CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA

**INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS:
REGULAMENTAÇÃO NACIONAL E COMPROMISSOS
INTERNACIONAIS**

Dissertação de mestrado

Orientador: Professor Associado Umberto Celli Junior

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO**

São Paulo

2011

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA

**INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS:
REGULAMENTAÇÃO NACIONAL E COMPROMISSOS
INTERNACIONAIS**

Dissertação apresentada para obtenção do título de
mestre em Direito.

Área de concentração: Direito Internacional
Orientador: Professor Associado Umberto Celli Junior

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO**

São Paulo

2011

FOLHA DE APROVAÇÃO

Camila Biral Vieira da Cunha

Indicações Geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais

Dissertação apresentada para a Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo para obtenção do título
de mestre em Direito

Área de concentração: Direito Internacional

Aprovada em:

Banca examinadora

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Assinatura: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Assinatura: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____ Assinatura: _____

Dedico esta dissertação
à minha querida mãe, pelo exemplo de vida, pelo espírito crítico e pelo apoio sempre dado
para que eu cresça e continue meus projetos;
ao Fábio, pelo apoio, carinho e compreensão em cada fase do projeto acadêmico.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Associado Umberto Celli Junior, por sempre me apoiar no estudo de novos temas, pela instrução sempre preciosa e por todo apoio para o período em que fiquei na França para escrever minha dissertação.

Às minhas irmãs, meu pai, meus familiares e amigos que sempre me apoiaram incondicionalmente.

À Professora Dra. Eliane Y. Abrão por ter me despertado o interesse no tema das indicações geográficas.

A Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne por ter me proporcionado acesso ao rico acervo da Biblioteca Cujas em Paris.

Ao escritório Demarest e Almeida, especialmente aos advogados com quem trabalho e ao pessoal da biblioteca pelo apoio ao meu projeto acadêmico.

RESUMO

CUNHA, Camila Biral Vieira da. Indicações Geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais. 2011. 264 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

A dissertação estuda a figura das indicações geográficas (IGs) com foco em sua pregressa e atual regulamentação nacional e internacional, nas discussões nos foros multilaterais, bem como na situação brasileira de reconhecimento das indicações geográficas, evidenciando-se as potencialidades que se oferecem ao país por meio dos esforços para reconhecimento nacional e internacional de seus nomes geográficos. A dissertação inicia-se com a apresentação dos conceitos gerais e das funções da figura estudada, bem como da distinção entre as IGs e demais sinais distintivos. Na segunda parte, é analisada a regulamentação das indicações geográficas nos principais acordos internacionais (Convenção de Paris, Acordo de Madri, Acordo de Lisboa), com especial atenção ao seu tratamento no âmbito do Acordo TRIPS/OMC, bem como às propostas apresentadas por seus Membros. Com o intuito de analisar a experiência bem sucedida de países que ultrapassaram os níveis de proteção definidos nos foros multilaterais, o terceiro capítulo será consagrado ao estudo da normatização da União Européia e da organização administrativa francesa sobre a matéria. A última parte é dedicada à análise da regulamentação nacional em matéria de indicações geográficas (Lei nº 9.279/96) e da estrutura organizacional criada para o reconhecimento e proteção de tal figura, sendo expostas as experiências brasileiras no tocante ao reconhecimento das indicações geográficas, as tentativas em curso e os setores que ainda poderão ser beneficiados. Analisa-se, ao final, a compatibilidade do regime brasileiro com os compromissos assumidos internacionalmente pelo país e as possibilidades existentes para o país explorar a figura como meio de agregar valor às suas transações comerciais e aproveitar-se dos benefícios de tal exploração.

Palavras-chave: Indicações Geográficas. Propriedade Intelectual. Comércio Internacional. Lei nº 9.279/96. Acordo TRIPS/OMC.

ABSTRACT

CUNHA, Camila Biral Vieira da. Geophaphical Indications: national regulation and international obligations. 2011. 264 f. Dissertation (master) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

The dissertation examine the geographical indications (GIs) with focus on its past and present national and international regulation, the discussions in multilateral forums as well as the recognition of geographical indications by Brazil, demonstrating the possibilities that are offered to the country through the efforts for national and international recognition of its geographical names. The dissertation begins with the presentation of general concepts and functions of the GIs, as well as the distinction between the GIs and other distinctive signs. In the second part, it is presented a study on the major international agreements regarding GIs (Paris Convention, Madrid Agreement, and Lisbon Agreement), with special attention to the treatment under the TRIPS / WTO and the proposals made by its Members In order to analyze the successful experience of countries that have surpassed the levels of protection set out in multilateral forums, the third chapter will study European Union regulation and French administrative organization on the subject. The last part is devoted to a review of national legislation on geographical indications (Law 9279/96) and the organizational structure created for the recognition and protection of such a figure, being exposed the Brazilian experiences with regard to the recognition of geographical indications, ongoing attempts and sectors that can still benefit. At the end, it will be analyzed the compatibility of the Brazilian system with the international commitments signed by the country and the possibilities for the country to explore the figure as a means of adding value to their business transactions and taking advantage of the benefits of such exploitation.

Keywords: Geographical Indications. Intellectual Property. International Trade. Law no. 9.279/96. TRIPS Agreement/WTO.

LISTA DE SIGLAS

AOC	<i>Appellation d'origine contrôlée</i>
AOP	<i>Appellation d'origine protégée</i>
CDB	Convenção da Diversidade Biológica
CUP	Convenção da União de Paris
DO	Denominação de Origem
DOP	Denominação de Origem Protegida
GATS	<i>General Agreement on Trade in Services</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> / Acordo Geral de Tarifas e Comércio
IG/GI	Indicação Geográfica / <i>Geographical Indication</i>
IGP	Indicação Geográfica Protegida / <i>Indication Géographique Protégée</i>
INAO	<i>Institut National de l'Origine et de la Qualité</i> (França)
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IP	Indicação de Procedência
IPVV	Indicação de Procedência “Vale dos Vinhedos”
LPI	Lei de Propriedade Industrial brasileira
MAPA	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MDIC	Ministério do Desenvolvimento / Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
OMC/WTO	Organização Mundial do Comércio / <i>World Trade Organization</i>
OMPI/ WIPO	Organização Mundial da Propriedade Intelectual / <i>World Intellectual Property Organization</i>
TRIPS/ADPIC	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> / Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio
UE	União Européia
UNCTAD	<i>United Nations Conference on Trade and Development</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	11
CAPÍTULO I – NOÇÕES DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.....	15
1. Enquadramento das indicações geográficas na Propriedade Intelectual	15
2. Histórico da regulamentação das indicações geográficas no âmbito internacional e no ordenamento brasileiro	17
3. Conceituação das indicações geográficas	24
3.1 Nomenclaturas e conceitos	24
3.2 Natureza Jurídica	28
3.3 Titularidade.....	31
3.4 Proteção e combate ao uso indevido	34
3.5 Exceções: nome geográfico desconhecido, comum ou genérico	39
3.6 Funções, aspectos e importância das indicações geográficas.....	45
4. Indicações geográficas e demais sinais distintivos	57
4.1 Marcas vs. indicações geográficas.....	58
4.2 Marcas de certificação vs. indicações geográficas	69
4.3 Marca coletiva vs. indicações geográficas.....	73
CONSIDERAÇÕES	74
CAPÍTULO II – REGIME INTERNACIONAL DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.....	76
1. A Convenção de Paris.....	76
2. O Acordo de Madri	78
3. O Acordo de Lisboa	81
4. A função desempenhada pela OMPI	86
5. O tema das indicações geográficas no âmbito da OMC	88
5.1 O Acordo TRIPS	92
5.2 As negociações multilaterais posteriores à adoção do Acordo TRIPS.....	119
5.3 Os painéis já estabelecidos em matéria de indicações geográficas	133
CONSIDERAÇÕES	136

CAPÍTULO III – A EXPERIÊNCIA EUROPÉIA.....	139
1. O tema das indicações geográficas na União Européia	140
2. O modelo francês em matéria de indicações geográficas	161
CONSIDERAÇÕES	169
CAPÍTULO IV – O REGIME NACIONAL DAS IGs	172
1. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI)	172
1.1 As disposições da Lei em matéria de indicações geográficas	172
1.2 Definição e objeto de proteção	175
1.3 Exclusão do reconhecimento	177
1.4 Titularidade.....	178
1.5 Direitos	179
1.6 Vigência da proteção	180
1.7 Cessão e licença.....	181
1.8 Invalidade	181
1.9 As formas de repressão da LPI contra o uso indevido das indicações geográficas	182
1.10 Natureza do reconhecimento	188
2 Reconhecimento das indicações geográficas	188
2.1 Reconhecimento das indicações geográficas por registro: a Resolução INPI nº 75/00 189	
2.2 O reconhecimento das indicações geográficas por decreto (O exemplo do decreto da cachaça).....	208
3. O papel dos Ministérios	216
4. Competência legislativa da União	222
5. As indicações geográficas registradas no Brasil.....	224
5.1 O modelo do Vale dos Vinhedos no Sul do país	227
6. Decisões judiciais sobre indicações geográficas estrangeiras no Brasil.....	235
CONSIDERAÇÕES	242
CONSIDERAÇÕES FINAIS	247
ANEXO I	251
REFERÊNCIAS.....	1

INTRODUÇÃO

A utilização de nomes geográficos para designar produtos típicos provenientes de determinadas regiões do globo data de tempos muito remotos. Tal prática era utilizada na Antiguidade para distinguir diversos produtos, e no século IV antes de Cristo, na Grécia, os vinhos de Corinte e as amêndoas de Naxos gozavam de reputação elevada em relação aos produtos de gêneros correspondentes. No Império Romano, os vinhos de Falerne, as nozes da ilha de Tassus, e o presunto de Gaulles são exemplos que demonstram a antiguidade da utilização de nomes geográficos para identificar produtos nos mais variados lugares do mundo¹²³.

Portanto, há tempos, muitos produtos, principalmente agroalimentares, são designados pelo nome de sua origem, ou seja, pelo nome geográfico do país, região ou localidade em que tais produtos são produzidos ou fabricados. Essa prática corresponde à vontade tanto dos produtores de distinguirem seus produtos dentre os demais do mesmo gênero como forma de publicidade, quanto dos consumidores, que identificam certa distinguibilidade e qualidade nos produtos gravados com o nome de sua origem⁴.

O uso do nome geográfico para designação de produtos explica-se pela ligação entre o produto e seu meio, seja porque a região da qual determinado produto provém tenha se tornado renomada em razão dessa atividade de produção ou porque as características e qualidades ímpares inerentes ao produto se devam, essencialmente, ao meio geográfico de origem.

Nessa relação entre o meio e o produto, o fator humano nunca foi desprezado, sendo responsável pela correta escolha das culturas, pelo melhor local de

¹ DE VLÉTIAN, Albert. **Appellations d'origine: indications de provenance, indications d'origine**. France: Ed. J. Delmas, 1988. p. 13/14.

² PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 1/12.

³ VIVEZ, Jacques. Les appellations d'origine – Législation et Jurisprudence Actuelles. 1932. Tese de doutorado – Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux, Bordeaux, p. 7.

⁴ DENIS, Domenique. **Appellation d'origine et indication de provenance**. Paris : Dalloz, 1995. p. 9/10.

produção e pelos procedimentos empregados na produção daquele que vai se tornar conhecido como um produto distinguível em relação aos demais do mesmo gênero. Afinal, é do trabalho contínuo de aperfeiçoamento das técnicas de produção ou de cultivo que depende a qualidade única do produto marcado com o nome geográfico de onde provém.

É por essa razão, portanto, que a legislação internacional e nacional que regulamenta a questão dos nomes geográficos sempre atentou em mencionar, para definição da figura das indicações geográficas, os seguintes elementos: meio geográfico, produto e indivíduo produtor ou explorador.

O resultado dessa interação entre meio, homem e produto gerou benefícios socioeconômicos para países que passaram a direcionar sua atividade agrícola para o fim de comercialização de seus produtos além do nível nacional, pautando-se em políticas de reconhecimento e proteção da figura das indicações geográficas, como meio de distinguir seus produtos como especiais e, com isso, agregar valor a esses e ganhar novos mercados.

Com a evolução dessa prática, além do tratamento da figura em acordos internacionais, tornou-se inegável a ligação entre o tema das indicações geográficas e o comércio internacional, culminando com a necessidade de uniformização dos conceitos e de sua regulamentação.

Atualmente tratadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), por meio do Acordo TRIPS, as indicações geográficas são tema de grande divergência entre os Membros. Dentre esses, destaca-se, aqui, o Brasil, o qual se encontra em estágio ainda prematuro de reconhecimento e proteção dessa figura da propriedade intelectual, carecendo de alguns ajustes em sua legislação e certos avanços organizacionais, para prospecção de suas indicações geográficas e como meio de harmonizar-se com os compromissos internacionalmente assumidos.

Por outro lado, países que apresentam padrões mais rígidos de proteção do que aqueles previstos pelo Acordo TRIPS em matéria de indicações geográficas experimentam significativas vantagens e retornos advindos da exploração dessa figura,

principalmente no setor agroalimentar, o que poderia ser igualmente aproveitado pelo Brasil, em razão do seu vasto e rico território.

Dessa forma, demonstra-se pertinente o estudo mais aprofundado da figura das indicações geográficas com foco em sua pregressa e atual regulamentação nacional e internacional, nas discussões nos foros multilaterais⁵, bem como na situação brasileira de reconhecimento das indicações geográficas, evidenciando-se as potencialidades que se oferecem ao país por meio dos esforços para reconhecimento nacional e internacional de seus nomes geográficos.

Em um primeiro momento, consagraremos um capítulo à apresentação dos conceitos gerais das indicações geográficas, seu enquadramento como figura da propriedade intelectual, bem como a exposição do histórico de sua regulamentação no plano nacional e internacional. Tratar-se-á, também, de suas funções e da distinção entre as indicações geográficas e demais sinais distintivos.

No segundo capítulo, analisaremos a regulamentação das indicações geográficas nos principais acordos internacionais, com especial atenção ao seu tratamento no âmbito do Acordo TRIPS/OMC, bem como às propostas apresentadas por seus Membros, que representam indícios de quais serão os rumos a serem adotados na regulamentação da matéria e de quais seriam os impactos para o Brasil.

Com o intuito de analisar a experiência bem sucedida de países que ultrapassaram os níveis de proteção definidos nos foros multilaterais, o terceiro capítulo será consagrado ao estudo da experiência européia no tratamento de seus nomes geográficos, explorando-se tanto a normatização da União Européia, quanto a organização administrativa francesa, aqui escolhida em razão de sua antiguidade, eficiência e renome. Busca-se, por meio dessa análise, demonstrar como grandes níveis de proteção da figura da indicação geográfica podem estar intimamente ligados a significativos retornos econômico-financeiros.

⁵ Sobre multilateralismo: CARREAU, Domenique; JUILLARD, Patrick. **Droit international économique**. 4. ed. Paris: Dalloz, 2010. p. 52/54.

Após a definição do que já foi regulamentado no plano internacional, voltaremos a análise para o âmbito interno no quarto capítulo, por meio de estudo da regulamentação brasileira em matéria de indicações geográficas (Lei nº 9.279/96) e da estrutura organizacional criada para o reconhecimento e proteção de tal figura. Serão igualmente expostas as experiências brasileiras no tocante ao reconhecimento das indicações geográficas, as tentativas em curso e os setores que ainda poderão ser beneficiados. Esse capítulo será concluído com análise da compatibilidade do regime brasileiro com os compromissos assumidos internacionalmente pelo país, além da verificação da efetividade do sistema criado e do respeito, no território nacional, às indicações geográficas estrangeiras, por meio da análise da legislação existente e do entendimento jurisprudencial manifestado a esse respeito.

Busca-se, ao final, com o presente estudo, analisar o atual regime brasileiro e a posição do país frente aos principais acordos e propostas internacionais sobre a matéria, apontando eventuais incongruências, compatibilidades e inovações, com o propósito de ressaltar possibilidades de aperfeiçoamento tanto da regulamentação, quanto das políticas de incentivo em matéria de indicações geográficas, como meio de desenvolvimento sócio-econômico e valorização de seus produtos no comércio internacional.

CAPÍTULO I – NOÇÕES DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

1. Enquadramento das indicações geográficas na Propriedade Intelectual

A propriedade intelectual, conjunto de direitos decorrentes da produção intelectual de bens incorpóreos e que não se deixam esgotar na materialidade das coisas que eventualmente lhes dêem suporte material⁶, pode ser dividida em duas categorias: de um lado, a propriedade industrial, que inclui patentes, marcas, desenhos industriais e indicações geográficas e, de outro, os direitos de autor sobre obras artísticas ou literárias representadas por poemas, filmes, trabalhos musicais, pinturas, desenhos e demais manifestações artísticas⁷⁸.

No que tange ao objeto do presente estudo - as indicações geográficas - a maioria dos especialistas⁹ as classifica como figura da propriedade industrial¹⁰.

Apesar de não existir uniformidade na legislação internacional sobre a abrangência da propriedade industrial, é da Convenção da União de Paris de 1883¹¹, principal acordo multilateral sobre a matéria que se extrai a definição da propriedade industrial a partir dos objetos por ela protegidos. A Convenção dispõe, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que “a proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de

⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito de autor e Direitos Conexos**. Coimbra: Coimbra, 1992, p. 31.

⁷ Adotamos a classificação e divisão aceita pela OMPI e OMC. Disponível em: <<http://www.wipo.int/about-ip/en/>>. Acesso em 20 nov. 2010.

⁸ Para maiores informações sobre as definições de propriedade intelectual e sua autonomia em relação a outros ramos do direito: BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 19/62.

⁹ Sobre classificação das indicações geográficas como objeto da propriedade industrial: LADAS, Stéphane P. **La protection Internationale de la Propriété Industrielle**. Tradução de Alexandre Conte. Cambridge: E. de Boccard, 1933.p. 728 e ss.

¹⁰ Diversos autores apresentam o sentido e alcance da propriedade intelectual ou só da propriedade industrial. Para maiores informações: ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999. p. 25/29.

¹¹ Versão atual da Convenção de Paris (Revisão de Estocolmo 1967). MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial**. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/mult_prop_indus_1830.htm>. Acesso em: 16 fev. 2009.

invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”. Em seu parágrafo 3º, complementa que “a propriedade industrial entende-se na mais larga acepção e aplica-se não só à indústria e comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos fabricados ou naturais, por exemplo: vinhos, grãos, tabaco em folha, frutos, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas”.

Ainda que pareça ser uníssono o entendimento de que as indicações geográficas seriam uma das figuras da propriedade industrial, existe grande discussão a respeito das terminologias “propriedade intelectual” e “propriedade industrial” em razão da inexatidão que a palavra “propriedade” e sua noção de exclusividade e monopólio apresentam em relação aos direitos protegidos por este ramo do Direito e sua categoria. No caso das indicações geográficas, tal falta de harmonia entre a designação “direito da propriedade industrial” é ainda mais grave, como veremos quando tratarmos da natureza jurídica de tal figura¹².

Assim, ainda que não seja objeto do presente estudo analisar tal incongruência terminológica, podemos verificar que a natureza dos direitos compreendidos sob a designação de “propriedade industrial”, juntamente com aquela dos direitos de autor sobre obras artísticas e literárias, seria mais bem classificada dentro de uma categoria especial dissociada dos direitos pessoais e reais e que poderiam ser designados como “direito imateriais” ou ainda “direitos intelectuais”¹³.

Ainda que a discussão a respeito da terminologia não tenha sido superada de modo definitivo, utilizaremos, para fins do presente estudo, as terminologias “propriedade industrial” como categoria da “propriedade intelectual”. No tocante ao nosso objeto de estudo – as indicações geográficas – optamos por situá-las dentro da categoria propriedade industrial, seguindo, de maneira harmoniosa, o enquadramento feito pela legislação

¹² Vide item 3.2 do Capítulo I.

¹³ A respeito dos problemas jurídicos referentes à terminologia adequada para tais direitos: ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999. p. 24, 69/102; PICARD, Edmond. **Le droit pur**. vol. 1. Paris: Flammarion, 1908.

brasileira e internacional, bem como com aquele definido pelas principais organizações internacionais sobre a matéria, como OMPI¹⁴ e OMC¹⁵.

A falta de harmonia não se esgota no quesito classificação dessa figura no direito, chegando a existir divergências até mesmo no tocante à nomenclatura utilizada pelas diversas leis e acordos que tratam da matéria, como veremos adiante pela apresentação do histórico da regulamentação das indicações geográficas.

2. Histórico da regulamentação das indicações geográficas no âmbito internacional e no ordenamento brasileiro

Para compreensão dos conceitos e terminologias hoje adotados em matéria de indicações geográficas, que não são uniformes, é imprescindível analisar a evolução dos níveis de definição e de proteção da figura aqui estudada.

(i) A Convenção da União de Paris

No âmbito de uma conferência diplomática em Paris sobre o tema da propriedade industrial, que no final do século XVIII já interessava e preocupava os países, foi assinada a Convenção da União de Paris (CUP), o primeiro acordo multilateral a tratar da indicação de procedência e da denominação de origem como objeto de proteção pela propriedade industrial.

Em seu texto original de 20 de março de 1883 já existiam previsões expressas sobre *indicação de procedência*, muito embora ainda não se tratasse do tema

¹⁴ Ver enquadramento feito pela OMPI. Disponível em : < <http://www.wipo.int/about-ip/en/> > . Acesso em: 19 ago. 2010.

¹⁵ Ver enquadramento feito pela OMC. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm>. Acesso em: 19 ago. 2010.

pela via de proteção direta ao direito sobre tal figura, mas tão-somente pela via da coibição aos atos de concorrência desleal, conforme se depreende do texto à época¹⁶:

Art. 9º - Todo producto que tiver illicitamente uma marca de fabrica ou de commercio, ou um nome commercial, poderá ser apprehendido á importação nos Estados da União em que esta marca ou este nome commercial tiver direito á proteção legal.

A apprehensão terá logar a requerimento do Ministerio Publico ou da parte interessada, de conformidade com a legislação interior de cada Estado.

Art. 10 – As disposições do artigo precedente serão applicaveis a todo o producto que tiver falsamente, como indicação de procedencia, o nome de uma localidade determinada, quando esta indicação estiver junta a um nome commercial ficticio ou alheio (*emprunté*) usado com intenção fraudulenta.

É reputado parte interessada todo fabricante ou commerciante que fabrica este producto ou nelle negocia e é estabelecido na localidade falsamente indicada como procedencia.

O Brasil, como um dos primeiros signatários da Convenção, reformou sua legislação vigente na época para que seu texto fosse adaptado aos princípios da CUP.

A Convenção sofreu revisões nas conferências que sobrevieram¹⁷, valendo destacar a importância dada ao tema das falsas indicações de procedência na conferência ocorrida em Madri em 1890¹⁸.

Apesar da Conferência de Madri não ter alcançado a totalidade dos objetivos esperados, em razão das objeções dos países participantes, decidiu-se sobre a possibilidade de serem constituídas uniões restritas que cuidariam de temas específicos, oportunidade na qual foi criada e aprovada a união que tratava de “repressão das falsas indicações de procedência”, integrada por Brasil, Espanha, França, Grã-Bretanha, Guatemala, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e Tunísia¹⁹.

¹⁶ Versão de 1883 da Convenção de Paris. INPI. **Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial**. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/dirma_legislacao/oculto/CUP.pdf/view?searchterm=convenção%20de%20paris>. Acesso em: 16 fev. 2009.

¹⁷ Seguiram-se as Revisões de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967).

¹⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988. p. 594.

¹⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988. p. 594.

Assim, em 1891, os representantes dos países que entendiam ser frágil a proteção garantida pelo citado artigo 10 da CUP assinaram, em Madri, os textos acordados durante a Conferência, surgindo, então, o Acordo de Madri relativo à Repressão às Falsas Indicações de Procedência sobre Mercadorias, tratado a seguir, e o Acordo de Madri relativo ao Registro Nacional das Marcas de Fábrica ou de Comércio.

(ii) O Acordo de Madri

À semelhança do primeiro texto da CUP, o Acordo de Madri relativo à Repressão às Falsas Indicações de Procedência não definia a figura da indicação geográfica, nem dispunha sobre sua proteção senão pela via da concorrência desleal.

O Acordo foi revisado em Washington (1911), em Haia (1925), em Londres (1934) e em Lisboa (1958), tendo sido aditado em Estocolmo em 1967²⁰²¹.

O Brasil integrou o Acordo de Madri ao seu ordenamento jurídico por meio do Decreto nº 19.056/29²². Nessa época, no Brasil, buscava-se a unificação dos institutos do sistema da propriedade industrial. Muito embora se tratasse de uma reprodução das normas anteriores sobre marcas e patentes, pela primeira vez definia-se um conceito de indicação ligada à origem de um produto, por meio da figura da “indicação de proveniência”²³.

Demais disposições da legislação brasileira previam a coibição da “falsa indicação de proveniência”, de forma a prevenir os atos de concorrência desleal e já previam a excepcionalidade de proteção para os casos de denominações genéricas, excluindo os produtos vitivinícolas.

²⁰ Disponível em: < http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/madrid/pdf/trtdocs_wo032.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2009

²¹ Para detalhes sobre as modificações introduzidas no Acordo de Madri ao longo dos anos: AUBOUIN, Jean-Michel. **Le Droit au nom de Cognac**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1951. p. 174/182.

²² COLEÇÃO DAS LEIS DO BRASIL, 1929, vol. 4, p. 534.

²³ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2. ed. rev. e atual. por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: RT, 1982. v. I, p. 29-36.

Se, por um lado, era inovadora por conceituar a “indicação de proveniência”²⁴, referida disposição terminológica diferenciava-se daquela utilizada pela Convenção da União de Paris e pelo Acordo de Madri, os quais se utilizavam da expressão “indicação de procedência”, iniciando-se, assim, a confusão terminológica que afetou, durante muito tempo, a legislação nacional superveniente.

