalte-se, todavia, que o recente reconhecimento da indicação geográfica “Champagne” pelo INPI reascende a discussão com relação à proteção da indicação geográfica, a despeito do seu uso disseminado pelo País.

¹⁰⁸ No caso de “indicações geográficas homônimas” para vinhos, determina o TRIPS que “a proteção será concedida para cada indicação, sem prejuízo das disposições do parágrafo 4 do artigo 22”. Assim, “Cada Membro determinará as condições praticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações geográficas homônimas em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar tratamento equitativo aos produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores (art. 23.3)”. (BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 221).

Nesse sentido, é notória a disputa judicial havida entre a Espanha e Argentina em torno do uso da denominação de origem “La Rioja”, desde a década de 70. O Conselho de Denominação de Origem Qualificada Rioja da Espanha propôs uma ação contra os produtores argentinos, visando a que estes fossem proibidos de utilizar a expressão “La Rioja”, que seria protegida na Espanha como denominação de origem. A ação eventualmente foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça Administrativa Federal de Buenos Aires sob a alegação de que os produtores argentinos utilizariam a expressão “La Rioja Argentina”, de maneira a tornar clara, ao consumidor, a diferença para com a denominação de origem similar de origem espanhola, não havendo, portanto, risco de confusão por parte dos consumidores.

Além disso, é interessante notar que foram os próprios colonizadores espanhóis que deram o nome La Rioja àquela região argentina, dando origem à homonímia com a região espanhola. A disputa entre a Argentina e a Espanha sobre o direito de uso da expressão “La Rioja”, por sinal, é centenária, havendo relatos de que, no longínquo século XVIII, a Coroa Espanhola teria determinado que todas as oliveiras da região na Argentina fossem cortadas, para evitar que competissem com as oliveiras da região de La Rioja, da Espanha.¹⁰⁹

Embora o Brasil ainda não tenha enfrentado uma situação análoga ao embate entre a Argentina e a Espanha sobre o uso da indicação geográfica “La Rioja”, entende-se que, em vista da omissão da Resolução do INPI para casos de indicações geográficas homônimas, alguns princípios interpretativos da Lei da Propriedade Industrial auxiliariam o examinador do INPI, ou até mesmo o magistrado, no momento de avaliar um conflito semelhante.

Inicialmente, o princípio da anterioridade seria determinante na verificação da indicação geográfica que detém precedência no uso e registro. Saliente-se que, em razão da sua natureza meramente declaratória e não atributiva do direito, diferentemente do que acontece com as marcas, a precedência do uso da indicação geográfica e não do registro deve ser considerado pelo examinador no momento de análise da anterioridade.

¹⁰⁹ Disponível em: <www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110416/not_imp707091,0.php>. Acesso em 24 mai 2011.

Uma vez determinada a indicação geográfica anterior, deverá o examinador, com base nos princípios que vedam a concorrência desleal no país, que são os verdadeiros pilares da Propriedade Industrial¹¹⁰, determinar se a convivência entre os dois sinais homônimos é possível, ou poderá gerar desvio de clientela, indução em erro dos consumidores, bem como qualquer outra vedação disposta no artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial.

Caso não haja risco de desvio de clientela, o que ocorrerá se não houver identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos, ou se a indicação geográfica contiver algum elemento que a diferencia da homônima (como, por exemplo, “La Rioja Argentina” e “La Rioja Espanhola”), poderá o examinador deferir o registro das indicações geográficas homônimas. PONTES DE MIRANDA pondera que, no caso de homonímia, caberia às partes e, até mesmo ao magistrado que eventualmente julgue um conflito semelhante, determinar que as partes adotem um elemento distintivo entre as indicações geográficas homônimas. *“De regra, esse elemento é a menção da entidade política ou administrativa em que se acha o espaço territorial indicado”*, como no caso, as expressões “Argentina” e “Espanha”.¹¹¹

A solução sugerida por PONTES DE MIRANDA, portanto, é semelhante à atualmente prevista no TRIPS para casos de homonímia de indicações geográficas para vinhos,

¹¹⁰ A propriedade industrial tem por escopo precípua a repressão à concorrência desleal. Com efeito, imaginando-se, hipoteticamente, que todas as pessoas tivessem uma conduta ética e moral irrepreensível, a propriedade industrial seria um ramo do direito dispensável.

O há muito revogado código da propriedade industrial de 1945, Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, já trazia em seu artigo 2º disposição em que se abstrai facilmente a repressão à concorrência desleal como fundamento da propriedade industrial:

“Art. 2º A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo.”

João da Gama Cerqueira, em seu prefácio ao Tratado da Propriedade Industrial, é bastante enfático ao afirmar que todo o edifício da propriedade industrial repousaria na repressão à concorrência desleal:

“Por outro lado, todo o edifício da propriedade industrial, como aliás, o da propriedade literária, científica e artística, repousa no princípio ético da repressão da concorrência desleal, que constitui o fundamento e a razão de suas leis, podendo-se mesmo dizer que em nenhum outro ramo da ciência jurídica se manifesta de modo mais eloquente o fundamento moral do Direito.

(...)

Os princípios em que se funda a teoria da repressão da concorrência desleal domina todos os institutos da propriedade industrial, como o reverso moral da lei positiva, revelando-se, assim, sob mais este aspecto, a unidade desse ramo do direito.” (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1946, v. I, p. 9).

¹¹¹ MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Campinas: Bookseller, 2002, v. 17, p.269.

conforme será detalhado no capítulo referente à proteção especial do TRIPS para vinhos e destilados.

Por fim, o reconhecimento das indicações geográficas deve observar ao seguinte procedimento. Feito o depósito pelo legitimado a requerer o registro, o INPI realiza um exame preliminar quanto à regularidade formal da documentação apresentada, especialmente quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 6º da Resolução nº 75/2000, e, se for o caso, publica na Revista da Propriedade Industrial uma exigência para que o depositante tenha a oportunidade de regularizar o pedido no prazo de 60 (sessenta) dias. Se não for regularizado, o pedido será arquivado.

Superado o exame preliminar, o INPI publica o pedido na Revista da Propriedade Industrial para ciência de terceiros. Qualquer interessado pode apresentar oposição ao pedido de registro, alegando violação aos dispositivos da Resolução nº 75/2000, da Lei da Propriedade Industrial e demais disposições legais em vigor no país, sobre a matéria.

No mesmo prazo, o requerente terá a faculdade de contestar a oposição, apresentando as razões para o indeferimento da oposição e o reconhecimento da indicação. Cumprida estas etapas, o INPI examinará o pedido e decidirá pela presença ou ausência dos requisitos para o reconhecimento da indicação geográfica. Da decisão de indeferimento, é possível a interposição de pedido de reconsideração ao presidente do INPI, no prazo de 60 (sessenta) dias.

III.7. Do instrumento oficial e do regulamento de uso do nome geográfico

A Resolução nº 75/2000 dispõe que o “*pedido de indicação geográfica deverá referir-se a um único nome geográfico*” e prevê uma longa lista de documentos a serem fornecidos pelo depositante¹¹², dentre os quais se destacam o “*regulamento de uso do nome*

¹¹² Art. 6º. O pedido de registro de indicação geográfica deverá referir-se a um único nome geográfico e, nas condições estabelecidas em ato próprio do INPI, conterá:
I – requerimento, no qual conste:
a) o nome geográfico;
b) a descrição do produto ou serviço; e

geográfico” (artigo 6º, inciso III) e o “*instrumento oficial que delimita a área geográfica*” (artigo 6º, inciso IV).

O instrumento oficial deverá ser expedido pelo órgão competente dos Estados e da União, que guarde maior afinidade com o produto ou serviço a ser distinguido com a indicação geográfica. Assim, considerando que, no mais das vezes, as indicações geográficas visam distinguir produtos agrícolas, será o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento¹¹³, no âmbito da União, ou as Secretarias de Agricultura, no âmbito Estadual, as entidades responsáveis pela emissão do instrumento oficial que delimite a área geográfica a ser protegida.

O instrumento oficial será composto por um estudo da área de abrangência da indicação geográfica, contendo estudos, memoriais descritivos, mapas e demais documentos aptos a delimitar territorialmente a indicação geográfica. O instrumento oficial deverá conter, ainda, as seguintes informações:¹¹⁴

Instrumento Oficial - Indicação de Procedência	Instrumento Oficial – Denominação de Origem
<u>Levantamento</u> histórico, contendo elementos que comprovem que o nome geográfico ficou conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto.	<u>Descrição das qualidades e características do produto</u> que se devam, exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos.
<u>Conselho regulador</u> , demonstração de que	Descrição do processo ou método de

c) as características do produto ou serviço;

II – instrumento hábil a comprovar a legitimidade do requerente, na forma do art. 5º;

III – regulamento de uso do nome geográfico;

IV – instrumento oficial que delimita a área geográfica;

V – etiquetas, quando se tratar de representação gráfica ou figurativa da denominação geográfica ou de representação geográfica de país, cidade, região ou localidade do território.

VI – procuração, se for o caso, observado o disposto nos arts. 13 e 14; e

VII – comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

¹¹³ Através da Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários – CIG, órgão ligado ao departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia da Agropecuária, da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo – DEPTPA/SDC.

¹¹⁴ Informações relevantes sobre o instrumento oficial podem ser obtidas no “*Guia para solicitação de registro de indicação geográfica para produtos agropecuários*” disponibilizados pela Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários do MAPA. (Disponível em: <www.agricultura.gov.br>. Acesso em 13 jun. 2011.

há uma estrutura de controle sobre os produtores da região.	obtenção do produto ou serviço que devem ser locais, leais e constantes (uma verdadeira prévia do Regulamento de Uso)
Prova de que os produtores efetivamente estão estabelecidos na área geográfica a ser delimitada e exercendo atividades de produção.	<u>Conselho regulador</u> , demonstração de que há uma estrutura de controle sobre os produtores que tenham o direito ao uso exclusivo da denominação de origem.
	Prova de que os produtores efetivamente estão estabelecidos na área geográfica a ser delimitada e exercendo atividades de produção.

Em vista da postura da União de incentivo às indicações geográficas como forma de se agregar valor aos produtos agrícolas, a importância do Instrumento Oficial e, além disso, de convencimento dos técnicos do Ministério da Agricultura sobre a relevância do reconhecimento de determinada região geográfica vem se tornando um passo decisivo no procedimento de registro das indicações geográficas.

O outro requisito, “*regulamento de uso do nome geográfico*” (artigo 6º, inciso III) para as indicações de procedência e das denominações de origem, é considerado uma inovação da Resolução nº 75/2000.¹¹⁵

O regulamento técnico de uso da indicação geográfica deverá conter todas as regras a que estarão sujeitos os produtores da área delimitada, para que possam utilizar a indicação geográfica, bem como a forma e condições de atuação do Conselho Regulador. O próprio Ministério da Agricultura divulga, em seu site, os principais pontos que devem ser regulamentados.¹¹⁶

¹¹⁵ “A exigência de um regulamento que discipline a utilização do nome geográfico é uma inovação da Resolução atual. Dentre as inovações da Resolução do INPI em termos de exigências para a concessão do registro, destaca-se ainda a exigência de estruturas de controle tanto sobre os produtores ou prestadores de serviço, como em relação aos produtos e serviços. Tal controle garante a legitimidade na utilização do nome geográfico, bem como a segurança e veracidade das informações destinadas ao consumidor.” (LOCATELI, Liliana. *Indicações Geográficas - A proteção jurídica sobre a perspectiva do desenvolvimento econômico*. Curitiba: Juruá, 2007, p. 246).

¹¹⁶ O Guia para solicitação de registro de indicação geográfica para produtos agropecuários está

Entendemos ser o regulamento de uso, ponto de fundamental importância no sucesso da indicação geográfica seja do ponto de vista econômico ou, até mesmo, do ponto de vista social e ambiental. São inúmeros os problemas causados por uma regulamentação deficiente das indicações geográficas. Seguem alguns exemplos:

(i) a falta de regulamentação dos procedimentos e das técnicas tradicionais a serem utilizadas na produção podem permitir que alguns produtores empreguem métodos mecanizados mais eficientes, concorrendo deslealmente com os demais produtores;

(ii) a falta de regulamentação com relação à obrigação industrialização ou envasamento do produto nos limites territoriais da indicação geográfica permitirá que terceiros adquiram a matéria-prima para produção ou industrialização em outras localidades, permitindo que parte relevante da mais valia seja auferida por comerciantes estranhos à indicação geográfica; e

(iii) a falta de regulamentação com relação à espécie e variantes de uso autorizado pode permitir que produtores empreguem espécies e variantes alienígenas mais eficientes ou de menor qualidade, causando prejuízos aos concorrentes ou danos à imagem da indicação geográfica.

Na França, um decreto-lei de 1935 criou o Comitê Nacional das Denominações de Origem (“Comitê National des Appellations d’Origine”) que tem, entre outras funções, o dever de estabelecer as condições e o regramento para o uso das indicações geográficas, promover as denominações, reprimir as fraudes e servir de órgão de consulta¹¹⁷. Dessa forma, a tarefa de edição do regulamento estabelecendo as características da denominação de origem, não é uma tarefa de interesse exclusivo dos produtores ou da associação representativa dos produtores daquela região, mas uma tarefa de efetivo interesse do Estado, que procura regulamentar e detalhar ao máximo a denominação de origem, de maneira a manter os elevados padrões de qualidade dos produtos, especialmente vinícolas, daquele país.

¹¹⁷ disponível em: <www.agricultura.gov.br>. Acesso em 23 jun. 2011.
VIVEZ, Jacques. *Traité des Appellations D’Origine*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1943, p. 103.

Discorda-se da inclusão do regulamento de uso do nome geográfico como um requisito para o depósito e registro das indicações de procedência (artigo 6º, inciso III, da Resolução nº 75/2000). A denominação de origem se diferencia da indicação de procedência justamente por possuir qualidades e características que se devam, exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Dessa forma, é o regulamento que estabelece as qualidades, características técnicas e processo de produção do produto que deverão ser necessariamente observadas pelos produtores e prestadores de serviço que queiram utilizar a denominação de origem. E mais, aqueles que não se enquadrarem no regulamento, não poderão utilizar a denominação de origem.

Todavia, a indicação de procedência tem, por único requisito legal, nos termos da Lei da Propriedade Industrial e do TRIPS, que determinada região a ser distinguida tenha se tornado conhecida como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.¹¹⁸

Assim, qualquer produtor, estabelecido na região delimitada pela indicação geográfica, e que produza o produto ou serviço distinguido pelo sinal, terá o direito de uso da indicação geográfica, independentemente da observância de eventuais requisitos adicionais estabelecidos no regulamento técnico que, saliente-se, foi uma inovação da Resolução nº 75/2000, não prevista na Lei da Propriedade Industrial, e que causa verdadeira confusão entre os institutos.

A Comissão de Indicações Geográficas da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Industrial editou a Resolução nº 39/2002, com a finalidade de recomendar ao INPI diversas alterações na redação da Resolução nº 75/2000, dentre as quais se destaca justamente uma crítica à exigência de um controle de qualidade para os titulares de indicação de procedência, que seria aplicável exclusivamente às denominações de origem. Na oportunidade, a Comissão recomendou a alteração da Resolução nº 75/2000, para suprimir a alínea "b" do art. 7º, § 1º, e o inciso III do artigo 6º, *“diante da falta de clareza da noção de “regulamento de uso de nome geográfico” e pela generalidade da expressão,*

¹¹⁸ Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

*que se aplica indistintamente a indicações de procedência e denominações de origem”*¹¹⁹.

Dessa forma, a exigência de um regulamento técnico, especificamente para o caso das indicações de procedência, deve ser aplicada de acordo com critérios mais “flexíveis”, sob pena de violação da própria definição do instituto estabelecida no artigo 177 da Lei da Propriedade Industrial, que não condiciona o direito de uso de determinada indicação de procedência ao cumprimento de exigências técnicas. O mencionado artigo se limita a classificar como indicação de procedência “*o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço*”.

A única maneira de conciliar a exigência da Resolução nº 75/2000 com o conceito legal de indicação de procedência é limitar o regulamento técnico (i) ao estabelecimento dos limites territoriais da indicação de procedência, onde o uso da expressão pelos produtores é autorizado; (ii) a informar e individualizar os produtos e serviços passíveis de identificação pela indicação de procedência (por exemplo, no caso do vinho, se tinto ou branco, ou o tipo de uva tradicionalmente utilizado); e (iii) a esclarecer os produtores sobre a forma correta de reprodução da indicação de procedência (cores, escala, etc.), aproximando o regulamento a um manual de uso de marca.

O mesmo raciocínio e as mesmas críticas se aplicam à exigência de que haja uma estrutura de controle sobre os produtores e prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da indicação geográfica, bem como sobre o produto ou a prestação do

¹¹⁹

Resolução da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual de número 39, aprovada em 28 de agosto de 2002:

“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:

(...)

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.” (Disponível em: <www.abpi.org.br>. Acesso em 14 jun. 2011).

serviço identificada com a indicação de procedência (artigo 7º, §1º, alínea b). Ora, a “estrutura de controle” deve considerar as peculiaridades das indicações de procedência, controlando a observância do regulamento técnico pelos produtores nos moldes propostos acima.

III.8. Da delimitação da área da indicação geográfica

Não existe limitação legal com relação à área de uma indicação geográfica, que pode ser delimitada pela área de um pequeno vilarejo ou mesmo de um grande país, como no caso da indicação geográfica Cachaça do Brasil.

A área de uma indicação geográfica não precisa seguir, tampouco, a divisão geopolítica do país, estado ou município, podendo referir-se a qualquer área passível de individualização. Assim, a indicação geográfica pode limitar-se à área equivalente a determinado vale, serra, floresta, planalto, localidade, vila, povoado, entre outros, ou mesmo ao fracionamento de países, estados ou municípios.

O único requisito legal é que a área possa ser perfeitamente delimitada, através de “*instrumento oficial que delimita a área geográfica*” a ser expedido pelo órgão competente que guarde maior afinidade com o produto ou serviço a ser distinguido pela indicação geográfica (assim, no mais das vezes, será expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou pela Secretaria da Agricultura dos estados), conforme preceitua o artigo 6º, inciso IV, da Resolução n.º 75/2000 do INPI.