(iii) A Convenção de Haia, 1925

Na Cidade de Haia, em 1925, a Convenção da União de Paris foi novamente revista para, pela primeira vez, diferenciarem-se as duas espécies de indicações geográficas como se compreende do seu artigo 1º, Parágrafo 2º:

Art. 1º. [...]

§2º A proteção da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, o nome comercial e as **indicações de procedência ou denominações de origem**, bem como a repressão da concorrência desleal. (grifo nosso)

O novo texto previa, ineditamente, a figura da “denominação de origem”, modificando de maneira significativa o texto anterior da Convenção. Mais uma vez, o Brasil aderiu ao novo texto da Convenção²⁵.

(iv) O Acordo de Lisboa

Em ato de revisão da Convenção da União de Paris, foi assinado em 1958 o Acordo de Lisboa para a Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional.

²⁴ A conceituação da “indicação de proveniência” do código brasileiro não tinha como função distinguir ou ressaltar determinado produto dos demais existentes em razão de sua origem geográfica, sendo possível afirmar que a indicação de proveniência era tratada nesta lei apenas como uma referência sobre o local de onde se originava um produto (seja pela fabricação, pela elaboração ou pela extração).

²⁵ Decreto nº 19.056, de 31/12/1929. COLEÇÃO DAS LEIS DO BRASIL, 1929, vol. 4, p. 534.

Aludido acordo foi revisto em 1967 em Estocolmo, e emendado em 1979²⁶, tendo sido assinado por: Argélia, Bulgária, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, República Checa, República Democrática da Coreia, França, Gabão, Geórgia, Haiti, Hungria, Irã, Israel, Itália, México, Montenegro, Nicarágua, Peru, Portugal, República de Moldova, Sérvia, Eslováquia, Togo e Tunísia²⁷.

Por meio do referido acordo, a denominação de origem é conceituada como figura autônoma do direito de propriedade industrial, distinguindo-a da indicação de proveniência.

À diferença da abordagem da legislação e acordos anteriores, o Acordo de Lisboa passa a tratar o assunto das indicações geográficas pela via de sua proteção específica, o que antes era apenas tratado pela via da repressão de atos de concorrência desleal, como será mais bem explicado no Capítulo II do presente estudo.

O Brasil não é signatário do Acordo de Lisboa, muito embora utilize muitos de seus conceitos em sua legislação atual.

(v) No Brasil: os Códigos de 1967 e 1971

No Brasil, foi promulgado o Decreto nº 254, de 28 de fevereiro de 1967²⁸, por meio do qual foi trazida inovação no tocante à definição das “indicações de proveniência” como a designação de nome de cidade, localidade, região ou país que sejam notoriamente conhecidos como lugar de extração, produção, fabricação de determinadas mercadorias ou produtos (art. 87).

²⁶ OMPI/WIPO. **Acordo de Lisboa para a Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional**. Disponível em: <http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.htm>. Acesso em: 10 out. 2009.

²⁷ OMPI/WIPO. Países membros. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=B&bo_id=11>. Acesso em: 10 out. 2009.

²⁸ Decreto nº 254, publicado no Diário Oficial da União de 28/02/1967, retificado em 09/03/1967.

Ao contrário das leis precedentes, referida norma passa a conceituar como “indicação de proveniência” (nomenclatura utilizada pela lei) apenas a designação de nome de local que sejam notoriamente conhecidos como centro de fabricação de determinadas mercadorias ou extração de produtos e, não mais, de qualquer região (conhecida ou não) da qual provinha um produto. Dessa maneira, o nome geográfico perde seu caráter apenas territorial e passa a ter ligação com sua notoriedade e sua ligação com a produção de determinados artigos típicos ou extração de produtos.

Mais tarde, o Código de 1971²⁹ uniformiza, definitivamente, a nomenclatura para “indicação de procedência”, em conformidade com a Convenção da União de Paris, deixando de utilizar a expressão “indicação de proveniência” que, por muito tempo, perdurou na legislação brasileira de modo não harmonizado com as convenções internacionais sobre a matéria.

(vi)O Acordo TRIPS

Muito embora a legislação internacional em matéria de propriedade industrial já contivesse importantes disposições acerca da matéria, a necessidade de se tratar o assunto da propriedade intelectual no âmbito do comércio internacional e de se utilizarem os meios de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, fez com que os países buscassem uma revisão das convenções internacionais então vigentes, com a criação do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC), mais conhecido por sua sigla em inglês TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), assinado durante a Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais em 15 de abril de 1994.

Como será tratado no Capítulo II em item consagrado especialmente ao Acordo TRIPS, diante da variedade de nomenclaturas e normas sobre a matéria de nomes geográficos, o Acordo adota a figura da “indicação geográfica”, com o escopo de facilitar a

²⁹ Lei nº 5.772, de 21/12/1971, publicada no Diário Oficial da União de 31/12/1971.

proteção nos países membros e de modo a suprimir a incerteza conceitual e terminológica até então existente³⁰.

O Acordo TRIPS foi inserido como anexo à Ata Final na qual se incorporam os resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, a qual foi aprovada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 30³¹ e internalizada por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994³²³³.

(vii) No Brasil: a Lei de Propriedade Industrial brasileira em vigor

Tendo em vista que o acordo TRIPS estabelecia níveis de proteção muito mais amplos do que aqueles previstos na legislação brasileira de propriedade industrial então em vigor, foi necessária, em 1996, a promulgação da Lei nº 9.279 (LPI)³⁴, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, atualmente em vigor.

Por meio da LPI, a “indicação de procedência” e a “denominação de origem” passaram a ser consideradas, no mesmo patamar das demais, como figuras do direito de propriedade industrial, constituindo-se ambas em indicações geográficas.

Apesar de a intenção ter sido de harmonizar a legislação interna com as normas internacionais em matéria de propriedade industrial, principalmente no tocante ao Acordo TRIPS, a LPI deixa de prever disposições importantes no que tange às indicações geográficas e apresenta divergências significativas no tocante aos compromissos assumidos pelo Brasil na matéria, conforme será abordado no Capítulo IV.

³⁰ CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. **Droit international économique**. 4. ed. Paris: Dalloz, 2010. p. 357/358. Os autores destacam o objetivo do Acordo TRIPS de harmonizar em matéria de direitos de propriedade intelectual as normas já existentes em razão das convenções internacionais que já estavam em vigor.

³¹ Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/1994, publicado no Diário Oficial da União de 9/12/1994, p. 19889.

³² Decreto nº 1.355, de 30/12/1994, publicado no Diário Oficial da União de 31/12/1994, p. 21394.

³³ O Congresso Nacional aprovou, pelo Decreto Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, a Ata Final que Incorpora aos Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em Maraqueche, em 12 de abril de 1994. O Instrumento de Ratificação da referida Ata Final pela República Federativa do Brasil foi depositado em Genebra, junto ao Diretor do GATT, em 21 de dezembro de 1994. Referida Ata Final entra em vigor para a República Federativa do Brasil em 1º de janeiro de 1995.

³⁴ Lei nº 9.279, de 14/05/1996, publicada no Diário Oficial da União de 15/05/1996, p. 8353.

3. Conceituação das indicações geográficas

3.1 Nomenclaturas e conceitos

A LPI brasileira utiliza a nomenclatura indicação geográfica (IG) como uma figura da propriedade industrial que comporta duas espécies, quais sejam: (i) a indicação de procedência e (ii) a denominação de origem, conforme disposição presente em seu artigo 176.

Pelo texto da LPI, considera-se 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 (artigo 177).

Por denominação de origem entende-se 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 (artigo 178).

Como se verifica, a diferenciação entre indicação de procedência e denominação de origem relaciona-se, principalmente, à exigência, no caso da denominação de origem, de que o produto ou serviço qualificado pelo nome geográfico tenha uma característica exclusiva ou essencialmente ligada ao meio de onde provém.

As indicações geográficas podem ser o nome de uma localidade, nome de uma cidade ou vilarejo (ou *commune*), ou ainda outros tipos de circunscrição administrativa (ex: *Côte d'Or*, na França), antigas províncias (ex: *la Bourgogne*, *la Champagne*, na França) ou o nome de um país (ex: Brasil), existindo certa liberdade para

delimitação da área geográfica de uma indicação geográfica, que não precisa ser necessariamente a mesma da área administrativa com mesmo nome³⁵.

Muito embora tenhamos visto que a LPI baseou-se no Acordo TRIPS para ser editada, podemos notar que o Acordo apresenta diferente definição para as indicações geográficas. Conforme o Acordo, as IGs servem a identificar um produto como sendo originário de um território de um país Membro, ou uma região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica (artigo 22.1 do TRIPS).

Como se pode notar da definição apresentada pelo TRIPS, o Acordo permite que a indicação geográfica seja o nome do próprio produto que ficou conhecido como originário de um território de um Membro. Assim, diversamente da Convenção de Paris e da LPI, para o TRIPS, a indicação geográfica não será somente caracterizada por um nome geográfico, podendo representar o nome de um produto típico conhecido como proveniente de um local ou região, como, por exemplo, a indicação geográfica “cachaça” para aguardente de cana proveniente do Brasil³⁶.

Ainda no que tange à nomenclatura e conceituação, a Convenção de Paris não traz nenhuma definição, prestando-se apenas a coibir a prática de falsa indicação de procedência de produtos.

Mais especificamente no quadro normativo do Acordo de Lisboa, assinado no âmbito da Convenção da União de Paris, existe previsão sobre a figura da denominação de origem (*appellation d'origine* ou *appellation of origin*), como sendo um tipo especial de indicação geográfica que consiste em um nome geográfico de um país, região ou localidade, que serve para designar um produto como dele originário, cujas qualidades e características são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos (artigo 2º, parágrafo 1º, do Acordo de Lisboa³⁷).

³⁵ VIVEZ, Jacques. Les appellations d'origine – Législation et Jurisprudence Actuelles. 1932. Tese de doutorado – Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux, Bordeaux, p. 62/63.

³⁶ No item 2.2 do Capítulo IV, trataremos especificamente da indicação geográfica “cachaça”.

³⁷ INPI – Portugal. **Acordo de Lisboa para Protecção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional.** Disponível em:

O Acordo de Lisboa dispõe, ainda, que o país de origem é aquele cujo nome, ou no qual está situada a região ou localidade, constitui a denominação de origem que conferiu ao produto sua notoriedade (artigo 2º, parágrafo 2º).

Como se pode depreender, a conceituação de denominação de origem utilizada pelo Acordo de Lisboa é muito semelhante àquela utilizada pela LPI brasileira para designar essa espécie particular de indicação geográfica.

No entanto, dentre os conjuntos de normas comentados, apenas a LPI brasileira garante a possibilidade das indicações geográficas serem utilizadas para designar, além de bens, serviços.

Ainda com relação às nomenclaturas utilizadas, vale lembrar que não devem ser confundidas as expressões “indicação de procedência” no sentido conferido pela LPI brasileira com “indicação de proveniência” (*indication of source* ou *indication de provenance*), nomenclatura utilizada em diversos sistemas, pois no caso desta última a ligação entre o produto e o meio é completamente inferior àquela esperada para o reconhecimento de uma indicação geográfica (mesmo em sua espécie indicação de procedência), pois uma indicação de proveniência apenas indica o local, região ou país em que um produto tem origem³⁸.

Dessa maneira, em uma gradação de importância da ligação entre o meio e o produto ou serviço podemos dizer que primeiro estaria a indicação de proveniência, após, a indicação de procedência e, por último, a denominação de origem, sendo, apenas estas duas últimas, espécies da figura indicações geográficas.

<http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/5/21/Acordo%20de%20Lisboa-Registo%20Internacional%20DO.pdf>. Acesso em: 26 out. 2009.

³⁸ “*Indication of source does not imply specific characteristics of the product depending on its particular geographical origin. Indication of source simply designates the place where a product is obtained or produced. Essentially the indication of source concern the ‘origin’ of the goods or the products for customs purposes. An indication of source is the name of the country or place where the goods were manufactured or where the last substantial processing was carried out. This is confirmed by EC Law, and enforced in numerous bilateral agreements. The situation is very different for an appellation of origin*”. AUDIER, Jacques. Protection of Geographical Indications in France and protection of French geographical indications in other countries. In: **Symposium on the Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context (Eger, Hungary)**. WIPO (org.). Genebra, 1999, p. 223-242.

Devido à falta de harmonização de nomenclatura no conjunto de normas a serem aqui estudadas e para facilitar o entendimento, neste estudo utilizaremos a terminologia “indicação geográfica” como bem imaterial exclusivo e coletivo da propriedade industrial, e que se subdivide em “indicações de procedência” e “denominações de origem”³⁹, seguindo a definição e classificação da Lei de Propriedade Industrial brasileira⁴⁰.

Tabela 1. Quadro síntese sobre nomenclaturas e definições:

Norma	Nomenclatura	Definição
LPI brasileira (Lei nº 9.279/96)	indicação geográfica e suas espécies indicação de procedência e denominação de origem	Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem; 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; 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.
TRIPS	indicação geográfica (<i>Geographical Indications</i>)	Indicações geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.
Acordo de Lisboa	denominação de origem (<i>Appellation d'origine</i>)	Entende-se por denominação de origem, no sentido do presente Acordo, a denominação geográfica de um país, de uma região ou de uma localidade que serve para designar um produto dele originário cuja qualidade ou características são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores e os fatores humanos. O país de origem é aquele cujo nome, ou no qual está situada a região ou localidade cujo nome constitui a denominação de origem que deu ao produto a sua notoriedade
Convenção de Paris	indicação de procedência	Não apresenta definição

³⁹ Em francês *appellation d'origine* e, em inglês, *appellation of origin*.

⁴⁰ Com exceção de quando trataremos das indicações geográficas no Acordo TRIPS que possuem definição diferenciada como visto neste item.

3.2 Natureza Jurídica

Diversas teorias foram defendidas, ao longo dos anos, sobre a natureza jurídica das indicações geográficas e do direito ao uso destas, com especial atenção às denominações de origem⁴¹, uma vez que o reconhecimento da espécie indicação de procedência ocorreu apenas mais tarde.

M. Plaisant e M. Fernand-Jacq⁴² propuseram que o titular do direito ao nome de origem (*nom d'origine*) pode ser considerado um titular de uma ação de uma sociedade pública e que os beneficiários teriam direitos sobre um fundo comum. O caráter social seria constituído pelo fato de a exploração comercial ocorrer no mesmo local. A sociedade pública seria constituída pela aglomeração rural ou urbana, da qual fazem parte os associados e, segundo os autores, essa sociedade seria a verdadeira proprietária do patrimônio sobre o qual os associados (produtores) apenas exerceriam um direito de fruição precário e limitado pela duração de sua participação.

Essa teoria ganhou mérito por ressaltar o caráter coletivo das denominações de origem, mas, ao mesmo tempo, foi criticada ao situar tal figura dentro da categoria de direitos pessoais ou de crédito dos indivíduos perante a sociedade pública⁴³. Outra crítica que se lança contra tal teoria se relaciona à constituição dessa sociedade pública, uma vez que os produtores de determinada região podem não ter intenção de verdadeiramente se unir com o propósito de suprir as condições de constituição de uma sociedade⁴⁴.

⁴¹ Dentre as teorias já criadas, cita-se a teoria de J. David de que o direito a denominação de origem seria um direito imobiliário em razão de sua particular ligação com o solo. DAVID, Jean. *Éléments d'appréciation de la nouvelle législation viticole des appellations d'origine contrôlées*. 1938. Tese de doutorado - Faculté de droit de l'Université d'Aix-Marseille. França.

⁴² PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 54.

⁴³ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999. p. 103.

⁴⁴ AUBOUIN, Jean-Michel. **Le Droit au nom de Cognac**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1951. p. 125.

Mais tarde, J. Vivez⁴⁵ refutou a teoria de sua época de que as indicações geográficas tivessem natureza jurídica de um direito de propriedade, pois se toda propriedade fosse alienável e prescritível e as IGs, por sua vez, fossem inalienáveis e imprescritíveis, logo, estas não poderiam se encaixar no entendimento de direito de propriedade. Outro argumento que Vivez adicionava à sua tese é que a propriedade naturalmente, senão essencialmente, seria exclusiva, o que não se harmonizaria com as características das indicações geográficas, enquanto direito coletivo aproveitado por diversas pessoas localizadas no mesmo território ou localidade.

Para o citado autor, a natureza jurídica das indicações seria, apenas, de um direito acessório ao direito de propriedade sobre o produto por elas denominado, que serviria para marcar a personalidade desse produto dentre os demais.

Para Vivez⁴⁶, a melhor definição seria aquela segundo a qual a denominação de origem constituiria uma denominação coletiva, reservada aos produtos de uma origem geográfica determinada e à qual é concedido o benefício de proteção análoga àquela das marcas comerciais.

Ainda dentre as teorias sobre a natureza jurídica da denominação de origem destaca-se a posição defendida, na França, por J.M. Auby e R. Plaisant⁴⁷, de que a denominação seria um bem coletivo, mas não pertencente a uma coletividade legalmente constituída e que caberia ao Estado intervir para regulamentar o interesse geral. Para os autores, o direito à denominação é um caso de monopólio legal que o legislador protege para interesse dos produtores e, também, para o interesse geral.

Não obstante diversas teorias sobre a natureza jurídica da figura da indicação geográfica, o que mais importa para o presente estudo é tratar sobre a natureza do direito ao uso de tais figuras.

⁴⁵ VIVEZ, Jacques. Les appellations d'origine – Législation et Jurisprudence Actuelles. 1932. Tese de doutorado – Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux, Bordeaux, p. 57/60.

⁴⁶ VIVEZ, Jacques. Les appellations d'origine – Législation et Jurisprudence Actuelles. 1932. Tese de doutorado – Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux, Bordeaux, p. 55.

⁴⁷ AUBY, Jean-Marie; PLAISANT, Robert. **Le droit des appellations d'origine: l'appellation cognac**. Paris: Librairies Techniques, 1974. p. 67/391.

Assim, considera-se, a indicação geográfica, como bem imaterial sobre o qual recai um direito privativo⁴⁸⁴⁹ e exclusivo da coletividade de indivíduos do uso de um nome geográfico reconhecido de uma região ou localidade reconhecida pela fabricação de um determinado produto ou pela prestação de um dado serviço. Adiciona-se, também, seu caráter absoluto, em razão de sua oponibilidade *erga omnes*⁵⁰.

Nas insubstituíveis palavras de Pontes de Miranda:

[...] 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 procedência⁵¹.

Na mesma obra citada, Pontes de Miranda ainda leciona que a aquisição do direito à indicação é sempre originária e que o direito é irrenunciável e não se perde pelo uso⁵², mesmo porque a renúncia não teria qualquer efeito, uma vez que outros, ou até mesmo o próprio renunciante, poderiam adquirir (ou readquirir) o mesmo direito ao satisfazer os pressupostos (produzir, fabricar ou prestar serviço no local, bem como demais condições no caso de uma denominação de origem). Dessa forma, a única maneira do direito à indicação geográfica ser extinto é tornar-se, esta, genérica por inação dos titulares, como trataremos no item 3.5 adiante.

⁴⁸ Para maiores detalhes sobre a qualificação do direito às indicações geográficas como um direito de propriedade: ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999. p. 116/137.

⁴⁹ PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 44-48.

⁵⁰ AUBOUIN, Jean-Michel. **Le Droit au nom de Cognac**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1951. p. 134/135.

⁵¹ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed., atual. Por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t.17. p. 270.

⁵² PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 71.

3.3 Titularidade

Após verificarmos a natureza do direito às indicações geográficas, cumpre-nos tratar da questão da titularidade desse direito.

Todos aqueles que produzem ou fabricam um produto ou prestam serviço no lugar têm direito ao uso do respectivo nome geográfico (indicação geográfica) e todos os que satisfaçam os requisitos de produção, fabricação ou prestação são os titulares do direito⁵³. E mais, todas as localidades e regiões são suscetíveis de gerarem um título de origem ao benefício daqueles que nela trabalham^{54,55}.

Assim, a pluralidade dos indivíduos fabricantes e prestadores é que tem direito a indicar a procedência do produto ou serviço⁵⁶, por meio da figura da indicação geográfica. No entanto, como nos explica Pontes de Miranda⁵⁷, tal fato não acarreta comunhão *pro indiviso*, nem comunhão *pro diviso*, pois cada um dos membros da comunidade tem seu próprio direito de propriedade sobre a indicação geográfica, existindo pluralidade de titulares sem existência de comunhão entre estes (não existe co-propriedade, e em nada se assemelha às regras jurídicas sobre condomínio). E por essa razão, o aclamado autor ainda ressalta que a indicação geográfica é a "figura jurídica das mais interessantes do direito privado".

Entre os possíveis titulares não é preciso haver laços ou interesse que os liguem, pois o direito de um não limita o direito do outro. O fato de existirem organizações para prospecção e proteção de uma indicação geográfica, como frequentemente podemos

⁵³ E mais: "Não o tem a própria pessoa jurídica a que corresponde o espaço territorial (Estado Federado, Município, sindicato) se não produz nem fabrica nem presta serviços. A indicação de lugar, que utiliza, não é indicação de procedência de coisas, mas sim de sua sede, sucursal, filial ou outro estabelecimento: faz parte do nome, ou é apenas pertença do nome. A indicação de lugar de onde se extrai, ou onde se produz ou fabrica ou presta serviço, sim, é a indicação de procedência de coisas, que nada tem com a sede, a localização da sucursal, filial, ou agência.". MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed., atual. Por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t.17. p. 275.

⁵⁴ PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 55.

⁵⁵ Principalmente para obtenção de uma indicação de procedência, que acaba sendo significativamente mais simples do que para obtenção de uma denominação de origem que exige que o meio garanta ao produto características únicas.

⁵⁶ Para maiores informações sobre eventuais conflitos de demarcação territorial: PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 61/64.

⁵⁷ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed., atual. Por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t.17. p. 275.

observar, é algo meramente adicional e não imprescindível para o direito ao uso de uma indicação geográfica, até porque pode ocorrer de apenas uma pessoa satisfazer os requisitos necessários para exercer o direito de uso da figura.

Contudo, cumpre ressaltar que mesmo no caso de haver apenas um sujeito ativo de direito, no caso em que somente uma pessoa satisfaça os pressupostos, o direito à indicação geográfica não é um direito individual porque "é da natureza do direito à indicação de procedência que outras pessoas, que satisfaçam os pressupostos, o adquiram, sobre o mesmo objeto, que é bem incorpóreo"⁵⁸.

No entanto, vale destacar que caso a região ou localidade se confunda com os exatos domínios de apenas um indivíduo (propriedade privada), é certo que apenas este terá direito de utilizar o nome geográfico em questão, pelo menos enquanto a região for de uso exclusivo⁵⁹. Contudo, ainda assim, o caráter coletivo das indicações geográficas será virtualmente presente, pois se o proprietário/explorador de tal localidade um dia for sucedido por outros indivíduos, todos esses serão titulares do direito de utilizar-se da indicação geográfica em questão⁶⁰.

Comentada titularidade cessa à medida que o titular do direito à indicação geográfica deixe de produzir ou prestar o serviço tal qual, ou se mude do local. Ao mesmo tempo, aqueles que se mudarem para a região e produzirem ou prestarem o serviço segundo os pressupostos necessários, passam a ser novos titulares do direito à indicação geográfica.

Importante, aqui, abrir um parêntese para tratar da diferenciação feita por Jacques Audier⁶¹ entre o direito *à* e o direito *sobre* indicação geográfica. Para o autor, o direito *sobre* a indicação geográfica teria como titular a autoridade pública, enquanto o

⁵⁸ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed., atual. por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t.17. p. 275.

⁵⁹ PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 63.

⁶⁰ "Tel est le cas pour l'AOC clos-vougeot, dont le vignoble couvre une superficie de 50 hectares, qui fut dans la première partie du XIX siècle la propriété du seul banquier Ouvrard, et qui est aujourd'hui partagé entre plus de 100 personnes physiques ou morales". DENIS, Dominique. **Appellation d'origine et indication de provenance**. Paris : Dalloz, 1995. p. 16/17.

⁶¹ AUDIER, Jacques. De la nature juridique de l'appellation d'origine. In: **Bulletin de l'OIV**. Paris, 1993, n. 743-744.

direito à indicação seria de titularidade dos profissionais que se beneficiam de seu uso para designar seus produtos e serviços. No entanto, o próprio autor reconhece as dificuldades de sua posição frente às disposições do Acordo de Lisboa de 1958 que estabelece que o registro das denominações de origem seja feito em nome das pessoas físicas ou morais, públicas ou privadas, titulares do direito de usar essas denominações segundo sua legislação nacional, e não em nome da autoridade pública que seria, no entender de Audier, o titular do direito *sobre* a indicação geográfica.

3.3.1 Limitação do direito

Muito embora tenhamos visto que a titularidade sobre uma indicação geográfica é garantida a todos aqueles que produzem, fabricam ou prestam serviço no lugar respectivo, importa destacar que o exercício de um direito coletivo supõe uma submissão a obrigações respectivas da parte de cada um dos produtores ou prestadores de serviço utilizadores da indicação geográfica.

Essa característica de tal titularidade apresenta duas decorrências. A primeira delas é o fato de que os produtores ou prestadores sempre estarão subordinados ao Regulamento de Uso⁶² da indicação geográfica registrada, devendo respeitar os modos e processos de produção ou prestação do serviço que são denominados pelo nome geográfico protegido.

Outra decorrência está relacionada com o fato de que, enquanto o direito a uma marca é exclusivo do seu titular, o direito ao nome geográfico é exercido comunitariamente entre todos os concorrentes de um mesmo local ou região.

Vale notar que não há prioridade ou exclusividade do produtor ou prestador de serviço que primeiro se instalou na região e que a prospectou no mercado⁶³. Ainda que

⁶² Veremos no item 2.1 do Capítulo IV o que significa Regulamento de Uso de uma indicação geográfica.