O instrumento oficial será composto por um estudo da área de abrangência da indicação geográfica, contendo memoriais descritivos, mapas e demais documentos aptos a delimitar territorialmente a indicação geográfica. No caso das denominações de origem, o território a ser considerado deve limitar-se estritamente à área onde as características naturais e humanas, que tornam o produto único, são encontradas.

A necessidade desse *terroir* homogêneo acaba por resultar em limites territoriais menos extensos para as denominações de origem, quando comparadas às indicações de

procedência, por razões exclusivamente práticas. Um território extenso não vai guardar a necessária homogeneidade com relação ao clima, ao solo, à topografia, às características hidrográficas e, até mesmo, com relação aos fatores humanos de produção.

ALBERTO F. RIBEIRO DE ALMEIDA, comentando sobre os critérios para a delimitação das indicações geográficas, afirma que “*o elemento natural (o “terroir”) parece decisivo (isto é, as condições naturais de produção, ligadas ao meio geográfico físico, como o solo, o subsolo, o clima, a exposição solar, etc., mas também o meio humano que utiliza certos processos técnicos e conhece certas tradições), mas a realidade inerente a cada delimitação resulta, tantas vezes, da conjugação de outros fatores*”.¹²⁰

Em Portugal a regra é semelhante, devendo os limites territoriais de determinada indicação geográfica serem “*declarados pelos organismos oficialmente reconhecidos que superintendam, no respectivo local, o ramo de produção, os quais têm em conta os usos leais e constantes, conjugados com os superiores interesses da economia nacional ou regional*”.¹²¹

Ressalve-se, por fim, a importância de se delimitar adequadamente as indicações geográficas, resistindo à tentação e, às vezes à pressão política, de ampliar demasiadamente o limite territorial das indicações. Quanto maior a área abrangida por essa indicação, menos homogêneos serão os produtos ali produzidos, resultando em um processo de perda da confiança dos consumidores nos padrões de qualidade dos produtos identificados com a indicação geográfica.

É o caso da já citada Cachaça do Brasil. Com efeito, uma área territorial tão imensa compreende locais de excelência e tradição na produção de cachaça (como Salinas e Parati) e locais sem qualquer tradição na sua produção, resultando na mais absoluta perda do poder distintivo e de identificação de qualidade da indicação geográfica. Em outras palavras, nenhum consumidor poderá valer-se exclusivamente da indicação geográfica Cachaça do Brasil, na escolha do seu aguardente de cana-de-açúcar, sob pena até mesmo de acabar por adquirir um daqueles aguardentes de qualidade duvidosa, comercializados a

¹²⁰ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. Denominações Geográficas e Marca. Associação Portuguesa de Direito Intelectual. *Direito Industrial Vol. II*. Faculdade de Direito de Lisboa. Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 347.

preços irrisórios em alambiques irregulares espalhados pelo país.

Estudar-se-á outro efeito deletério da inadequada delimitação territorial será estudado quando da análise do caso Tequila. Em suma, naquele caso, o grande território da indicação geográfica permitiu que novos produtores passassem a produzir o algave em novas regiões que, embora dentre dos limites territoriais da indicação geográfica, não tinham tradição na sua produção. Esses novos entrantes, com técnicas mais modernas, trouxeram graves prejuízos econômicos e sociais às áreas mais antigas de produção, cujos produtores utilizam técnicas tradicionais de produção.

Tais casos reforçam a importância da correta delimitação territorial das indicações geográficas, sob pena de se retirar toda a eficácia do instituto, trazendo até mesmo prejuízos aos produtores tradicionais do produto, a ser identificado pela indicação geográfica.

III.9. Da composição do nome das indicações geográficas

A Lei da Propriedade Industrial estabelece que as indicações geográficas sejam compostas pelo *“nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território”*. O nome geográfico de um país ou cidade é um conceito geopolítico, estabelecido pela constituição, leis ou administrativamente pelas autoridades, conforme o caso. Já o nome geográfico de uma localidade ou região não está necessariamente delimitado administrativamente, podendo referir-se a uma unidade territorial por razões históricas, geográficas, políticas, culturais, entre outros.

Dessa forma, o legislador não foi restritivo ao estabelecer do que seria composto o nome geográfico, sendo possíveis nomes geográficos relativos a grandes países, estados e municípios, até pequenas várzeas de rio, vales, serras, povoados, ou qualquer outra localidade identificável e passível de delimitação e identificação através de um nome geográfico.

¹²¹

Conforme artigo 306 do Código da Propriedade Industrial de Portugal.

Na formação da indicação geográfica, o nome geográfico poderá ser acrescido de elemento identificador do produto ou de suas qualidades (ex. Cachaça do Brasil, Vinho do Porto, Região dos Vinhos Verdes, entre outros) ou até mesmo de elementos figurativos, como uma escrita estilizada ou uma figura representativa da indicação geográfica¹²².

Grande parte das indicações geográficas contém um elemento figurativo representativo, até como forma de facilitar a sua identificação pelo consumidor. O caso mais conhecido de indicação geográfica com elemento figurativo é a mundialmente conhecida indicação geográfica “Café de Colômbia”, que conta com um personagem representativo do produtor de café colombiano, apelidado de Juan Valdez, com as montanhas colombianas ao fundo.

RIBEIRO DE ALMEIDA e FLAVIA TRENTINI afirmam ser possível a chamada indicação geográfica indireta, ou seja, composta exclusivamente por um elemento figurativo suficientemente distintivo e apto a permitir que o consumidor identifique a verdadeira origem do produto ou serviço^{123 124}. Assim, por exemplo, se poderia pensar em uma

¹²² Artigo. 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.

¹²³ “Podem constituir, igualmente, IP as indicações indirectas, como seja a reprodução de monumentos ou lugares típicos e conhecidos de um país ou de uma cidade, como a Torre Eiffel, bandeira de um Estado, retrato de personagens históricas, etc. Estas indicações indirectas só constituem uma IP se

indicação geográfica composta por um elemento figurativo da Torre Eiffel, com as cores branca, azul e vermelho ao fundo, como representativo de um produto ou serviço oriundo da França, ou mesmo a bandeira de um determinado país.

Não obstante a inexistência de proibição legal às indicações geográficas indiretas, entendemos que o seu registro no Brasil encontraria alguma resistência, especialmente para fins de registro perante o INPI. A Lei da Propriedade Industrial afirma ser a indicação geográfica o nome geográfico de determinado país, cidade, região ou localidade, razão pela qual é possível a interpretação de que a indicação deve ser composta necessariamente por um elemento nominativo relativo ao nome geográfico, ainda que o elemento figurativo seja preponderante na composição gráfica da indicação geográfica.

De qualquer forma, a exigência de que haja um nome geográfico não causa qualquer prejuízo ao titular da indicação de origem, bastando que a expressão Indicação de Procedência – França (no exemplo apresentado acima), ou qualquer outra similar, conste do pedido de registro perante o INPI como nome geográfico, até mesmo para facilitar o procedimento administrativo de registro.

Saliente-se que, no Brasil, todas as indicações geográficas registradas até então são diretas, compostas por um elemento nominativo (incluindo o nome geográfico) e figurativo não havendo notícia do depósito de qualquer pedido de indicação geográfica indireta. Dessa forma, a discussão quanto à possibilidade de registro de indicações geográficas indiretas ainda não foi apreciada pela instância administrativa.

[eventualmente em conjunto com os outros elementos que figuram no produto (na embalagem, no rótulo ou na etiqueta)] a indicação geográfica aparecer como um sinal indicador da proveniência geográfica do produto. Contudo, se os restantes elementos (nome do fabricante, local de fabrico, etc.) desqualificam aquela indicação indirecta, de forma que o consumidor poderá não a valorar como uma indicação da proveniência do produto, entendemos que poderá não existir uma IP, pela quebra de conexão”. (ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. *Denominações Geográficas e Marca*. Associação Portuguesa de Direito Intelectual. *Direito Industrial Vol. II*. Faculdade de Direito de Lisboa. Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 346).

124

“Podem-se também aplicar indicações geográficas indiretas, ou seja, sinais ou símbolos de uma localidade ou zona demarcada, que suscitem na mente do consumidor a ligação com uma determinada zona geográfica, como é o caso de bandeira ou escudo de um país, paisagem ou traje típico de uma região, ou até mesmo um monumento ou edifício característico de uma cidade”. (TRENTINI, Flavia. *Denominação de origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais*. Tese (doutorado). Orientador Professor Fábio Maria D. Mattia – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2006, p. 110).

III.10. Da característica exclusiva das denominações de origem

As denominações de origem possuem determinadas características exclusivas quando comparadas à indicação de procedência que conferem ao produtor um instrumento adicional para distinguir os seus produtos. Nos termos da Lei da Propriedade Industrial, a denominação de origem se diferencia da indicação de procedência por ter como requisito a comprovação de que determinadas qualidades ou características do produto se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais ou humanos.¹²⁵

Fatores humanos devem ser entendidos como sendo os conhecimentos tradicionais resultantes de práticas de produção reiteradas e consolidadas ao longo do tempo pelos moradores da região¹²⁶. Por fatores naturais deve se entender propriedades características do solo, subsolo, clima, exposição solar, sistema hidrográfico da região, entre outros.

O conjunto de fatores humanos e naturais que conferem ao produto características únicas é denominado *terroir*, expressão francesa inicialmente utilizada como referência às características naturais do solo na vinicultura, mas que ganhou um significado mais amplo com o passar dos anos, passando a compreender todos os fatores, sejam naturais ou humanos, que tornam determinado produto único.¹²⁷

Dessa forma, para que consiga registrar uma denominação de origem, o produtor deve conseguir comprovar que o produto contém qualidades ou características únicas resultantes de maneira determinante do *terroir*, ou seja, do meio geográfico em que é produzido, considerando os fatores naturais e humanos.

¹²⁵ Lei da Propriedade Industrial, art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

¹²⁶ A Medida Provisória nº 2186-16 /2001 define conhecimentos tradicionais como “*conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou comunidade local, para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza*”.

¹²⁷ DEV GANGJEE realiza uma detalhada análise da evolução do conceito de *terroir*: “In terms of a semantic shift, *terroir*’s recent path reflects the move from an almost exclusively naturalist usage to one that has gradually come to include the social and cultural dimensions of places and products. Acknowledgment of the human dimension is often traced back to Roger Dion’s influential work on this history of French viticulture and viniculture”. (GANGJEE, Dev. *Relocating the Law of Geographical Indications*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 89)

Essa exigência confere à denominação de origem uma função adicional não encontrada na indicação de procedência e nem mesmo nas marcas (salvo marcas específicas, como as de certificação), de garantia ao consumidor da presença de padrão mínimo de qualidade no produto, sendo este verdadeiramente único e exclusivo, haja vista a imensa dificuldade de se encontrar local de produção que reproduza exatamente o meio geográfico da denominação original.¹²⁸

Assim, as denominações de origem se destacam por proporcionarem ao consumidor uma experiência sensorial única, decorrentes do *terroir* exclusivo e que dificilmente pode ser reproduzido em outros locais do planeta. Essa exclusividade permite que os produtos identificados com denominações de origem sejam comercializados no mercado a um valor superior aos produtos concorrentes.

Nos termos da Resolução nº 75/2000 do INPI, o pedido de registro de denominação de origem deve especificar quais as características exclusivas do produto que se devam exclusiva ou essencialmente ao *terroir*, bem como comprovar a existência de uma estrutura de controle sobre os produtos e produtores, de maneira a garantir que todos os que façam uso de determinada denominação de origem utilizem, efetivamente, processos e métodos naturais e humanos adequados.¹²⁹

O requisito adicional das denominações de origem, de que o produto ou serviço contenha características únicas, decorrentes do *terroir* em que produzido, acaba por

¹²⁸ ALBERTO FRANCISCO RIBEIRO DE ALMEIDA chama atenção para essa característica única das denominações de origem, afirmando que as marcas não são um instrumento adequado para a garantia de qualidade. (ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. Denominações Geográficas e Marca. Associação Portuguesa de Direito Intelectual. *Direito Industrial Vol. II*. Faculdade de Direito de Lisboa. Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 343).

¹²⁹ Artigo 7º (...)
§ 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;
c) elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da denominação de origem, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a denominação de origem; e
d) elementos que comprovem estarem os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do serviço.

dificultar a ampliação das denominações de origem a novas regiões produtoras, uma vez que o desenvolvimento de uma denominação de origem exige um período de maturação, onde as técnicas de produção únicas são desenvolvidas, considerando os fatores humanos e naturais do local.

Por essa razão, uma pesquisa no INPI revela uma prevalência do registro de indicações de procedência no Brasil. Com a maturação das regiões produtoras, será possível o registro de uma maior quantidade de denominações de origem no país.

III.11. Do direito de uso exclusivo

Nos termos do artigo 182 da Lei da Propriedade Industrial, o uso da indicação geográfica é restrito e exclusivo aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local. Tanto é assim, que a própria Lei da Propriedade Industrial tipifica como crime a comercialização ou até mesmo a manutenção em estoque de produtos que apresentem falsa indicação geográfica.¹³⁰

Dessa forma, a indicação geográfica confere aos produtores e prestadores de serviço, estabelecidos no local, o direito de uso exclusivo dessa indicação, em todo o território brasileiro¹³¹, além dos países estrangeiros que reconhecem e protejam as indicações geográficas brasileiras nos termos dos tratados internacionais (CUP, Acordo de Madrid e TRIPS) e bilaterais existentes.

TULLIO ASCARELLI, em clássica obra sobre a propriedade industrial, afirma que as

¹³⁰ Será demonstrado, mais adiante, que os artigos 192 a 194 da Lei da Propriedade Industrial tipificam como crimes toda uma série de condutas e não apenas a comercialização de produtos que contenham falsa indicação geográfica.

¹³¹ “Direito de Propriedade. O direito de propriedade preexiste ao registro se tal propriedade é a intelectual, ou se em sentido lato se fala de propriedade (= direito patrimonial). No plano do direito industrial, há o direito (patrimonial) formativo gerador, que é o direito ao registro, e o direito real, que resulta do registro. Aliás, convém observar-se (e o assunto já foi tratado) que as indicações geográficas não se registram: há propriedade delas desde que os pressupostos se satisfazem. O direito real nasce imediatamente, à semelhança do que se passa com a propriedade intelectual; apenas, no tocante às indicações geográficas, o bem incorpóreo é *res communis* de todos os que tenham produtos da mesma procedência”. (MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Campinas: Bookseller, 2002, v. 17, p.36).

indicações geográficas poderiam ser consideradas uma espécie de reserva de mercado, chegando a afirmar que caracterizaria um retorno à origem corporativa do direito comercial, na qual o exercício de determinada profissão era restrito àqueles que fizessem parte de determinada corporação de ofício.¹³²

A despeito da inegável carga crítica, a comparação feita por ASCARELLI resume muito bem a extensão de proteção às indicações geográficas, garantido o direito de uso exclusivo destas a todos os produtores estabelecidos na região e, no caso das denominações de origem, àqueles que preencherem os requisitos mínimos de qualidade do produto.

O direito de uso exclusivo das indicações geográficas confere, portanto, o direito de impedir, através das ações penais e cíveis previstas em lei, que pessoas não legitimadas ao uso dessa indicação a utilizem para fins comerciais, bem como de impedir o registro de marcas e outras indicações que a reproduzam indevidamente ou mesmo possam induzir o consumidor a erro quanto à origem do produto.

Precedente interessante sobre a proteção das indicações geográficas foi julgado pela Corte de Apelações de Paris em 1993. A conhecida empresa Yves Saint-Laurent Parfums lançou um perfume com a denominação Champagne cujo frasco evocava a rolha típica das garrafas do produto, registrando a respectiva marca Champagne para perfumes.

A associação titular do registro da denominação de origem Champagne propôs ação judicial visando anular o registro da marca. A Corte de Apelação acabou por reconhecer em 1993, a nulidade da marca de titularidade da Yves Saint-Laurent Parfums, sob o argumento de que *“a DO Champagne beneficia de uma excepcional notoriedade (em França e no estrangeiro); que os apelantes ao adaptarem o nome e a imagem das rolhas*

¹³²

La denominazione direttamente tutelata viene riservata solo per prodotti aventi determinate caratteristiche, procedendosi in sostanza a un diretto intervento pubblicistico al fine di garantire la corrispondenza tra le caratteristiche del prodotto e il ricorso a denominazioni determinate (E può Del resto ricordarsi un fenomeno, sotto qualche aspetto, formalmente analogo nell'ambito di ditte e denominazione sociali ai fini) della riserva di alcune qualificazioni di attività come - < banca > e < artigiano > - solo a quanti sono stati autorizzati all'esercizio di una determinata attività o iscritti in determinati albi).

(...)

La normativa segna così un ritorno alle origini corporative Del diritto commerciale, Nei cui confronti occorre appunto evitare Il pericolo di una degenerazione della normativa attraverso La sua trasformazione in diretto strumento di tutela di determinati gruppi di imprenditori e l'abbandono del suo carattere di strumento di tutela del consumatore". (ASCARELLI, Túlio. *Teoria da Concorrenza*

*das garrafas de Champagne, “quiseram criar um efeito atractivo ligado ao prestígio da denominação litigiosa”; assim, por um processo constitutivo de comportamentos parasitários, deturparam a notoriedade de que só os produtores e os negociantes de Champagne podem desfrutar. Nestes termos, a Cour d’Appel de Paris entendeu que o registro da marca foi efectuado com o único fim de apropriação do renome e do prestígio da DO, que tal é propício a deturpar a notoriedade da DO litigiosa e, assim, determinou a nulidade da marca Champagne para perfumes”.*¹³³

A decisão atribuiu à denominação de origem Champagne uma proteção especial, análoga à marca de alto renome, ampliando a exclusividade conferida pelo registro da denominação de origem a todas as atividades, ainda que não guardem semelhança ou afinidade com o comércio de bebidas alcoólicas.

Trata-se de uma situação excepcional, em vista da notoriedade da denominação de origem em questão e da possibilidade de aproveitamento parasitário do sinal, haja vista que as leis usualmente se limitam a vedar o registro de marca que reproduza indicação geográfica passível de causar confusão ou induzir o consumidor a erro. Assim, ressalvada a notoriedade da marca, nenhum consumidor iria adquirir o perfume identificado com a expressão Champagne pensando tratar-se do produto Champagne, identificado pela correspondente denominação de origem.

III.12. Dos legitimados a exercerem o direito

Embora os legitimados a requerer o reconhecimento das indicações geográficas, nos termos da Resolução nº 75/2000 sejam, via de regra, “*as associações, os institutos e as pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico*” (artigo 5º da Resolução nº 75/2000 do INPI), por se tratar de um direito de natureza coletiva, cada um dos titulares (leia-se produtores), detêm legitimidade para tomar as medidas que entenderem necessárias, individualmente, independentemente da anuência

¹³³ *e dei Beni Immateriali*. 3ª ed. Milão: Giuffrè, 1960, p. 530).
ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. *Denominações Geográficas e Marca*. Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Direito Industrial Vol. II. Faculdade de Direito de Lisboa.

dos demais.¹³⁴

Dessa forma, qualquer produtor titular de uma determinada indicação geográfica pode ingressar com medida cautelar de busca e apreensão de mercadorias, que ostentem indevidamente o sinal, ou até mesmo com ação de indenização, visando o ressarcimento dos danos causados. Por analogia, a situação jurídica se assemelha àquela prevista no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor (*“a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo”*).

De maneira a não impor a um único produtor o ônus econômico de defesa das indicações geográficas é recomendável que as associações, institutos ou pessoas jurídicas que representem os produtores tomem as medidas judiciais cabíveis, repartindo os custos entre os seus membros. Tal medida se justifica também pelo fato de a repressão a uma falsa indicação geográfica beneficiar a todos os produtores da região, indistintamente. Conforme já tivemos a oportunidade de destacar, a associação, instituto ou pessoa jurídica que represente os produtores titulares do registro, detém legitimidade ordinária para defender os interesses desses, não se tratando de hipótese de substituição processual.

Por fim, quaisquer prejudicados, incluindo entidades representativas dos consumidores e o Ministério Público, também têm legitimidade para propor ações visando à apreensão e à proibição da comercialização de produtos que contenham falsa indicação de procedência¹³⁵. Isso porque o uso indevido de indicações geográficas, além das implicações no âmbito do direito privado das pessoas prejudicadas, também caracteriza um crime contra as relações de consumo, atingindo toda a coletividade.

Coimbra: Livraria Almedina, 2002. p. 358.

¹³⁴ Resolução nº 39/2002 da ABPI:

“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, e como tal podem ser defendidos tanto em caráter individual, quanto a nível coletivo”. (Disponível em: <www.abpi.org.br>. Acesso em 14 jun 2011).

¹³⁵ Resolução nº 39/2000 da ABPI:

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. (Disponível em: <www.abpi.org.br>. Acesso em 14 jun 2011)

III.13. Da impossibilidade de cessão ou licenciamento do direito

O direito conferido pelas indicações geográficas sofre limitação pelas características únicas, verdadeiramente *sui generis*, do instituto. Entre outras peculiaridades já analisadas, ressalta-se a natureza coletiva das indicações geográficas, cujo direito pertence a todos os produtores estabelecidos em determinada região, e o fato de se tratar de um bem imaterial.¹³⁶

O direito de dispor é o que sofre a mais grave limitação, não sendo permitida a cessão ou mesmo o licenciamento do direito de uso da indicação geográfica a terceiros. A única forma de um terceiro se tornar titular do direito é através do preenchimento dos requisitos legais (no caso das indicações de procedência, ser um produtor estabelecido na região e, no caso das denominações de origem, também atenderem aos requisitos previstos no regulamento técnico), não sendo possível que um produtor localizado em outra praça adquira o direito através de um instrumento de cessão ou mesmo obtenha uma licença de uso da indicação geográfica de um produtor que seja titular do direito.

A cessão e o licenciamento do direito de uso de indicação geográfica, além de absolutamente ineficazes, ainda encontrariam óbices no âmbito da concorrência desleal e do direito do consumidor (dever de prestar informações verídicas). Trata-se, portanto, de um direito intransmissível¹³⁷, que somente pode ser adquirido de forma originária.

¹³⁶

“Se podem gozar desse nome, dele não podem dispor, nem mesmo alterá-lo a seu talento. A admitir-se a ter a propriedade, tratar-se-ia de condomínio, mas de um condomínio que fugiria a todas as regras peculiares a essa espécie de propriedade, de um direito cuja aquisição ou perda dependeria, apenas, do fato de estabelecer-se a pessoa na localidade ou de retirar-se dela. Quanto à doutrina do direito de personalidade, é suficiente ponderar que a usurpação do nome de uma localidade consistiria ofensa à pessoa de todos os comerciantes e industriais nela estabelecidos. Seria uma ofensa a um direito, por assim dizer, coletivo e não a um direito pessoal”. (CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 3ª ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, v. I, p. 350).

¹³⁷

Essa também é a conclusão de MARCOS WELGE GONÇALVES: “Diferentemente das demais figuras do direito industrial, as indicações geográficas não podem ser cedidas nem licenciadas. O efeito do reconhecimento não concede o direito de cessão ou licença à indicação geográfica considerada como bem imaterial.

O direito à indicação geográfica é um direito indisponível, uma espécie de direito fora do comércio. A razão reside na vinculação entre o nome geográfico reconhecido e os produtos ou serviços ali fabricados, produzidos ou prestados.

O bem protegido pela indicação geográfica é um bem incorpóreo que necessita do elemento de fixação. Mas isso não quer dizer que o direito ao uso seja dependente ou complementar de um direito

Há interessante precedente internacional sobre o licenciamento de denominação de origem e as suas implicações. Israel é um tradicional produtor das laranjas Jaffa, conhecida pelo sabor adocicado e pelo reduzido número de sementes na fruta. A denominação de origem “Jaffa” foi reconhecida e registrada em Israel, nos termos da legislação nacional bem como do Acordo de Lisboa, do qual Israel é signatário.

O titular do registro, diante da sazonalidade da produção das laranjas, decidiu licenciar a produção das laranjas “Jaffa” à África do Sul, país do hemisfério sul e que, portanto, complementaria a produção de laranjas de Israel. As laranjas produzidas, com o *know-how* fornecido pelos produtores israelenses, foram comercializadas especialmente no Reino Unido sob a denominação “Jaffa”, com a ressalva no rótulo de que as laranjas teriam sido produzidas na África do Sul.

Alguns anos depois, quando o titular do registro submeteu à autoridade Israelense o pedido de renovação da denominação de origem “Jaffa”, o pedido foi indeferido, sob a alegação de que o uso da denominação de origem “Jaffa” na África do Sul demonstraria que as características do produto não derivariam exclusivamente do meio geográfico em que fora produzido (Israel).

Embora eventualmente o titular tenha conseguido renovar o registro em sede de apelação, possivelmente por pressão política em vista das consequências econômicas para Israel da sua não renovação, esse é um exemplo das razões pelas quais o licenciamento de indicações geográficas não deve ser permitido¹³⁸. Não se discutiu no âmbito administrativo, a evidente possibilidade de indução do consumidor a erro, ao adquirir produto identificado com denominação de origem “Jaffa”, pensando ser a tradicional

sobre alguma zona de produção ou elaboração ou de prestação dentro da área demarcada, tampouco do produto que individualiza. Trata-se de figura que a lei protege autonomamente.

Veda-se qualquer tipo de tráfico de indicação geográfica pela sua própria natureza. O direito à indicação geográfica é um direito coletivo, de caráter indivisível, pertencente a toda coletividade e estendida a todos os membros dela que residem dentro da área geográfica e que cumpram com os requisitos estabelecidos de acordo com o regulamento de uso. A única via que um terceiro tem para adquirir o direito ao uso da indicação geográfica é se estabelecer dentro da área reconhecida e cumprir com os requisitos estabelecidos. O direito da indicação geográfica é direito coletivo dos membros assentados dentro da área demarcada e nenhum membro pode dispor dela”. (GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. *Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos*. Curitiba: Juruá, 2008, p. 218).

138

Maiores informações sobre o caso podem ser localizadas na obra: GANGJEE, Dev. *Relocating the*

laranja produzida em Israel.

Entendemos que a defesa do consumidor, em eventual disputa judicial, haveria de prevalecer, não sendo razoável a situação pretendida pelos produtores, ao comercializarem sob a mesma denominação de origem produto de regiões tão distantes entre si. O consumidor, que conhece e consome laranjas “Jaffa” há anos, certamente não vai verificar a procedência do produto, confiando tratar-se de laranjas produzidas em Israel pela simples presença do sinal distintivo no rótulo.

Uma vez comprovada a impossibilidade de cessão ou licenciamento do direito de uso da indicação geográfica entendemos ser pertinente discutir se o direito sobre as indicações geográficas seria renunciável. Ou seja, poderia o produtor renunciar ao direito de uso da indicação geográfica, mediante remuneração, em benefício de outro que permaneceria utilizando com exclusividade a mencionada indicação?

Em razão das particularidades do direito, os pressupostos legais para o direito de uso das indicações geográficas têm que ser satisfeitos continuamente. Dessa forma, uma hipotética renúncia, assim como a cessão ou o licenciamento, seria absolutamente ineficaz, haja vista que aquele que renunciou ao direito continuaria a preencher os requisitos necessários para o uso dessas indicações, sendo detentor – portanto – do direito de seu uso, a despeito da renúncia anteriormente firmada. PONTES DE MIRANDA faz uma análise detalhada sobre a impossibilidade de renúncia e perda do direito pelo não uso da indicação geográfica:

O direito à indicação de procedência é irrenunciável e não se perde pelo não uso (sem razão, e.g., L. Lacour, *Le fausses Indications de provenance*, nº 27), mesmo porque a renúncia seria sem alcance, uma vez que outros poderiam adquirir o direito, satisfazendo os pressupostos (M. Plaisant e Fernand-Jacq, *Traité des Noms et Appellations d'origine*, 71), e o próprio renunciante o readquiriria se de novo os satisfizesse. Em todo caso, o fundamento da irrenunciabilidade, como da intransmissibilidade, é mais profundo: os pressupostos têm de ser satisfeitos a respeito dos produtos, constantemente; e o direito, que resulta do ato-fato jurídico, constantemente se irradia, mas extingue-se à desapareição de qualquer dos

pressupostos. O que importa são o lugar e o produto ou mercadoria fabricada; o produtor ou fabricante são titulares porque a propósito de produtos seus ou fabricações suas os pressupostos se satisfazem. Por onde se vê que, continuando satisfeitos os pressupostos para a aquisição do direito real sobre a indicação de proveniência, a renúncia seria renúncia ao uso, simples declaração de não mais usar, necessariamente revogável e sem vantagem para outros que tivessem de satisfazer os requisitos: qualquer outra pessoa, satisfazendo-os, adquiria o direito real sobre a indicação de procedência, tivesse ou não havido renúncia ao uso.¹³⁹

Dessa forma, ainda que o produtor que tenha renunciado ao direito de uso da indicação geográfica, mediante remuneração, respeite a obrigação assumida, o uso dessa indicação poderá ser a qualquer tempo retomado, como, por exemplo, caso a propriedade seja vendida a terceiros. Essa possibilidade independe do prazo transcorrido, não havendo que se falar em caducidade do direito pelo não uso.

III.14. Das sanções pelas violações às indicações geográficas

As indicações geográficas foram inicialmente reconhecidas através de leis e tratados que vedavam as falsas indicações de origem. Assim, o reconhecimento do instituto se deu através do estabelecimento de um padrão negativo de conduta. Ao invés de se conceituar as indicações geográficas e o âmbito de sua proteção, as primeiras legislações sobre o tema, dentro as quais se destaca a Convenção da União de Paris, se limitaram a tipificar como crime as falsas indicações geográficas.

Desde então, as indicações geográficas tiveram um sensível desenvolvimento com relação ao seu reconhecimento e à implementação de instrumentos para conferir efetividade ao direito de exclusividade conferido pelo instituto. A atual Lei da Propriedade Industrial prevê sanções de natureza civil e penal para violações às indicações geográficas.

Com relação às sanções civis, a Lei da Propriedade Industrial estabelece que o prejudicado possa propor as medidas cabíveis nos termos da legislação processual em

¹³⁹

Tratado de Direito Privado. Campinas: Bookseller, 2002, v. 17, p.271.

vigor, como ação de indenização e de obrigação de não fazer.

O prejudicado poderá requerer a antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no artigo 273 do Código de Processo Civil ou no artigo 209, §1º, da Lei da Propriedade Industrial, que faculta ao magistrado “*nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória*”. Alternativamente, poderá requerer a concessão de tutela específica, nos termos do artigo 461-A do Código de Processo Civil, para que a prática ilícita cesse imediatamente.

Caso a violação à indicação geográfica seja flagrante, o artigo 209, §2º, da Lei da Propriedade Industrial faculta ao magistrado “*determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada*”.

A Lei da Propriedade Industrial também prevê que os lucros cessantes sofridos pelo prejudicado poderão ser calculados através da adoção do critério mais benéfico, dentre os seguintes critérios possíveis; (i) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; (ii) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou (iii) a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.¹⁴⁰

No caso específico de ação de indenização por uso não autorizado de indicação geográfica o prejudicado deverá se limitar a escolher o critério mais favorável entre os itens (i) e (ii), não sendo possível a aplicação do critério previsto no item (iii), uma vez que o licenciamento não é permitido no caso das indicações geográficas, não sendo possível estimar o valor que seria devido por uma licença.

¹⁴⁰

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

O uso indevido de indicação geográfica sujeita o infrator não apenas às sanções cíveis (apreensão das mercadorias, proibição da prática ilícita e indenização pelos prejuízos causados) como também a sanções de natureza penal, previstas no Título V, Capítulo V, da Lei da Propriedade Industrial.

Importante salientar que o mencionado capítulo da lei representa uma verdadeira evolução, por qualificar o emprego de falsa indicação geográfica como um crime autônomo, que outrora somente seria protegido através das regras que vedam a concorrência desleal (artigo 170, inciso IV, do Decreto Lei n. 7.903, de 27.8.1945). Tais regras, previstas no artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, contudo, continuam aplicáveis em caráter subsidiário ao regramento específico das indicações geográficas.

São três os crimes contra indicações geográficas previstos na Lei da Propriedade Industrial. O tipo penal estabelecido no artigo 192 é absolutamente amplo e qualifica como crime a fabricação, importação, exportação, venda, exposição, oferecimento à venda ou mesmo manutenção em estoque de produto que apresente falsa indicação geográfica.^{141 142}

O tipo penal contém diversos núcleos, qualificando como crime diversas ações, que vão desde a fabricação e comercialização, até mesmo à simples manutenção em estoque de produto que apresente falsa indicação geográfica. Dessa forma, se evita a necessidade de prova quanto à efetiva intenção de comercialização do produto pelo contrafator, sendo necessária, para a caracterização do tipo penal, a simples apreensão de produtos em estoque que contenham falsas indicações geográficas.¹⁴³

Da mesma forma, a produção para fins de exportação de produção de produtos que

¹⁴¹ Art.192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

¹⁴² “O modelo penal é bem amplo, abrangendo seis distintas formas de comportamento: produção, importação, exportação, armazenamento, venda ou exposição para tal fim. Obviamente, se a mesma pessoa, sucessivamente, fabrica ou importa, armazena ou exhibe, e vende, o crime será único, quer por ser a fase anterior necessária à posterior, ou, ainda, pela precedente tornar-se indiferente, em vista da posterior ter-se efetivado”. (DELMANTO, Celso. *Crimes de Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora da USP, 1975, p. 111).

¹⁴³ “O simples ato de armazenar já é sancionado, sem que haja necessidade de indagação do uso que pretenda o agente dar à mercadoria assim conservada. Naturalmente, não é apenas o dono ou responsável pelo armazém ou depósito que pode praticar a infração, mas, sim, quem manda ou faz armazenar; aqueles só serão punidos se estiverem participando do ato, cientes da falsa nomeação de procedência que as coisas guardadas contém”. (DELMANTO, Celso. *Crimes de Concorrência*

tenham falsa indicação geográfica, situação essa de difícil caracterização como crime anteriormente, haja vista inexistir o elemento concorrencial com relação aos demais produtores nacionais (ressalvada a hipótese de concorrerem no mercado de destino dos produtos), passou a ser protegida pela atual Lei da Propriedade Industrial.

Os sujeitos passivos dos crimes são o consumidor, que pode ser induzido a erro com a falsa indicação geográfica e o próprio produtor, que tem a sua clientela desviada pelo contrafator. É de se salientar, todavia, que o Decreto 7.903/1945, considerava sujeito passivo apenas os produtores prejudicados com a falsa indicação geográfica. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que fabrique, importe ou exporte, venda, exponha, ofereça à venda ou mantenha em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica¹⁴⁴.

O artigo 193 da Lei da Propriedade Industrial, por sua vez, capitula como crime a uso de “termos retificativos” como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “idêntico” etc, se não for ressalvada a verdadeira origem do produto.¹⁴⁵

A intenção do legislador ao tipificar como crime o uso de termos retificativos, sem a efetiva ressalva da verdadeira origem do produto, foi evitar o uso impune de falsas indicações geográficas, que passariam a ser permitidas através do simples uso dos referidos termos (“tipo”, “espécie”, etc.), sofrendo verdadeira vulgarização.

O delito resta caracterizado através da ausência da ressalva quanto à verdadeira origem do produto, haja vista que, com tais termos retificativos e sem a ressalva da

Desleal. São Paulo, Editora da USP, 1975, p. 114).

¹⁴⁴ “O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa física, não se reclamando qualquer circunstância especial. Como não se trata de crime de concorrência desleal, o que o transformaria em crime próprio, e exigiria a particularidade de uma relação de rivalidade de fato entre sujeitos ativo e passivo, trata-se de crime comum, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa.

Sujeito passivo

Como prioridade, entendemos constituir sujeito passivo o consumidor, que com a falsa indicação da procedência, pode vir a ser enganado. O Dê. Lei 7.093, de 27.08.1945, considerava sujeitos passivos tão somente os produtores e fabricantes efetivamente estabelecidos no lugar, que mentirosamente vinha designado. A doutrina moderna também considera sujeito passivo, todo titular do direito ao uso de termos ou sinais de procedência ou origem em seus produtos, mercadorias ou serviços, portanto, produtores e fabricantes”. (PIERANGELI, José Henrique. *Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.246).

¹⁴⁵ 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”, “sucadâneo”, “idêntico”, ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

verdadeira origem, o agente certamente procura confundir o consumidor dos produtos, induzindo-o a pensar que a sua mercadoria possui as qualidades comuns aos produtos produzidos naquela região.