⁶³ "para que tais inconvenientes não levassem os produtores e fabricantes e prestadores de serviço a conceber como marca de produto e serviço o nome geográfico, a indicação de procedência, foi que a Lei nº 9.279, no art. 181, frisou: '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

pioneiro no empreendimento localizado em certa localidade, este produtor ou prestador não pode ser o detentor exclusivo de um direito que pertence a todos os habitantes de uma região e que podem utilizar a indicação geográfica com a condição de respeitar as regras de concorrência⁶⁴. O exemplo mais recorrente neste sentido relaciona-se aos nomes geográficos de onde se localizam fontes de água mineral. Ainda que um industrial tenha sido o primeiro a descobrir e explorar aquela fonte, desde que outro indivíduo venha a descobrir nova fonte na mesma localidade, este tem o direito de utilizar, em seu produto, o mesmo nome geográfico⁶⁵.

De modo a diferenciarem-se, os múltiplos titulares de uma mesma indicação geográfica podem utilizar, em seus produtos, uma marca própria e distintiva juntamente com o nome geográfico a que tem direito de uso, como trataremos no item 4 do presente Capítulo.

3.4 Proteção e combate ao uso indevido

Muito embora iremos tratar da proteção das indicações geográficas segundo cada um dos regimes nacional e internacional nos Capítulos II e IV, cumpre-nos, desde já, traçar um panorama sobre tal questão.

O direito às indicações geográficas pode ser protegido tanto pelas disposições específicas em matéria de repressão às falsas indicações geográficas (ações em combate à contrafação), quanto pela via da concorrência desleal.

No que tange à repressão contra as falsas indicações geográficas, nos termos da Convenção da União de Paris (art. 10.1) pode se falar em proteção contra o uso direto

procedência". MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed., atual. Por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t.17. p. 276.

⁶⁴ PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 56/57.

⁶⁵ Diversas são as decisões da Jurisprudência francesa neste sentido para fontes de águas minerais: Trib. Civ. Seine, 8 mai. 1894 (*Eux de Vichy, Saint-Yorre*); Cass. Req. 4 juillet 1899 (*Eux d'Orezza*); Lyon, 26 janvier 1897 (*Eux de Saint-Galmier*). E para demais produtos: Trib. Le Havre, 3 juin 1859 (*Beurre de la vallée d'Aure*); C. de Nancy, 29 avril 1890 (*Confitures de Bar-le-Duc*); Trib. civ. de Milhau, 10 mars 1896 (*Fromages Roquefort*); C. de Pau, 27 janvier 1908 (*Liqueur des Basques*). PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 57.

ou indireto das falsas indicações de procedência. Diz-se direto, quando se utiliza uma indicação geográfica falsa, ou seja, utilização de um nome de um local ou região diferente daquele da verdadeira procedência do produto; enquanto indiretamente, quer dizer o uso feito sem mencionar expressamente o nome geográfico, mas fazendo-se crer que o produto possui certa proveniência, quando, na verdade, não o tem⁶⁶.

Tendo em vista que a jurisprudência brasileira é ainda um tanto quanto escassa em matéria de indicações geográficas, interessa-nos evidenciar situações que já foram julgadas pela jurisprudência francesa como ilegais em matéria de contrafação de indicações geográficas⁶⁷, como adiante:

- utilização de um sinal suscetível de criar confusão com uma indicação geográfica;
- a aposição de uma indicação geográfica usurpada sobre uma fatura comercial;
- a mistura entre um vinho Beaujolais tinto com um branco sendo vendido sob apelação de origem de um Beaujolais tinto;
- a aposição enganosa de uma indicação geográfica sob uma carta de vinhos;
- todo ato de utilização de indicação geográfica suscetível a criar confusão ao consumidor mesmo que não haja engano (Ex: presunto de Parma, mas proveniente da região de Parma nos Estados Unidos e não da Itália).

Uma vez que a proteção tem por objeto os nomes geográficos reconhecidos como indicações geográficas e que estas independem do registro para serem reconhecidas como tal (uma vez que o registro é mero ato declaratório⁶⁸), entendemos que as regras de repressão são destinadas a combater todo ato contrário ao direito ao uso de uma indicação geográfica seja ela registrada ou não. Exige-se, no entanto, que o nome geográfico possa ser considerado como indicação geográfica (indicação de procedência ou denominação de origem) e que possua as características necessárias para gozar de tal status e, conseqüentemente, da respectiva proteção⁶⁹. Logicamente, quando se tem o

⁶⁶ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos: indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem**. Curitiba: Juruá, 2008. p. 102.

⁶⁷ AUBY, Jean-Marie; PLAISANT, Robert. **Le droit des appellations d'origine: l'appellation cognac**. Paris: Librairies techniques, 1974. p. 72.

⁶⁸ Vide item 1.10 do Capítulo IV.

⁶⁹ Em sentido contrário: "A lei dita normas sobre a falsa indicação geográfica. Cabe, primeiramente, argumentar o que seria uma falsa indicação geográfica. De acordo com a letra da lei, indicação geográfica é a indicação de procedência ou a denominação de origem; e estas são consideradas o nome geográfico de

reconhecimento oficial da indicação geográfica, a demonstração do direito acaba sendo mais simples no momento de ingresso de uma medida judicial contra o ato ilegal.

Como bem salientado pela LPI (art. 179), as indicações geográficas são protegidas não só no tocante à sua grafia, mas também à sua representação gráfica ou figurativa, bem como à representação gráfica do país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica. Apesar de a lei não ser expressa nesse sentido, parece-nos lógico que o uso indevido de brasões, bandeiras ou outros símbolos que remetam a uma região também sejam foco da repressão de que trata o sistema de proteção contra as falsas indicações geográficas⁷⁰.

Como visto, a eliminação das práticas de uso indevido das indicações geográficas também pode ocorrer pela via do combate à concorrência desleal⁷¹, pois, “onde houver uma zona de concorrência pode configurar-se a concorrência desleal. A concorrência desleal é como uma sombra, que acompanha e ameaça constantemente as situações em que a concorrência se manifesta”⁷².

É da Convenção de Paris que emprestamos a definição de que “constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial” (art. 10 bis⁷³).

Importa-nos diferenciar as duas formas de proteção dos direitos da propriedade intelectual – a ação em combate à contrafação e à concorrência desleal - e a diferença entre a proteção cujas diferenças foram muito bem exaltadas por Paul Roubier:

On trouve dans notre matière deux types de situations juridiques: il y a des droits privatifs (brevets d'invention, dessin ou modèle, marque déposée) qui trouvent leur sanction naturelle dans l'action

uma região ou localidade reconhecida, por registro ou decreto. Neste caso, só há repressão às falsas indicações geográficas desde que as indicações geográficas sejam reconhecidas oficialmente. GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos: indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem**. Curitiba: Juruá, 2008. p. 77.

⁷⁰ Vide jurisprudência brasileira a respeito no item 6 do Capítulo IV.

⁷¹ Ver ASCARELLI, Tullio. **Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di Diritto Industriale**. 3 ed. Milão: Giuffrè, 1960. p. 173 e ss.; FRANCESCHELLI, Remo. **Studi Riuniti di Diritto Industriale**. 2 ed. atual. Milão: Giuffrè, 1972. p. 583/598.

⁷² ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 2002. p. 11.

⁷³ Versão atual da Convenção de Paris (revisão de Estocolmo de 1967).

en contrefaçon. Mais il existe aussi une autre action en justice, qu'on appelle l'action en concurrence déloyale, qui ne correspond pas à la défense d'un droit antérieurement recherché et établi, mais qui est seulement une réaction accordée par l'ordre juridique contre une conduite critiquable d'un concurrent.⁷⁴

A distinção entre essas duas ações não possui as mesmas causas, como nos explica o autor citado⁷⁵, pois a ação em contrafação supõe, essencialmente, que um direito tenha sido violado (como, por exemplo, o direito de titularidade sobre uma indicação geográfica), enquanto no caso de uma ação por concorrência desleal decorre de outra causa, qual seja, uma conduta incorreta e criticável de um adversário num cenário concorrencial.

Assim, é suficiente que a violação ao direito privativo ocorra fora de uma relação de concorrência para que a matéria seja tratada independentemente da concorrência desleal. Afinal, enquanto o ato de concorrência desleal se pauta necessariamente em um ato de concorrência, no caso de violação de um direito privativo nem mesmo é necessário que os intervenientes sejam operadores de mercado para que a violação se configure. Assim, podemos verificar ação de violação a um direito privativo que não seja configurada como um ato de concorrência desleal⁷⁶.

A aplicação das regras de combate de concorrência desleal ao regime de proteção das indicações geográficas, como pudemos demonstrar pelo histórico de regulamentação, sempre existiu, lembrando que, no início, a Convenção da União de Paris combatia o uso indevido dos nomes geográficos apenas pela via da concorrência desleal.

À diferença do requisito para ação em proteção a um direito privativo, no caso de concorrência desleal, não há necessidade de que haja um direito privativo sobre um nome geográfico para que se possa combater um ato pela via da concorrência desleal.

⁷⁴ ROUBIER, Paul. **Le Droit de la Propriété Industrielle. Partie Générale**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1952. p. 307/308.

⁷⁵ Ver ROUBIER, Paul. **Le Droit de la Propriété Industrielle. Partie Générale**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1952. p. 307/316.

⁷⁶ José de Oliveira Ascensão fala sobre a possibilidade de haver concorrência desleal sem violação de direito privativo (ex: nos casos de falsas indicações de crédito ou reputação, em que não existe a violação de um direito privativo mas um ato de concorrência desleal) e violação de direito privativo sem concorrência desleal. ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 2002. p. 70/72.

Assim, a simples afirmação falsa de que um produto provém de uma região, em relação à qual não há e nem poderia haver nenhuma tutela por um direito privativo, não obsta a aplicação das regras em combate aos atos de concorrência desleal.

Nesse sentido, José de Oliveira Ascensão⁷⁷ nos inquieta com estas indagações: “Ainda se aplicará este preceito quando a indicação do lugar embora falsa, não tem nenhuma relevância para a acreditação do produto? Se se disser: “Vinho das Barlengas” há ainda concorrência desleal, quando é difícil imaginar que as Barlengas sejam uma região vinícola privilegiada?”

O autor logo explica que a resposta depende de uma análise de objetivo no combate ao ato. Analisando-se sob o prisma do interesse público de verdade na concorrência, a falsa indicação sempre representará concorrência desleal. Alterando-se o foco, sob o prisma do interesse do concorrente, a falsa afirmação só constituirá concorrência desleal quando puder, potencialmente, afetar o concorrente.

Cumprido, ainda, tratarmos sobre o uso de nomes geográficos que embora não sendo falso acabam por induzir o consumidor em erro. Nesses casos, a verdade ou a falsidade da afirmação não interessam por si: “a lei desinteressa-se normalmente da veracidade em si (...) só a afirmação susceptível de induzir o público em erro representa concorrência desleal”⁷⁸. Nesse caminho, o exemplo do presunto de Parma, assim denominado nos Estados Unidos, por ser proveniente da cidade de Parma localizada nesse país, encaixa-se perfeitamente no caso aqui tratado, pois a menção geográfica, ainda que apresente indicação de origem verdadeira, acaba por induzir o consumidor em erro, pois, equivocadamente, pensa estar diante do produto mundialmente conhecido proveniente da região homônima na Itália, configurando-se um ato de concorrência desleal.

As sanções aos atos de concorrência desleal podem ser de natureza civil ou penal, não existindo uniformidade entre os países ao se tratar do tema⁷⁹.

⁷⁷ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 2002. p. 524.

⁷⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. **Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 2002. p. 524.

⁷⁹ Veremos adiante no Capítulo IV como a LPI brasileira trata sobre o assunto.

Além disso, os países desenvolveram ao longo dos anos diversas modalidades de proteção nacionais e internacionais, dentre as quais podemos destacar:

- ‘absolute’ protection against the use by any non-authorized party whether the public may be misled or not, as established, for instance, by the French law of 6 May 1919 (which recognized ‘appellation of origin’ and laid down the conditions for their protection), the EC Council Regulation n. 2081/92, the Lisbon Agreement, and Article 23 of the TRIPS Agreement (only for wines and spirits). This special title or sui generis protection is based on a public administrative act.
- protection against the use of an indication which is deceptive or misleads the public, as provided for by the Madrid Agreement and by Article 22.2(a) of the TRIPS Agreement;
- protection against acts of unfair competition committed with the use of geographical indications, as provided for under Article 10bis of the Paris Convention;
- protection against of ‘passing-off’, as recognized in common-law-countries;
- protection against the ‘false’ use of an indication, when it does not indicate the true origin of the product. This protection – established, for instance, under Article 10(1) of the Paris Convention – does not extend to indications which may mislead the public but are not false (for example, where certain geographical areas in different countries have the same name but only one of those areas is known for particular products).
- protection as collective or certification mark, which may be registered by government or by a private entity.⁸⁰

Pode se concluir, portanto, que a coexistência de diferentes meios de proteção em um sistema jurídico permite um maior combate contra o uso indevido das indicações geográficas.

3.5 Exceções: nome geográfico desconhecido, comum ou genérico

O reconhecimento do nome geográfico como indicação geográfica garante o direito exclusivo aos produtores ou prestadores de uma região de identificarem seus produtos ou serviços com as menções ou expressões “indicação de procedência” ou

⁸⁰ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 222.

“denominação de origem”, além do nome geográfico, bem como de se valerem dos meios de proteção contra o uso indevido das indicações geográficas, como visto no item anterior.

Contudo, a lei estipula certo limite a essa proteção, descartando-a nos casos em que o nome geográfico for desconhecido ou quando este for de uso comum ou genérico.

3.5.1 Nome geográfico desconhecido

A primeira das exceções pode ser ressaltada por meio do artigo 181 da LPI brasileira que estabelece: “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 a falsa procedência”.

O artigo explica que a LPI permite que um nome geográfico desconhecido possa ser um dos elementos de uma marca independentemente do titular ter qualquer ligação com a região. A nosso ver, o direito ao uso de um nome geográfico como uma marca, nesse caso, não pode ser exclusivo, pois os demais empresários localizados na área em questão podem também dele se utilizar. Dessa forma, podemos notar uma limitação ao direito de proteção sobre um nome geográfico como indicação geográfica caso ele ainda não goze de reconhecimento. O nome geográfico será protegido, neste caso, pelo regime de proteção das marcas.

No entanto, tal situação pode ser alterada a partir do reconhecimento de um nome geográfico como indicação geográfica, uma vez que a existência de uma marca contendo, dentre seus elementos, um nome geográfico não apresenta qualquer impedimento ao devido reconhecimento de uma indicação⁸¹.

⁸¹ Trataremos de forma mais detalhada do assunto no item 4 do presente Capítulo sobre disputas entre marcas e indicações geográficas.

Em posição contrária ao quanto determinado pela LPI brasileira, alguns doutrinadores franceses, dentre eles M. Plaisant e M. Fernand-Jacq⁸², preconizam que a proteção deva ser estendida a todos os nomes de lugares sem distinção, pouco importando sua notoriedade ou a existência de produção renomada no local, uma vez que a lei deve ser genérica e absoluta para combater todo tipo de usurpação de nome geográfico que tenha como objetivo induzir o consumidor em erro sobre a verdadeira origem dos produtos vendidos ou colocados à venda.

Dessa maneira, a exceção da LPI parece não favorecer um perfeito regime de proteção das indicações geográficas, pois permite que nomes geográficos que ainda não gozem de renome possam ser registrados como marcas, contrariando a ideia de que toda região seja potencialmente passível (ainda que no futuro) de ser reconhecida como uma indicação geográfica.

3.5.2 Nome geográfico comum ou genérico

Para explicarmos a segunda exceção ao direito de proteção ao uso indevido das indicações geográficas, aproveitamo-nos das disposições do artigo 180 da LPI que estabelece: "quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado falsa indicação geográfica", embora não seja exclusividade da LPI referida regra⁸³.

Em outras palavras, quando o nome geográfico não mais tiver a função de distinguir produtos ou serviços por sua procedência, o uso desse nome não pode ser considerado um ato contrário aos direitos dos titulares da indicação geográfica então banalizada⁸⁴. Isso ocorre quando o nome geográfico torna-se suficientemente genérico para designar gênero ou tipo do produto ou serviço, e não mais sua procedência. Assim, quando uma espécie de produto ou serviço for conhecida por um nome geográfico, sem que haja

⁸² PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 55.

⁸³ A legislação da União Européia e da França possui previsão semelhante.

⁸⁴ PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 95.

qualquer referência à sua procedência geográfica, este nome não mais terá o status de uma indicação geográfica⁸⁵, pois perderá sua função distintiva.

Como exemplo desse fenômeno de generalização do nome geográfico, citamos "água de Colônia", exemplo no qual o nome geográfico representa apenas o tipo do produto, e já não é mais uma garantia de qualidade e de procedência⁸⁶. No mesmo sentido, o "queijo minas", que hoje é produzido além do território do Estado de Minas Gerais e já se tornou sinônimo de tipo de produto, existindo dúvida referente à possibilidade de registro de alguma indicação geográfica relacionada à região de "minas" para o produto em questão em razão da generalização.

O processo de generalização⁸⁷ de uma indicação geográfica acaba por ser resultado do uso constante e prolongado do nome geográfico por empresários que não estão localizados na região equivalente, potencializado pela falta de iniciativa de combate pelos verdadeiros titulares do direito ao uso da indicação, finalizando-se pela etapa em que o consumidor não consiga identificar o tipo dos produtos ou serviços senão pelo nome geográfico, sem que exista qualquer alusão à procedência destes⁸⁸.

Assim, o que degenera ou extingue uma indicação geográfica não é o uso, ainda que excessivo por seus verdadeiros titulares, mas o uso por terceiros não legitimados e a inércia por parte dos titulares contra tal uso indevido.

⁸⁵ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos:** indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 81.

⁸⁶ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca.** Coimbra: Coimbra, 1999. p. 187.

⁸⁷ "Generic Terms. Trademark Law denies protection to generic terms - "Oats" say, as an indication for cereal – on the twin premises that competitors – other cereal producers – must be free to use the term if they are to stay in business, and that consumers will usually not associate such terms with a single source. Should generic geographic indications be treated any differently than trademarks? What successful geographic indication is nor generic, at least in the sense that it describes goods of a particular quality? Outside the sensitive area of wine, Article 4 of the Madrid Agreement leaves it to national law to determine whether an appellation is generic and consequently unprotected. Article 6 of the Lisbon Agreement provides that a registered appellation cannot be deemed generic under national law so long as it is still protected as an appellation in its country of origin." GOLDSTEIN, Paul. **International Intellectual Property Law: Cases and Materials.** New York: Foundation Press, 2001. p. 438-439.

⁸⁸ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos:** indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 82.

No Brasil, a jurisprudência já se manifestou a respeito da generalização da indicação geográfica (denominação de origem) francesa “cognac” ou “conhaque”⁸⁹ (como é utilizada no Brasil), pois foi constatado que há mais de cem anos as empresas brasileiras já vinham se utilizando, sem qualquer contestação, do nome geográfico em questão, como exemplo do “Conhaque Dreher”, produzido desde 1910, e o conhaque de alcatrão São João da Barra, desde 1917.

Existem, no entanto, denominações de origem que não podem se tornar genéricas, como é o caso daquelas relacionadas aos produtos vinícolas, de acordo com diversas leis nacionais, como a francesa⁹⁰, e com o Acordo de Madri que em seu artigo 4º prevê: “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”.

M. Plaisant e M. Fernand-Jacq⁹¹ entendem que, a exemplo das denominações de origem relacionadas aos produtos vinícolas, aquelas ligadas aos produtos agrícolas, bem como a todos os produtos que extraem do solo sua qualidade, não poderiam se tornar genéricas:

Admettre qu'un tel nom devienne générique, qu'il tombe dans le domaine public, est prétendre que l'on peut imiter par l'artifice les dons de la nature ; c'est donc s'engager dans la voie d'une erreur et d'une duperie. A reconnaître l'appellation d'origine de tous les produits du sol, il y a de la justice et de la franchise, et c'est sous cet horizon que s'ouvre l'avenir indiqué par le progrès des lois et les efforts des jurisconsultes.

Falamos de generalização de uma indicação geográfica, mas o processo inverso também pode ocorrer, ou seja a retomada da função distintiva do nome geográfico para o decorrente retorno do status de indicação geográfica⁹², como é o exemplo do litígio envolvendo as denominações de origem “Jijona e Alicante”, que durou cerca de doze anos

⁸⁹ Conforme comentaremos no item 6 do Capítulo IV.

⁹⁰ PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 71.

⁹¹ PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 72.

⁹² PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 71.

para que os tribunais da França e da União Europeia reconhecessem sua função de distinção⁹³.

Aliás, os autores já citados, M. Plaisant e M. Fernand-Jacq⁹⁴, propõem que o direito de reivindicação de um nome geográfico, no processo inverso da generalização, por aqueles que exploram a região, deve ser imprescritível, uma vez que existe um interesse público em salvaguardar a indicação da verdadeira origem dos produtos.

Outro caso que se tornou muito conhecido em matéria de indicações geográficas genéricas é o contencioso envolvendo o queijo "feta" originário da Grécia⁹⁵. Em 11 de janeiro de 1994, a denominação de origem "feta" é registrada na Grécia. Em 21 de janeiro daquele ano, o governo grego apresentou requerimento para que o nome "feta" se tornasse uma denominação de origem protegida no âmbito da então Comunidade Europeia, de acordo com o Regulamento 2081/92⁹⁶. A comissão, nomeada para analisar o pedido, primeiro estabeleceu que o nome não havia se tornado genérico por meio de uma pesquisa que afirmou que a palavra "feta" era associada pelos consumidores europeus como sendo de origem grega. A comissão decidiu, então, em 12 de junho de 1996 (Regulamento nº 1107/96) por conceder proteção ao nome geográfico "feta". Em resposta, os países Dinamarca, Alemanha e França, que produzem grandes quantidades de queijos denominados pelo nome "feta", requereram a anulação do registro da denominação de origem em questão, sob o argumento de que o nome "feta" havia se tornado um termo genérico para distinguir um tipo de queijo. Em 1999, o Tribunal de Justiça decidiu por cancelar o registro do "feta". No entanto, em outubro de 2002, a Comissão Europeia ordenou a abertura de uma nova investigação científica, que culminou com o restabelecimento do "feta" como denominação de origem protegida para designação de um produto típico grego, uma vez que pesquisas demonstraram, entre outras coisas, que na percepção dos consumidores, o nome ainda evocava a origem grega e, portanto, o nome geográfico "feta" não teria se tornado um nome comum e genérico.

⁹³ Cour de Cassation - Chambre Commerciale (França), decisão de 15 de outubro de 1996, Pourvoi nº 94-21.871, arrêt nº 1460 e Tribunal de Justiça da União Europeia

⁹⁴ PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 71.

⁹⁵ Tribunal de Justiça da União Europeia. C-289/96, C-293/96, C-81/97, C- 80/97, C-82/97.

⁹⁶ Vide Capítulo III.

Com essa decisão, os queijos que têm direito ao nome "feta" são aqueles provenientes da Grécia continental e do departamento de Lesbos, e que sejam feitos a partir do leite de ovinos e caprinos das raças locais criadas tradicionalmente e alimentados pela flora presente da região delimitada.

No Brasil, como se pode analisar pelo julgado colacionado no item 6 do Capítulo IV, o nome geográfico e denominação de origem francesa "Champagne" foi julgado como genérico e, portanto, sem direito à proteção como indicação geográfica no Brasil, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos e no Canadá. No entanto, apesar da decisão dos tribunais brasileiros, os produtores da respectiva região francesa conseguiram obter êxito na distinção de seus produtos no Brasil, como se pode notar pela grande quantidade de bebidas que passaram a ser denominadas "espumantes", deixando de se utilizar da denominação de origem "Champagne", em razão de não serem provenientes da região da Champagne na França.

A decisão sobre a generalização de um termo tradicional é precipuamente pautada em sondagens de opinião pública, o que parece coerente, uma vez que é o público consumidor quem pode dizer se um nome geográfico é reconhecido como sinônimo de proveniência de produtos e serviços especiais e/ou típicos.

3.6 Funções, aspectos e importância das indicações geográficas

Quando se fala em reconhecimento e fortalecimento do regime de proteção para indicações geográficas, assim se faz em razão da importância das indicações geográficas para todos os envolvidos na utilização desta figura (produtores, consumidores, Estado, etc.), a qual se explica pelas funções desempenhadas pelas IGs, bem como por seus principais aspectos.

3.6.1 Função distintiva e de procedência

A primeira e mais lógica função das indicações geográficas que pretendemos destacar é a função de indicar a procedência de um produto ou serviço, destacando-os de todos os demais existentes no mercado⁹⁷.

A indicação geográfica valoriza tanto a região da qual provêm os produtos e serviços, como gera um fator diferenciador a estes, indicando aos consumidores sua proveniência de uma origem geográfica determinada⁹⁸.

No caso das denominações de origem essa função é ainda mais importante em razão dos efeitos do meio geográfico serem marcantes na produção do artigo, garantindo, na maioria das vezes, ainda mais notoriedade à região ou localidade e, igualmente ao produto. Dessa maneira, o público consumidor vincula os produtos designados por uma denominação de origem reconhecida a uma produção tradicional e/ou de qualidade.

Para que se tenha a exata noção da importância da distinguibilidade do uso de uma indicação geográfica garantida ao produto ou serviço a ela correspondente, vale lembrar que podem existir muitos produtos típicos de uma região determinada, mas que não sejam denominados por um nome geográfico, o que torna difícil estabelecer de maneira perene a ligação entre o produto e sua origem⁹⁹. Exemplo disso é o “muscadet” para vinhos. Ainda que saibamos que o vinho "muscadet" seja originalmente produzido na região do Vale de la Loire na França, em razão de sua denominação por um nome não geográfico, podem surgir no mercado vinhos "muscadet" que são produzidos em outras regiões¹⁰⁰.

Assim, quando não há certeza quanto à origem geográfica, o nome do produto e seu aspecto qualitativo são desvalorizados, pois sem a referência geográfica o

⁹⁷ VIVEZ, Jacques. Les appellations d'origine – Législation et Jurisprudence Actuelles. 1932. Tese de doutorado – Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux, Bordeaux, p. 60.

⁹⁸ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed., atual. Por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t.17. p. 272.

⁹⁹ DENIS, Dominique. **Appellation d'origine et indication de provenance**. Paris : Dalloz, 1995. p. 10.