Saliente-se que o artigo 193 da Lei da Propriedade Industrial conflita com a proteção especial conferida aos vinhos e destilados pelo artigo 23 do TRIPS. Nos termos do regime especial conferido aos vinhos e destilados pelo TRIPS, é vedado o uso de indicações geográficas de vinhos e destilados, acompanhados dos termos retificativos mencionados no tipo penal, independentemente de a verdadeira origem do produto ter sido indicada ou ressalvada.¹⁴⁶

Por fim, o artigo 194 da Lei da Propriedade Industrial tipifica como crime o emprego de falsa procedência em marcas e demais sinais distintivos do estabelecimento comercial, como nomes comerciais, título de estabelecimento, sinais de propaganda, entre outros¹⁴⁷.

III.15. Dos produtos e serviços passíveis de identificação através de indicação geográfica

A Lei da Propriedade Industrial não estabelece qualquer limitação aos produtos e serviços passíveis de identificação através das indicações geográficas. Embora o uso das indicações geográficas seja mais disseminado para identificar os produtos agrícolas¹⁴⁸, é

¹⁴⁶ “A rigor, a punição prevista neste artigo só caberá quando o fabricante, importador, exportador, vendedor, expositor não ressaltar a verdadeira procedência do produto. Este procedimento já era observado pelo Código de 1945, pois este texto é equivalente ao item V do já mencionado art. 178 daquele Código.

Cabe destacar que este artigo vai de encontro ao que dispõe o acordo TRIPS em seu art. 23, item 1, que trata da proteção adicional às indicações geográficas de vinhos e destilados. O texto do acordo é taxativo, ao proibir o uso de indicações de vinhos e destilados, mesmo que acompanhadas das expressões “tipo”, “estilo” e semelhantes, não importando se a verdadeira origem do produto esteja ali indicada”. (IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 388).

¹⁴⁷ Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

¹⁴⁸ Em pesquisa realizada no site da WIPO sobre o Acordo de Lisboa é possível constatar que, entre os

possível o seu uso para identificar produtos artesanais¹⁴⁹, obtidos através de extrativismo vegetal e mineral¹⁵⁰ e até mesmo para produtos industrializados.¹⁵¹

Da mesma forma, os mais variados serviços podem ser identificados por indicações geográficas, como, por exemplo, serviços de tecnologia de informação¹⁵². FLAVIA TRENTINI menciona até mesmo a possibilidade de uma indicação geográfica para trilhas ecológicas na Chapada dos Veadeiros, o que seria uma forma de incentivo ao agroturismo.¹⁵³

Embora todos os produtos e serviços mencionados possam, em tese, ser identificados por denominação de origem, é de se salientar a dificuldade prática em comprovar que determinado produto industrializado ou serviço contenha qualidade ou características que se devam exclusiva ou essencialmente aos fatores naturais ou humanos. Os fatores humanos que diferenciam determinado produto industrializado ou serviço podem, com relativa facilidade, ser transferidos a outra localidade, o que demonstra uma maior fragilidade da relação entre o produto industrializado ou serviço e o *terroir* do local. Não sem razão, os produtos industrializados e os serviços são preponderantemente protegidos por indicação de procedência.

Importante esclarecer que o acordo TRIPS faz menção apenas a “produtos” nos

registros atualmente em vigor nos termos do Acordo, 620 registros se referem a bebidas e produtos relacionados, 117 a produtos alimentícios e relacionados e somente 95 registros se referem aos demais tipos de produtos. (Disponível em: <www.wipo.int/lisbon/en/index.html>. Acesso em 3 jan. 2013).

¹⁴⁹ Como exemplo de indicações geográficas de produtos artesanais, podemos citar a indicação de procedência “Região do Jalapão do Estado do Tocantins” para identificar artesanato em capim dourado (RPI nº 2121, de 30.8.2011), a indicação “Goibabeiras” para identificar painéis de barro (RPI nº 2126 de 4.10.2011) e a indicação “Divina Pastora” para identificar renda de agulha em Iacê (RPI nº 2184, de 13.11.2012).

¹⁵⁰ São exemplos as indicações “Região Pedra Madeira Rio de Janeiro”, para Gnaiss de coloração clara (RPI nº 2159, de 22.5.2012) e “Região Pedra Cinza Rio de Janeiro” para Gnaiss de coloração cinza (RPI nº 2159, de 22.5.2012).

¹⁵¹ Como exemplo de indicações geográficas para produtos industrializados, podemos mencionar a indicação de procedência “Vale dos Sinos” para identificar couro acabado produzido na região (RPI nº 2002, de 19.5.2009) ou “Solingen” para identificar facas e tesouras em aço não ligado (embora o pedido de registro tenha sido arquivado pelo INPI e atualmente se encontre em grau recursal).

¹⁵² O serviço de tecnologia da informação é objeto da indicação de procedência “Porto Digital”, devidamente registrada no INPI (RPI nº 2188, de 11.12.2012).

¹⁵³ TRENTINI, Flavia. *Denominação de origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais*. Tese (doutorado). Orientador Professor Fábio Maria D. Mattia – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2006, p. 115.

artigos referentes a indicações geográficas¹⁵⁴, sendo, portanto, possível afirmar que os serviços foram propositalmente excluídos da definição de indicação geográfica. De qualquer forma, considerando que o acordo TRIPS estabelece parâmetros mínimos para a proteção da propriedade intelectual, é plenamente possível aos países signatários estabelecerem na legislação nacional uma maior proteção, ampliando o conceito de indicações geográficas para incluir os serviços como passíveis de proteção.

Dessa forma, diversos países, como Suíça, Estônia, Uruguai, Perú, Coreia do Sul, Marrocos, entre outros, reconhecem como passíveis de proteção serviços bancários, financeiros, de saúde e de medicina tradicional. DEV GANGJEE chega a afirmar que a inclusão dos serviços não é nenhuma surpresa, fazendo todo o sentido indicações geográficas como “Bancos Suíços”, por sua notória reputação internacional.¹⁵⁵

III.16. Da proteção especial para vinhos

O setor vinícola sempre teve um papel central na evolução da proteção às indicações geográficas, por sua importância econômica, não apenas para os produtores, mas também para os próprios países produtores, como instrumento de geração de divisas no comércio exterior, bem como por ser a atividade onde a importância do *terroir* é mais evidente e facilmente reconhecida pelo público consumidor.

Dessa forma, os países com maior tradição na produção vinícola na Europa sempre procuraram ampliar a proteção legal das indicações geográficas, mesmo sem encontrar respaldo dos demais países. Diante da dificuldade de ampliar a proteção pura e simplesmente para todos os produtos, o que contrariaria os mais diversos interesses, os referidos países passaram a promover novos acordos e interpretações de acordos já vigentes criando um verdadeiro regime especial de proteção para os vinhos.

¹⁵⁴ (...)Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member (...)

¹⁵⁵ GANGJEE, Dev. *Relocating the Law of Geographical Indications*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 218.

O Acordo de Madrid é o primeiro acordo internacional a prever uma regulamentação específica para vinhos. O artigo 4º do Acordo dispõe sobre a impossibilidade de reconhecimento, pelos Tribunais dos países signatários, de que determinada indicação geográfica para vinhos se tornou comum ou genérica, o que é previsto e permitido pelo Acordo com relação aos demais produtos.¹⁵⁶

Dessa forma, em atendimento à pretensão da delegação Francesa, indicações de origem relacionadas a vinhos e demais derivados de videiras foram agraciados com um regime mais protetivo, não sendo possível o reconhecimento por Tribunais locais de que determinada indicação tenha se tornado de uso comum ou genérico. Não obstante a previsão, algumas indicações sobremaneira reconhecidas, como “Champagne”, se tornaram expressões de uso absolutamente comum em todo o Mundo, para referir-se a produtos genéricos com características semelhantes ao original.

Todavia, países com menor tradição vinícola, como o Reino Unido e a Suécia não aceitam a interpretação pretendida pelos delegados franceses ao artigo 4º do Acordo de Madrid, instituindo o regime especial de proteção para produtos vinícolas e interpretam o referido artigo como uma simples vedação ao emprego do nome da região vinícola como elemento de concorrência desleal ou de desvio de clientela.

No Brasil, PONTES DE MIRANDA teceu severas críticas ao mencionado artigo, afirmando ser absolutamente descabida a interpretação pretendida pela França e demais países com tradição vinícola, afirmando que “*os Estados vinicultores e vinifabricantes mais interessados têm procurado ler o art. 4 como vedativo de uso do vocabulário, o que é absurdo: ninguém pode tirar dos dicionários e vocabulários da língua portuguesa “genebra”, “champanhe”, “conhaque”, nem se pode coibir “tipo Bordeaux”, “tipo Porto”, mesmo porque se poderia cair na contradição jurídica, ridícula, de se reputar genérica, na França, camembert, como decidiu a Corte de Orléans a 20 de janeiro de 1926, e a Alemanha (1919) entender ser vedado o emprego, ao requerer certa casa alemã marca em que se continha a palavra*”.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Article 4. The courts of each country shall decide what appellations, on account of their generic character, do not fall within the provisions of this Agreement, regional appellations concerning the source of products of the vine being, however, excluded from the reservation specified by this Article.

¹⁵⁷ MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Campinas: Bookseller, 2002, v. 16, p. 336.

O Acordo de Lisboa, do qual o Brasil não é signatário, garante expressamente o direito de exclusividade do produtor de denominação de origem mesmo se o contrafator fizer uso da denominação através de uma expressão traduzida (aportuguesada, no caso), ou acompanhada de termos como “tipo”, “similar”, “imitação” etc.¹⁵⁸

Nos termos do artigo 6º do Acordo de Lisboa, um país signatário não poderá negar proteção a uma denominação de origem devidamente registrada, sob o fundamento de que a expressão ter-se-ia tornado genérica, enquanto a denominação ainda for protegida no seu país de origem. Dessa forma, somente o país de origem da indicação geográfica pode reconhecer a sua degenerescência, por ter se tornado expressão de uso comum, irradiando os efeitos desse reconhecimento aos demais países signatários.

Em atenção ao pactuado no Acordo, o artigo 315 do Código da Propriedade Industrial de Portugal veda a degenerescência das denominações de origem relativas a produtos vinícolas, a águas mineromedicinais e demais produtos cuja denominação de origem seja objeto de proteção especial da Lei. Tal previsão é objeto de críticas pela doutrina portuguesa, especialmente porque a degenerescência é um fenômeno eminentemente fático, sendo inócua a proibição legal, quando, para o consumidor comum, determinada denominação de origem perdeu completamente a sua distintividade, passando a designar o gênero de produto e não mais um tipo específico de produto. Nesse sentido são as lições de RIBEIRO DE ALMEIDA:

“A degenerescência é uma realidade sociológica, uma situação objectiva resultante de circunstâncias fortuitas. A perda da marca (ou da DO) não é uma sanção de um comportamento ou de uma negligência, mas o respeito de uma necessidade social. Se desaparece a eficácia distintiva desaparece igualmente o direito, evitando que se estabeleça um monopólio de produção em favor do titular do sinal”.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Article 3. Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as "kind," "type," "make," "imitation," or the like.

¹⁵⁹ Denominações Geográficas e Marca. Associação Portuguesa de Direito Intelectual. *Direito Industrial Vol. II*. Faculdade de Direito de Lisboa. Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 363.

O Acordo TRIPS estabelece dois regimes diferenciados, um ordinário, para os produtos em geral (artigo 22), e um regime diferenciado, estabelecendo proteção adicional para os vinhos e bebidas destiladas (ou espirituosas) (artigo 23)¹⁶⁰. Saliente-se que a proteção especial foi originalmente negociada para os vinhos que, por sua importância econômica e por ser o terreno natural de aplicação das indicações geográficas, sempre mereceu especial atenção por parte dos países produtores. As bebidas destiladas somente foram incluídas no regime especial (artigo 23 do TRIPS) no final das negociações.¹⁶¹

A proteção adicional para os vinhos e bebidas destiladas se consubstancia na proibição de uso indevido de indicações geográficas mesmo nos casos em que inexiste o risco de indução do consumidor a erro, como no caso do uso das expressões “tipo”, “estilo”, “imitação” ou qualquer outra assemelhada. Significa dizer que o TRIPS veda, no caso de vinhos e bebidas destiladas, o aproveitamento parasitário das indicações geográficas por terceiros.

Além disso, o regime especial estabelece um regramento específico para o caso de indicações geográficas homônimas para vinhos. Estabelece o TRIPS que cada estado membro deverá regulamentar a maneira com que as indicações homônimas serão diferenciadas, considerando o tratamento igualitário aos seus titulares e o dever de não induzir o consumidor a erro.¹⁶²

O regime especial para os produtos vinícolas (e bebidas destiladas) inicialmente previsto no acordo de Madrid e, posteriormente, no TRIPS, não é aplicado na sua integralidade no Brasil.

¹⁶⁰ “C) Regime especial para vinhos e destilados

No caso dos vinhos e das bebidas destiladas, as indicações geográficas contam com um regime especial (maior) de proteção porque o impedimento do uso da indicação geográfica não está condicionado à verificação da indução do público a erro”. (BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 219).

¹⁶¹ “Wines, historically the focus of appellations of origin, shaped the TRIPs debate; spirits were only added at the end of the negotiations.” (GOLDSTEIN, Paulo. *International Intellectual Property Law. Cases and Materials*. New York: Foundation Press, 2001, p. 438).

¹⁶² 3. In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each Member shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers

Com efeito, no Brasil, a legalidade do uso da expressão portuguesa “champanha” foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, como já relatado, bem como as expressões champanha, conhaque e brandy foram reconhecidos como sendo de uso comum pelo legislador, nos termos do artigo 49 da Lei do Vinho, que também permitiu o emprego do termo “tipo” em vinhos e derivados de uvas cujas características correspondam a produtos clássicos.¹⁶³

Por fim, a Lei da Propriedade Industrial, posterior ao TRIPS, somente vedou o uso de termos retificativos como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “idêntico”, etc. se não for ressalvada a verdadeira origem do produto¹⁶⁴. Consequentemente, o uso das referidas expressões, desde que ressalvada a verdadeira origem do produto, é permitida no Brasil.

Não parece que o emprego dos termos retificativos “tipo”, “espécie”, “gênero”, entre outros, desde que informada de maneira clara a origem do produto, possa induzir o consumidor a erro. Por outro lado, é necessária uma análise atenta, caso a caso, para verificar se o emprego do termo tem uma finalidade exclusivamente informativa ao consumidor sobre as características do produto, não dando ensejo a um verdadeiro aproveitamento parasitário da indicação geográfica original.

Assim como o Brasil, os Estados Unidos também não aplicam integralmente o regime especial estabelecido pelo TRIPS, uma vez que resoluções do Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms permitem que indicações geográficas consideradas por um oficial como sendo “semi-genéricas”, ou seja, utilizadas para designar uma classe ou tipo específico de vinho, possam ser utilizadas livremente, desde que a verdadeira origem seja ressalvada e “*the wine*

concerned and that consumers are not misled.

¹⁶³ Art. 49. É vedada a comercialização de vinhos e derivados nacionais e importados que contenham no rótulo designações geográficas ou indicações técnicas que não correspondam à verdadeira origem e significado das expressões utilizadas.

§ 1º Ficam excluídos da proibição fixada neste artigo os produtos nacionais que utilizem as denominações champanha, conhaque e Brandy, por serem de uso corrente em todo o Território Nacional.

§ 2º Fica permitido o uso do termo “tipo”, que poderá ser empregado em vinhos ou derivados da uva e do vinho cujas características correspondam a produtos clássicos, as quais serão definidas no regulamento desta Lei.

¹⁶⁴ 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 ressalvando a verdadeira procedência do produto.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

*is of the same general quality as wine from indicated origin”.*¹⁶⁵

¹⁶⁵

GOLDSTEIN, Paulo. *International Intellectual Property Law*. Cases and Materials. New York: Foundation Press, 2001, p. 438.

IV. DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS “CACHAÇA DO BRASIL”, “CACHAÇA” E “BRASIL”

Em 21 de dezembro de 2001, o Governo Federal promulgou o decreto nº 4.062, definindo as expressões “Cachaça”, “Brasil” e “Cachaça do Brasil” como vocábulos de origem e uso exclusivamente brasileiros, constituindo-os como indicações geográficas.¹⁶⁶

A despeito da tentativa de proteção da tradicional bebida brasileira, cujo nome vinha sendo indevidamente utilizado por produtores de bebidas destiladas do Caribe, temos sérias restrições à forma escolhida para a proteção dos referidos sinais como indicação geográfica. O Governo verdadeiramente desprestigiou o INPI e atropelou o âmbito de competência da autarquia, que legalmente é o órgão responsável pelo registro das indicações geográficas no país.

Como se não bastasse, o Governo Federal, ao decretar que a “Cachaça” e a “Cachaça do Brasil” seriam indicações geográficas brasileiras, acaba por cometer um equívoco estratégico, generalizando e dispondo que todo e qualquer produtor de aguardente de cana-de-açúcar, que produza o produto em território nacional, terá o direito

¹⁶⁶ Art. 1º O nome "cachaça", vocábulo de origem e uso exclusivamente brasileiros, constitui indicação geográfica para os efeitos, no comércio internacional, do art. 22 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, aprovado, como parte integrante do Acordo de Marraqueche, pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Art. 2º O nome geográfico "Brasil" constitui indicação geográfica para cachaça, para os efeitos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, e para os efeitos, no comércio internacional, do art. 22 do Acordo a que se refere o art. 1º.

Parágrafo único. O nome geográfico "Brasil" poderá se constituir em indicação geográfica para outros produtos e serviços a serem definidos em ato do Poder Executivo.

Art. 3º As expressões protegidas "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" somente poderão ser usadas para indicar o produto que atenda às regras gerais estabelecidas na Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, e no Decreto nº 2.314, de 4 de setembro de 1997, e nas demais normas específicas aplicáveis.

§ 1º O uso das expressões protegidas "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" é restrito aos produtores estabelecidos no País.

§2º O produtor de cachaça que, por qualquer meio, usar as expressões protegidas por este Decreto em desacordo com este artigo perderá o direito de usá-la em seus produtos e em quaisquer meios de divulgação.

Art.4º A Câmara de Comércio Exterior aprovará o Regulamento de Uso das Indicações Geográficas previstas neste Decreto de acordo com critérios técnicos definidos pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no âmbito de suas respectivas competências.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

de uso da referida expressão.

Dessa forma a expressão “cachaça” deixa de distinguir um produto de qualidade, diferenciada, tal qual aquele produzido em tradicionais regiões produtoras, como Salinas no Estado de Minas Gerais, para ser amplamente utilizada e reproduzida por alambiques e produtores de qualidade duvidosa em todo o país.

Considerando que a finalidade precípua das indicações geográficas é justamente permitir que o consumidor consiga distinguir, pelo nome geográfico, a qualidade ou determinadas características de um produto, qual o sentido de se determinar, por decreto, que a expressão “Cachaça” e “Cachaça do Brasil” são indicações geográficas, ainda que para fins de comércio internacional?

Ora, o Brasil é um país de dimensões continentais, e a qualidade e as características da “aguardente de cana-de-açúcar” certamente variam brutalmente entre as mais variadas regiões e produtores do país. Um consumidor estrangeiro que adquira uma “cachaça” de origem duvidosa, certamente passará a associar a indicação geográfica a aguardentes de baixa qualidade, gerando um efeito oposto ao inicialmente pretendido.

Adotando postura diversa do Governo Federal, a Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty obtiveram, perante o INPI, o registro da indicação de procedência “Cachaça de Paraty”¹⁶⁷. Referido registro permite que o consumidor associe as qualidades do produto a uma região tradicional na produção de cachaça. A reduzida área permite, ainda, que a “Cachaça de Paraty” seja um produto mais homogêneo do que a “Cachaça do Brasil”, permitindo que a indicação geográfica efetivamente exerça a sua função distintiva.

Além do mencionado erro estratégico, o Decreto contém uma grave imprecisão, ao determinar que as expressões “Cachaça”, “Cachaça do Brasil” e “Brasil” sejam reconhecidas como indicações geográficas. Indicações geográficas é um gênero, do qual fazem parte as indicações de procedência e as denominações de origem.

¹⁶⁷ Registro IG200602/2006, Publicado na RPI nº 1905, de 10 jul. 2007.

Dentro da sistemática legal, não se registra ou reconhece uma indicação geográfica, mas apenas uma indicação de procedência, o que provavelmente deve ter sido a intenção do Governo Federal, ou uma denominação de origem, para distinguir produtos cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Seria preferível que o Decreto tivesse determinando que as expressões “Cachaça” e a “Cachaça do Brasil” fossem reconhecidas como marcas de certificação ou até mesmo denominações de origem. No primeiro caso, o uso das expressões somente seria autorizado a produtores que atendessem a um padrão mínimo de qualidade, a ser estabelecido em um regulamento próprio. No segundo caso, também seria possível o estabelecimento de um regulamento contendo um padrão mínimo de qualidade, de maneira a limitar o uso das expressões aos produtores realmente diferenciados, que fazem uso de técnicas tradicionais e reconhecidas de produção.

Todavia, independentemente da forma (indicação geográfica, denominação de origem ou mesmo marca de certificação), entendemos que o Decreto viola preceitos legais, não se enquadrando nas definições e requisitos estabelecidos na Lei da Propriedade Industrial e na Resolução nº 75/2000 do INPI para o registro de indicação geográfica ou marca de certificação. Apenas para ficar em um exemplo: o Governo Federal não seria sequer legitimado para requerer o registro, por não ser uma entidade representante dos produtores brasileiros de cachaça, diferentemente do Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC, que reúne várias empresas e entidades de classe relacionadas à produção da cachaça.¹⁶⁸

Por essa razão, o registro das expressões “Cachaça” e “Cachaça do Brasil”, como marcas de certificação, seria muito mais eficaz do ponto de vista comercial, permitindo à União, na qualidade de titular da marca de certificação, a elaboração de um rigoroso regulamento, de maneira que somente as aguardentes de cana-de-açúcar realmente diferenciadas fossem autorizadas a utilizar a marca “cachaça”, agregando maior valor ao produto no exterior. Nesse exato sentido, já se posicionou o JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES,

¹⁶⁸

Informações sobre o Instituto Brasileiro da Cachaça – IBRAC disponíveis em: <www.ibrac.net>. Acesso em: 28 jun. 2011.

em palestra proferida na Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI.¹⁶⁹

¹⁶⁹

A nossa Lei da Propriedade Industrial considera em seu Art. 123. “marca de certificação aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”.

Em sendo, portanto, pelo menos neste momento, “CACHAÇA” a nossa marca nacional cujo produto vem sendo exportado por inúmeras empresas brasileiras, urge que na defesa desse patrimônio nacional não só o IBRAC Instituto Brasileiro da Cachaça como também outros órgãos governamentais procurem por todos os meios estabelecer medidas protetoras, partindo, se for o caso, desde a plantação de cana de açúcar até chegar ao produto final, porém, sob um critério rigoroso que imponha sob todos os aspectos o requinte de qualidade. Se assim for, teremos uma “marca de certificação” ou de “qualidade” que assinala e distingue um produto eminentemente nacional, sob a chancela de “CACHAÇA”. (SOARES, José Carlos Tinoco. “Cachaça”. *Boletim ASPI*. nº 30, Julho, Jul./Set. de 2009, p. 19/20).

V. DOS INSTITUTOS ASSEMELHADOS

As indicações geográficas se assemelham e se aproximam, em alguns aspectos, às marcas coletivas e de certificação. É de fundamental importância a correta diferenciação entre os institutos, de maneira a tornar claras as hipóteses de uso de um ou de outro.

V.1. Das marcas coletivas

As marcas coletivas são aquelas usadas “*para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade*”¹⁷⁰. A diferença de finalidade entre os dois institutos é manifesta, enquanto a indicação geográfica tem por finalidade distinguir a origem geográfica de determinado produto ou serviço, a marca coletiva tem por finalidade distinguir os produtos, de outros idênticos, semelhantes ou afins, tendo por elemento diferenciador das demais marcas o fato de identificar os serviços provenientes de membros de uma associação, sindicato, cooperativa ou qualquer outra entidade.

Assim, o consumidor que conhece uma determinada entidade e se identifica com seus valores ou mesmo com a qualidade dos produtos produzidos, poderá localizar com facilidade os demais produtos ou serviços produzidos pelos membros dessa entidade. Nas palavras de MARIO CASANOVA “*la funzione dei marchi collettivi ha la sua genesi nel fenomeno per cui il favore e la fiducia del pubblico si rivolgono, talora, per taluni prodotti, indiscriminatamente a tutti i produttori di un dato luodo*”.¹⁷¹

Além disso, enquanto a indicação geográfica é composta necessariamente por um nome geográfico direto ou indireto, as marcas coletivas podem ser compostas por quaisquer sinais distintivos visualmente perceptíveis, ressalvadas as vedações descritas no artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial.

Conforme evidente, o enfoque é absolutamente diverso, embora em algumas

¹⁷⁰

Artigo 123, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial.

situações, os institutos assemelhem-se, razão pela qual alguns renomados autores chegam a confundir os institutos¹⁷². A proximidade também se deve ao fato de o artigo 181 da Lei da Propriedade Industrial permitir que o nome geográfico, que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem, sirva de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza a falsa procedência.¹⁷³

Dessa forma, não raro uma associação de produtores de determinada região poderá registrar como marca coletiva um determinado nome geográfico, desde que este nome não induza o consumidor a erro quanto à procedência do produto, atingindo resultado prático, análogo ao registro da expressão como indicação geográfica.

Saliente-se que somente poderá ser registrado como marca um nome geográfico e não uma indicação geográfica, ou seja, não pode haver o uso do nome geográfico como indicação geográfica, por ocasião do depósito do pedido de registro de marca, sob pena de violação do artigo 124, inciso IX, da Lei da Propriedade Industrial, que dispõe não ser registrável “*indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica*”.

Além disso, o artigo 147 da Lei da Propriedade Industrial determina que seja estabelecido um regulamento de utilização das marcas coletivas¹⁷⁴, de maneira semelhante àquele previsto para as denominações de origem.

Além de fazer uso de nome geográfico não utilizado como indicação geográfica, as marcas coletivas poderão, através do regulamento para a sua utilização, estabelecer padrões mínimos de qualidade que, todavia, diferentemente das denominações de origem,

¹⁷¹ *Impresa e Azienda*. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1974, p. 465.

¹⁷² Irineu Strenger incorre nesse equívoco: “As marcas coletivas servem especialmente para arbitrar proteção de registro para as chamadas denominações de origem, isto é, aqueles nomes geográficos com os quais se designam produtos conhecidos, como fabricados, elaborados, colhidos ou extraídos em determinado lugar e que reúnem determinadas características de qualidade(ex. Roquefort, Camembert, etc.), nomes que, sem pertencer com exclusividade a qualquer industrial, podem ser usados por quantos se ajustem às normas e regulamento para esse efeito estabelecidas, com o fim de garantir emprego adequado e próprio, que mantenham o valor e o prestígio alcançados por tal denominação”. (STRENGER, Irineu. *Marcas e patentes: análise sucinta da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996, p. 29).

¹⁷³ Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

¹⁷⁴ Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterà regulamento de utilização, dispondo sobre

não precisam necessariamente guardar relação com o *terroir* do geográfico de produção dos produtos.

Essa possibilidade de proteção dupla é prevista e aceita pela legislação e doutrina brasileira, sendo possível o registro de determinado personagem (protegido pela lei de direito autoral) como marca figurativa, ou até mesmo o registro de desenho industrial como marca tridimensional.¹⁷⁵

FLAVIA TRENTINI leciona sobre a possibilidade de uma marca coletiva ser composta por um nome geográfico, de maneira a permitir a vinculação da origem empresarial dos produtos ou serviços à sua procedência geográfica. Nessa hipótese, a lei italiana chega inclusive a proibir que os titulares das marcas coletivas, de alguma forma, vetem o direito de uso da marca aos produtores localizados na região geográfica cujo nome foi apropriado – com exclusividade – pelos titulares da marca.¹⁷⁶

No Brasil, a Lei da Propriedade Industrial é absolutamente omissa, deixando sem solução o problema que seria causado pelo registro de uma marca de certificação, contendo

175 condições e proibições de uso da marca.
 “Além da proteção pelo direito autoral, também se pode vislumbrar a proteção de desenho industrial sobre uma forma tridimensional passível de registro por marca”. (MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos de propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009, p.207).

176 “Por exemplo, a Lei Italiana n. 480, de 1992, modificada pelo recente Dec. Legislativo n. 30, de 10 de fevereiro de 2005, permite o uso da origem geográfica na marca coletiva, mas estabelece que o uso da indicação de proveniência não determine situação de injustificado privilégio e também não autoriza o titular da marca a proibir o uso por terceiros no mesmo comércio.

Na doutrina italiana, o professor Alberto Germano esclarece que a marca geografia coletiva assinala os produtos de vários produtores de uma determinada localidade com o objetivo de identificá-los e separar de produtos idênticos de áreas geográficas diversas. É evidente que, na substância, trata-se de uma indicação geográfica, mas desta difere pelo sujeito titular (ente coletivo ou associação). Dessa forma, a marca coletiva geográfica assume função distintiva dos produtos de uma gama de produtores e também indica que o produto pertence à associação (ente coletivo) titular da marca coletiva, e por isso está sujeita ao poder de controle da associação no que concerne ao padrão de qualidade.

O direito comunitário parece rejeitar que um mesmo sinal seja protegido duplamente, como denominação de origem e marca coletiva. Elisabetta Loffredo esclarece que, no caso de uma marca coletiva já registrada, a sobreposição de uma denominação de origem poderia repercutir sobre o aspecto da concorrência e criar uma situação relevante para o direito antitruste. A ativação de uma marca coletiva asseguraria um sucesso no mercado, porque o controle estaria a cargo do titular da marca.

A semelhança da marca coletiva às indicações geográficas ocasionou a disposição da lei italiana de marcas de proibir que os titulares de marcas coletivas geográficas vetassem a marca aos produtores da zona de origem. Devem, inclusive, possibilitar aos produtores que se tornem membros da associação titular da marca”. (TRENTINI, Flavia. *Denominação de origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais*. Tese (doutorado). Orientador Professor Fábio Maria D. Mattia – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2006, p. 151 a 153).

determinado nome geográfico, que posteriormente passaria a ser utilizado como indicação geográfica por produtores da região. Nesta hipótese, qual registro deveria prevalecer, haja vista que o prazo prescricional para anulação de registro de marca é de 5 (cinco anos), nos termos da Lei da Propriedade Industrial?

A situação ganha especial relevância se os titulares de marca coletiva ou mesmo de certificação tiverem estabelecido um rigoroso regulamento técnico de uso da marca, fazendo com que alguns produtores estabelecidos na região não atinjam o padrão de qualidade exigido. Tais produtores poderiam utilizar o nome geográfico como indicação de procedência, que nos termos da lei não está sujeito a requisitos mínimos de qualidade?

Tudo indica que o prévio registro de determinado nome geográfico como marca coletiva ou de certificação gera um direito de uso da marca, em razão da anterioridade da entidade titular da marca no seu registro, ressalvadas as hipóteses de abuso de direito em que, por exemplo, há o registro da mencionada marca de certificação por empresa, com a única finalidade de excluir o uso do sinal, pelos demais produtores, como indicação geográfica.

Na segunda hipótese aventada, a solução é mais simples. O emprego de indicação de procedência pelos produtores, no caso hipotético, permitiria um verdadeiro aproveitamento parasitário daqueles produtores que atendessem a todos os requisitos previstos na marca de certificação, desviando a clientela destes para aqueles. Dessa forma, se o nome de determinada região já foi registrado como marca coletiva, de certificação, ou até mesmo como denominação de origem, não há que se falar no uso do mesmo nome geográfico como indicação de procedência, sob pena de indução do consumidor a erro e aproveitamento parasitário da marca ou denominação de origem anterior.

Entende-se que, nessa hipótese, os produtores poderiam adotar uma indicação geográfica com algum elemento distintivo adicional ou mesmo uma indicação indireta do local, que seja suficientemente distinta da marca anteriormente registrada, de maneira a não gerar associação indevida, mas que continue a permitir que o consumidor associe a indicação geográfica com o seu local de origem.

ANALLUZA BRAVO BOLIVAR, ao comentar a hipótese oposta, ou seja, de registro de

marcas que reproduzam indicações geográficas, afirma que os seus titulares estariam praticando o chamado “*free-riding*”¹⁷⁷, ou seja, pegando carona na reputação da indicação geográfica, conquistada pelo árduo trabalho de todos os seus produtores, mas injustamente apropriada com exclusividade por um único titular. Por essa razão, a Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza indicação geográfica (artigo 124, inciso IX, da Lei da Propriedade Industrial).

V.2. Marca de certificação

A marca de certificação é uma forma específica de marca cuja finalidade é atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (artigo 123, inciso II, da Lei da Propriedade Industrial).

“A seção 45 do Trademark Act dos Estados Unidos define a marca de certificação como aquela usada por qualquer pessoa, diferente de seu titular, ou aquela cujo titular possui intenção de boa-fé em permitir que uma pessoa diversa do titular use a dita marca no comércio, para certificar materiais regionais ou de outra natureza, modo de fabricação, qualidade, exatidão, ou outras características dos produtos ou serviços desta pessoa ou que o trabalho ou atividade sobre os produtos ou serviços foi realizada pelos membros de um sindicato ou outra organização”.¹⁷⁸

A marca de certificação é, portanto, um indicador ao consumidor de que um produto ou serviço atinge determinado grau de qualidade e conformidade técnica. Sua

¹⁷⁷ “Todavia, algumas marcas são registradas contendo ou consistindo uma IG, ainda que não provenha dessa região, ou não contenha a característica que a legitime ser uma IG. E quando isso acontece, a referência que se faz é para o fabricante, e não à origem geográfica do produto. Dessa forma, os detentores de marcas erroneamente registradas como uma IG praticam o *free-riding*, em outras palavras, “pegam carona” na qualidade, reputação ou outra característica da IG, e impedem que o produto original entre nesse mercado. Por isso, um sistema de proteção específica e mais adequada das IG seria mais apto para fornecer proteção efetiva para esse direito de propriedade intelectual”. (BOLIVAR, Analluza Bravo. *A proteção internacional das indicações geográficas e sua atuação como instrumento de desenvolvimento*. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo: Nova Série, v. 46, nº 148, p. 109-139, out/dez. 2007, p. 112).

¹⁷⁸ IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005,

aplicação é absolutamente ampla, variando desde o campo das relações de consumo, em que é utilizada principalmente para atestar grau de pureza e qualidade dos produtos, até a certificação quanto a práticas ambientalmente corretas, utilizadas para demonstrar a conformidade de determinada prática/método com a legislação ambiental, como ocorre no caso do ISO 14001.

Não obstante a sua inegável importância, a marca de certificação somente foi definida recentemente, com a promulgação da Lei da Propriedade Industrial em 1996, sendo certo que o Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71) nada dispunha sobre a marca de certificação.

No plano internacional, foi o *Trade Marks Act* promulgado em 1905, no Reino Unido, quem primeiro previu a marca de certificação. A Convenção da União de Paris, na Revisão de Washington (1911), passou a proteger as marcas coletivas¹⁷⁹, todavia, nada dispondo sobre as marcas de certificação.

Ao longo do século XX, dezenas de países adotaram e reconheceram a existência das marcas de certificação nas suas legislações, como os Estados Unidos, Alemanha, França etc., razão pela qual a sua proteção sofreu uma rápida evolução¹⁸⁰, sendo atualmente amplamente reconhecida na maior parte dos países.

Não obstante a existência de algumas peculiaridades, especialmente quanto aos requisitos para o registro de uma marca de certificação, pode-se afirmar que o regime

p.300.

179

Article 7bisMarks: Collective Marks

(1) The countries of the Union undertake to accept for filing and to protect collective marks belonging to associations the existence of which is not contrary to the law of the country of origin, even if such associations do not possess an industrial or commercial establishment.

(2) Each country shall be the judge of the particular conditions under which a collective mark shall be protected and may refuse protection if the mark is contrary to the public interest.

(3) Nevertheless, the protection of these marks shall not be refused to any association the existence of which is not contrary to the law of the country of origin, on the ground that such association is not established in the country where protection is sought or is not constituted according to the law of the latter country.