¹⁰⁰ Falaremos no item 5.1 Capítulo II sobre a possibilidade criada pelo Acordo TRIPS de serem reconhecidas como indicações geográficas expressões não necessariamente geográficas.

produto acaba por ter uma significação apenas de um tipo comercial¹⁰¹, e não de um produto único e típico. Cita-se, como exemplo interessante, a expressão “vodka” que, muito embora tenha grande ligação com a Rússia, designa tipo de destilado e pode ser produzido em qualquer país.

O que se nota é que em razão da inexistência de um nome geográfico para designar o produto conhecido como “vodka”, acaba-se por adicionar a informação de que se trata de uma vodka russa, ou seja, informação de sua origem, de maneira a retomar a distinguibilidade de suas qualidades.

Por fim, importa destacar que uma mesma indicação geográfica pode ser utilizada para designar diferentes tipos de produtos de uma única região, desde que cada um seja produzido seguindo os critérios determinados para sua classe de produto e presente no regulamento de uso da indicação geográfica.

3.6.2 Função qualitativa

Além de indicar de qual país, região ou localidade o produto ou serviço provém, as indicações geográficas têm por função indicar que estes possuem qualidades peculiares, típicas e, muitas vezes inerentes ao meio geográfico, como é o caso das denominações de origem.

Essa qualidade atestada pela indicação geográfica não é meramente subjetiva ou garantida apenas pelo produtor como é o caso de uma propaganda, mas objetivamente garantida pelo mercado consumidor, que ao longo de anos reconheceu naqueles produtos e serviços provenientes de uma determinada região o status de produto tradicional e de qualidade. Aliás, a objetividade nessa distinção dos produtos e serviços designados por uma indicação geográfica é comprovada pela existência de normas e controle de produção, o que é necessário até mesmo para o procedimento de reconhecimento de uma indicação geográfica¹⁰².

¹⁰¹ DENIS, Dominique. **Appellation d’origine et indication de provenance**. Paris : Dalloz, 1995. p. 10.

¹⁰² Vide item 2, Capítulo IV.

3.6.3 Aspecto cultural

O reconhecimento de uma indicação geográfica na maioria das vezes está ligado a um processo tradicional e típico realizado pelos produtores locais de uma região ou localidade. Essas receitas e processos produtivos acabam por se tornar parte do conhecimento cultural tradicional a partir de práticas repetidas por diversas gerações. É nesse sentido que podemos dizer que a indicação geográfica apresenta um aspecto cultural de grande importância para a comunidade localizada na região respectiva.

Assim, as indicações valorizam, preservam e protegem o patrimônio cultural imaterial e garantem que os processos produtivos sejam mantidos e transmitidos por gerações de forma séria, uma vez que disso depende a permanência de uma indicação geográfica.

Aliás, tendo em vista que os procedimentos e técnicas devem ser detalhadamente descritos no Regulamento de Uso da indicação geográfica quando da apresentação do pedido de seu registro, tal exigência garante o registro escrito de técnicas seculares, representando um verdadeiro banco de dados de uma tradição.

(i) Os conhecimentos tradicionais

Nesse contexto, existem propostas e até mesmo acordos bilaterais já assinados¹⁰³ no sentido de proteger os conhecimentos tradicionais¹⁰⁴ de comunidades

¹⁰³ Como exemplo, podem ser citados os acordos bilaterais assinados pela Suíça para proteção de suas máscaras tradicionais de carnaval de Lotschental, região suíça situada em Valais. Os acordos bilaterais foram assinados com a Alemanha em 7 de março de 1967 (Feuille Fédérale 1968, 1225; Rü (1969) 538), com a Espanha em 9 de abril de 1974 (Feuille Fédérale 1974, 11 1178; RO (1975) 1657; RO (1976) 515) e com a França em 14 de maio de 1974 (Feuille Fédérale 1974 11 1178; RO (1975) 1657). ZOGRAFOS, Daphne. Can Geographical Indications be a Viable Alternative for the Protection of Traditional Cultural Expression?. In MACMILLAN, Fiona; BOWREY, Kathy. **New Direction in Copyright Law**. Londres: Edward Elgar Publishing Limited. v. 3. p. 43.

¹⁰⁴ Sobre definição e aspectos dos conhecimentos tradicionais: CORREA, Carlos M. Traditional Knowledge and Intellectual Property. A discussion paper. org. The Quaker United Nations Office (QUONO), Genebra, 2001. Disponível em: <<http://www.quono.org/geneva/pdf/economic/Discussion/Traditional-Knowledge-IP-English.pdf>>. Acesso em: 24 jun. 2010.

indígenas ou locais por meio da figura da indicação geográfica. Para que isso seja possível, apenas as expressões culturais tangíveis ou artesanais, que possam ser consideradas como mercadorias, podem gozar da proteção por meio das indicações geográficas.

Muito embora não seja o objetivo do presente estudo aprofundar-se a esse respeito, entendemos ser importante traçar um paralelo entre as expressões culturais tradicionais e folclóricas e as indicações geográficas, com o intuito de demonstrar a possibilidade de a figura das IGs ser mais explorada por países como o Brasil e os demais da América Latina na proteção do rico patrimônio cultural decorrente de suas populações indígenas e comunidades locais tradicionais.

Traça-se abaixo um comparativo que ilustra as semelhanças entre a figura das indicações geográficas e os conhecimentos tradicionais¹⁰⁵.

Tabela 2: Comparativo entre IGs e Conhecimentos Tradicionais

Indicações Geográficas	Conhecimentos Tradicionais
Uma indicação geográfica identifica um produto produzido por certos produtores	Os conhecimentos tradicionais advêm de uma comunidade determinada
As indicações geográficas são geralmente baseadas em fórmulas e processos tradicionais	Os conhecimentos tradicionais são formados por métodos tradicionais
O conhecimento (know-how) ligado a uma indicação geográfica é transmitido de uma geração às seguintes	Os conhecimentos tradicionais são transmitidos de uma geração às seguintes
Indicações geográficas são concedidas para designar produtos que tenham relação com o meio e os recursos de onde provêm	Os conhecimentos são ligados sempre a um local específico, onde certos produtos são fabricados ou por meio de métodos tradicionais ou de condições aplicadas em locais específicos para produção, na maioria das vezes a partir de materiais ou recursos naturais neles existentes
Muitos anos são necessários para se criar uma relação entre o produto e sua origem geográfica	Os conhecimentos tradicionais também demandam tempo para serem reconhecidos como tal
O valor de uma indicação geográfica é relacionado com sua origem	O valor dos conhecimentos tradicionais é relacionado com o saber detido por uma comunidade particular de uma região ou local específico

WIPO. WO/GA/26/9. "Traditional Knowledge and the need to give it adequate intellectual property protection". Documento apresentado pelo GRULAC, datado de 14 de setembro de 2000. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_26/wo_ga_26_9.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2010.

¹⁰⁵ ZOGRAFOS, Daphne. Can Geographical Indications be a Viable Alternative for the Protection of Traditional Cultural Expression?. In MACMILLAN, Fiona; BOWREY, Kathy. **New Direction in Copyright Law**. Londres: Edward Elgar Publishing Limited. v. 3. p. 37-55.

Devido às semelhanças estudadas e os mecanismos de proteção garantidos às indicações geográficas, pode-se dizer que, de certo modo, esse regime representa grandes vantagens e um modo viável para a proteção de determinados conhecimentos tradicionais¹⁰⁶, na medida em que o sistema das indicações garante proteção ilimitada no quesito tempo, enquanto forem mantidos os laços entre os respectivos produtos e enquanto não ocorrer a generalização da indicação.

Outro aspecto positivo da utilização do sistema das indicações geográficas para a proteção dos conhecimentos tradicionais seria a garantia, ao consumidor, de que este estaria adquirindo um produto realmente típico e tradicional, agregando valor ao produto feito pelas comunidades tradicionais e gerando desenvolvimento para tais grupos, além de conferir garantia à perpetuação de processos produtivos e fórmulas tradicionais entre gerações passadas e vindouras.

Apesar da compatibilidade entre as figuras e a possibilidade de proteção dos conhecimentos tradicionais por meio do sistema de proteção das indicações geográficas, esse sistema não acomoda totalmente as necessidades apresentadas pelos detentores desses conhecimentos¹⁰⁷, como é o caso dos conhecimentos que não são expressos por bens tangíveis e aqueles que já teriam caído em domínio público e que ainda restaria, portanto, como alvo de uso descontrolado por parte de terceiros. Ainda assim, as indicações geográficas devem ser consideradas como uma das diversas possibilidades de proteção e remuneração dos detentores de conhecimentos tradicionais¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Nesse mesmo sentido: VILELA, Juliana Santos. The protection of geographical indications in Brazil. In: **Revista da ABPI**, n. 97, p. 16-35, nov./dez., 2008.

¹⁰⁷ "It should be noted, finally, that the potential use of geographical indications to protect traditional (including indigenous) knowledge has been raised in many fora and examined by many commentators. However, though the use of a geographical indication may be associated with the use of certain traditional knowledge (for instance, a particular process that determines peculiar characteristics of a product), a geographical indication does not protect the underlying knowledge as such which – in the absence of other forms of protection – could be used by third parties without restrictions based on the existence of such indication. This means that the title/holder/s of a geographical indication may prevent, where their rights are recognized, the commercialization of the same products under their indication, but not competition from firms that use their knowledge and sell under a different name or trademark." CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 229.

¹⁰⁸ RANGNEKAR, Dwijen. The socio-economics of geographical indications: A review of evidence from Europe. In **UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development**, Issue paper no. 8, mar., 2004, p. 3.

3.6.4 Aspecto publicitário

O fato de um produto ser designado por uma indicação geográfica faz com que ele seja diferenciado dos demais existentes no mercado pelo processo produtivo tradicional empregado em seu fabrico. Essa individualização do produto demonstra o aspecto publicitário das indicações geográficas, o que constitui uma vantagem comercial¹⁰⁹ e um meio de promover a comercialização de um determinado produto ou serviço, atraindo novos consumidores e mantendo a clientela antiga que terá a garantia de que a qualidade e a tradição do produto serão mantidas¹¹⁰.

3.6.5 Aspecto econômico

Dentre as funções e aspectos aqui apontados, o aspecto econômico merece especial destaque em razão de estar relacionado com a consequência gerada pelo reconhecimento de uma indicação geográfica, qual seja, o desenvolvimento econômico da região ou localidade que pode ser experimentado tanto pelos produtores, quanto pelas demais pessoas e agentes localizados no mesmo meio geográfico, uma vez que as indicações estimulam investimentos na própria área de produção, com valorização das propriedades, aumento do turismo, do padrão tecnológico e da oferta de emprego.

¹⁰⁹ Para maior informação sobre resultados de pesquisas ver RANGNEKAR, Dwijen. The socio-economics of geographical indications: A review of evidence from Europe. In **UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development**, Issue paper no. 8, mar., 2004.

¹¹⁰ Em sentido contrário: "Under what circumstances will a designation be understood to 'mislead the public'? The 'public' might be understood as the general consumer with limited knowledge as to the origin of products, or it might be understood as a more specialized group of consumers who regularly purchase the products in question. By a way of illustration, many cheeses are marketed in the United States under names of European origin. However, it is very doubtful that a significant part of the consuming public in the United States draws a link between these cheeses and any geographic location. Assuming solely for argument's sake that American consumers have some vague sense that a type of cheese at some point was made in Europe, specific knowledge as to a geographical link is likely to be limited to a very small portion of consumers. If only a small part of American consumers might be confused as to the geographic origin of their purchases, does that small part constitute the 'public'?". UNCTAD-ICTSD. **Resource Book on TRIPS and Development**. New York: Cambridge University Press, 2005. p. 292.

Em alguns casos, políticas de incentivo ao reconhecimento e de promoção das indicações geográficas permitem manter e desenvolver atividades em zonas rurais desfavorecidas, valorizando as habilidades locais e gerando distribuição de renda e harmonização socioeconômica.

Prova disso é o exemplo da indicação geográfica Vale dos Vinhedos, região vinícola na qual foi experimentado o fomento à comercialização de outros produtos, além dos vinhos, bem como de outras atividades comerciais na região como é o caso do turismo, uma vez que, em 2001, 45.000 turistas visitaram a região contra 115.000 em 2005¹¹¹.

Ainda nesse contexto, a economia de um país é inegavelmente beneficiada pelo reconhecimento de suas indicações geográficas, uma vez que estas agregam valor aos produtos comercializados, pois a estratégia de diferenciação qualitativa de maneira coletiva adotada pelos produtores permite assegurar preços superiores em função da tipicidade das produções.

Os titulares das indicações geográficas reconhecem que o emprego desta figura oferece vantagens reais nos mercados, baseadas na superioridade que o consumidor outorga aos produtos assinalados sobre os que carecem desse sinal. A consequência gerada por uma indicação geográfica no comportamento de compra facilita a criação de um capital comercial, que, corretamente administrado, confere um maior poder de mercado à empresa¹¹².

¹¹¹ LOCATELLI, Liliana. **Indicações geográficas**: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2008. p. 276/291.

¹¹² TRENTINI, Flavia. Denominação de Origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais. 2006. Tese de doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 165.

O resultado para um país é um aumento de valor das operações comerciais internas e em suas exportações, por meio de maior competitividade no mercado internacional, uma vez que as indicações geográficas projetam imagem associada à qualidade e tipificação do produto, promovendo garantia institucional da qualidade, reputação e identidade do produto¹¹³.

A título exemplificativo, o produto "Poulet de Bresse" (frango proveniente da respectiva região da França) apresenta valor de venda quatro vezes superior em comparação com o valor de um frango padrão. O azeite de oliva "Riviera Ligure", proveniente da Itália, passou a ser vendido por valor trinta por cento superior àquele praticado por azeites de oliva não designados por uma indicação geográfica¹¹⁴.

Por fim, tendo em vista a possibilidade de rastreabilidade do produto desde o plantio até sua comercialização garantida pela indicação geográfica, tal fato pode ser um diferencial para ganhar mercados mais exigentes e que buscam, por exemplo; produtos da agricultura biológica¹¹⁵, *fair trade* ou *ethical trade*¹¹⁶.

(i) Indicações geográficas e o agronegócio

Ainda dentro do aspecto econômico das indicações geográficas, importa destacar a importância de tais sinais distintivos nas relações econômicas entre os países desenvolvidos e aqueles em via de desenvolvimento.

Muitos países tecnologicamente atrasados exportam produtos agrícolas de excelente qualidade, os quais encontram grande aceitação nos mercados dos países mais avançados tecnologicamente. Um país fundamentalmente agrícola pode buscar, por meio

¹¹³ MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Guia para solicitação de registro de Indicação Geográfica para produtos agropecuários**. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/SERVICOS/IG_PRODUTOS_AGROPECUARIOS/CONSTRUINDO_AS_IG/GUIA%20IG%20FINAL_0.PDF>. Acesso em: 16 jun. 2010.

¹¹⁴ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 244.

¹¹⁵ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 243.

¹¹⁶ RANGNEKAR, Dwijen. The socio-economics of geographical indications: A review of evidence from Europe. *In UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development*, Issue paper no. 8, mar., 2004.

da prospecção de suas indicações geográficas, um equilíbrio, ao menos parcial, de sua balança comercial exportando produtos (vinhos, frutas, etc.) provenientes de um meio especial que lhes atribua qualidades únicas.

As denominações de origem relacionadas a produtos agroalimentares constituem um valioso instrumento para o adequado desenvolvimento e impulso do comércio exterior dos países essencialmente agrícolas.

Diversos países beneficiam-se dessa figura para saldar o elevado déficit da balança comercial derivado do pagamento de *royalties* pela assistência técnica recebida do exterior. A Espanha, por exemplo, obtém considerável retorno por meio da exportação de frutas e vinhos denominados por denominação de origem, como os vinhos de Jerez, Rioja e Málaga; uvas de Almeria, e laranjas de Valencia¹¹⁷.

Desse modo, podemos notar que, além de gerar novos empregos, melhoria da qualidade da vida no campo no âmbito nacional, a adoção de uma política de valorização das indicações geográficas pode atingir alto nível de importância para o saldo exportador de um país e para seu reconhecimento no comércio internacional.

3.6.6 Fator social

A legislação protetora das indicações geográficas tem por objetivo garantir o direito ao seu uso aos produtores ou prestadores de serviço, mas, também, deve ser destacada por seu objetivo social de proteção ao consumidor.

Prova disso é o fato de a regulamentação francesa em matéria de denominações de origem estar também presente no código francês de defesa do consumidor (além das previsões no Código de Propriedade Industrial e no Código Rural).

¹¹⁷ TRENTINI, Flavia. Denominação de Origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais. 2006. Tese de doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 166.

A regulamentação em matéria de indicações geográficas visa à punição daqueles que tentam surpreender ou enganar a boa fé do consumidor¹¹⁸ e utiliza o fato do engano criado ao mercado consumidor como critério para análise de conflito entre nomes geográficos e atos ilegais.

Por meio da proteção às indicações geográficas e do combate aos atos contrários ao direito de seu uso, o consumidor é protegido tanto economicamente, pois não estará pagando por um produto típico (geralmente um pouco mais custoso) e recebendo um de outro gênero ou qualidade, quanto pela questão sanitária, pois muitas vezes se busca no produto típico qualidades farmacêuticas próprias que não podem ser encontradas no produto enganoso que não foi produzido com os elementos e por meio dos processos esperados pelo consumidor.

3.6.7 Fator de protecionismo

Ainda que legitimamente conferido aos produtores, o direito ao uso das indicações geográficas e sua respectiva proteção podem ser objeto de crítica ao serem classificados como um instrumento de política econômica protecionista¹¹⁹.

A distinguibilidade criada pela regulamentação em matéria de indicação geográfica pode gerar, como consequência, o protecionismo de determinada classe de produtos diante da livre concorrência de mercado, o que pode ressaltar certo antagonismo entre a proteção de tais sinais geográficos e o liberalismo econômico¹²⁰.

A existência de um fator de protecionismo em matéria de indicações geográficas confirma-se, também, pela presença do tema das indicações geográficas dentre os demais negociados no âmbito da OMC, como veremos no Capítulo II adiante ao tratarmos do Acordo TRIPS. No entanto, como bem ressaltam Dominique Carreau e

¹¹⁸ AUBOUIN, Jean-Michel. **Le Droit au nom de Cognac**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1951. p. 100/110.

¹¹⁹ Ver EVANS, Phil. Geographic indications, trade and the functioning of markets. *In: Emerging Issues in Intellectual Property. Trade, Technology and Market Freedom: Essays in honour of Herchel Smith. Queen Mary Studies in intellectual property*. Guido Westkamp (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2007, p. 345-360.

¹²⁰ DENIS, Dominique. **Appellation d'origine et indication de provenance**. Paris : Dalloz, 1995. p. 24.

Patrick Juillard¹²¹, "l'idée dominante est que, si les droit de propriété intellectuelle doivent faire l'objet d'une protection légitime, celle-ci ne doit pas constituer un obstacle au commerce international."

A nosso ver, tendo em vista que, nesse jogo de interesses, o mercado consumidor tem grande participação e são os consumidores que reconhecem as indicações geográficas como sinais que diferenciam um produto ou serviço dos demais do mesmo gênero, a distinguibilidade entre tais produtos e os demais pode ser totalmente aceitável do ponto de vista da concorrência¹²², com bem pontua Lamy Pascal¹²³:

"Geographical indications stimulate quality and consequently strengthen competitiveness. It is the fourth reason for their importance. With regard to Europe, that is in fact a strategic tool in the development of our agriculture. Competition between similar products causes a permanent adjustment of all the producers, and first the producers of geographical indications, to raise the quality of their products. That requires in particular that each member of the community implements the improvements adopted collectively.

It is true at national level. It is also true at international level, particularly for raw materials exchanged at world level. The case of coffee is significant. International trade of coffee is almost liberalized, but the excess of production has led to a worldwide collapse of prices. Only the quality coffees of given geographical origin see a constant increase in their prices. The experience, as in Europe, shows that geographical indications, or similar steps, encourage quality rather than quantity."

¹²¹ CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. **Droit international économique**. 4. ed. Paris: Dalloz, 2010. p. 355.

¹²² "Geographical indications are increasingly recognized as a tool for securing consumer's loyalty by establishing the link between product attributes and the geographical origin. In economic terms, a geographical indication essentially permits an increase in producers' rents based on product differentiation; that is, a form of monopolistic competition prevalent in the modern economy where there are elements of both monopoly and perfect competition". CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 210-211.

¹²³ PASCAL, Lamy. Discurso proferido por ocasião da criação da Organisation for an International Geographical Indications Network (ORIGIN), Bruxelas, em 11/06/2003. Disponível em: <<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/292&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en>>. Acesso em: 1 out. 2010.

4. Indicações geográficas e demais sinais distintivos

No atual estágio da organização econômica é primordial a utilização de sinais distintivos¹²⁴ de maneira a tornar reconhecíveis produtos e serviços de uma determinada empresa ou coletividade.

Os sinais distintivos podem ser descritos como meios fonéticos ou visuais, na maioria das vezes formados por palavras ou imagens, utilizados para individualização de um produto, serviço, estabelecimento comercial, com o objetivo de diferenciá-los dos demais existentes no mercado.

Por essa razão, o sinal distintivo tem função individualizadora e diferenciadora, garantida pela proteção conferida pelos sistemas jurídicos que conferem exclusividade de seu uso ao seu titular ou à coletividade de titulares.

Os sinais distintivos, no entanto, diferenciam-se de outras figuras da propriedade industrial, como das patentes e desenhos industriais, por seu caráter acessório em relação ao objeto ou serviço que eles designam.

O ordenamento jurídico brasileiro protege e reconhece os sinais representados pelas marcas, nomes comerciais e as indicações geográficas, aqui entendidas como englobando as indicações de procedência e denominações de origem.

Os sinais distintivos existentes e protegidos pelo ordenamento apresentam, em alguns casos, elementos que os assemelham, sendo de grande importância a delimitação de suas diferenças conceituais e práticas. Dentre os sinais que podem ser; de certa forma, comparados entre si, destacam-se as indicações geográficas¹²⁵ em relação às marcas em geral e em comparação com as marcas de certificação e coletivas. Vejamos suas semelhanças e disparidades.

¹²⁴ Para maiores informações sobre sinais distintivos: ASCARELLI, Tullio. **Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di Diritto Industriale**. 3 ed. Milão: Giuffrè, 1960. p. 391/427.

¹²⁵ Sobre indicações geográficas como sinais distintivos: CHAVANNE, Albert ; BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. Org. por Jacques Azéma e Jean-Christophe Galloux. 6. ed. Paris: Dalloz, 2006.

4.1 Marcas vs. indicações geográficas

4.1.1 Marcas

A marca é um sinal distintivo de produtos e serviços, destinado a diferenciar um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa¹²⁶.

Conforme a classificação feita pela LPI brasileira (art. 123), existem: (i) marca de produtos e serviços, aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; (ii) 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; e (iii) marca coletiva, aquela usada para identificar produtos ou serviços providos de membros de uma determinada entidade.

Ao designar produtos ou serviços a marca permite que os consumidores identifiquem, de forma clara, aquele objeto ou serviço que pretendem adquirir ou contratar. No entanto, a marca não indica a natureza, a composição ou os predicados do produto e/ou serviço por ela designados.

Ainda que a marca possa ser considerada como um sinalizador da origem ao indicar, por exemplo, o produtor de determinado bem, esta característica não é absoluta, uma vez que se permite que o pedido de registro ou a titularidade da marca sejam transmitidos e passem a designar outro produto ou serviço, com outra qualidade e outra proveniência. Dessa maneira, a marca não assegura que o objeto a ser adquirido ou o serviço a ser contratado pelo consumidor tenha sempre a mesma origem e as mesmas qualidades¹²⁷.

¹²⁶ Ver CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2. ed. rev. e atual. por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: RT, 1982. v. I e II. SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988. v.2. p. 591-1016.

¹²⁷ Com exceção às marcas de certificação como será tratado adiante.

Assim, mesmo que o consumidor possa escolher um determinado produto porque reconhece, por sua marca, sua qualidade já percebida por usos anteriores ou propagandas, esta não pode ser assegurada por meio da marca, uma vez que o comerciante ou prestador de serviço não é obrigado a manter determinado padrão de qualidade para continuar a gozar dos direitos de titular de uma marca, ainda que possa assim pretender agir de maneira a garantir a perenidade de sua clientela.

4.1.2 Marcas e indicações geográficas: semelhanças e diferenças

Apesar de possuírem características semelhantes, como o fato de serem expostas sobre mercadorias e serviços existentes no mercado, os elementos de distinção entre marcas e indicações geográficas são numerosos e merecem destaque no presente estudo, justificado, até mesmo, pela própria vedação legal (LPI brasileira e outras normas) de que um nome geográfico constituído exclusivamente por uma indicação geográfica seja registrado como uma marca¹²⁸.

Antes de tratarmos da distinção propriamente dita, cumpre salientar a possibilidade, presente na maioria das vezes, de um produto com direito a uma indicação geográfica utilizar-se de uma marca para sua distinção dentre os demais produtos que gozem da mesma indicação geográfica. Aliás, uma indicação geográfica pode ser elemento de uma marca desde que os produtos por esta denominados tenham direito de utilizar a indicação geográfica em questão, como, por exemplo, as marcas existentes para vinhos do porto: "Porto Ferreira", "Porto Velhotes"¹²⁹.

O fato de uma indicação geográfica ser elemento constitutivo de uma marca não permite, ao titular desta, proibir o uso do nome geográfico pelos concorrentes, cujos produtos tenham igualmente direito ao uso da indicação geográfica. Muito menos se pode dizer que o titular de uma marca que contenha, dentre outros elementos, um nome geográfico possa vir a reivindicar sua anterioridade no uso de tal nome geográfico, quando

¹²⁸ Vide Capítulo IV.

¹²⁹ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999. p. 336.

demais concorrentes tenham igualmente direito ao uso do nome geográfico em seus produtos ou serviços¹³⁰.