180

Com objetivo de garantir ao consumidor o conhecimento das peculiaridades de um produto, várias nações instituíram a marca de certificação (marca de qualidade), outorgada por órgão governamental ou oficialmente credenciado. Esta marca garante a qualidade de um produto, em conformidade com os padrões instituídos pelas associações nacionais de normas técnicas. (BLASI, Gabriel di. *A Propriedade Industrial – Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. 2ª ed. São Paulo: Forense, 2005, p.362).

jurídico aplicável às marcas de certificação assemelha-se ao aplicável às marcas de serviços ou produtos.

Nesse sentido, o registro de uma marca de certificação confere ao seu titular, e àqueles que atendam aos requisitos previstos no regulamento, o direito de uso exclusivo do sinal distintivo em todo território nacional (artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial). Os casos de perda do direito, como a caducidade caso o uso da marca não tenha sido iniciado no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ou seja interrompido pelo mesmo período (artigos 142 e 143 da Lei da Propriedade Industrial), se aplicam normalmente às marcas de certificação.

No caso de extinção de uma marca de certificação, dispôs o legislador que terceiros não poderão depositar um pedido de registro de marca que imite ou reproduza a marca de certificação extinta, haja vista a evidente possibilidade de indução do consumidor a erro, pois poderia associar a marca de produto ou serviço, aos padrões de qualidade outrora regulamentados pela marca de certificação.¹⁸¹

Nos termos do artigo 148, da Lei da Propriedade Industrial, o pedido de registro de uma marca de certificação deverá conter alguns requisitos adicionais àqueles já previstos para as marcas de produto ou serviço¹⁸², a saber:

- (i) descrição das características do produto ou serviço objeto de certificação; e
- (ii) descrição das medidas de controle que serão adotadas pelo titular para a observância do regulamento por todos os sujeitos que façam uso da marca de certificação.

¹⁸¹ O art. 124, inciso XII, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro como marca de reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154. O artigo 154, por sua vez, assim dispõe:

Art. 154 - A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

¹⁸² Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá:

I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e

II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Os requisitos previstos demonstram a importância da elaboração, pelo depositante da marca de certificação, de um detalhado “regulamento”, nos moldes daquele previsto para as denominações de origem, contendo a descrição do objeto da certificação (descrição do produto, qualidade mínima, método empregado, etc.) e das medidas de controle que serão adotadas pelo titular da marca para fiscalizar a observância do regulamento (forma de fiscalização, contratação de auditoria externa, etc.).

Saliente-se que toda e qualquer alteração no regulamento da marca de certificação deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição contendo as alterações realizadas. Tal requisito visa garantir a publicidade e o livre acesso de todos (consumidores e potenciais interessados em fazer uso da marca) ao regulamento atualizado da marca.¹⁸³

STEPHEN LADAS leciona que o regulamento da marca deverá prever que (i) o titular da marca terá o direito de inspecionar as instalações, produtos e serviços prestados pelo usuário, de forma a fiscalizar a observância ao regulamento; (ii) o titular deverá ter o direito de impedir o usuário de continuar a utilizar a marca, caso o usuário viole o regulamento; (iii) qualquer pessoa terá direito de uso da marca de certificação, desde que seja observado o disposto no regulamento; e (iv) o usuário deverá assinar algum documento se comprometendo a observar estritamente o disposto no regulamento.¹⁸⁴

Por outro lado, DENIS BORGES BARBOSA chama a atenção para a desnecessidade de uma licença para que o usuário possa utilizar a marca de certificação, sendo requisito legal, apenas, a sua observância ao regulamento da marca de certificação. Tal fato traz consequências inclusive tributárias, uma vez que eventual valor pago pelo usuário ao

¹⁸³ Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

¹⁸⁴ “The regulations must generally govern the following points: (a) there must be Power by the proprietor to inspect the certified user’s business premises to verify compliance with the regulations; (b) the proprietor must have power to cancel the certification to use the mark if the later violates the regulations; (c) if fees for the use of the mark are included in the regulations there must not be so great a difference between the amounts charged members and nonmembers, respectively, as to amount to a marked discrimination between them, for it is a fundamental principle that a certification mark should be open to all to use, provided they undertake to comply with the regulations; (d) there must be a draft agreement or other document appended to the regulations for use in binding the certified user to observe the regulations”. (LADAS, Stephen P. *Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection*. Cambridge: Havard University Press, 1975, v. III, p. 1301).

titular da marca de certificação não terá natureza de *royalties*.¹⁸⁵

É importante esclarecer que a fiscalização da observância do regulamento, bem como a avaliação da eficácia do produto ou do serviço objeto da certificação, não são de competência do INPI, sendo certo que a referida autarquia limita-se apenas a aferir a existência de medidas de controle adotadas pelo titular de forma a atestar a observância ao regulamento pelos usuários.

Na falta de órgão específico de controle e fiscalização das marcas de certificação, entende-se que tal mister será de competência de qualquer órgão ou entidade que guarde relação com o objeto de certificação. Assim, por exemplo, uma marca que certifique a qualidade de determinado produto, poderá ser fiscalizada pelos órgãos de defesa do consumidor que usualmente fiscalizariam aquele produto. Além disso, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO será sempre competente para avaliar a conformidade do produto ou serviço identificado pela marca de certificação com o regulamento aplicável.

Contudo, o maior interessado na manutenção dos padrões de qualidade dos produtos e serviços certificados é o próprio titular da marca de certificação, haja vista que a adesão à sua marca dependerá essencialmente do grau de confiança e credibilidade transmitido ao consumidor.

Significa dizer que uma marca de certificação que garanta todo e qualquer produto, e não apenas aqueles de maior qualidade, perderá a sua principal característica distintiva, deixando de distinguir os produtos e serviços realmente diferenciados. A longo prazo, as empresas que comercializem os produtos ou serviços mais qualificados não mais se interessarão por marca de certificação que não garanta os produtos ou serviços realmente

¹⁸⁵

“O elemento essencial do registro de marca de certificação é o regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca (art. 147), o qual será integralmente depositado no INPI, inclusive em suas eventuais alterações. Para obter o registro, o requerente tem de especificar as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. Uma vez concedido o registro, a utilização da marca não tem característica de licença: a lei precisa que o uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização. Assim, inclusive para efeitos fiscais, o eventual pagamento para manter a certificação não será tratado como *royalties*.” (BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lúmen, 1997, p. 269).

diferenciados.¹⁸⁶

Assim, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria de Café mantém há mais de 20 (vinte) anos o reconhecido “selo de pureza ABIC”, concedido às marcas de café que, tendo amostras coletadas aleatória e permanentemente nos pontos de venda de todo o país por auditores independentes e sendo analisadas nos laboratórios do Instituto Adolpho Lutz, têm a sua pureza comprovada.¹⁸⁷

O Programa tinha como principal objetivo desenvolver a credibilidade no produto ao consumidor brasileiro, haja vista que pesquisas indicariam um alto índice de impurezas no café comercializado. Na época da implantação do programa, mais de 30% das marcas de café analisadas burlavam a legislação, ou com impurezas acima do limite de tolerância, ou com mistura de outras substâncias.

O sucesso do “selo de pureza ABIC” foi tamanho que, atualmente, menos de 5% das marcas são impuras ou adulteradas, e elas representam apenas 1% do volume de café comercializado no mercado interno.

O Regulamento/Acordo de Comportamento Ético do Programa de Controle de Pureza do Café Torrado e Moído, instituído pela ABIC, prevê um estrito controle da qualidade dos produtos comercializados com o “selo de pureza ABIC”, razão pela qual, ao

¹⁸⁶ “A obtenção de uma marca de certificação é vantajosa, especialmente quando ela certifica uma qualidade específica do produto, que atende à procura de um grupo de consumidores. É importante observar que, na maioria dos casos, se registram marcas dessa natureza quando seus titulares constatarem uma eficácia comercial. A marca de certificação costuma ser útil em compras governamentais ou licitações, nas quais os produtos ou serviços estejam cobertos por garantias de qualidade”. (BLASI, Gabriel di. *A Propriedade Industrial – Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 362).

¹⁸⁷ Disponível em: <www.abic.com.br>. Acesso em 24 jun. 2010.

longo dos anos, o mencionado selo passou a gozar de credibilidade perante o consumidor, realmente identificando e diferenciando os cafés de qualidade daqueles que contêm um elevado índice de impurezas.

Assim como no caso do selo ABIC, a contratação de auditoria externa, para o controle da observância ao regulamento, é uma medida que contribui para agregar credibilidade à marca de certificação, demonstrando ao consumidor que a análise de qualidade é determinada preponderantemente por critérios técnicos imparciais, não estando sujeita aos interesses do titular da marca de certificação.

A marca de certificação, dessa forma, se aproxima da denominação de origem por ser instrumento válido para demonstrar que o produto ou serviço identificado difere dos demais por ter uma qualidade diferenciada. Por outro lado, as denominações de origem se diferenciam por atestar não apenas uma qualidade diferenciada, como também uma exclusividade quando comparada aos demais produtos e serviços, em vista da dificuldade de reprodução do mesmo *terroir* em outras localidades.

Todavia, a marca de certificação tem um uso mais amplo e disseminado do que a denominação de origem, uma vez que não se sujeita aos estritos requisitos da Lei da Propriedade Industrial para a sua proteção. Tal fato acaba por limitar a aplicação das denominações de origem a alguns produtos e serviços específicos, especialmente agrários, onde os fatores naturais e humanos ainda são relevantes na qualidade do produto final, em contrapartida à marca de certificação, que pode ser amplamente utilizada na indústria e no comércio.

VI. DA IMPORTÂNCIA DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

VI.1. Importância econômica

As indicações geográficas têm tido uma importância econômica crescente, não apenas nos países com tradição na produção agrícola de alto valor agregado (especialmente os países do sul da Europa – Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia), como em países de menor tradição agrícola para produtos de alto valor agregado, dentre os quais incluímos o Brasil.

Trata-se de um relevante instrumento de proteção do agricultor contra a crescente tendência de *comoditização* dos produtos agrícolas, permitindo que o consumidor perceba o produto identificado por uma indicação geográfica como detentor de determinadas qualidades e valores a merecer o pagamento de um sobrepreço, quando comparado ao que seria ordinariamente devido por um produto similar.

O sucesso econômico de uma indicação geográfica consiste, essencialmente, em lograr inserir na percepção do consumidor potencial do produto, a noção de que os produtos que fazem uso de determinada indicação geográfica diferenciam-se dos demais produtos similares. Não é uma tarefa fácil.

Algumas indicações geográficas tornaram-se notórias por produtos de alta qualidades produzidos há séculos (como vinhos da Borgonha, do vale do Douro ou de Montalcino). Outras mais recentes têm maior dificuldade em obter esse reconhecimento, sendo necessário um esforço governamental e dos produtores, no sentido de divulgar as características, valores e qualidades dos produtos identificados pela indicação geográfica.

Em estudo recente, THAYS FERREIRA FALCÃO e JEAN PHILIPPE PALMA RÉVILLION apuraram a percepção de qualidade que as indicações geográficas causavam em enófilos no Brasil, considerando o grau de valorização e de credibilidade causado pelo sinal

distintivo.¹⁸⁸

Os resultados obtidos reforçam a percepção de qualidade causada pelas indicações geográficas, uma vez que, de um total de 140 enófilos que participaram do estudo, 62% consideram existir uma alta ou muito alta relação entre a existência dessas indicações e a qualidade dos vinhos produzidos na região. Todavia, 64% dos enófilos consideram as indicações geográficas estrangeiras mais confiáveis que as nacionais, em termos de diferenciação de qualidade.

Os enófilos consideraram, como fatores relevantes para que uma região produtora de qualidade seja reconhecida por indicação geográfica, o clima, o controle de qualidade da matéria-prima, o controle de produtividade, as técnicas de vinificação, as cultivares, o acompanhamento da maturação do solo e o controle fitossanitário.

Os autores concluem seu estudo afirmando ser possível perceber que, para os enólogos participantes da pesquisa, *“a confiança associada às IGs está fortemente relacionada à credibilidade das vinícolas e da região, diferentemente do que se observa em alguns países europeus, em que a região de procedência, por si só, representa uma forte referência de confiança, qualidade e tradição”*. A conclusão da pesquisa evidencia a maior importância atribuída às indicações geográficas europeias, sendo um indicativo de qualidade por si só, independentemente de outros fatores considerados pelos enólogos brasileiros.

Sem dúvida, o processo de desenvolvimento e consolidação de uma indicação geográfica é aquele de maior desafio prático aos agricultores, exigindo pesquisas e um contínuo aprimoramento do produto e das técnicas de produção, de maneira a atender às necessidades do mercado consumidor.

Mesmo regiões reconhecidas no país pela produção de determinado produto, podem encontrar diversas dificuldades no processo de consolidação da indicação geográfica. Em

¹⁸⁸

FALCÃO, Thays Ferreira; REVILLION, Jean Philippe Palma. A indicação geográfica de vinhos finos segundo a percepção de qualidade de enófilos. *Ciência Rural*, Santa Maria, v. 40, n.2, p. 453-458, fev.2010, p. 453-458.

Portugal, por exemplo, a carne bovina proveniente dos açores sempre gozou de prestígio. Em 2003, a denominação de origem “Carne dos Açores” foi registrada perante a autoridade competente.

Todavia, o simples registro da denominação de origem não foi suficiente para alterar o quadro existente, onde a produção estava voltada de maneira predominante à exportação dos bezerros para o desmame no continente. Dessa forma, em 2004 um detalhado estudo foi preparado por FERNANDO RUIVO DE SOUSA e ANTÓNIO FRAGATA visando identificar as forças e oportunidades para a “Carne dos Açores”, de maneira a permitir a sua maior inserção no mercado.¹⁸⁹

O estudo culminou com a sugestão de alteração do caderno de especificações visando, entre outras sugestões, a criação de uma estrutura para a comercialização e industrialização da carne dos açores localmente pelos produtores, com a produção de carne para hambúrguer, almôndega e espetinhos, a serem comercializados no continente com a expressão “Carne dos Açores” e desenvolvimento de um sistema integrado de controle e certificação da carne dos açores. Assim, os produtores passariam a agregar maior valor à carne dos açores, anteriormente enviada ao continente para abate. O caso ilustra bem as dificuldades inicialmente enfrentadas pelos produtores.

A importância econômica das indicações geográficas é objetivamente constatada por estudos demonstrando o maior valor de comercialização dos vinhos com indicação geográfica, quando comparados com vinhos equivalentes destituídos de indicação geográfica. Segundo dados fornecidos pelo Conselho Regulador da Denominação de Origem Ribeira Del Duero, o preço de uma garrafa média de vinho da região sem o sinal distintivo é de aproximadamente 1,48 euros, enquanto a garrafa com a denominação Ribeira Del Duero seria comercializada por 2,95, sendo o Ribeira Del Duero Reserva comercializado por 16,54 euros.¹⁹⁰

Na Itália, somente o “Prosciutto de Parma”, produzido por 160 (cento e sessenta)

¹⁸⁹ SOUZA, Fernando Ruivo de; FRAGATA, António. *A carne bovina dos Açores, vias para o seu desenvolvimento*. Agronomia Lusitana, 2004. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10198/4002>>. Acesso em: 10 nov. 2012.

¹⁹⁰ Informações obtidas em obra de LILIANA LOCATELI: *Indicações Geográficas - A proteção jurídica sobre a perspectiva do desenvolvimento econômico*. Curitiba, Juruá, 2007, p.213.

produtores, é responsável pela criação de 3.000 (três mil) pessoas diretamente na produção e mais de 30.000 (trinta) mil indiretamente no abate, transporte, e comercialização do presunto¹⁹¹. Já no Reino Unido, o “Scotch Whisky” é exportado para centenas de países, totalizando £ 4.230.000.000,00 (quatro bilhões e duzentos e trinta milhões de libras esterlinas) em exportações no ano de 2011.¹⁹²

Existem casos de grande sucesso também na América do Sul, como o “Café de Colômbia” reconhecido e apreciado nos principais mercados consumidores de café e comercializado a um preço médio 20% superior aos cafés equivalentes de outros países, cujo processo produtivo emprega aproximadamente 560.000 pessoas na Colômbia¹⁹³, ou do “Vale dos Vinhedos” no Brasil, que permitiu o desenvolvimento da indústria vinícola e de uma grande infraestrutura voltada ao enoturismo na região, incluindo hotéis e pousadas para que os turistas tenham contato com o processo produtivo do vinho do “Vale dos Vinhedos”.

O benefício econômico gerado pelas indicações geográficas é de fácil constatação, sendo possivelmente o grande fator que motiva o desenvolvimento das indicações geográficas, bem como dos demais direitos da propriedade industrial. Todavia, a peculiaridade das indicações geográficas reside no fato de os benefícios econômicos não serem os únicos benefícios relevantes aos produtores e à coletividade.

VI.2. Importância social

Extrapolando o simples benefício econômico, as indicações geográficas se notabilizaram por caracterizar um grande incentivo à manutenção e retomada das práticas tradicionais de produção agrícola¹⁹⁴ bem como à fixação do homem no campo.

¹⁹¹ Disponível em: <www.prosciuttodiparma.com/en_UK/consortium/economic-figures>. Acesso em: 28 dez. 2012.

¹⁹² Disponível em: <www.scotch-whisky.org.uk/what-we-do/trade-matters/>. Acesso em 28 dez. 2012.

¹⁹³ Disponível em: <www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2617>. Acesso em 10 nov. 2012.

¹⁹⁴ SERGIO ESCUDEIRO reconhece a existência de uma estreita ligação, especialmente nos países em desenvolvimento, entre as indicações geográficas e a proteção às práticas tradicionais. Segundo o Autor, as indicações geográficas são as únicas categorias de propriedade industrial que servem de instrumento direto de proteção às práticas tradicionais de produção agrícola. (ESCUDEIRO, Sergio. *International Protection of Geographical Indications and Developing Countries, Working Paper 10*.

As indicações geográficas geram uma identificação cultural entre o consumidor e o produto consumido, por valores históricos, sociológicos ou geográficos. Essa identificação é consequência de uma valorização da relação entre o homem do campo, os recursos naturais locais e as práticas agrárias tradicionais, em contraponto à excessiva mecanização e impessoalidade existente no agronegócio moderno.¹⁹⁵

As indicações geográficas também contribuem socialmente ao verticalizar a produção, exigindo no mais das vezes que o produto seja não apenas produzido, como engarrafado e, se for o caso, industrializado na região, bem como ao estabelecer, especialmente quando se trata de denominações de origem, que o processo produtivo observe determinadas práticas tradicionais de cultivo e industrialização, vedando, por exemplo, a implementação de modernos processos mecânicos de produção.