Comentada a possibilidade de utilização conjunta, convém discorrer sobre as diferenças entre marcas e indicações geográficas.

Quanto à titularidade, uma marca é de uso exclusivo de seu titular (fabricante, comerciante, prestador de serviço, pessoa coletiva, etc.), enquanto o direito ao uso de uma indicação geográfica é, como visto anteriormente, um direito coletivo exercido por todos os produtores de uma localidade, região ou território.

Ainda que se possa questionar o quanto acima asseverado em razão da possibilidade de uma marca coletiva ser utilizada por diversos indivíduos (embora pertença a um único sujeito: a pessoa coletiva titular da marca) e da indicação geográfica ser registrada em nome de uma única pessoa singular ou coletiva, é importante esclarecer que a indicação geográfica é propriedade coletiva e comum de todos os residentes ou estabelecidos de modo efetivo na localidade, região ou território nominado e pode ser utilizada por todos que iniciarem a produção característica, sem necessidade de alteração do titular do registro da indicação geográfica.

Outra distinção a ser destacada é o fato de um titular de uma marca poder utilizá-la como lhe aprouver, para o produto que escolher, fabricado em um estabelecimento ou noutro, em um país ou diversos, empregando os mais diversos processos produtivos, com qualidade e características diferentes. Muito diferente ocorre com o titular de uma indicação geográfica registrada, que apenas pode utilizá-la para distinguir produtos e serviços provenientes de uma determinada região e que tenham sido produzidos ou prestados de acordo com regras estabelecidas pela tradição ou pelo uso (constantes do Regulamento de Uso, como veremos adiante), o que é ainda mais restrito no tocante às denominações de origem, as quais somente serão utilizadas em produtos que tenham intensa ligação com o meio de onde provém.

¹³⁰ Não se deve confundir, aqui, o quanto exposto acima com a questão de uso de um nome geográfico como constituição de uma marca relativa a um produto que não tenha direito à indicação geográfica, sobre o que será tratado adiante.

Quanto à constituição de uma indicação geográfica, esta é formada pelo nome da região, território ou localidade de que provém o produto ou serviço. Já uma marca não pode ser constituída tão somente de um nome geográfico, em razão de vedação legal¹³¹ que rechaça a possibilidade de causar confusão ao consumidor quanto à sua verdadeira origem.

No que diz respeito à possibilidade de cessão, enquanto o titular de uma indicação geográfica não goza dessa possibilidade, o titular marcário pode ceder, precária ou definitivamente, sua marca (art. 130 da LPI).

Desde que o produto contenha as características e respeite as condições exigidas, o produtor tem direito de apor a indicação geográfica registrada sobre seu produto. Igualmente não ocorre no domínio das marcas, senão quanto às marcas de certificação, regime sob o qual o seu titular não pode recusar a utilização da marca por quem produza ou fabrique mercadorias ou preste serviços de acordo com as condições exigidas.

No quesito da caducidade, esta pode atingir uma marca que caia em desuso, mas, no que tange às indicações geográficas, o produtor, que por um tempo não a utilizar em razão de seus produtos não atenderem ao grau de condições exigidas, pode, a qualquer tempo, retomar a utilização, desde que os requisitos do Regulamento de Uso da indicação geográfica sejam respeitados.

Enquanto a marca exerce uma função de distinguir e indicar a origem empresarial do produto ou serviço por ela qualificado, a indicação geográfica vai além dessa função, garantindo ao consumidor uma distinguibilidade referente à qualidade, tipicidade e origem geográfica¹³².

¹³¹ LPI: "Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] X - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;"

¹³² "Although geographical indications and trademarks perform similar functions, there are also important differences: a geographical indication identifies a geographical area where one or several enterprises are located that produce the product for which the geographical indication is used, while a trademark identifies the enterprise which offers certain products or services on the market. Thus, the use of a geographical indication may be combined with a trademark which identifies a specific producer within the geographical

Finalmente, diferenciam-se, marcas e indicações geográficas, pelo procedimento de seu registro, bem como pelo efeito deste em diversos sistemas jurídicos, uma vez que, conforme LPI, enquanto o registro de uma marca tem natureza constitutiva, o registro de uma indicação geográfica é meramente declaratório¹³³.

(i) Marca e indicação geográfica em disputa

Em razão de vasta quantidade de indicações geográficas em coexistência com marcas similares pré-existentes, uma discussão polêmica, principalmente no âmbito da União Européia¹³⁴, é a questão da sobreposição do regime de proteção de indicação geográfica em relação às marcas, já que, na maioria das vezes, num confronto entre indicação geográfica e marca, esta acaba sendo vencida.

No ordenamento brasileiro temos disposições acerca da proibição do registro, como marca, de uma indicação geográfica ou falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina (art. 124 LPI¹³⁵).

No entanto, no sentido inverso, ou seja, para a proibição de registro de indicação geográfica em razão da pré-existência de uma marca semelhante, não existe previsão de proteção para marcas.

Não obstante, o autor francês J. Vivez¹³⁶ propôs que, quando se tratar de uma marca contendo nome geográfico, mas consagrada por muito tempo no mercado, os

area". CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 210.

¹³³ Vide item 1.10 do Capítulo IV.

¹³⁴ Cita-se a questão "Torres" entre a denominação de origem "Torres" de Portugal e a marca "Torrès", mundialmente conhecida, de propriedade de uma sociedade espanhola. Para maior informação: ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999. p. 340.

¹³⁵ "Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]"

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; [...]"

¹³⁶ VIVEZ, Jacques. Les appellations d'origine – Législation et Jurisprudence Actuelles. 1932. Tese de doutorado – Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux, Bordeaux, p. 52.

produtores localizados na região análoga não poderiam impedir o titular marcário da utilização do nome geográfico em discussão.

De qualquer forma, compartilhamos do entendimento de que se deve ter cautela ao permitir o registro de uma indicação geográfica idêntica ou semelhante a uma marca registrada e consolidada no mercado para produtos idênticos ou afins. Nesse caso, ainda que pareça legítimo o pedido dos interessados pelo reconhecimento da indicação, uma vez que estão localizados na região respectiva, parece-nos que tal pretensão visa ao aproveitamento do renome construído durante anos pela marca reconhecida no mercado.

No caso de não servirem para designar produtos semelhantes, muito embora possa ser permitida a coexistência de uma marca e indicação geográfica, pode vir a ocorrer situação em que a marca perde sua distinguibilidade em razão do uso da indicação geográfica por diversos produtores, passando a não mais ser vantajoso ao titular da marca apô-la em seus produtos.

Ainda no que se refere à eventual disputa entre marca e indicação geográfica, cumpre analisar o problema de uma marca ser constituída por um nome geográfico.

Pelo quanto disposto na LPI brasileira (art. 124) e em diversos ordenamentos jurídicos, uma marca não pode ser registrada se ela contém uma indicação geográfica ou um sinal que induza falsa indicação de origem.

Tratemos do caso mais simples: uma marca é constituída por um nome geográfico que não goza do status de indicação geográfica. Uma marca pode ser constituída, dentre outros elementos, de um nome geográfico (note-se que aqui se está falando em nome geográfico e não em indicação geográfica), desde que não constitua falsa indicação de origem.

A jurisprudência nacional e estrangeira por diversas vezes declarou seu entendimento contrário à pretensão de exclusividade de uma marca que seja formada

apenas por um nome geográfico (mesmo que esse nome geográfico ainda não seja reconhecido como indicação geográfica).

No Brasil, podemos citar o exemplo da marca "Boêmia", sobre a qual não foi garantida a exclusividade de uso, ainda que o INPI tenha concedido à empresa Boêmia Comércio de Vidros e Cristais Ltda. o registro da aludida marca. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão transitada em julgado¹³⁷, declarou:

A apelante pretende que os réus se abstenham de usar a marca "Boêmia", utilizada na comercialização de produtos de vidro e cristal, ante alegação de que a registrou em seu nome no INPI. [...]

Por sua vez, a Lei 9279/96 que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial dispõe em seu artigo 124, IX: "não são registráveis como marca: indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica", estabelecendo no artigo 176: "constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem", e "considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço" (artigo 177). O princípio informativo da irregistrabilidade pronunciada pelo legislador é intuitivo. Cabe apenas anotar que a irregistrabilidade atinge não apenas quem não tem domicílio na localidade e lá não se dedica à atividade de fabrico, extração ou prestação de serviços, como, também, os próprios empresários locais. Os empresários locais têm - e são os únicos que têm - legitimação para usar a indicação geográfica, nas condições estabelecidas em legislação própria, quando houver. Leciona José Carlos Tinoco Soares, também citado na sentença que, "[...] nestas condições, o nome de localidade, cidade, região ou país que se tornou notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto, poderá ser utilizado por todos que lá estão estabelecidos. Em sentido contrário, o seu emprego constitui crime específico contra as indicações geográficas e outras indicações, enquadradas nos artigos 192, 192 e 194 (...)". Como bem concluiu o juiz, "a palavra BOÊMIA designa uma região ao norte da antiga Tchecoslováquia, que angariou renome na produção de vidros e cristais. Os produtos da autora são produzidos em nosso País e, portanto, a marca em questão é suscetível de causar confusão no consumidor". Desse modo, como a expressão "BOÊMIA" - registrada como nome ou razão social - indica de lugar de procedência, a apelada não detém exclusividade sobre ela.

¹³⁷ BRASIL.Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação nº 223749-4/9, Relator: Donegá Morandini, Apelante: Boêmia Comércio de Vidros e Cristais Ltda, Apelados: Jorge Laskani S/A e outros, Julgamento em 12/05/2009, Publicação no DJE - SP de 8/06/2009.

Conforme bem salientado por Jose Carlos Tinoco Soares¹³⁸, as denominações de origem e as indicações de procedência só podem ser utilizadas por aqueles localizados na região análoga e mediante o cumprimento, se houver, dos requisitos impostos pelas normas da própria origem ou procedência. Dessa maneira, deve ser rejeitado todo e qualquer pedido de registro de marca que contenha indicação geográfica ou qualquer nome que constitua imitação desta, além da vedação de registro de marcas que contenham nomes geográficos que induzam falsa procedência (artigo 124, LPI).

Na França, em ação movida pela Fédération Française des Industries de la Parfumerie em representação dos produtores parisienses de perfumes contra a empresa do renomado estilista Yves Saint Laurent, houve condenação desta em razão do uso da palavra "Paris" isolada e dissociada da sigla "YSL." (a marca registrada era "Paris YSL"). No entendimento do Tribunal de Grande Instance de Paris, a expressão "Paris", em matéria de perfumes, goza de um grande prestígio, o qual deve ser aproveitado por todos os produtores de perfumes parisienses, aos quais é permitido mencioná-la em suas marcas compostas por outro elemento além da palavra "Paris"¹³⁹.

O que se pode depreender é que a menção de falsas indicações de procedência por meio de marcas (produzidas pelo emprego de nomes geográficos representativos ou não de uma indicação geográfica) somente é relevante para recusa do registro da marca quando houver um elemento valorativo de conexão entre o produto e a localidade ou região¹⁴⁰.

Como exemplo de inexistência de falsa indicação cita-se a utilização de um nome geográfico utilizado como marca, sem qualquer relação com a realidade, como é o caso de "Pólo Norte", empregado como marca para bananas que dificilmente proviriam de um local gélido¹⁴¹. Igualmente, pode-se dizer não existir falsa indicação de procedência quando a marca carrega um nome geográfico que possui outro significado mais conhecido

¹³⁸ SOARES, Jose Carlos Tinoco. **Comentários ao Código de Propriedade Industrial**. São Paulo: Ed. Resenha Universitária, 1981. p. 191.

¹³⁹ Sentença de 19 de outubro de 1984, TGI Paris, Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, Tome XXXVII, Anée 1984, p. 671-672.

¹⁴⁰ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999. p. 347.

¹⁴¹ LPI. "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."

do que aquele ligado à região, como "Magnólia" que é o nome de uma árvore e, ao mesmo tempo, uma região de Massachussets.

Quando tratamos de uma marca composta por um nome geográfico que corresponda a uma indicação geográfica. Como anteriormente comentado, uma marca pode conter uma indicação geográfica adicionada de outro elemento, desde que ela seja utilizada para um produto que tenha direito a ser designado por uma indicação geográfica (produzido no local e segundo condições estabelecidas pela coletividade). Nesse caso, o titular terá direito de exclusividade apenas à expressão adicionada à indicação geográfica, pois os demais produtores da mesma região poderão, igualmente, utilizar-se da indicação geográfica em seus produtos, e até registrá-la como parte de sua marca.

Outra questão que se destaca é a da utilização de uma indicação geográfica para denominação de produtos provenientes da mesma região, mas que não sejam aqueles produtos que realmente respeitam os requisitos do Regulamento de Uso de determinada IG (ex: nomear um serviço por uma indicação registrada para um produto). No Brasil, a legislação não traz qualquer previsão expressa no tocante aos produtos diversos provenientes da localidade cujo nome seja uma indicação geográfica, limitando-se apenas a regram que "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" (art. 182).

O texto da LPI não parece ser claro sobre a possibilidade de todo e qualquer produtor ou prestador de serviço localizado na região se beneficiar, livremente, da utilização da indicação geográfica em suas publicidades. Não obstante, como já vimos, os benefícios advindos da prospecção da região por meio do reconhecimento da indicação geográfica podem ser aproveitados por todos aqueles localizados na região, notadamente por aqueles que exploram o setor turístico ou de gastronomia.

No ordenamento português, por exemplo, podemos encontrar disposições bem definidas sobre a possibilidade de utilização por todos aqueles localizados na área conhecida como indicação geográfica, deixando a cargo dos titulares do registro desta a

concessão de autorização para o uso em favor de produtos diferentes daqueles que gozam do direito à IG:

4 - As denominações de origem e as indicações geográficas, quando registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos na localidade, região ou território, de modo efectivo e sério e podem ser usadas indistintamente por aqueles que, na respectiva área, exploram qualquer ramo de produção característica, quando autorizados pelo titular do registo.

5 - O exercício deste direito não depende da importância da exploração nem da natureza dos produtos, podendo, consequentemente, a denominação de origem ou a indicação geográfica aplicar-se a quaisquer produtos característicos e originários da localidade, região ou território, nas condições tradicionais e usuais, ou devidamente regulamentadas." (art. 305, 4, Código da Propriedade Industrial português)¹⁴²

Mesmo contando com uma disposição clara a respeito da utilização por terceiros localizados na região renomada, em Portugal, ainda se questiona sobre a possibilidade da indicação geográfica em questão poder figurar como um dos elementos da marca representativa de produtos ou serviços diversos dos daqueles que já têm o direito à indicação geográfica.

Convém destacar que a marca contendo uma indicação geográfica, utilizada para designar produtos idênticos ou semelhantes àqueles que têm direito à indicação geográfica, mas de origem diversa, certamente, não é válida. Igualmente ocorre com marcas de semelhantes produtos da mesma região, mas que não respeitam as mesmas condições de produção, o que parece um tanto quanto óbvio.

Contudo, o problema surge quando a marca, assim composta, pretenda ser aplicada a produtos totalmente diferentes daqueles ligados à indicação geográfica (informados no registo), mas corretamente provenientes nesta região como, por exemplo, a marca "Sabonete de Parma", para sabonetes produzidos na região de Parma, conhecida pela produção de presunto ("prosciutto de Parma").

A resposta não é simples, uma vez que, muito embora a jurisprudência de vários países como Brasil, França e Portugal tenha sinalizado pela não exclusividade de um

¹⁴² INPI – Portugal. **Código da Propriedade Industrial português. Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março de 2003**. Disponível em: <<http://www.marcaspatentes.pt>>. Acesso em: 20 mai. 2010.

nome geográfico, em razão da possibilidade de todos os localizados na região beneficiarem-se da indicação geográfica, tem sido percebido um novo entendimento que admite o princípio da especialidade em matéria de indicação geográfica: restringe-se a possibilidade de registro de uma marca que contenha uma indicação geográfica apenas aos produtos especificados no Regulamento de Uso apresentado no registro.

O fundamento para decisões dessa espécie é a imagem e o valor da indicação geográfica, reservando seu uso apenas para os produtos que tenham direito a esta. Isso não impede que no registro de uma indicação geográfica possa existir referência a diversos produtos e serviços que são por ela designados, desde que tal informação conste do Regulamento de Uso e que todos os requisitos sejam respeitados pelos produtos e/ou serviços por ela designados.

Nesse contexto, destaca-se a conhecida utilização da expressão "champagne" para denominação de diversas espécies de produtos. Após anos de contenciosos, o Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) obteve a proteção dessa denominação de origem contra a utilização, por um terceiro, sob a forma de marca, para designação de produtos e serviços quem não apresentavam qualquer relação com o vinho coberto por essa denominação¹⁴³. Isso demonstra a inclinação da jurisprudência de assegurar uma forte e absoluta proteção às indicações geográficas frente às marcas, dada a grande notoriedade daquelas e mantendo-as restritas aos produtos que lhe garantiram o renome¹⁴⁴.

Por fim, no contexto de conflito entre marcas e indicações geográficas, destaca-se a questão de nomes geográficos que não gozavam de notoriedade quando do registro de uma marca, mas que, posteriormente, acabaram se tornando conhecidos. Nesse caso, mesmo que a notoriedade do nome geográfico seja superveniente ao registro de uma marca, esta deve ser modificada? Pontes de Miranda¹⁴⁵ expõe entendimento, do qual partilhamos com ressalvas ao caso de marcas que há muitos anos estejam consolidadas no

¹⁴³ Decisão da *Cour de Cassation* de Paris de 12 de setembro de 2004, envolvendo Parfums Caron.

¹⁴⁴ BONET, Georges. Des cigarettes aux parfums, l'irrésistible ascension de l'appellation d'origine Champagne vers la protection absolue. Après l'arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2004. In: **Revue Propriétés Intellectuelles (PI)**, n. 13, p. 853-862, out., 2004.

¹⁴⁵ MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed., atual. Por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t.17. p. 273.

mercado em conflito com nova indicação geográfica para um mesmo tipo de produto, o que nos pareceria uma tentativa de angariar clientela alheia:

[...] já se cogitou da notoriedade superveniente a produção por alguém, fato que tem importância se antes fora registrada marca, isto é, se algum sinal distintivo registrado continha o nome geográfico ao tempo em que não se conhecia, notoriamente, o lugar como lugar de extração, produção, ou fabrico, ou prestação de serviço. A marca tem de ser modificada se se presta a confusão. Trata-se de ação de modificação compulsória, com preceito cominatório.

No mesmo sentido, J.M. Auby e R. Plaisant¹⁴⁶ acabam com qualquer indagação, restando claro que em uma disputa entre uma marca, ainda que esta goze de anterioridade, e indicações geográficas, estas últimas gozam de superioridade: "que quiconque a le droit d'utiliser le nom du lieu ou du produit sans qu'une marque antérieure puisse lui être opposée, sauf à ajouter un correctif évitant la confusion. En bonne logique, le correctif devrait être imposé au propriétaire de la marque en dépit de son antériorité".

4.2 Marcas de certificação vs. indicações geográficas

Antes mesmo de tratarmos das semelhanças e diferenças entre marcas de certificação e indicações geográficas, é importante apresentar as disposições da LPI brasileira em matéria de marcas de certificação, por meio das quais poderemos naturalmente depreender algumas semelhanças entre as duas figuras da propriedade industrial e entender a relevância da comparação feita no presente estudo.

Por definição, a LPI brasileira declara que marca de certificação é 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 (art. 123, inciso II)¹⁴⁷.

¹⁴⁶ AUBY, Jean-Marie; PLAISANT, Robert. **Le droit des appellations d'origine: l'appellation cognac**. Paris: Librairies Techniques, 1974. p. 68.

¹⁴⁷ Para definições sobre marcas de certificação: GALLOUX, Jean-Cristophe. **Droit de la Propriété Industrielle**. 2 ed. Paris: Dalloz, 2003. p. 528/529; BERTRAND, André R. **Droit de marques. Signes Distinctifs. Noms de domaine**. 2 ed. Paris: Dalloz, 2005. p. 123/124.

Como podemos extrair dos artigos 148 e 149 da LPI brasileira, o pedido de registro da marca de certificação conterá as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular, o que muito se assemelha às indicações geográficas. A Lei ainda dispõe que 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.

Mais adiante, o artigo 150 prevê que o uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização e, pelo artigo 151, são enunciadas como causas de extinção aquelas previstas para marcas em geral, bem como o fato da entidade titular deixar de existir; ou a quando a marca de certificação for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

A importância de uma marca de certificação relaciona-se aos atributos de confiança exigidos pelos consumidores que são dificilmente verificados a partir das afirmações apresentadas pelo próprio fabricante. Dessa forma, o consumidor somente confiará na informação apresentada pelo vendedor quando esta for confirmada por terceiro independente. Pode-se, então, dizer que a certificação é a confirmação, por parte de um terceiro (público ou privado), de que a empresa cumpre uma determinada norma ou padrão, nos quais se estipulam características do produto ou do processo produtivo¹⁴⁸.

Como já é possível constatar, grandes são as semelhanças entre as marcas de certificação e as indicações geográficas, já que ambas as figuras têm por objeto indicar determinadas características dos produtos e certo nível de qualidade. Aludida semelhança torna-se ainda mais visível quando se trata de uma marca de certificação geográfica que tem por intuito garantir a origem e qualidade de um produto.

Muito embora as semelhanças entre as duas citadas figuras sejam marcantes, é possível destacar divergências importantes e que permitem as dissociar.

Em primeiro lugar, uma diferenciação que pode ser ressaltada tem relação com as denominações de origem que, por exigirem grande ligação entre o produto e o

¹⁴⁸ TRENTINI, Flavia. Denominação de Origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais. 2006. Tese de doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 67/68.

meio, acabam por designar produtos agrícolas, enquanto que a marca de certificação goza de mais liberdade, servindo para designar diversos produtos e serviços.

Enquanto uma indicação geográfica é necessariamente um nome geográfico¹⁴⁹ e tradicional, a marca de certificação pode conter um elemento nominativo qualquer.

A maior diferenciação, contudo, reside no fato de as indicações geográficas serem de titularidade comum de todos os produtores residentes ou estabelecidos, de modo efetivo e contínuo, na localidade, região ou território e poderem ser utilizadas por quaisquer produtores que exploram o mesmo ramo de atuação (desde que respeitadas os requisitos do Regulamento de Uso), enquanto as marcas de certificação pertencem a uma entidade que permite que a marca seja utilizada por pessoas que julga serem aptas a empregarem tal insígnia em seus produtos e serviços. Aliás, normalmente o titular de uma marca de certificação é quem controla a autorização para o uso da marca, mas não a utiliza pessoalmente.

É importante ressaltar que essa diferenciação de controle entre marcas de certificação e indicações geográficas representa uma grande liberdade para os detentores de direito ao uso desta última. Diz-se isso, pois, muitas vezes o órgão responsável por certificar um produto pode ser um órgão ou agência pública. Assim, no caso das indicações geográficas, os produtores ou prestadores de serviços localizados na região têm muito mais liberdade para criarem suas próprias regras¹⁵⁰, o que é inerente ao surgimento e reconhecimento de uma indicação geográfica que ocorre inicialmente no plano local.

Analisando-se as semelhanças e as diferenças entre as figuras surge a questão sobre a possibilidade de se registrar uma indicação geográfica como uma marca de certificação.

Muito embora o sistema jurídico brasileiro vede o registro, como marca, de uma indicação geográfica (art. 124, IX, da LPI), existem sistemas nos quais o regime das

¹⁴⁹ Com exceção ao sistema do Acordo TRIPS, sobre o qual discorreremos no Capítulo II.

¹⁵⁰ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007, p. 223/224.

marcas de certificação surgiu justamente para conferir proteção legal às indicações geográficas, como é o caso do sistema dos Estados Unidos¹⁵¹, no qual a definição destas está incluída naquela de marcas de certificação¹⁵². Como exemplos de marcas de certificação ligadas a áreas geográficas registradas nos Estados Unidos citam-se: “Napa Valley Reserve”, “Ohio River Valley” para vinhos, “Idaho” para batatas e cebolas, “Real California Chese” para queijos, “Washington” para maçãs e “Pride of New York” para diversos produtos agrícolas¹⁵³.

O “Trademark Manual of Examining Procedure¹⁵⁴” (TMEP), manual publicado pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO) para facilitar a interpretação da lei americana em matéria de marcas (Trademark Act), prevê que existem geralmente três tipos de marcas de certificação e, dentre eles, existem as marcas de certificação que atestam que bens ou serviços são originários de uma região geográfica específica (como por exemplo, “Roquefort” para queijo).

A lei americana permite que um termo geográfico possa ser um dos elementos de composição de uma marca de certificação, desde que não seja considerado enganoso ou uma expressão genérica, e desde que indique apenas um tipo de produto, sem que seja exigido um *secondary meaning* ou uma ligação entre o produto e o meio geográfico.

¹⁵¹ BLAKENEY, Michael. Proposals for the International Regulation of Geographical Indications. **Jornal of World Intellectual Property**. Genebra, v. 4, Issue 5, p. 629-652, Set. 2001.

¹⁵² “Geographical indications differ fundamentally from trademarks for goods. Geographical indications are inherently descriptive (“Swiss” watch, for example) with the result that, if considered as trademarks, they would have to acquire secondary meaning in order to be protected. In many cases, geographic indications will be generic (“Roquefort” cheese), which means that, if treated as trademarks; they would not be protected at all. U.S. law brings some otherwise possibly unregistrable geographical indications into the trademark system by allowing them to be registered as certification marks or collective marks, giving the collective that administers the mark the authority to enjoin its use by non-members. For example, use of the geographic name “Vidalia” to indicate that onions come from a particular locale would support registration of a certification mark, while its use by members of a collective to indicate that the onions come from the collective would support registration as a collective mark.” GOLDSTEIN, Paul. **International Intellectual Property Law: Cases and Materials**. New York: Foundation Press, 2001. p. 436.

¹⁵³ EUGH, David Vivas; SPENNEMANN, Christoph. The treatment of geographical indications in recent regional and bilateral free trade agreements. In: **The Intellectual Property Debate. Perspectives from Law, Economics and Political Economy**. Meir Perez Pugatch (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2006, p. 326-327.