As indicações geográficas caracterizam um verdadeiro incentivo à manutenção dessas técnicas tradicionais de produção, permitindo maior remuneração ao homem do campo que, caso contrário, fatalmente teria que se render aos processos mecânicos modernos de produção, que permitem maior produtividade, porém com reduzido uso de mão de obra.

A falta de cuidado em estabelecer regras que obriguem os produtores a manterem as técnicas tradicionais de produção, bem como limite territorialmente o uso das indicações geográficas à área em que o produto é tradicionalmente produzido, pode trazer graves consequências sociais aos produtores, permitindo que técnicas mais modernas substituam as práticas tradicionais e a produção seja remanejada para outras regiões, dentro do limite

¹⁹⁵ South Centre, 2001. Disponível em: <<http://www.southcentre.org>>. Acesso em: 17 jul. 2012, p. 33).
 “Para Kuznesof et al. (1997), parte importante da questão da origem geográfica dos produtos alimentares também está relacionada com o factor humano e, em consequência com a percepção de autenticidade e genuidade por parte do consumidor. A percepção de autenticidade afecta a imagem que os consumidores possuem do produto, dos seus métodos de produção e venda e dos meios apropriados de comunicação da sua “regionalidade”. Caso um consumidor tenha uma imagem positiva de dada localização geográfica, é esperado que as características que criam essa imagem sejam mobilizadas pelos vários actores na cadeia de valor (sejam eles agricultores, artesãos, industriais, distribuidores) para aumentar o valor dos seus produtos e diferenciá-los dos seus concorrentes (Ribeiro & Santos, 2002; Chocarro et al., 2009)”. (Apud GUIMARÃIS, Vitor Antônio Rodrigues. *Efeito da Alteração das Denominações de Origem Vitivinícolas na Preferência dos Consumidores. – O Caso do Ribatejo/Tejo*. Dissertação para obtenção de grau em mestre em Viticultura-Enologia. Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, p. 2. Disponível em: <<http://www.rcaap.pt>>. Acesso em: 27 jul. 2012).

territorial, mas que não têm tradição na produção daquele produto.

Tais fatos foram verificados e vêm causando problemas sociais no México, onde, a despeito do inegável sucesso econômico da Tequila, falhas na regulamentação da indicação geográfica vêm acarretando problemas sociais aos antigos produtores do algave. Analisaremos detidamente o caso Tequila adiante.

JULIANA SANTILLI narra episódio relativo às castanhas de Ardeche que sintetiza bem a importância social das indicações geográficas:

A vida social, cultural e econômica de Ardeche sempre girou em torno da produção de castanha, um produto local intimamente ligado ao território (terroir). Quando a produção de castanha começou a declinar, passou-se a considerar a introdução de castanhas híbridas, que mais bem atenderiam a critérios técnicos e comerciais. Entretanto, isso seria uma completa descaracterização de todo o sistema tradicional, que deixaria de ser agroflorestal para se tornar um cultivo intensivo, e muitos produtores protestaram. Como forma de valorizar sua forma tradicional de produção os agricultores solicitaram o reconhecimento de uma denominação de origem (concedido em 2006), que cobre dezenove variedades de castanhas, todas exclusivamente locais. O uso de híbridos e fertilizantes químicos é proibido e apenas o manejo agroflorestal tradicional é permitido.¹⁹⁶

A importância da preservação das práticas tradicionais de produção é reconhecida pela UNESCO, que adotou, em 2003, Convenção Internacional para Preservação do Patrimônio Cultural Imaterial, visando preservar as tradições sociais e culturais, dentre as quais as práticas tradicionais de produção.¹⁹⁷

¹⁹⁶ SANTILLI, Juliana. As indicações geográficas e os produtos da agrobiodiversidade. *Revista de Direito Ambiental*, v. 16, n. 16, jan./mar. 2011, p. 177.

¹⁹⁷ “The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Conference held in Paris on 29 September to 17 October, 2003, adopted the International Convention on the Preservation of the Intangible Cultural Heritage, as a complement to the 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. This new Convention aims to preserve oral traditions and expressions, including languages as vehicles of cultural heritage, as well as the performing arts, social practices, rituals and festive events, knowledge and practices concerning nature and the universe, and traditional craftsmanship. This broad definition encompasses TRM, among other types of knowledge”. (CORRÊA, Carlos M.

Por fim, as indicações geográficas, ao incentivar o uso intensivo de mão de obra causado pelas práticas tradicionais de produção, em contraposição aos processos automatizados, bem como aumentar a renda agrícola (aumentando o preço de venda do produto produzido), acaba por contribuir para a fixação do homem no campo, minimizando o grave problema social causado pelo abandono do campo e inchaço das cidades em países em desenvolvimento, quando se busca maiores oportunidades.

Em detalhada pesquisa realizada com os produtores do Vale dos Vinhedos, LILIANA LOCATELLI constatou que 72% dos produtores geraram novos empregos após a adoção da indicação de procedência “Vale dos Vinhedos”, sem mencionar os novos produtores que se instalaram na região posteriormente e os empregos gerados pelo enoturismo (compreendendo pousadas e restaurantes na região agrícola).¹⁹⁸

VI.3. Importância para a agrobiodiversidade e ao meio ambiente

Parte do atual sucesso das indicações geográficas decorre do crescimento do consumo de produtos de origem, orgânicos e socialmente responsáveis, especialmente nos países desenvolvidos, cujos consumidores estariam mais sensibilizados com questões de sustentabilidade sócioambiental, técnicas tradicionais de produção, segurança alimentar, e, especialmente, à procura de produtos de maior qualidade.

Ao incentivar as técnicas tradicionais de produção, atrelando a qualidade do produto ao *terroir* em que é produzido, as indicações geográficas acabam por promover a sustentabilidade do meio ambiente, atuando como fator de desincentivo à ampliação da fronteira agrícola (uma vez que há um claro retorno das atenções aos locais tradicionais de produção), às grandes monoculturas, bem como ao emprego de pesticidas e implementos agrícolas (respeitando-se as práticas tradicionais de produção).

¹⁹⁸ Update on International Developments Relating to the Intellectual Property Protection of Traditional Knowledge Including Traditional Medicine. *Working Paper 18*. South Centre, 2004. Disponível em: <<http://www.southcentre.org>>. Acesso em: 8 abr. 2012, p. 8).
Indicações Geográficas - A proteção jurídica sobre a perspectiva do desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2007, p. 284.

Por outro lado, a promoção da sustentabilidade sócioambiental e demais valores implicitamente relacionados à indicação geográfica acabam por reverter economicamente ao produtor, aumentando o interesse e o valor que os consumidores mais qualificados estariam dispostos a pagar pelo seu produto.

Para que esse círculo virtuoso ocorra, é de fundamental importância que o regulamento da indicação geográfica estabeleça procedimentos e medidas específicas visando à preservação da agrobiodiversidade e meio ambiente, bem como a ativa participação do poder público, conscientizando e promovendo nos agricultores a adoção de práticas que respeitem o meio ambiente e preservem a agrobiodiversidade.

Comentando sobre a multifuncionalidade da agricultura como novo paradigma para a atividade rural, FLAVIA TRENTINI reconhece que *“o meio rural não deve ser entendido somente como simples gerador de desenvolvimento econômico, onde a atividade agrária exerce um papel fundamental, mas, sim, em sentido amplo, abrangendo outros aspectos, sobretudo relacionados com a necessidade de que o desenvolvimento seja um processo controlado, atento ao equilíbrio social e biológico”*.¹⁹⁹

Dentro desse novo paradigma de multifuncionalidade da agricultura, as indicações geográficas são um importante instrumento de promoção da agrobiodiversidade, de preservação do meio ambiente e especialmente, de desenvolvimento social. Todavia, caso a indicação geográfica seja implantada sem o necessário cuidado na preservação das técnicas tradicionais de produção e do meio ambiente, o resultado atingindo poderá ser diametralmente oposto.

Há um notório caso em que a implementação de indicação geográfica trouxe, a despeito do grande sucesso econômico, graves prejuízos sociais, ambientais e à agrobiodiversidade local.

¹⁹⁹ Denominação de origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais. Tese (doutorado). Orientador Professor Fábio Maria D. Mattia – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2006, p. 65.

VI.4. Do caso Tequila

A despeito dos inúmeros estudos comprovando a importância social, à agrobiodiversidade e ao meio ambiente das indicações geográficas, cumpre destacar a existência de um importante precedente negativo, até mesmo para que os equívocos incorridos, que levaram a resultado oposto ao desejado, sejam conhecidos e evitados em experiências futuras. Trata-se do caso da denominação de origem “tequila”.

O México foi um dos primeiros países fora da Europa a reconhecer e proteger as indicações geográficas em sua legislação, em 1974. A primeira indicação geográfica deste país e, possivelmente, a indicação de maior sucesso econômico nas Américas, é a Tequila, cuja proteção foi concedida no mesmo ano em que o instituto foi reconhecido no México, mais precisamente em 9 de dezembro de 1974.

A Tequila é um produto intimamente ligado à própria história mexicana, tendo a produção de “vinho mescal” (tequila) a partir do algave, na região de Jalisco, se iniciado em meados do século XVI.²⁰⁰

Desde a reforma agrária ocorrida no México em 1917, a produção da tequila vem sendo realizada por pequenos produtores da região de Jalisco, com destaque aos produtores da cidade de Tequila, com o emprego de práticas tradicionais de produção, como a produção intercalada do agave, especialmente o agave azul, com milho ou vagem, a poda manual, o emprego de fornos à lenha para assar as “piñas” do agave, que são amassados em *tahonas* (espécie de moinho de madeira) e, finalmente, destilados, engarrafados e distribuídos.

A cadeia de produção é historicamente dividida em três principais etapas, os pequenos produtores, as destilarias e os distribuidores. A produção de tequila sempre foi altamente concentrada em poucas grandes empresas (como Cuervo, Sauza e Herradura), que compravam a produção dos pequenos agricultores não raro através de atravessadores que acabavam por reduzir ainda mais a margem daqueles. A dificuldade dos agricultores é

²⁰⁰

Informações sobre a tequila e a sua origem histórica podem ser obtidas no site do Conselho Regulador da Tequila. Disponível em: <www.crt.org.mx>. Acesso em: 16 out. 2012.

agravada pelo longo período de crescimento e maturação do agave (6 a 10 anos) criando inúmeras dificuldades na cadeia produtiva.

Nesse contexto, no ano de 1974 foi reconhecida a denominação de origem “Tequila” pelo Instituto Mexicano da Propriedade Industrial – IMPI. Os limites territoriais para o uso da referida expressão eram sobremaneira amplos, abrangendo não apenas o estado de Jalisco (tradicional região produtora) como também parte de outros 4 estados mexicanos (Guanajuato, Michoacán, Nayrit e Tamaulipas). Com efeito, já no ano de 1976 os fabricantes conseguiram ampliar ainda mais o território da denominação, para incluir mais algumas cidades do Estado de Tamaulipas, através de diversos argumentos, dentre eles para permitir a produção de um maior volume de matéria prima, de maneira a atender à demanda crescente pela tequila, no exterior.²⁰¹

Dois diferentes tipos de tequila foram certificados, a tequila produzida integralmente com o algave azul que deve ser integralmente produzida na região, e a Tequila Mista, produzida com 51% de algave azul e 49% com açúcares de outros produtos²⁰², sendo permitido o engarrafamento fora da região, visando à redução de custos.

O uso da indicação geográfica tequila é regulamentado pelo Conselho Regulatório da Tequila – CRT. Desde a criação da indicação geográfica, a indústria da tequila vem tendo um crescimento expressivo. Somente entre 1995 e 2005, a produção de Tequila mais do que dobrou no país, totalizando 210 milhões de litros anuais²⁰³. Atualmente, mais de 300.000 pessoas trabalham de maneira direta ou indireta na cadeia produtiva da tequila.²⁰⁴

Tamanho é o sucesso da Tequila no mercado internacional que ao longo dos anos as

²⁰¹ Na oportunidade, foi reconhecida a possibilidade de novas ampliações do território da denominação de origem pelo território do estado de Tamaulipas, toda vez que os seguintes requisitos forem preenchidos. (i) forem empresas do Estado de Jalisco que promoverem o cultivo do agave no estado de Tamaulipas; (ii) que o regulamento seja cumprido; e (iii) haja perspectiva de investimentos e a criação de empregos. Disponível em: <www.impi.gob.mx/wb/IMPI/declaracion_general_de_proteccion_a_la_denominacio>. Acesso em 15 out. 2012.

²⁰² ARELLANO, Juan Diego. Palestra proferida no X Congresso Internacional de Propriedade Intelectual, organizado pela Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Principais trechos da palestra foram publicados no Boletim ASPI n. 30, Jul. a Set. 2009.

²⁰³ BOWEN, Sara; ZAPATA, Ana Valenzuela. Geographical indications, terroir, and socioeconomic and ecological sustainability. The case of tequila. *Jornal of Rural Studies*. v. 25, 2009. Disponível em: <<http://www.elsevier.com>>. Acesso em: 15 out. 2012.

²⁰⁴ Disponível em: <www.crt.org.mx>. Acesso em: 16 out. 2012.

empresas produtoras foram sendo compradas por grandes multinacionais do ramo de bebidas. As pequenas produtoras que restaram acabaram em dificuldades financeiras, por não conseguir concorrer, especialmente em vista do crescente preço de mercado do algave azul e do poderio econômico das novas multinacionais.

Por sua vez, as grandes produtoras, confrontadas com as dificuldades de crescimento da produção enfrentadas pelos pequenos produtores passaram a (i) celebrar contratos de produção, em que as técnicas tradicionais foram substituídas por outras mais modernas (assim, por exemplo, a alternância de culturas que tradicionalmente serviu de proteção à terra e afastou as pragas foi contratualmente proibida, sendo incentivado o uso de fertilizantes e defensivos agrícolas); e (ii) fazendo uso do território excessivamente extenso da indicação geográfica, produzir o algave azul em novas áreas (e até em novos territórios, como vimos), sem qualquer tradição na produção e até mesmo com menor qualidade de *terroir*.

Todavia, ao exigir que a tequila seja produzida a partir do agave azul, as demais variantes do agave deixaram de ser produzidas, diminuindo a agrobiodiversidade local²⁰⁵. Além disso, os pequenos produtores passaram a sofrer com diversos problemas como a falta de conhecimento técnico no uso de defensivos agrícolas, dificuldade para obter financiamento, especialmente em razão da oscilação de preço do algave azul, entre outros. Diante dessas dificuldades, os produtores menos preparados (seja em termos de capital financeiro e humano, ou os proprietários das menores propriedades) passaram a arrendar as terras às grandes empresas afastando-se do processo produtivo, enquanto alguns poucos conseguiram celebrar com as grandes empresas contratos em termos mais favoráveis.

Por outro lado, o uso menos intenso de mão de obra em razão das novas técnicas e pelo ingresso das grandes empresas na produção causou um aumento do desemprego no campo. Os pequenos produtores que resistiram têm encontrado uma maior dificuldade para vender a sua produção, uma vez que as grandes empresas adquirem a produção das fazendas próprias ou com as quais mantêm vínculo contratual, bem como das grandes fazendas localizadas fora da zona tradicional de cultivo, mas ainda dentro dos limites

²⁰⁵ JULIANA SANTILLI analisou os problemas decorrentes da exigência do uso de uma variante específica do algave, em detrimento da agrobiodiversidade. (As indicações geográficas e os produtos da agrobiodiversidade. Revista de Direito Ambiental, v. 16, n. 16, jan./mar. 2011, p. 180).

territoriais da denominação de origem. Essas novas áreas de produção, com o aumento da área dedicada à monocultura do agave, vêm causando danos ambientais, dentre eles a erosão do solo.

Mais importante do que diagnosticar os problemas sofridos com a indicação geográfica tequila, é entender as suas causas até mesmo para que os efeitos adversos possam ser evitados em futuras experiências com indicações geográficas.

SARA BOWEN e ANA VALENZUELA ZAPATA, em estudo sobre a sustentabilidade de denominação de origem “Tequila”, após detalhada análise socioeconômica, apresentam duas contribuições ao estudo das denominações de origem de maneira a tornar o instituto mais eficiente do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade ambiental.²⁰⁶

Inicialmente, as autoras ressaltam a importância indissociável da sustentabilidade socioeconômica e ecológica. Salientam que, no período de baixa do preço do agave, os pequenos agricultores deixam de investir na manutenção das plantações e do solo, o que leva a uma redução ainda maior da produção (mais pragas, menos funcionários trabalhando na lavoura, etc.) e uma dificuldade ainda maior de retomada da produção. Quanto menor for o produtor, maiores serão as dificuldades para romper esse círculo vicioso.

Além disso, as autoras destacam que os problemas econômicos e ambientais enfrentados ocorrem por uma falha em valorizar a indissociável relação entre o *terroir* da região e a qualidade da tequila, entendendo-se por *terroir* não apenas as características do solo, como as práticas tradicionais de cultura. O grande território da denominação de origem levou a uma oscilação na qualidade do agave e à substituição das áreas e práticas tradicionais de cultivo por práticas mais modernas, em prejuízo às populações que tradicionalmente cultivavam o agave azul.

A natureza heterogênea do território da denominação de origem faz com que a tequila produzida incorpore diferentes variações do agave azul, sem que o consumidor

²⁰⁶

Geographical indications, terroir, and socioeconomic and ecological sustainability. The case of tequila. *Journal of Rural Studies*. v. 25, 2009. Disponível em: <<http://www.elsevier.com>>. Acesso em: 15 out. 2012.

possa diferenciá-los. É de fundamental importância uma maior valorização do *terroir* através até mesmo da conscientização dos produtores, sobre a importância dos pequenos agricultores e as suas práticas tradicionais. Atualmente, a relação é oposta, sendo que os produtores preferem os grandes agricultores que fazem uso de técnicas modernas de produção.

Para tanto, mostra-se necessária uma alteração do regulamento da denominação de origem, de maneira a estabelecer uma proteção efetiva aos pequenos agricultores com práticas tradicionais e padrões de qualidade mais elevados da tequila, que não possam ser atingidos pelos produtores que façam uso de algave de regiões heterogêneas, comprando produto de grandes agricultores. A aceitação de uma variante da tequila produzido a partir de outras variantes do agave, que não o agave azul, possivelmente permitiria uma maior agrobiodiversidade na região, como havia no passado.