¹⁵⁴ USPTO. **Trademark Manual of Examining Procedure**. Seção 1306 “Certification Marks”. Disponível em: <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1300.htm#_T130601>. Acesso em: 15 jun. 2010.

Muito embora em outros sistemas, como o norte-americano, exista identidade entre marcas de certificação e indicações geográficas, pudemos observar suas divergências conceituais e práticas, ressaltando a correta diferenciação, pelo sistema brasileiro, entre as duas figuras.

4.3 Marca coletiva vs. indicações geográficas

Outra discussão que pode surgir relaciona-se com a questão da identidade entre marcas coletivas¹⁵⁵¹⁵⁶ e indicações geográficas.

Conforme definido pelo artigo 123, inciso III, da LPI brasileira, a marca coletiva tem como função identificar produtos ou serviços provenientes de membros de um determinado grupo ou entidade, o que assemelharia a marca coletiva à indicação geográfica em razão do caráter da coletividade¹⁵⁷.

No passado, marcas coletivas eram concedidas pelo poder público a alguns produtores, como foi o caso dos fabricantes de *savons de Marseille*, que gozavam do direito de se servir dessas marcas coletivas para designar e certificar seus produtos¹⁵⁸.

No entanto, essas duas figuras diferenciam-se pelo fato de que a marca coletiva é um sinal fantasia que não apresenta qualquer ligação com o meio de onde provém o produto ou o serviço com ela relacionado, contrariamente ao que ocorre com as indicações geográficas. Aludida diferença é mais tênue quanto às indicações de

¹⁵⁵ Para maiores informações sobre definição de marca coletiva: GALLOUX, Jean-Cristophe. **Droit de la Propriété Industrielle**. 2 ed. Paris: Dalloz, 2003. p. 524/527; BERTRAND, André R. **Droit de marques. Signes Distinctifs. Noms de domaine**. 2 ed. Paris: Dalloz, 2005. p. 123/124.

¹⁵⁶ Marcas coletivas e marcas de certificação (ou marcas coletivas de certificação) não devem ser confundidas, pois enquanto marcas de certificação tem como finalidade atestar a conformidade de produto ou serviço, a marca coletiva possui função diversa, apresentando como finalidade de identificar produtos e serviços daquela coletividade. Para maiores informações: CHAVANNE, Albert ; BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. Org. por Jacques Azéma e Jean-Christophe Galloux. 6. ed. Paris: Dalloz, 2006, p. 921/924. BERTRAND, André R. **Droit de marques. Signes Distinctifs. Noms de domaine**. 2 ed. Paris: Dalloz, 2005. p. 123/124.

¹⁵⁷ No mesmo sentido: AUBOUIN, Jean-Michel. **Le Droit au nom de Cognac**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1951. p. 97 ; LADAS, Stéphane P. **La protection Internationale de la Propriété Industrielle**. Tradução de Alexandre Conte. Cambridge: E. de Bocard, 1933. p. 659/661.

¹⁵⁸ PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 98/99.

procedência, para as quais a ligação entre o produto e o meio natural não é tão marcante quanto para as denominações de origem, mas, ainda assim, existe.

Dessa maneira, os titulares de uma marca coletiva podem aplicar esta em diversos produtos de gêneros e utilidades completamente distintos, ao passo que os titulares de uma indicação geográfica apenas podem utilizá-la para designar um produto ou serviço específico produzido segundo critérios determinados¹⁵⁹.

Por fim, outra característica que diferenciam ambas as figuras aqui tratadas é a titularidade, pois enquanto a marca coletiva pertence a uma pessoa jurídica ou pessoas físicas definidas e delimitadas, à semelhança do que vimos com a marca de certificação, a indicação geográfica pertence a uma coletividade indefinida¹⁶⁰, pois é aquela que compreende todos aqueles produtores ou prestadores de serviço localizados na área geográfica delimitada.

CONSIDERAÇÕES

Como pudemos notar do histórico da regulamentação em matéria de indicação geográfica, a legislação internacional evoluiu gradualmente, deixando de tratar desta figura tão-somente pela tutela repressiva e passando a considerá-la pela via de atribuição de um direito de propriedade industrial.

Desde seus primeiros códigos de direito industrial, o Brasil sempre dedicou atenção ao tema das indicações e foi signatário de importantes acordos internacionais sobre a matéria, o que já destaca o país como um dos precursores no reconhecimento da figura das indicações geográficas, muito embora ainda seja prematura sua experiência na exploração das IGs.

Ainda que não exista uniformidade na nomenclatura e definição em matéria de indicações geográficas, o que é marcado, principalmente, pela inovação dos conceitos

¹⁵⁹ AUBOUIN, Jean-Michel. **Le Droit au nom de Cognac**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1951. p. 130.

¹⁶⁰ AUBY, Jean-Marie; PLAISANT, Robert. **Le droit des appellations d'origine: l'appellation cognac**. Paris: Librairies techniques, 1974. p. 69.

adotados pelo Acordo TRIPS ao aceitar que indicações não sejam apenas nomes geográficos, podemos dizer que, de uma maneira geral, reconhecemos pontos de convergência entre as normas atualmente em vigor: a denominação de um produto pela via da indicação geográfica indicará ao consumidor não só sua origem, mas, também, que neste local, região ou país, métodos tradicionais e/ou padronizados são seguidos para produção ou fabricação do item denominado pela indicação.

Fato é que desde a Antiguidade até os dias atuais, um grande número de produtos é designado por nomes geográficos e uma significativa parte do mercado consumidor, principalmente de países desenvolvidos, interessa-se por produtos que possuem sua origem geográfica indicada, seja por refinamento de gostos, por preocupações ecológicas ou até mesmo higiênicas, por escolhas culturais, ou demais razões.

Em razão dessa indicação de procedência e qualidade, o que não pode ser garantido por outras figuras da propriedade industrial com a mesma precisão, as indicações geográficas apresentam desdobramentos de importância cultural, social e principalmente econômica para os países, o que restou ainda mais evidenciado com sua inclusão dentre os temas do comércio internacional por meio do Acordo TRIPS.

Devido à inegável importância do tema no comércio nacional e internacional, uma maior especificidade na regulamentação sobre a matéria é buscada pelos países mais desenvolvidos em matéria de reconhecimento de suas indicações, como podemos notar dos principais acordos que serão analisados no próximo Capítulo.

CAPÍTULO II – REGIME INTERNACIONAL DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Após a apresentação das noções gerais em matéria de indicações geográficas, assim como sua diferenciação de outras figuras da propriedade industrial, cumpre-nos discorrer acerca das disposições normativas internacionais presentes na Convenção de Paris, no Acordo de Madri, no Acordo de Lisboa e no Acordo TRIPS, os quais serão analisados comparativamente, de modo a enfatizar suas disposições comuns e a sublinhar os principais pontos do regime internacional das indicações geográficas.

1. A Convenção de Paris

A Convenção da União de Paris (CUP), cujas descrições sobre origem e revisões já foram tratadas no item 2 do Capítulo I, dispõe, dentre outras figuras da propriedade industrial, sobre as indicações de procedência e denominação de origem.

A CUP aplica ao regime de proteção de tais figuras o princípio do tratamento nacional presente em seu artigo 2º, pelo qual os nacionais de cada um dos países participantes da União de Paris gozam, em todos os outros países da União, da mesma proteção, vantagens e direitos concedidos pela legislação do país a seus nacionais.

A Convenção não trata da conceituação das figuras, nem mesmo sobre a aquisição da titularidade de uma indicação geográfica, restringindo-se a tratar do assunto pela via da repreensão aos atos de falsa indicação de origem e de procedência de produtos, conforme atual disposição presente no artigo 10¹⁶¹.

¹⁶¹ “Art. 9º (1) O produto ilicitamente assinalados com uma marca da fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial têm direito a proteção legal. (...)”

Art. 10. As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante.

Nesse sentido, o texto convencional não atinge todas as falsas indicações de procedência, mas somente aquelas que são adicionadas a um nome comercial fictício ou empregadas com a intenção fraudulenta¹⁶².

Alguns autores, como Carlos M. Corrêa e Paul Goldstein¹⁶³, entendem que a Convenção deixa de contemplar o que mais tarde foi tratado pelo Acordo TRIPS: os atos de indicação de origem que visam a confundir os consumidores, mas que não representam falsa indicação de origem como, nosso mais claro exemplo, o uso da indicação de procedência “Parma” para o presunto produzido na cidade de Parma, localizada no Estado de Ohio, nos Estados Unidos, que certamente pode confundir os consumidores, os quais são levados a crer que aquele presunto seria um presunto de Parma, proveniente da análoga região italiana conhecida pela tradição na produção de um tipo presunto especial e de qualidade.

Muito embora no artigo destinado a indicações de procedência e denominação de origem não haja menção ao combate ao ato desleal narrado acima, é possível concluir que tal prática possa ser banida pelas disposições constantes do artigo 10bis¹⁶⁴, que dispõe sobre a repressão contra os atos de concorrência desleal, uma vez que

Será, em qualquer caso reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa física ou jurídica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na produção, fabricação ou comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região em que essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que se fizer uso da falsa indicação de procedência.”.

¹⁶² LADAS, Stéphane P. **La protection Internationale de la Propriété Industrielle**. Tradução de Alexandre Conte. Cambridge: E. de Bocard, 1933. p. 733.

¹⁶³ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 214. GOLDSTEIN, Paul. **International Intellectual Property Law : Cases and Materials**. New York: Foundation Press, 2001. p. 436/437.

¹⁶⁴ "Art. 10 bis

(1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

(2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

(3) Deverão proibir-se particularmente :

1º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2º As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3º As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias."

o artigo repele expressamente os atos contrários à boa prática, bem como qualquer ato que crie confusão entre produtos existentes no mercado.

Para as ações ou medidas de combate ao uso indevido de uma indicação de procedência ou denominação de origem, a Convenção enumera que qualquer produtor estabelecido na localidade falsamente indicada pelo usurpador tem legitimidade para se opor a tal ato, o que, igualmente, pode ser perquirido por federações ou associações representantes de tais produtores afetados (art. 10^{ter} (2))¹⁶⁵. Dentre as medidas a serem adotadas, a parte interessada pode valer-se de medidas de apreensão ou de proibição de importação (art. 9º e 10). A Convenção prescreve a obrigação dos países participantes da União de Paris de assegurarem aos nacionais dos demais países da União medidas efetivamente apropriadas para a repressão dos atos contrários às indicações geográficas, bem como dos atos de concorrência desleal (art. 10^{ter} (1)).

As principais disposições presentes na Convenção de Paris¹⁶⁶ foram utilizadas e reiteradas pelos acordos que a sucederam, como veremos adiante.

2. O Acordo de Madri

O Acordo de Madri¹⁶⁷ relativo à repressão das falsas indicações de procedência de mercadorias de 1891 (*Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods*), à diferença dos demais Acordos aqui estudados, dispõe sobre indicação de procedência num sentido mais amplo da expressão¹⁶⁸

¹⁶⁵ “Art. 10^{ter}. Comprometem -se, além disso, a prever medidas que permitam aos sindicatos e associações de industriais, produtores ou comerciantes interessados e cuja existência não for contrária às leis dos seus países, promover em juízo ou junto às autoridades administrativas e repressão dos atos previstos nos artigos 9, 10 e 10 bis, na medida em que a lei do país em que a proteção é requerida o permite aos sindicatos e associações desse país.”

¹⁶⁶ Para detalhes sobre as modificações introduzidas na Convenção de Paris ao longo dos anos: AUBOUIN, Jean-Michel. **Le Droit au nom de Cognac**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1951. p. 164/174.

¹⁶⁷ Vide item 2 do Capítulo I.

¹⁶⁸ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 213.

(art. 3º¹⁶⁹), como sendo a indicação do local de onde proveio o produto, independentemente de sua ligação com aludida localidade, seja ela cultural ou natural.

Em outras palavras, o sentido de indicação de procedência não é o mesmo que aquele extraído dos demais textos tratados neste estudo, ou seja, como uma espécie da figura indicação geográfica. No entanto, em razão da amplitude do sentido da expressão indicação de procedência, o Acordo também compreende as indicações geográficas.

Comparativamente à Convenção de Paris, o Acordo de Madri regula, expressamente, não só a proteção contra as falsas indicações de procedência (*false indication*), como também contra as indicações enganosas (*deceptive indication*), uma vez que como visto no item anterior, uma indicação pode não ser falsa, mas pode ser enganosa (vide exemplo do presunto de Parma, produzido na cidade de Parma nos Estados Unidos e não na Itália).

Conforme o texto do Acordo, devem ser apreendidos, na importação, todos os produtos que ostentem uma indicação falsa ou enganosa mediante a qual um dos países ao qual o Acordo é aplicável, ou uma localidade neles situada, seja diretamente ou indiretamente indicado como sendo o país ou local de origem (art. 1º).

No caso de um país não prever a medida de apreensão, esta deverá ser substituída por proibição de importação ou, ainda, qualquer medida de efeito similar, podendo ser adotadas, inclusive, medidas relativas ao combate à contrafação de marcas, caso o país não disponha de medidas específicas de proteção às indicações de procedência falsas ou enganosas (art. 1(3) (4) (5)).

Contudo, o Acordo não contém previsões sobre a possibilidade de pedido de apreensão diretamente feito pelos entes particulares afetados pelo ato da falsa ou enganosa indicação de procedência. O artigo 2º confere poder ao Ministério Público, ou qualquer outra entidade pública dos países partes, para requerer a apreensão dos produtos que

¹⁶⁹ “Article 3 - These provisions shall not prevent the vendor from indicating his name or address upon goods coming from a country other than that in which the sale takes place; but in such case the address or the name must be accompanied by an exact indication in clear characters of the country or place of manufacture or production, or by some other indication sufficient to avoid any error as to the true source of the wares”.

apresentam falsa ou enganosa indicação de procedência. O Acordo prevê que os entes particulares afetados pelo uso indevido da indicação sejam informados e possam adotar as medidas posteriores à apreensão.

De maneira mais específica do que aquela prevista na CUP, a obrigação dos países partes do Acordo de Madri é de proibição do uso ligado à venda ou disposição à venda dos produtos contendo a falsa ou enganosa indicação de procedência, compreendendo toda publicidade, documentos, notas fiscais, cartas ou qualquer comunicação comercial (art. 3*bis*)¹⁷⁰.

Em razão da possibilidade de existência de indicações de procedência consideradas como genéricas, o Acordo dispõe sobre a competência dos tribunais de cada um dos países partes para decidir quais são as denominações às quais o Acordo não será aplicável. Aludida reserva, contudo, não se aplica aos produtos de proveniência vinícola (art. 4º), uma vez que as denominações desses não podem ser consideradas como genéricas. Com isso, buscou-se barrar todo e qualquer ato de concorrência desleal que poderia decorrer do uso indevido do nome de região vinícola reputada.

Ainda que apresente disposições mais específicas em matéria de proteção de nomes geográficos, o Acordo de Madri não atraiu a atenção e interesse de significantes países como Estados Unidos, Alemanha e Itália. Pode-se atribuir essa inabilidade ao fato de o Acordo isentar as indicações geográficas que já haviam sido consideradas como genéricas¹⁷¹ antes de sua criação, o que, apenas mais tarde, foi devidamente regulado e protegido pelo Acordo de Lisboa.

¹⁷⁰ “*Madrid Agreement for the Protection of False or Misleading Indication of Source on Goods*. Article 1 and 2 of this Agreement provide extensive seizure remedies, comparable to those prescribed in Article 9 of the Paris Convention, for goods bearing false or misleading indications of geographical origin. Article 3*bis* adds the substantive norm that member countries shall “undertake to prohibit the use, in connection with the sale or display or offering for sale of any goods of all indications in the nature of publicity capable of deceiving the public as to the source of goods and appearing on signs, advertisements, invoices, wine lists, business letters or papers or any other commercial communication”. (GOLDSTEIN, Paul. **International Intellectual Property Law : Cases and Materials**. New York: Foundation Press, 2001. p. 437).

¹⁷¹ BLAKENEY, Michael. Proposals for the International Regulation of Geographical Indications. **Jornal of World Intellectual Property**. Genebra, v. 4, Issue 5, p. 638, Set. 2001.

3. O Acordo de Lisboa

O Acordo de Lisboa assinado em 1958¹⁷² criou uma União Particular¹⁷³¹⁷⁴ (união que não contempla a totalidade dos países signatários) no âmbito da União de Paris (União formada pelos países signatários da Convenção da União de Paris) e estabeleceu um sistema internacional de registro e proteção para a espécie denominações de origem da figura das indicações geográficas.

Seguindo a definição e conceito franceses para denominação de origem, o Acordo restringe-se às indicações geográficas protegidas nos casos em que a qualidade e a características de um produto se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos (art. 2º¹⁷⁵).

Em razão de ser considerado o mais específico acordo em matéria de denominações de origem, cumpre-nos aqui analisar, detidamente, algumas de suas disposições e conceitos.

¹⁷² Vide item 2 do Capítulo I para maiores informações sobre cronologia e países signatários.

¹⁷³ Sobre a criação de uniões internacionais: BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 115/122.

¹⁷⁴ “Artigo 1º - Os países a que se aplica o presente Acordo constituem-se em União Particular no âmbito da União para a proteção da Propriedade Industrial [...]”. INPI – Portugal. **Acordo de Lisboa para Protecção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional, de 31 de outubro de 1958 (modificação em 1979)**. Disponível em:

<http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/5/21/Acordo%20de%20Lisboa-Registo%20Internacional%20DO.pdf>. Acesso em: 26 out. 2009.

¹⁷⁵ “Artigo 2º

1. Entende-se por denominação de origem, no sentido do presente Acordo, a denominação geográfica de um país, de uma região ou de uma localidade que serve para designar um produto dele originário cuja qualidade ou características são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os factores e os factores humanos.

2. O país de origem é aquele cujo nome, ou no qual está situada a região ou localidade cujo nome constitui a denominação de origem que deu ao produto a sua notoriedade.” INPI – Portugal. **Acordo de Lisboa para Protecção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional, de 31 de outubro de 1958 (modificação em 1979)**. Disponível em:

<http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/5/21/Acordo%20de%20Lisboa-Registo%20Internacional%20DO.pdf>. Acesso em: 26 out. 2009.

3.1 A definição

A definição trazida pelo texto do Acordo comporta três observações importantes: (i) a denominação deve ser necessariamente um nome geográfico, seja de um país, região ou localidade, o que exclui as indicações geográficas indiretas, à diferença do Acordo TRIPS; (ii) a denominação deve servir para designar um produto originário de um país, região ou localidade, (iii) as qualidades e características que garantem ao produto a notoriedade devem ser exclusiva ou essencialmente ligadas ao meio geográfico de que provém¹⁷⁶.

J.M Auby e R. Plaisant ainda destacam uma quarta observação referente à definição do Acordo de Lisboa: a denominação deve se beneficiar de certa notoriedade para ser reconhecida pelo Acordo, pelo que se pode extrair que uma denominação sem notoriedade não teria valor comercial, ainda que possa ser aberta discussão sobre as denominações novas que podem adquirir notoriedade, de modo a serem reconhecidas segundo os critérios do Acordo¹⁷⁷.

Como se pode notar do texto do Acordo, não consta qualquer definição da espécie indicação de procedência, podendo ser concluído que o Acordo apenas protege as denominações de origem, delegando às legislações nacionais a definição e regulamentação daquela outra espécie¹⁷⁸.

¹⁷⁶ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 216.

¹⁷⁷ AUBY, Jean-Marie; PLAISANT, Robert. **Le droit des appellations d'origine: l'appellation cognac**. Paris: Librairies techniques, 1974. p. 258.

¹⁷⁸ AUBY, Jean-Marie; PLAISANT, Robert. **Le droit des appellations d'origine: l'appellation cognac**. Paris: Librairies techniques, 1974. p. 258/259.

3.2 A proteção

A proteção de que trata o Acordo de Lisboa é assegurada pelo concurso de duas leis, aquela do país de origem e aquela do país onde a proteção é requerida ou reclamada (artigos 1º e 2º¹⁷⁹).

Disso decorre que, para devida proteção, a denominação de origem deve ser, em primeiro lugar, reconhecida e protegida em seu país de origem e que apenas as denominações registradas gozam da proteção de que trata o Acordo.

Os países assumem o compromisso de proibirem, em seus territórios, qualquer tipo de usurpação ou imitação, ainda que se indique a verdadeira origem do produto ou que a denominação seja usada em tradução ou acompanhada de expressões como: “gênero”, “tipo”, “maneira”, “imitação” ou outras semelhantes (art. 3º).

No que se refere à aludida disposição, cabe mencionar que a adesão do Brasil ao Acordo de Lisboa acarretaria a necessidade de alteração da LPI brasileira, uma vez que, como trataremos no Capítulo IV, a lei brasileira permite que, uma vez indicada a verdadeira origem do produto, este pode ser designado por uma indicação geográfica enganosa acompanhada das expressões como “gênero”, “tipo”, entre outras.

Outra disposição importante do Acordo está contida no artigo 6º, por meio do qual, uma denominação admitida à proteção num dos países da União particular não poderá nele ser considerada genérica enquanto se encontrar protegida como denominação de origem no país de origem.

¹⁷⁹ “Art. 1º. (...) Obrigam-se a proteger nos seus territórios, nos termos do presente Acordo, as denominações de origem dos produtos de outros países da União Particular, reconhecidas e protegidas como tal no país de origem e registradas na Secretaria Internacional da propriedade intelectual (...) visada na Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (adiante denominada “a Organização”).

Art. 2º (...) O país de origem é aquele cujo nome, ou no qual está situada a região ou localidade cujo nome constitui a denominação de origem que deu ao produto a sua notoriedade.”

No tocante a essa disposição, caso assinasse o Acordo de Lisboa, o Brasil poderia enfrentar uma série de problemas, uma vez que consta da lista de denominações de origem a serem reconhecidas pelos países signatários diversos nomes geográficos que, no Brasil, já foram reconhecidos como genéricos, como é o exemplo do “Cognac” e “Champagne”, o que representa uma dos maiores entraves à adesão ao Acordo.

A proteção de que trata o Acordo de Lisboa engloba todas as demais disposições contidas na Convenção de Paris e no Acordo de Madri (art. 4º).

As vias de direito que permitem o exercício da proteção das denominações de origem, respeitando-se o princípio da territorialidade seriam aquelas do país onde a proteção é reclamada.

3.3 O Sistema de Lisboa

Em razão de seu gerenciamento pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o acordo prevê, ainda, o registro, na Secretaria Internacional da OMPI, das denominações de origem que são reconhecidas e protegidas como tais, no seu país de origem. O registro deverá ser requerido pela administração dos países da União particular em nome das pessoas físicas ou morais, públicas ou privadas, titulares do direito de usar essas denominações segundo a sua legislação nacional (art. 5º). Os países são, portanto, livres para adotarem seu próprio sistema de designação de denominações, quer por decisão judicial ou administrativa, ou ambos.

Uma vez registrada junto à OMPI, a denominação de origem passa a ser protegida nos demais países da União Particular do Acordo.

O procedimento desenvolve-se da seguinte maneira: desde que requerido o registro, a Secretaria Internacional comunicará os demais países da União Particular, os quais gozarão do prazo de 1 (um) ano, a contar da data de recepção da notificação do registro, para declarar que não podem assegurar a proteção a uma denominação de origem cujo registro lhes tenha sido notificada, indicando os motivos para tal recusa.

No caso de oposição, a Secretaria Internacional informará ao país de origem sobre a declaração feita por outro país, e àquele é facultada a interposição de recursos judiciais ou administrativos contra os nacionais do país opositor (art. 5º).

Se uma denominação registrada, admitida à proteção num país, se encontrar já em uso por terceiros nesse país desde uma data anterior à notificação de seu registro perante a Secretaria Internacional, a administração competente do país terá a faculdade de conceder a esses terceiros um prazo não superior a dois anos para findarem o uso da denominação, contanto que a Secretaria seja informada nos três meses seguintes ao término do prazo de um ano concedido pelo artigo 3º para oposição (art. 5º).

Com isso, o Acordo de Lisboa, assinado por 26 países¹⁸⁰, criou um verdadeiro sistema – Sistema de Lisboa, como é denominado - com função de facilitar a proteção internacional das denominações de origem, uma vez que permite a proteção destas em todos os países partes do Acordo por meio de um único procedimento de registro.

Apesar de seu elevado grau de especificidade e a inovação quanto ao sistema único de notificação e registro das denominações de origem, o Acordo de Lisboa não conseguiu atrair o apoio de um grande número de países. Um dos problemas enfrentados tem relação com o fato de que a adesão foi confiada às nações que possuíam ordenamentos jurídicos que protegiam as denominações de origem tal como definido no Acordo. Dessa forma, os Estados que protegiam a denominação de origem pela via da concorrência desleal ou de leis de defesa do consumidor foram banidos da adesão. Além disso, o Acordo não prevê exceção para as indicações geográficas que já tenham sido consideradas como genéricas nos Estados partes antes de sua adesão¹⁸¹.

A saída encontrada pelos países para driblar a falta de abrangência do Acordo tem sido a assinatura de diversos acordos bilaterais que apresentam diversas vantagens se comparados ao sistema apresentado pelo Acordo, sem as mesmas exceções e

¹⁸⁰ Vide item 2 do Capítulo I.

¹⁸¹ BLAKENEY, Michael. Proposals for the International Regulation of Geographical Indications. **Jornal of World Intellectual Property**. Genebra, v. 4, Issue 5, p. 638, Set. 2001.

baseados em listas de denominações de origem a serem protegidas. Dessa forma, os países, principalmente os europeus, conseguem, por meio de tais acordos, proteger suas denominações do risco de se tornarem designações genéricas nos países que não fazem parte do sistema de Lisboa¹⁸²¹⁸³¹⁸⁴, como é o caso do Brasil.

4. A função desempenhada pela OMPI

Com já pudemos depreender, a OMPI tem importante função no gerenciamento dos acordos internacionais em matéria de indicações geográficas e em matéria de registros internacionais das denominações de origem.

Criada em 1967 por Convenção assinada em Estocolmo e com sede em Genebra, a OMPI é uma organização internacional do sistema das Nações Unidas, dedicada ao desenvolvimento de um sistema de propriedade intelectual internacionalmente acessível e à promoção da proteção da propriedade intelectual por meio da cooperação entre os Estados e outras organizações internacionais¹⁸⁵¹⁸⁶.

Especificamente no tocante às indicações geográficas, a OMPI é responsável pela administração dos acordos que tratam parcial ou inteiramente da matéria

¹⁸² KNAACK, Roland. The protection of geographical indications according to the TRIPs Agreement. **From GATT to TRIPs – IIC Studies Studies in Industrial Property and Copyright Law**. Friedrich-Karl Beier e Gerhard Schricker (org.). vol. 18. Munique: Max Planc Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, p. 122.

¹⁸³ AUDIER, Jacques. Protection of Geographical Indications in France and protection of French geographical indications in other countries. *In: Symposium on the Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context (Eger, Hungary)*. WIPO (org.). Genebra, 1999, p. 237.

¹⁸⁴ EUGHI, David Vivas; SPENNEMANN, Christoph. The treatment of geographical indications in recent regional and bilateral free trade agreements. *In: The Intellectual Property Debate. Perspectives from Law, Economics and Political Economy*. Meir Perez Pugatch (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2006, p. 305-343.

¹⁸⁵ Referência deve ser feita à Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), criada em 3 de abril de 2001, que tem como objetivo, dentre outros, a proteção das denominações de origem e tem como membros: México, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Peru, Uruguai, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Croácia, Grécia, Luxemburgo, Marrocos, Argélia, Tunísia, África do Sul, ARJ da Macedônia, Malta, Países Baixos, Suíça, Sérvia Montenegro, Bulgária, Hungria, Geórgia, Moldávia, Romênia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, Ucrânia, Rússia, Austrália, Nova Zelândia. Disponível em: <<http://www.oiv.org/>>. Acesso em: 28 set. 2010.

¹⁸⁶ Ainda em matéria de indicações geográfica destaca-se o papel desempenhado pela ORIGIN (The Organisation for an International Geographical Indications Network) que congrega, além de países, grandes produtores interessados na proteção das indicações geográficas. Para maiores informações: <<http://www.origin-gi.com/>>. Acesso em: 28 set. 2010.

de indicações geográficas, notadamente a Convenção de Paris sobre a proteção da Propriedade Industrial e o Acordo de Lisboa sobre a Proteção das Denominações de Origem, incluindo seu registro internacional, como já tratado nos itens anteriores.

A OMPI trabalha em conjunto com os países membros e organizações interessadas no desenvolvimento do sistema internacional de proteção para indicações geográficas e administra o sistema de Lisboa criado pelo Acordo de Lisboa de maneira a facilitar a proteção internacional das denominações de origem, possuindo uma base (*Lisbon Express*¹⁸⁷) com as informações referentes aos registros.

A organização tem como principal função organizar seminários e coordenar reuniões diplomáticas sobre o assunto, oportunidades nas quais podem ocorrer debates, aprovações de acordos e convenções internacionais ou mesmo alteração dos textos já existentes¹⁸⁸.

Contudo, como bem pontua Maristela Basso¹⁸⁹ “a OMPI, ao contrário de outras organizações internacionais do sistema das Nações Unidas, não tem poderes para dirigir resoluções diretamente aos Estados. Seus atos decorrem das competências conferidas por tratados e convenções, em matérias específicas [...] a atividade de harmonização das normas sobre propriedade intelectual acaba se restringindo aos aspectos técnicos, haja vista a inexistência de mecanismos eficazes de verificação do adimplemento dos deveres e obrigações dos Estados, e de resolução de controvérsias.”

A inexistência de um mecanismo ou de um órgão competente para verificar o adimplemento, pelos Estados, dos compromissos assumidos pelos tratados assinados e, bem assim, de aplicação das respectivas sanções, faz com que a OMPI não tenha uma função ativa nas negociações travadas entre os países, sendo considerada como uma organização de caráter preponderantemente técnico.

¹⁸⁷ OMPI. Disponível em: <<http://www.wipo.int/ipdl/en/lisbon/>>. Acesso em: 16 fev. 2010.

¹⁸⁸ Destaca-se aqui o grupo de trabalho sobre a Lei Tipo para os países em desenvolvimento sobre marcas, nomes comerciais e uniformização das normas sobre a matéria. Ver ZWEIGERT, Konrad; KROPHOLLER, Jan. **Sources of International Uniform Law**. vol. III-A: First Supplement Law of Copyright, competition and Industrial Property. Alphen aan den Rijn/Germantown: Sijhoff & Noordhoff, 1979.

¹⁸⁹ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 159-160.

Em citação das palavras de Maristela Basso¹⁹⁰, “a OMPI reconhece essas deficiências, razão pela qual continua seus trabalhos no sentido de elaborar um tratado sobre solução de disputas, sobretudo no âmbito da propriedade industrial, o qual deverá contemplar os mecanismos tradicionais de resolução de controvérsias entre os Estados (negociação, mediação, conciliação e arbitragem), além do recurso à Corte Internacional de Justiça de Haia”.

Enquanto tal inabilidade não é corrigida e para que isso não sirva de lacuna para o desatendimento das regras já adotadas em matéria de propriedade industrial, o papel de manter a coercibilidade dos compromissos assumidos em matéria de propriedade intelectual é exercido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e, especialmente, pelo seu Órgão de Solução de Controvérsias, como trataremos a seguir.

5. O tema das indicações geográficas no âmbito da OMC

Gerenciar os acordos que compõem o sistema multilateral de comércio, servir de fórum para negociações relacionadas ao comércio internacional (firmar acordos internacionais), supervisionar a adoção dos acordos e implementação destes por seus Membros são as principais funções que, em linhas gerais, podemos destacar da OMC¹⁹¹.

No que tange às indicações geográficas, um dos pontos que destaca a OMC dentre as demais organizações é seu sistema de resolução de disputas, desempenhado pelo

¹⁹⁰ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 159-160.

¹⁹¹ Para maiores informações sobre a criação da OMC: THORSTENSEN, Vera (Org.); JANK, Marcos (Org.). **O Brasil e os Grandes Temas do Comércio Internacional**. São Paulo: Edições Aduaneiras Ltda., 2005.

Órgão de Solução de Controvérsias¹⁹²¹⁹³, criado para solucionar os conflitos gerados pela aplicação dos acordos sobre o comércio internacional entre os membros da OMC¹⁹⁴.

Outra contribuição importante da OMC relaciona-se com a existência, dentre os acordos existentes em matéria de comércio internacional, do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, mais conhecido por sua sigla em inglês, TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Podemos dizer que a criação do TRIPS possui duas razões fundamentais: o interesse de complementar as deficiências do sistema de proteção da propriedade intelectual da OMPI, bem como a necessidade de vincular, definitivamente, o tema da propriedade intelectual ao comércio internacional¹⁹⁵.

Luiz Olavo Baptista¹⁹⁶ ainda destaca:

A OMC é a carta magna desse processo de globalização; eu diria que ela é uma grande codificação do direito do comércio internacional, e é a primeira vez que uma grande codificação jurídica internacional dispõe de mecanismos de sanção eficazes - a grande queixa que o vulgo fazia com relação ao direito internacional, que era a falta de mecanismos de sanção, agora se esgota. Por isso mesmo toda a atenção que nos possamos dar à problemática da inserção dos tratados no direito brasileiro e, em especial, no caso do TRIPS, dos efeitos que eles vão ter sobre a nossa legislação.

¹⁹² Para maiores informações sobre o Órgão de solução de controvérsias da OMC: CELLI JÚNIOR, Umberto (Org.); BAPTISTA, Luiz Olavo (Org.); YANOVICH, Alan (Org.). **10 Anos de OMC: uma análise do Sistema de Solução de Controvérsias e perspectivas**. 1. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2007; THORSTENSEN, Vera (Org.); JANK, Marcos (Org.). **O Brasil e os Grandes Temas do Comércio Internacional**. São Paulo: Edições Aduaneiras Ltda., 2005.

¹⁹³ CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. **Droit international économique**. 4. ed. Paris: Dalloz, 2010. p. 86/109.

¹⁹⁴ Os números demonstram que a propriedade intelectual tornou-se rapidamente um dos temas do comércio internacional mais rapidamente desenvolvido e assim, 15% dos contenciosos gerenciados pelo Órgão de solução de Controvérsias da OMC envolvem o assunto da propriedade intelectual e sua proteção. CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. **Droit international économique**. 4. ed. Paris: Dalloz, 2010. p. 360.

¹⁹⁵ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 159.

¹⁹⁶ BAPTISTA, Luiz Olavo. A nova lei e o TRIPS. In: **Anais XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, edição organizada pela Revista da ABPI**, p. 14, 1996.

Além das deficiências da OMPI, as quais já foram tratadas no item anterior, dentre as quais se destaca a inexistência de um sistema de coerção e sanção contra a inobservância dos compromissos assumidos pelos países em matéria de propriedade intelectual, ainda nos resta demonstrar o surgimento da relação do tema da propriedade intelectual com o comércio internacional.

O tema da propriedade intelectual no comércio internacional não foi inaugurado por meio do TRIPS. Muito antes, quando das negociações do GATT em 1947 o assunto já interessava aos países¹⁹⁷, o que pode ser inferido da referência, ainda que tímida, feita em diversos artigos do GATT: artigos IX (6)¹⁹⁸; XII (3), iii¹⁹⁹; XVIII (10)²⁰⁰ e XX (d)²⁰¹.

¹⁹⁷ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 160/161.

¹⁹⁸ “Article IX - Marks of Origin [...] 6. The contracting parties shall co-operate with each other with a view to preventing the use of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of a product, to the detriment of such distinctive regional or geographical names of products of the territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in the preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party.”

¹⁹⁹ “Article XII - Restrictions to Safeguard the Balance of Payments [...] 3. (c) Contracting parties applying restrictions under this Article undertake: [...] (iii) not to apply restrictions which would prevent the importations of commercial samples or prevent compliance with patent, trade mark, copyright, or similar procedures.”

²⁰⁰ “Article XVIII - Governmental Assistance to Economic Development – [...] 10. In applying these restrictions, the contracting party may determine their incidence on imports of different products or classes of products in such a way as to give priority to the importation of those products which are more essential in the light of its policy of economic development; Provided that the restrictions are so applied as to avoid unnecessary damage to the commercial or economic interests of any other contracting party and not to prevent unreasonably the importation of any description of goods in minimum commercial quantities the exclusion of which would impair regular channels of trade; and Provided further that the restrictions are not so applied as to prevent the importation of commercial samples or to prevent compliance with patent, trade mark, copyright or similar procedures.”

²⁰¹ “Article XX - General Exceptions - Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: [...] (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trademarks and copyrights, and the prevention of deceptive practices [...]”

Isso se explica pelo fato de que, após a Segunda Guerra Mundial, quando se negociou o GATT, os países ainda não tinham uma clara visualização da relação entre o tema da propriedade intelectual e o comércio e não podiam ainda prever quais seriam as consequências advindas de um efetivo sistema de proteção a ser garantido mutuamente²⁰².

Historicamente, como bem explicado por Maristela Basso²⁰³, essa percepção só ocorre anos mais tarde (décadas de 70 e 80) quando se evidenciam os benefícios advindos da proteção à propriedade intelectual como desenvolvimento tecnológico e investimentos, o que implica o crescimento econômico. A partir de então, a propriedade intelectual passa a ser um elemento indissociável do comércio internacional e as indústrias e empresas passam a observar a importância dos bens imateriais como estratégia de crescimento e de expansão de seus negócios no mercado nacional e internacional.

Nas palavras irretocáveis da autora comentada “se os bens imateriais se destacam no contexto do desenvolvimento tecnológico, os direitos da propriedade intelectual, que os protegem, assumem maior grau de importância estratégica. Aquela antiga condição de que gozavam os Estados, no modelo tradicional ou histórico, anterior à Segunda Guerra, de optar em implementar ou não políticas de proteção à propriedade intelectual, torna-se inviável no modelo atual, frente aos compromissos internacionais, cada vez mais numerosos, assumidos pelos Estados, e às pressões dos setores privados nacionais e transnacionais”²⁰⁴.

A inclusão do tema nas negociações da OMC também se deve à contribuição dos elementos imateriais da propriedade intelectual no preço dos produtos que circulam no comércio internacional, uma vez que muitos bens possuem valor agregado em razão de seu componente imaterial²⁰⁵.

²⁰² BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 160/161.

²⁰³ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 160/161.

²⁰⁴ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 160/161.

²⁰⁵ CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. **Droit international économique**. 4. ed. Paris: Dalloz, 2010. p. 354.

De fato, a soma de fatores políticos, econômicos, culturais e sociais estabeleceu, de maneira definitiva, o elo entre a propriedade intelectual e o comércio internacional, o que veio a ser consolidado pela criação do Acordo TRIPS no âmbito da OMC, que instalou dentro do sistema multilateral de comércio o tema da propriedade intelectual.

5.1 O Acordo TRIPS

5.1.1 Considerações gerais sobre o Acordo

Como todo acordo, o TRIPS convém ser analisado a partir das considerações contidas em seu preâmbulo, as quais elucidam as principais pretensões e direções a serem adotadas pelos Membros da OMC.

Destaca-se, dentre as considerações iniciais, aquela que apresenta o desejo dos Membros de reduzir as distorções e obstáculos ao comércio internacional, bem como de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual, assegurando que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo.

Resta claro que os Membros, por meio do Acordo, reconhecem que a existência de diferentes normas para a proteção dos direitos de propriedade intelectual e a falta de um quadro multilateral de princípios, regras e disciplinas referentes ao comércio internacional de produtos falsificados têm sido uma fonte crescente de tensão nas relações econômicas internacionais.

O preâmbulo ainda apresenta importantes menções como “compromissos firmes para as soluções de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual” e “cooperação mútua entre a OMC e a OMPI”, demonstrando ser por meio dessa fórmula que os Membros buscarão a eficaz proteção dos direitos de propriedade intelectual.

O Acordo prevê a aplicabilidade dos princípios bases do GATT²⁰⁶ e dos acordos internacionais em matéria de propriedade intelectual, a adoção de medidas eficazes para fazer cumprir esses direitos; e a solução de controvérsias multilaterais²⁰⁷.

Importa ressaltar, ainda, o efeito direto do Acordo TRIPS perante os nacionais (pessoas físicas ou jurídicas) titulares dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que permite a iniciativa do particular²⁰⁸ na proteção de seus direitos garantidos pelo Acordo, em vez de deixar aludida tarefa apenas a cargo dos Estados (Membros)²⁰⁹.

O Acordo é dividido em 7 (sete) partes²¹⁰. A Parte I do Acordo estabelece as disposições gerais e a aplicabilidade dos princípios básicos do GATT, como o tratamento nacional, ao abrigo do qual aos nacionais de outros países deve ser conferido um tratamento não menos favorável do que o concedido aos próprios nacionais em matéria de proteção da propriedade intelectual. Outro princípio reiterado pelo Acordo é da nação mais favorecida, o que representa uma novidade em um acordo internacional de propriedade intelectual, segundo o qual qualquer vantagem conferida aos nacionais de outro país deve ser estendida imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os outros Membros, mesmo que tal tratamento seja mais favorável do que aquele conferido aos seus próprios nacionais²¹¹.

²⁰⁶ Para maiores informações: CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. **Droit international économique**. 4. ed. Paris: Dalloz, 2010. p. 361.

²⁰⁷ Sobre os princípios gerais do TRIPS: BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 178/188.

²⁰⁸ Exemplo disso é a disposição do artigo 22 (2) do Acordo TRIPS: “*Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir (...)*”.

²⁰⁹ Para maiores informações sobre o efeito direto do Acordo TRIPS e sua repercussão na União Européia: CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. **Droit international économique**. 4. ed. Paris: Dalloz, 2010. p. 356.

²¹⁰ Para maiores detalhes sobre estrutura e conteúdo do Acordo TRIPS: BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 192 e ss.

²¹¹ Sobre tratamento nacional e cláusula da nação mais favorecida ver: JACKSON, John H. **The World Trading System – Law and Policy of International Economic Relations**. 2.ed. Cambridge: the MIT Press, 1997. p. 157 e s.

A Parte II do Acordo trata de cada um dos direitos de propriedade intelectual, dividindo-os em sessões: Seção 1: Direitos do Autor e direitos conexos; Seção 2: Marcas; Seção 3: Indicações Geográficas; Seção 4: Desenhos Industriais; Seção 5: Patentes; Seção 6: Topografia de Circuitos Integrados; Seção 7: Proteção de Informação Confidencial; Seção 8: Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licença.

A Parte III do Acordo estabelece as obrigações dos Membros de preverem medidas e recursos em seu direito interno para assegurar que os direitos de propriedade intelectual possam ser efetivamente aplicados e protegidos, seja por estrangeiros detentores de direitos, seja pelos seus próprios nacionais. Conforme previsão do Acordo, as medidas e procedimentos a serem previstos pelos Membros devem permitir uma ação eficaz contra a violação dos direitos de propriedade intelectual, sem serem complexos ou onerosos, e não devem implicar prazos não razoáveis ou atrasos injustificados. Tais procedimentos devem, ainda, permitir a revisão judicial das decisões administrativas finais. Nesse sentido, contudo, o acordo não apresenta nenhuma obrigação de se colocar em prática um sistema jurídico distinto daquele já existente nos Membros para a aplicação das leis em geral.

Os procedimentos cíveis e administrativos explicitados no texto do Acordo incluem disposições sobre provas, injunções, indenizações e outros remédios que incluam a previsão de ordem de eliminação e destruição de bens contrafeitos. As autoridades judiciais também devem ter a autoridade para ordenar rápida e eficientemente medidas provisórias, em especial quando qualquer demora possa causar prejuízo irreparável ao titular do direito, ou quando as provas e evidências são susceptíveis de serem deterioradas. Outras disposições relativas às medidas a serem tomadas nas alfândegas para a suspensão pelas autoridades alfandegárias da liberação, em circulação nacional, de mercadorias contrafeitas e pirateadas também estão presentes no Acordo.

Finalmente, o Acordo dispõe que as partes prevejam procedimentos penais e penalidades para casos de contrafação. Os remédios devem incluir a prisão e multas suficientemente pesadas.

O TRIPS prevê, ainda, a criação e funcionamento de um Conselho (Conselho do TRIPS) para acompanhar o funcionamento do Acordo e o cumprimento, pelos Membros, dos compromissos assumidos (Parte VII), além de estabelecer, como já mencionado anteriormente, que a resolução de litígios será regrada pelo Órgão de Solução de Controvérsia da OMC e seus procedimentos (Parte V do Acordo).

Em suma, pode-se dizer que as disposições do Acordo TRIPS constituem padrões mínimos de proteção que devem ser adotados pelos Membros em suas legislações nacionais de propriedade intelectual.

5.1.2 As indicações geográficas no Acordo TRIPS

Tendo em vista o objetivo do presente estudo, cumpre-nos apontar que a Sessão 3 da Parte II do Acordo TRIPS dedica-se a dispor sobre as indicações geográficas (artigos 22 a 24 do Acordo).

Em linhas gerais, o Acordo estabelece que todos os Membros devem fornecer os meios para impedir a utilização de qualquer indicação falsa ou enganosa que induza o consumidor em erro quanto à origem das mercadorias e qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal.

Um elevado nível de proteção é fornecido para indicações geográficas relacionadas a vinhos e destilados, que são protegidas mesmo quando não há perigo de que o público seja induzido em erro quanto à verdadeira origem. As exceções são permitidas para nomes que já se tornaram termos genéricos, mas todo o país, ao se utilizar de tal exceção, deve estar disposto a negociar com vista à proteção das indicações geográficas em questão. Além disso, está prevista a continuação das negociações para estabelecer um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas de vinhos.

Passemos, então, a analisar cada um destes importantes elementos presentes no Acordo TRIPS, quais sejam: (i) definição e escopo das indicações geográficas; (ii) padrões mínimos de proteção para as indicações geográficas relacionadas a produtos em

geral; (iii) relação entre indicações geográficas e marcas; (iv) proteção adicional para vinhos e destilados, (v) exceções à proteção das indicações geográficas.

5.1.3 Definição e escopo das indicações geográficas

De acordo com o artigo 22.1 do Acordo TRIPS²¹² as “indicações geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica”, não existindo qualquer diferenciação entre as duas espécies de indicações geográficas que conhecemos pela LPI brasileira: denominações de origem e indicações de procedência²¹³.

A definição trazida pelo Acordo TRIPS é mais ampla do que aquela prevista pelo Acordo de Lisboa, pois garante proteção às indicações geográficas referentes a produtos que simplesmente possuem reputação “essencialmente” ligada à sua origem sem que esse renome seja referente a uma qualidade “exclusivamente” ligada ao meio ambiente do qual o produto deriva²¹⁴.

Ainda em análise à definição trazida pelo Acordo, este fala em “determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto”, do que se pode extrair que “qualidade” seria uma “característica” ou propriedade objetiva do produto. Por outro lado, quando menciona a “reputação”, esta representa a percepção dos consumidores atinente ao

²¹² Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – Ata final que incorpora os resultados das negociações comerciais multilaterais da Rodada Uruguai anexa ao Decreto nº 1.355/1994 de 30 de dezembro de 1994, Fonte: D.O. DE 31/12/1994, P. 21394.

²¹³ Ver RANGEL-ORTIZ, Horácio. Geographical Indications in TRIPS, NAFTA and other regional instruments. In: **Global Perspectives of Contemporary Intellectual Property Issues (A collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of Peter Dirk Siemsen)**. Richard C. Abnett; Gert Egon Dannemann e Maria Thereza Wolff. (coord.). Rio de Janeiro: PVDI Design, 1999. p. 264/265.

²¹⁴ “Article 22 of the TRIPs Agreement defines “geographical indication” in terms narrower than the reference to indications of source in the Paris Convention and the Madrid Agreement, but broader than the Lisbon Agreement’s reference to appellation of origin. Unlike the Lisbon Agreement, TRIPs Article 22(1) clearly encompasses industrial as well as agricultural products, reputation as well as quality of goods, and any indication of geographic origin, not just geographical names”. GOLDSTEIN, Paul. **International Intellectual Property Law : Cases and Materials**. New York: Foundation Press, 2001. p. 437-438.

produto, o que não exige, necessariamente, uma qualidade objetiva do produto²¹⁵. Dessa maneira, o TRIPS inova quando permite que a caracterização da identificação geográfica do bem possa se basear, alternativa ou cumulativamente, em sua qualidade, reputação ou outra característica²¹⁶.

Cumpre, também, ressaltar que aludido Acordo, à diferença do Acordo de Lisboa e da LPI brasileira, garante proteção à indicação sem que essa seja necessariamente o nome geográfico de um país, região ou localidade. Exige-se apenas que a IG sirva para identificar um produto como originário do território de um Membro²¹⁷, ou uma região ou localidade desse território. Como exemplo, cita-se a indicação geográfica “Basmati” para um tipo de arroz proveniente de uma região da Índia, uma vez que a expressão “Basmati” não é o nome de uma localidade, nem região da Índia²¹⁸, ou seja, não é um nome geográfico.

O Acordo TRIPS, portanto, permite aos Membros que sejam protegidos nomes de produtos, cujas qualidades, reputação ou outras características sejam atribuíveis à sua origem geográfica, como é o caso da “cachaça”²¹⁹, indicação geográfica brasileira, que denomina bebida típica do Brasil sem representar um nome geográfico.

Ainda que a indicação geográfica não deva necessariamente ser um nome geográfico (território, região ou localidade), a definição trazida pelo Acordo TRIPS prevê que a indicação deve demonstrar que os produtos a serem protegidos por meio desta sejam originários de um território, região ou localidade às quais eles são associados, o que sugere

²¹⁵ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 219/220.

²¹⁶ BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000. p. 218.

²¹⁷ Não devemos confundir, nesse tocante, a noção de origem do Acordo TRIPS com aquela utilizada para aplicação das medidas e regras aduaneiras. A origem aduaneira é determinada por dois critérios diferentes: aquele das mercadorias inteiramente produzidas em um país determinado e aquele de onde foi feita a transformação substancial. A noção de origem para os propósitos aduaneiros tem por objetivo operar uma classificação tarifária enquanto a determinação de origem no Acordo TRIPS visa à proteção das indicações geográficas do produto quando existe uma ligação particular entre este e sua origem geográfica. AUDIER, Jacques. **Accord ADPIC. Indications géographiques**. Luxemburgo: Office des publications officielles des Communautés Européennes, 2000. p. 17.

²¹⁸ BLAKENEY, Michael. Proposals for the International Regulation of Geographical Indications. **Jornal of World Intellectual Property**. Genebra, v. 4, Issue 5, p. 640, Set. 2001.

²¹⁹ Vide item 2.2 do Capítulo IV.

que a licença de uso para indicações geográficas não estejam previstas²²⁰, ou pelo menos não protegidas, pelo Acordo TRIPS²²¹. Assim, muito embora seja permitido o reconhecimento de um nome não geográfico como IG, indivíduos não localizados na região conhecida pela produção ou extração do produto não são, pelos termos do Acordo, autorizados a utilizá-la.

Ao analisarmos mais detidamente o conceito de indicações geográficas trazido pelo Acordo TRIPS, outras peculiaridades devem ser ressaltadas. Retoma-se, para tanto, parte do conceito trazido pelo texto: “indicações geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto [...]”. Não obstante a tradução do Acordo TRIPS para o português, contida na ata final anexa ao Decreto nº 1.355/1994²²², contenha a palavra “produto”, a versão original negociada (em inglês²²³) apresenta a palavra “good”, a qual deveria ser traduzida como “bem”.

Ainda que “bens” e “produtos” sejam palavras semelhantes, no âmbito da OMC tais conceitos não podem ser confundidos, uma vez que “goods” é um conceito que contém uma regulamentação dissociada daquela destinada aos serviços (“services”)²²⁴. Tanto é importante marcar tal diferenciação entre “produtos” e “bens” que, durante a negociação do Acordo, discutiu-se sobre qual palavra deveria constar do Acordo, uma vez que “product” foi substituída por “good”²²⁵ na redação final do Acordo.