A detalhada análise realizada por SARA BOWEN e ANA VALENZUELA ZAPATA procura extrair e aplicar à denominação de origem “Tequila” a verdadeira essência das denominações de origem, qual seja, a promoção de técnicas tradicionais de produção e valorização dos recursos naturais locais disponíveis, agregando valor aos produtos, em contraposição ao processo de homogeneização dos produtos que caracterizam a sociedade de consumo moderna.

VII. CONCLUSÃO

O estudo das indicações geográficas revela uma brutal dissonância entre a importância econômica e jurídica atribuída ao instituto, por alguns países de maior tradição agrícola da Europa e a importância atribuída pelos demais países, dentre os quais destacamos o Brasil.

A quase inexistente jurisprudência sobre indicações geográficas no Brasil é um bom indicador dessa dissonância, especialmente se considerarmos que Tribunais Franceses, em meados do século XIX, já tinham até mesmo posicionamento formado quanto à natureza jurídica do instituto, com dezenas de casos julgados sobre o assunto.

O crescimento mais lento da proteção às indicações geográficas nos países com menor tradição agrícola deu-se de maneira indireta, ou seja, visando à proteção contra atos fraudulentos e de concorrência desleal e, mais recentemente, a proteção ao consumidor.

A Alemanha é um bom exemplo da chamada proteção indireta das indicações geográficas. Historicamente, as indicações geográficas são protegidas com fundamento em leis que vedam a concorrência desleal e têm sido interpretadas de maneira a proteger a violação de expectativas do consumidor, com relação a parâmetros mínimos de qualidade do produto. Dessa forma, a jurisprudência alemã reconhece como ilícita a comercialização de um produto que ostente determinada indicação geográfica, quando a qualidade for inferior à legitimamente esperada para produtos que ostentem aquele sinal distintivo.

Precedente interessante da justiça alemã explica bem essa diferente forma de proteção. Em 1969, a mais alta corte federal alemã (Bundesgerichtshof, BGH) julgou um caso em que um importador estaria comercializando uísque com a indicação geográfica “Scotch Whisky”. Embora o produto efetivamente fosse produzido na Escócia, o fabricante não estaria observando o período mínimo de três anos de envelhecimento do uísque, previsto pelo regulamento para uso da indicação geográfica, em vigor na Escócia à época.

O importador alegou que os consumidores do produto na Alemanha não tinham

conhecimento do período mínimo de envelhecimento, previsto em regulamento na Escócia. Todavia, a Corte decidiu que o conhecimento do regulamento pelos consumidores alemães e especialmente do período mínimo de 3 (três) anos de envelhecimento, seria irrelevante para o caso.

Entretanto, o uso da expressão “Scotch Whisky” sem que o produto atenda aos requerimentos de qualidade previstos no regulamento aplicável, violaria não apenas o interesse dos consumidores, que ao comprarem um legítimo “Scotch Whisky” esperam um determinado padrão mínimo de qualidade, mas também o direito de seus concorrentes, que somente poderiam utilizar a indicação geográfica após o cumprimento integral do regulamento aplicável.

Dessa forma, a Corte Federal Alemã reconheceu indiretamente proteção à indicação geográfica “Scotch Whisky”, com fundamento na vedação à concorrência desleal, uma vez que o seu uso por empresário que não cumpre o regulamento aplicável permitiria obter vantagem e desviar clientela daqueles que incorrem em custos maiores para cumprir o regulamento (importando uísque que observa o período mínimo de envelhecimento).

Nas últimas décadas, por pressão internacional ou por interesse econômico em desenvolver as indicações geográficas, muitos países sem tradição na produção de produtos agrícolas de maior valor agregado têm adotado a proteção direta das indicações geográficas. Assim, o reconhecimento das indicações geográficas como instituto autônomo, merecedor de proteção legal independentemente do regramento relativo à concorrência desleal ou de defesa do consumidor, tem se tornado a forma de proteção majoritariamente adotada pelos países.

Somente em meados da década de 90 é que as indicações geográficas foram adequadamente protegidas no Brasil, com a Lei da Propriedade Industrial, que atualizou a legislação interna relativa à propriedade industrial aos parâmetros mínimos de proteção previstos no TRIPS. Desde então, dezenas de indicações de procedência e denominações de origem foram reconhecidas pelo INPI, com alguns casos iniciais de notório sucesso.

Mais alguns anos serão necessários para que se possa ter uma consolidação do instituto no Brasil, com a formação de jurisprudência sobre a proteção e os direitos

conferidos pelas indicações geográficas e a conscientização dos produtores sobre a importância das indicações geográficas como elemento de diferenciação da produção agrícola, permitindo um aumento da lucratividade da atividade agrícola.

De qualquer forma, a alicerce para a consolidação das indicações geográficas no Brasil, como elemento de importância fundamental ao estabelecimento agrário, encontra-se bem sedimentado, com uma especial conjuntura de fatores, desde a legislação adequada, passando por um incentivo governamental e uma disposição dos agricultores em investimentos nessa área.

Por legislação adequada deve-se entender um regramento que corretamente classifique o instituto (indicações de procedência e denominações de origem), garanta o direito de exclusividade aos produtores ali estabelecidos e considere como crime a violação às indicações geográficas. Todavia, ressalvem-se as críticas à legislação, apresentadas ao longo do trabalho, especialmente com relação à falta de regulamentação do procedimento para o reconhecimento das indicações geográficas através de lei, o que foi relegado ao INPI por meio de resolução administrativa.

O incentivo governamental também se faz presente, seja com relação ao auxílio aos produtores internos que desejam desenvolver e ver reconhecida uma indicação geográfica, seja com relação ao reconhecimento das indicações geográficas estrangeiras. Prova disso foi o recente reconhecimento da denominação de origem “Champagne”, em viagem da Presidente Dilma Rousseff à França em dezembro de 2012, perante as autoridades máximas daquele país.

O reconhecimento da denominação de origem “Champagne”, tão importante aos Franceses, e valorizada, inclusive, na viagem da Presidente Dilma Rousseff, é uma prova irrefutável do novo patamar de importância em que estão alçadas as indicações geográficas no Brasil. Por outro lado, o reconhecimento das indicações geográficas estrangeiras permitirá, em razão do princípio da reciprocidade, que as indicações geográficas nacionais sejam reconhecidas no exterior, ampliando ainda mais o mercado potencial para os produtores nacionais.

O elemento final para a consolidação das indicações geográficas do país, qual seja, o

reconhecimento da sua importância pelos produtores e a disposição em investir na consolidação da sua respectiva indicação geográfica, está cada dia mais próximo. Os exemplos de indicações geográficas de sucesso no país, bem como a necessidade de agregar valor à produção, têm cada dia mais chamado a atenção dos produtores para as indicações geográficas como importante alternativa para agregar valor à atividade agrária. Esse dado pode ser objetivamente observado pelo número crescente de pedidos de reconhecimento de indicações geográficas apresentados perante o INPI.

Por fim, é importante salientar que o presente trabalho pretendeu contribuir com o instituto, inclusive através do estudo de indicações geográficas de sucesso e, por outro lado, de insucessos e danos causados por indicações geográficas cuja implementação não observou os interesses dos produtores e as técnicas tradicionais de produção.

O Brasil pode e deve tomar esses precedentes como verdadeiros paradigmas na implementação das indicações geográficas, investindo nos seus aspectos positivos, como a valorização das técnicas tradicionais de produção, obrigatoriedade do engarrafamento ou industrialização do produto dentro dos limites territoriais previstos, respeito à sustentabilidade ambiental, entre outros aspectos aqui analisados.

A consolidação das indicações geográficas no Brasil, a despeito de alguns casos de sucesso já reconhecidos, ainda deve levar algumas décadas. Não se pode olvidar, todavia, que seu alicerce já se encontra devidamente sedimentado no Brasil. Caberá à atual e às próximas gerações continuamente aprimorar o instituto, através de atualizações legislativas e do investimento da iniciativa privada e do governo no desenvolvimento de novas indicações geográficas, efetivamente tornando-as grandes ferramentas da empresa agrária para se agregar valor à produção agrícola.

BIBLIOGRAFIA

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABSTECIMENTO, Ministério de. Disponível em <www.agricultura.gov.br/>. Acesso em 22 jun. 2011.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. Denominações Geográficas e Marca. Associação Portuguesa de Direito Intelectual. *Direito Industrial Vol. II*. Faculdade de Direito de Lisboa. Coimbra: Livraria Almedina, 2002.

APROVALE, Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos. Disponível em <www.valedosvinhedos.com.br>. Acesso em 10 dez. 2012.

ASCARELLI, Túlio. *Teoria da Concorrenza e dei Beni Immateriali*. 3ª edição. Milão: Giuffrè, 1960.

_____. *Teoria de la concorrência y de los bienes imateriales*. Tradução de E. Verdera e L. Suarez-Llanos. Barcelona: Bosch, 1959.

ASCENSÃO, José de Oliveira. Questões problemáticas em sede de Indicações Geográficas e Denominações de Origem no Direito Português. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro, nº 81, p. 59-68, mar./abr. de 2006.

BARBOSA, Denis Borges. *Indicações Geográficas*. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com/98.doc>>. Acesso em: 1 jun. 2011.

_____. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.

BARRETO FILHO, Oscar. *Teoria do estabelecimento comercial*. São Paulo: Max Limonad, 1969.

BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. Porto Alegre:

Livraria do Advogado, 2000.

BENTO DE FARIA, Antonio, *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906.

BLASI, Gabriel di. *A Propriedade Industrial – Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. 2ª ed. São Paulo: Forense, 2005.

BOLIVAR, Analluza Bravo. A proteção internacional das indicações geográficas e sua atuação como instrumento de desenvolvimento. *Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro*. São Paulo: Nova Série, v. 46, nº 148, p. 109-139, out/dez. 2007.

BOWEN, Sara; ZAPATA, Ana Valenzuela. Geographical indications, terroir, and socioeconomic and ecological sustainability. The case of tequila. *Jornal of Rural Studies*. v. 25, p. 108-119, 2009. Disponível em: <<http://www.elsevier.com>>. Acesso em: 15 out. 2012.

CASANOVA, Mario. *Impresa e Azienda*. Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1974.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. 3ª ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, v. I e v. II, t. II.

_____. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed. Atualizado por Luís Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: RT, 1982, v. I e II.

_____. *Tratado da Propriedade Industrial*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1946, Vol I.

_____. *Das marcas de fábrica e comércio*. São Paulo: Saraiva, 1930.

COELHO, Fábio Ulhôa. *Curso de Direito Comercial*, 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, v. 1.

COORDENAÇÃO DE INCENTIVO À INDICAÇÃO GEOGRÁFICA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. *Guia para solicitação de registro de indicação geográfica para produtos agropecuários*. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br>>. Acesso em: 23 jun. 2011.

CORRÊA, Carlos M. Update on International Developments Relating to the Intellectual Property Protection of Traditional Knowledge Including Traditional Medicine. *Working Paper 18*. South Centre, 2004. Disponível em: <<http://www.southcentre.org>>. Acesso em: 8 abr. 2012.

DELMANTO, Celso. *Crimes de Concorrência Desleal*. São Paulo: Editora da USP, 1975.

DE-MATTIA, Fábio Maria. Empresa agrária e estabelecimento agrário. *Revista de Direito Civil, Imobiliário e Empresarial*. São Paulo: Revista Forense, ano 19, n. 72, abr/jun. de 1995.

_____. *Especialidade do direito agrário*. Tese de titularidade apresentada no concurso para Professor Titular do Departamento de Direito Civil - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 1992.

ESCUDERO, Sergio. International Protection of Geographical Indications and Developing Countries, *Working Paper 10*. South Centre, 2001. Disponível em: <<http://www.southcentre.org>>. Acesso em: 17 jul. 2012.

FALCÃO, Thays Ferreira; REVILLION, Jean Philippe Palma. A indicação geográfica de vinhos finos segundo a percepção de qualidade de enófilos. *Ciência Rural*, Santa Maria, v. 40, n.2, p. 453-458, fev.2010.

FERREIRA, Waldemar. *Instituições de direito comercial*. 4º ed. São Paulo: Max Limonad, 1956, vol. II.

_____. *Tratado de Direito Comercial*. 6º ed. São Paulo: Saraiva, 1962.

FRÓES, Carlos Henrique. A proteção das indicações geográficas no Brasil. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro, nº 56, p. 66-67, jan./fev. 2002.

FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro*. Brasília: Editora Brasília Jurídica, 1996.

GANGJEE, Dev. *Relocating the Law of Geographical Indications*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

GEBRIM, Sophia. *Indicação geográfica valoriza produtos agropecuários*. Disponível em: <www.agricultura.gov.br>. Acesso em 23 jun. 2011.

GHIRON, Mario. *Corso di Diritto Industriale. La repressione della concorrenza sleale. Seconda edizione*. Roma: Società Editrice del Foro Romano, 1935, v. I.

GOLDSTEIN, Paulo. *International Intellectual Property Law. Cases and Materials*. New York: Foundation Press, 2001.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. *Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos*. Curitiba: Juruá, 2008.

GUIMARÃIS, Vitor Antônio Rodrigues. *Efeito da Alteração das Denominações de Origem Vitivinícolas na Preferência dos Consumidores. – O Caso do Ribatelo/Tejo*. Dissertação para obtenção de grau em mestre em Viticultura-Enologia. Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Disponível em: <<http://www.rcaap.pt>>. Acesso em: 27 jul. 2012.

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. *Atividade agrária e proteção ambiental – Simbiose possível*. São Paulo: Cultural Paulista, 1997.

IDS – INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

LABRUNIE, Jacques. *Direito de Patentes. Condições legais de obtenção*. Barueri: Manole, 2006.

LADAS, Stephen P. *Patents, Trademarks, and Related Rights, National and International Protection*. Cambridge: Havard University Press, 1975, v. III.

LEONARDOS, Gustavo. *Trip's Trademark, Geographical Indications and Trade Secret Provisions: A Latin American Perspective*. Disponível em: <<http://www.leonardos.com.br>>. Acesso em: 31 out. 2009.

LOCATELI, Liliana. *Indicações Geográficas - A proteção jurídica sobre a perspectiva do desenvolvimento econômico*. Curitiba: Juruá, 2007.

MEDINA, David Rangel, *Tratado de Derecho Marcario*. México: s.c.p, 1960.

MENDONÇA, J.X. Carvalho de Mendonça. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1955. v. 5.

MERGES, Robert P.; MENELL, Peter S.; LEMLEY, Mark A. *Intellectual Property in the New Tecnological Age*, 5ª ed. New York: Wolther Kluwer Law & Business, 2010.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Campinas: Bookseller, 2002, v. 16 e 17.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais: sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos de propriedade intelectual*. São Paulo: Saraiva, 2009.

NAVARRINI, Umberto. *Trattato Teorico-Pratico di Diritto Commerciale*. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1920, v. IV.

PIERANGELI, José Henrique. *Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

PLAISANT, Robert. La proteccion internacional de las denominaciones de origen. *Estúdios de Propriedade Industrial y Derecho de Autor em homenagem a Stephen P. Ladas*. Revista Mexicana de La Propriedade Industrial, [s.n.].

PIMENTA, Eduardo; Rui Caldas Pimenta. *Dos crimes contra a propriedade intelectual*. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

RESEK, Gustavo Elias Kallás. *O direito agrário perante a agroindústria e o agronegócio*. Rio de Janeiro: Revista Forense, v. 105, nº 404.

SAES, Maria Sylvia Macchione. *Estratégias de diferenciação e apropriação da quase-renda na agricultura. A produção de pequena escala*. São Paulo: Annablume, 2009.

SALANDRA, Vittorio. *Manuale di Diritto Commerciale*. Volume Primo. 3ª ed., Bologna: Cesare Zuffi – Editore, 1949.

SANTILLI, Juliana. As indicações geográficas e os produtos da agrobiodiversidade. *Revista de Direito Ambiental*, v. 16, n. 16, jan./mar. 2011.

SCAFF, Fernando Campos. *Aspectos fundamentais da empresa agrária*. São Paulo: Malheiros, 1994.

_____. *Direito agrário: origens, evolução e biotecnologia*. São Paulo: Atlas, 2012.

_____. *Teoria geral do estabelecimento agrário*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

SHERRIL, Henry K. Exposição sobre as indicações de procedência e denominações de origem e relato sobre os debates havidos na reunião da INTA realizada em 24/03/94. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro, nº 11, p. 78, Mar./Jun. 1994.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade Imaterial e Concorrência*. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 604, 1986.

SILVEIRA, Newton. *Propriedade intelectual: propriedade industrial - direito do autor - software - cultivares*. 3. ed. Barueri: Manole, 2005.

SOARES, José Carlos Tinoco. “Cachaça”. *Boletim ASPI*, nº 30, Jul/Set. 2009.

_____. “Cognac” – Denominação de origem vs. “Conhaque” – Nome Comum. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro, nº 44, p. 31-34, jan/fev. 2000.

_____. *Estudo e regime das marcas coletivas e de certificação e denominações de origem – conveniência de sua adoção*. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 562, ano 71, 1982. p. 9.

_____. Marca de Alto Renome e Marca Notoriamente Conhecida. *Revista da ABPI*. Rio de Janeiro, nº 24, Set/Out. 1996.

_____. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: Resenha Tributária, 1988.

SOUZA, Fernando Ruivo de; FRAGATA, António. *A carne bovina dos Açores, vias para o seu desenvolvimento*. Agronomia Lusitana, 2004. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10198/4002>>. Acesso em: 10 nov. 2012.

STRENGER, Irineu. *Marcas e patentes: análise sucinta da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996.

TRENTINI, Flavia. *Denominação de origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais*. Tese (doutorado). Orientador Professor Fábio Maria D. Mattia – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2006.

TROLLER, Kamen. *Manuel du droit suisse des biens immatériels*. Francfort-sur-le-main: Helbing und Lichtenhahn, 1996, t. 1.

VIVEZ, Jacques. *Traité des Appellations D’Origine*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1943.

WELLE, Deutsche. *A Ham and Cheese Sandwich by Any Other Name*. Disponível em: <<http://www.dw.de/a-ham-and-cheese-sandwich-by-any-other-name/a-958339>>. Acesso em: 10 jan. 2013.