²²⁰ “[...] the goods must originate from identified territory; that is, they must be mined, grown, or manufactured therein. This means that geographical indication cannot be assigned or licensed to producers established in another territory, although part of the work involved may take place outside the designated territory.” CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 219.

²²¹ BLAKENEY, Michael. Proposals for the International Regulation of Geographical Indications. **Jornal of World Intellectual Property**. Genebra, v. 4, Issue 5, p. 640, Set. 2001.

²²² Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – Ata final que incorpora os resultados das negociações comerciais multilaterais da Rodada Uruguai anexa ao Decreto nº 1.355/1994 de 30 de dezembro de 1994, Fonte: D.O. DE 31/12/1994, P. 21394.

²²³ “Article 22.1 - Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify 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.” (grifo nosso)

²²⁴ Sobre o tema de serviços na OMC: CELLI JUNIOR, Umberto. **Comércio de Serviços na OMC. Liberalização, Condições e Desafios**. Curitiba: Juruá Editora, 2009.

²²⁵ “During the negotiations the proposed definitions included the concept of ‘products’, finally replaced for goods”. CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 217.

Do comentário acima se extrai que o Acordo prevê indicações geográficas como designações para bens, não existindo referência a serviços²²⁶²²⁷ na parte conceitual do Acordo, o que já marca uma grande diferenciação entre o Acordo TRIPS e a LPI brasileira, a qual aceita que indicações geográficas sirvam para indicar produtos e serviços²²⁸.

Dentro da categoria “bens”, o Acordo TRIPS não faz qualquer restrição de gênero, do que se infere que qualquer tipo de bem possa ser designado por meio de indicação geográfica, à diferença de certas regulamentações nacionais e regionais que aceitam apenas a aplicação das indicações a produtos agroalimentares.

Após estudarmos a definição, cumpre salientar que o Acordo TRIPS apresenta dois regimes de proteção das indicações geográficas, um geral para IGs relacionadas a produtos diversos e, outro, especial para vinhos e destilados, sobre os quais discorreremos a seguir.

²²⁶ “It has also been debated whether geographical indications, as defined in the TRIPS Agreement, may cover services and not only physical goods. Though such an interpretation is unlikely to prevail if a dispute were brought to a panel in WTO, Members may consider to extend protection of geographical indications to services, as currently provided for in a few countries”. CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 221.

²²⁷ EUGHI, David Vivas; SPENNEMANN, Christoph. The treatment of geographical indications in recent regional and bilateral free trade agreements. In: **The Intellectual Property Debate. Perspectives from Law, Economics and Political Economy**. Meir Perez Pugatch (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2006, p. 310.

²²⁸ “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.* 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.*” (grifo nosso).

5.1.4 Regime geral: padrões mínimos de proteção para as indicações geográficas relacionadas a produtos em geral - *the standard level*

(i) Condições para beneficiar-se da proteção geral

Apesar de o Acordo TRIPS não identificar tão claramente, como faz para desenhos industriais, quais são os requisitos para que uma indicação geográfica possa se beneficiar da proteção geral garantida pelo acordo, da leitura de suas disposições podemos depreender quais são as condições a serem respeitadas.

Em primeiro lugar, o Acordo protege apenas as indicações geográficas que respeitam a definição por ele fixada, conforme descrevemos no item anterior.

Atendido esse requisito, passemos a outro que decorre do fato de que não há qualquer previsão no Acordo TRIPS que obrigue um Membro a proteger uma indicação geográfica simplesmente porque ela é protegida em outro Membro (país de origem)²²⁹. Disso inferimos que o texto coloca uma regra de proteção facultativa para as indicações geográficas que não são protegidas em seus países de origem. E mais, o texto do Acordo ainda nos faz questionar se a proteção de uma indicação geográfica em seu país de origem é uma condição para sua proteção em outros países.

Caso uma indicação geográfica não goze de proteção em seu país, seja porque a proteção nacional não existe, seja porque ela passou a não mais existir, ou porque a IG se tornou genérica em seu país de origem, ainda assim, pelos termos do Acordo, esta pode ser protegida em outro país que não aquele de sua origem (art. 24.6). Contudo, não se pode negar que essa situação será, sem dúvida, excepcional.

²²⁹ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 219.

Essa faculdade demonstra, também, que a exigência de proteção nacional de uma indicação geográfica, como condição para sua proteção nos termos do Acordo TRIPS, não é formalmente expressa em seu texto.

Assim, a ausência de proteção no país de origem não impedirá, necessariamente, a proteção de que trata o Acordo. Contudo, a proteção no país de origem também não acarretará obrigatoriamente a proteção garantida pelo Acordo²³⁰, uma vez que os Membros poderão apresentar algumas ressalvas contra a indicação geográfica protegida, como, por exemplo, sua generalização.

Outra formalidade que pode, no futuro, ser exigida é a do registro das indicações geográficas em um sistema de notificações e registros gerenciado pela OMC, como veremos mais detalhadamente quando estudarmos as propostas apresentadas nesse sentido.

(ii) Conteúdo da proteção geral

O Acordo TRIPS em seu artigo 22.2, prevê que os “Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir: a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público em erro quanto à origem geográfica do produto; e b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido disposto no artigo 10bis da Convenção de Paris (1967)”.

O emprego da expressão “qualquer meio” no tocante à utilização enganosa da indicação geográfica, tem como resultado a proteção também contra a utilização de símbolos ou desenhos que remetam a origem falsa do produto como, por exemplo, a disposição da figura da Torre Eiffel ou da Estátua da Liberdade em embalagens de

²³⁰ AUDIER, Jacques. **Accord ADPIC. Indications géographiques**. Luxemburgo: Office des publications officielles des Communautés Européennes, 2000. p. 20/21.

produtos com o intuito de associar, equivocadamente, a origem daqueles produtos à França ou aos Estados Unidos²³¹.

Conforme já citado, o Acordo TRIPS também faz alusão a qualquer forma de utilização que constitua um ato de concorrência desleal, rechaçando a menção de origens de produtos que, muito embora não sejam literalmente falsas (o produto realmente é originário de uma região com determinado nome), constituam um ato de induzir o consumidor em erro, uma vez que uma região homônima é reconhecida pela produção daquele item (art. 22.4)²³². Em outras palavras, o Acordo TRIPS garante proteção contra indicações geográficas falsas e/ou enganosas²³³.

Dessa maneira, enquanto o artigo 22.2(a) trata dos casos em que há efetivamente uma confusão (ação) ao público consumidor atinente ao uso indevido da indicação geográfica, o artigo 22.2(b) trata da confusão do consumidor como efeito da utilização da indicação geográfica (resultado), demonstrando-se completa a proteção conferida pelo Acordo TRIPS.

Contudo, conforme o artigo 24.9, a proteção das indicações geográficas de que trata o Acordo TRIPS não engloba as indicações geográficas não protegidas, as que tenham deixado de estar protegidas ou as que tenham caído em desuso em seu país de origem (muito embora exista a faculdade de um Membro conferir proteção à IG de outro mesmo nesses casos). Por outro lado, como já visto, não há qualquer previsão no Acordo

²³¹ “Paragraph a) of Article 22.2 makes clear that protection is not limited to ‘direct’ indications of origin, but embraces ‘the use of any means in the designation or representation of a good that indicates or suggests’ a certain geographical origin. This is an important clarification, since it permits the protection as geographical indications of non-geographical names, as well as of graphical or pictorial representations that evokes a certain geographical origin”. CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 226.

²³² “Article 22(2)’s prescription of minimum rights for geographical indication is less rigorous than the rights guaranteed by the Lisbon Agreement, and requires the interested party to demonstrate that the defendant’s conduct is either deceptive with respect to geographic origin or constitutes unfair competition under the terms of Paris Convention Article 10bis. What conduct does Article 22(4) cover in its provision respecting “a geographical indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory”? Would Article 22(4) require the United States to bar a pork processor in Parma, Ohio from labeling its product as “Parma Ham”?” GOLDSTEIN, Paul. **International Intellectual Property Law: Cases and Materials**. New York: Foundation Press, 2001. p. 437-438.

²³³ “Artigo 22.4 - As disposições dos parágrafos 1, 2 e 3 serão aplicadas a uma indicação geográfica que, embora literalmente verdadeira no que se refere a território, região ou localidade da qual o produto se origina, dê ao público a falsa idéia de que esses bens se originam em outro território.”

TRIPS que obrigue um Membro a proteger uma indicação geográfica simplesmente porque ela é protegida em outro Membro (país de origem)²³⁴.

Ainda no tocante aos padrões de proteção, o Acordo TRIPS não apresenta qualquer disposição sobre os meios de proteção²³⁵ das indicações geográficas, conferindo discricionariedade aos Membros na criação de seus próprios regimes, desde que as garantias previstas pelo Acordo sejam observadas.

Muito embora sejam diversas as formas de proteção conferidas pelos sistemas nacionais de cada um dos Membros, como visto no item 3.4 do Capítulo I, o Secretariado da OMC²³⁶ as classifica em 3 (três) grandes categorias: (i) “Regulation focusing on business practices”, (ii) “Trademark law” e (iii) “Special Protection” (também designada “*sui generis* protection”).

A primeira dessas categorias, “Regulation focusing on business practices”, compreende as leis que, embora não prevejam especificamente proteção às indicações geográficas, proíbem as práticas de negócio que podem envolver o uso indevido de indicações de origem de produtos. Uma ampla gama de leis dessa natureza tem sido relacionada com a repressão da concorrência desleal ou com proteção dos consumidores, seja em termos gerais ou, mais especificamente, no que diz respeito a questões como a rotulagem dos produtos, proteção à saúde e segurança alimentar.

Já a segunda categoria de meios de proteção - “Trademark Law” - como o próprio nome já sugere, é baseada numa lei de marcas que pode fornecer dois tipos de proteção às indicações geográficas: por um lado, a proteção contra o registro e uso de indicações geográficas como marca e, por outro, a proteção das indicações geográficas contra uso não autorizado por terceiros.

²³⁴ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 219.

²³⁵ Vale também ressaltar que o Acordo TRIPS não apresenta disposições expressas sobre o combate ao uso indevido das indicações geográficas pela via da concorrência desleal.

²³⁶ WTO. Documento: IP/C/W/235 rev. 1, de 24 nov. 2003. Disponível em: <<http://wto.org>>. Acesso em: 24 fev. 2010.

Por fim, no que concerne ao terceiro enquadramento, “Special Protection”, as formas de proteção que foram alocadas nessa terceira categoria abrangem as disposições de legislação especificamente dedicada à proteção das indicações geográficas ou daquela que, de alguma maneira, prevê proteção especial dessa figura por meio de outras leis como, por exemplo, lei sobre marcas, marketing, rotulagem ou sobre tributação. De modo geral, a proteção garantida por essa categoria é mais forte do que aquela conferida pelas demais classes acima destacadas. Na maior parte dos casos englobados nessa categoria há exigência de reconhecimento prévio (por registro) de indicação geográfica como condição para a proteção. Dentro dessa categoria, os procedimentos variam desde informais e essencialmente políticos (como por exemplo, reconhecimento de uma IG por decretos), até procedimentos inerentes a sistemas de registro com etapas processuais e critérios claramente definidos.

A partir dessa divisão definida pelo Secretariado da OMC, os meios de proteção garantidos pelos Membros às indicações geográficas são classificados em uma ou mais categorias, como ocorre com a maioria dos regimes nacionais apresentados pelos Membros ao Secretariado da OMC²³⁷, e como é o caso do Brasil, cujo sistema de proteção possui, ao mesmo tempo, características das três categorias acima mencionadas.

(iii) Relação entre indicações geográficas e marcas

Ainda dentro do regime geral de proteção das indicações geográficas, importa destacar a relação entre IG e marcas definida pelo artigo 22.3 do Acordo TRIPS, ao dispor que “um Membro recusará ou invalidará, *ex officio*”²³⁸, se sua legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica relativa a bens não originários do território indicado, se o

²³⁷ WTO. Documento: IP/C/W/235 rev. 1, de 24 nov. 2003. Disponível em: <<http://wto.org>>. Acesso em: 24 fev. 2010.

²³⁸ “An interesting question is whether, in the light of the need to act *ex officio* when the national legislation so permits, governments may be deemed obliged to review existing registrations of trademarks in order to comply with the requirements of Article 22.3. An affirmative reply would impose a heavy burden on trademark and patent offices, difficult to justify in the absence of a request by interested parties, particularly as Article 24.5 creates an exception for trademarks applied for or registered in good faith. If national legislation may provide or not for the *ex officio* faculty to act in these cases, a fortiori it may also reasonably limit it to future registrations of trademarks”. CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p.231.

uso da indicação na marca para esses bens for de natureza a induzir o público em erro quanto ao verdadeiro lugar de origem”.

Em razão da recente proteção das indicações geográficas em muitos Membros, o Acordo prevê exceção à obrigação contida no artigo 22.3 acima transcrito, conforme disposição do artigo 24.5: “as medidas adotadas para implementar esta Seção não prejudicarão a habilitação ao registro, a validade do registro, nem o direito de uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é idêntica ou similar a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou registrada de boa fé, ou quando os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boa fé mediante uso: a) antes da data de aplicação dessas disposições naquele Membro, segundo estabelecido na Parte VI; ou b) antes que a indicação geográfica estivesse protegida no seu país de origem”.

O Acordo ainda prevê a possibilidade (artigo 24.7) de que “um Membro poderá estabelecer que qualquer requerimento formulado no âmbito desta Seção, relativo ao uso ou registro de uma marca, deve ser apresentado dentro de um prazo de cinco anos após tornado do conhecimento geral naquele Membro o uso sem direito da indicação protegida, ou após a data do registro da marca naquele Membro, desde que a marca tenha sido publicada até aquela data, quando anterior à data na qual o uso sem direito tornou-se do conhecimento geral naquele Membro, desde que a indicação geográfica não seja utilizada ou registrada de má fé”.

Em outras palavras, salvo caso de má-fé no registro da marca utilizando-se de uma indicação geográfica, os Membros poderão prever em suas legislações que os interessados terão o prazo de cinco anos para contestar uma marca (que contenha indicação geográfica), os quais serão contados ou do conhecimento do uso irregular ou da publicação de registro da aludida marca.

O Acordo preconiza, ainda, que suas disposições não “prejudicarão de forma alguma o direito de qualquer pessoa de usar, em operações comerciais, seu nome ou o de seu predecessor no negócio, exceto quando esse nome for utilizado de maneira que induza o público a erro” (artigo 24.8).

Em suma, pode-se dizer que pelo Acordo TRIPS em caso de conflito entre uma marca e uma indicação geográfica, esta última prevalece, desde que os requisitos mencionados pelos artigos supracitados tenham sido preenchidos, o que destaca o respeito e a importância da figura das IGs no âmbito do comércio internacional.

5.1.5 Regime especial: proteção adicional para vinhos e destilados – *the higher level*

As indicações geográficas, historicamente, sempre tiveram sua relação com a indicação de vinhos e destilados. Resultado disso é que aproximadamente 70% das denominações de origem registradas por meio do Sistema de Lisboa (criado pelo Acordo de Lisboa) são relacionadas com vinhos, produtos vinícolas e destilados²³⁹.

Assim, além das disposições relativas à proteção das indicações geográficas para produtos em geral, o Acordo TRIPS prevê proteção adicional às indicações geográficas que designam vinhos e destilados (art. 23), o que certamente pode ser interpretado como uma grande vitória dos países europeus, onde se localiza a maioria dos vinhos e destilados de renome.

(i) Condições para beneficiar-se da proteção adicional

Quando se fala de proteção adicional a vinhos e destilados, importante é definir o que pode ser considerado como vinho e destilado para os fins do Acordo TRIPS.

Conforme pontuado pela UNCTAD²⁴⁰ em obra de referência e de acordo com entendimento manifestado pelos negociadores da Rodada Uruguai, ainda que vinhos sejam sinônimos de produtos feitos a partir de uvas, existem outros produtos que podem ser assim considerados, como os vinhos de arroz e vinhos feitos a partir de diversas frutas, como vinho de pêssago.

²³⁹ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 226.

²⁴⁰ UNCTAD-ICTSD. **Resource Book on TRIPS and Development**. New York: Cambridge University Press, 2005. p. 296.

No tocante aos destilados, estes estão limitados a bebidas com alto teor alcoólico. Da definição de vinhos e destilados podem estar excluídas certas bebidas intermediárias entre vinhos (que geralmente possuem um baixo teor alcoólico) e destilados (com alto teor alcoólico), como certos licores e cervejas. Não obstante, não existe nenhuma confirmação exata do escopo de cobertura para os termos “vinhos” e “destilados”, podendo existir discussões futuras a esse respeito no âmbito do Acordo TRIPS.

Além da condição de respeitar o conceito definido pelo Acordo, J. Audier²⁴¹ preconiza que, no caso de vinhos e destilados, o reconhecimento e a publicação nacional de uma indicação geográfica por um Membro (ou ainda a inscrição em uma lista comunitária, como o que ocorre na União Européia) correspondem às exigências do artigo 62 do Acordo, como condição de obtenção e manutenção dos direitos de que trata o Acordo TRIPS.

(ii) Conteúdo da proteção adicional ou especial

Chamamos a proteção conferida aos vinhos e destilados de adicional ou especial, pois o Acordo TRIPS permite que as partes interessadas busquem a invalidação de um registro de uma marca que contenha uma indicação geográfica independentemente da existência de ato de concorrência desleal (art. 23.2)²⁴².

Como se pode notar, essa proteção difere-se daquela relativa à invalidação de marcas semelhantes a indicações geográficas de produtos em geral, para a qual se exige a demonstração de que o uso da indicação na marca seja de natureza a induzir o público em erro quanto ao verdadeiro lugar de origem (artigo 22.3).

²⁴¹ AUDIER, Jacques. **Accord ADPIC. Indications géographiques**. Luxemburgo: Office des publications officielles des Communautés Européennes, 2000. p. 32/33.

²⁴² “Artigo 23.2 - O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique destilados, será recusado ou invalidado, ex officio, se a legislação de um Membro assim permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os vinhos ou destilados que não tenham essa origem.”

Muito embora o Acordo TRIPS não especifique quem são as “partes interessadas”, pode se entender que o termo incluía os produtores situados no local referente à indicação geográfica, as associações representativas destes, ou até mesmo as associações de consumidores²⁴³.

Quanto ao uso proibido das indicações geográficas, o artigo 23.1 prevê que “cada Membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, ou que identifique destilados como destilados não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como ‘espécie’, ‘tipo’, ‘estilo’, ‘imitação’ ou outras similares²⁴⁴”. Tal previsão é evidentemente originária do Acordo de Lisboa que, como vimos, possui conteúdo semelhante.

Antes mesmo de comentarmos as propostas que estão em discussão entre os Membros, dentre elas a extensão dos níveis de proteção do artigo 23 aos produtos em geral, cumpre ressaltar a implicação de tal medida. A previsão do artigo 23.1 visa a banir

²⁴³ “It addresses the issue negatively by permitting, in Article 23.2, Members to legislate to provide “an interested party” to request the refusal or invalidation of the registration of a trademark which contains a geographical indication identifying wines or spirits, which contains or consists of a geographical indication which does not have the indicated origin. “Interested parties” will usually include relevant producers from the geographical location, representative associations from those areas, or even associations of consumers”. BLAKENEY, Michael. *Proposals for the International Regulation of Geographical Indications*. **Jornal of World Intellectual Property**. Genebra, v. 4, Issue 5, p. 642, Set. 2001.

²⁴⁴ O artigo apresenta uma nota de rodapé que dispõe o seguinte: “Sem prejuízo do disposto na primeira fase do Artigo 42, os Membros poderão alternativamente, com relação a essas obrigações, estabelecer medidas administrativas para lograr a aplicação de normas de proteção.”. Em comentário, C. Correa esclarece: “Footnote 4 refers to an enforcement issue. In some countries, public authorities have the right, or the duty, to initiate enforcement proceedings, but this is not always available for the benefit of foreign geographical indications. Right-holders would normally need to initiate such proceedings, which are generally very costly and lengthy especially when – as is the case under many national laws – the plaintiff has to prove false or deceptive use, or compliance with the specified conditions for use of a geographical indication. Of course, systems with prior registration may imply significant costs for acquiring the rights, but this may lead to lower costs for enforcement. In case of geographical indications protectable under Article 23, there is no need to prove that the public is or may be misled, but compliance with the conditions set forth in Article 22.1 may be disputed and require proof by the party seeking protection. [...] Footnote 4 clarifies that Members may provide enforcement exclusively on the basis of administrative procedures, thereby carving out an exception to the general principle of Article 42 that requires the availability of ‘civil judicial procedures’. The reason for this limitation is unclear, but probably linked to the fact that some countries may opt for an administrative form of protection for geographical indication. However, final administrative decision can generally be reviewed by judicial courts”. CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 232.

dos ordenamentos nacionais, no que se inclui o brasileiro²⁴⁵, a possibilidade de se fazer uso de uma indicação geográfica acompanhada de expressões como “tipo”, “gênero” entre outras (expressões ou termos retificativos), desde que seja informada a verdadeira origem do produto, uma vez que tal artimanha legislativa não tem outro escopo senão o de permitir um abrandamento da proteção às indicações geográficas.

Muito embora exista forte contestação contra essa extensão proposta, tal conduta fraudulenta que hoje se pratica certamente não deve ser o objetivo dos países engajados numa discussão de maior proteção dessa figura da propriedade industrial.

O que mais importa ser destacado do artigo 23 do Acordo TRIPS que garante proteção adicional aos vinhos e destilados, é que, ao contrário do que se exige para uma ação contra indicações relacionadas a produtos em gerais (art. 22), no caso de vinhos e destilados não é necessário que o uso da indicação geográfica a eles relacionada tenha como efeito confundir o público consumidor ou um ato de concorrência desleal, o que pode ser claramente compreendido por meio da comparação textual dos artigos 22.2 e 23 do Acordo TRIPS²⁴⁶.

A indicação relacionada a vinhos e destilados deve ser protegida independentemente do efeito enganoso ou não de tal uso, o que representa proteção completamente desequilibrada em comparação com aquela garantida aos demais produtos que podem ser designados pela IG.

²⁴⁵ Vide item 1.9 do Capítulo IV.

²⁴⁶ “Artigo 22.2. Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir:

a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro quanto à origem geográfica do produto;

b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido disposto no Artigo 10bis da Convenção de Paris (1967).”

“Artigo 23.1. Cada Membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, ou que identifique destilados como destilados não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como “espécie”, “tipo”, “estilo”, “imitação” ou outras similares.”

Vale, ainda, dizer que a proteção adicional (*the higher level*) garantida pelo Acordo TRIPS a vinhos e destilados, também conhecida como proteção absoluta^{247 248}, é baseada, também, em duas previsões importantes: uma delas é a proteção a indicações geográficas para vinhos e destilados contra casos de indicações homônimas (artigo 23.3) e a outra se relaciona com o estabelecimento de um sistema multilateral de notificações e registros para indicações geográficas, de maneira que elas possam ser protegidas no território de todos os Membros (artigo 23.4).

a) Indicações geográficas homônimas para vinhos

O Acordo TRIPS apresenta em seu artigo 23.3²⁴⁹ disposições para casos de coexistência de indicações geográficas homônimas para vinhos, deixando a cargo das legislações nacionais dos Membros a regulação sobre as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações geográficas homônimas em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar tratamento equitativo²⁵⁰ aos produtores interessados e de não induzir em erro os consumidores.

Por homônimas entendem-se as indicações que possuem a mesma grafia ou a mesma pronúncia, mas com significados diferentes, uma vez que são utilizadas para designar origens geográficas de produtos provenientes de diferentes países, regiões ou localidades. Como exemplo, cita-se o caso da indicação “Rioja”, que representa tanto o

²⁴⁷ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 232.

²⁴⁸ Ver RANGEL-ORTIZ, Horácio. Geographical Indications in TRIPS, NAFTA and other regional instruments. In: **Global Perspectives of Contemporary Intellectual Property Issues (A collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of Peter Dirk Siemsen**. Richard C. Abnett; Gert Egon Dannemann e Maria Thereza Wolff. (coord.). Rio de Janeiro: PVDI Design, 1999. p. 269.

²⁴⁹ “Artigo 23.3. No caso de indicações geográficas homônimas para vinhos, a proteção será concedida para cada indicação, sem prejuízo das disposições do parágrafo 4 do Artigo 22. Cada Membro determinará as condições práticas 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 em erro os consumidores.”

²⁵⁰ Quanto à garantia de tratamento equitativo aos produtores, muito embora não exista qualquer direito de um produtor se prevalecer sobre outro, o critério de anterioridade na produção pode garantir vantagem para uma das partes. CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 235.

nome de uma região da Espanha, quanto o de uma região na Argentina, e que é utilizada para designação de vinhos produzidos em ambas as localidades²⁵¹.

Os conflitos²⁵² que podem nascer dessa situação de homonímia são relacionados com o uso da IG e venda de produtos designados pela indicação homônima no mesmo mercado, e tornam-se ainda mais acirrados quando se tratam de produtos semelhantes, como é o caso dos vinhos tratado pelo Acordo TRIPS.

Dessa maneira, muito embora a coexistência de indicações geográficas semelhantes para vinhos diferentes possa ocorrer, pode se observar que existe uma linha muito tênue entre a liberdade de se utilizar o nome da região de origem do produto e a concorrência desleal, ainda mais quando o comércio dos produtos em questão ocorre dentro do mesmo mercado.

Nesse contexto, a análise da boa-fé entre os diferentes produtores deverá ser o elemento a ser observado para o julgamento referente aos casos de concorrência desleal, evitando-se, assim, que um produto que goze de uma qualidade ímpar seja confundido com outro de predicados inferiores.

b) Sistema multilateral de registros de indicações geográficas para vinhos e destilados

Os artigos 23.4 e 24.1²⁵³, conjuntamente, dispõem que os Membros se engajarão em entabular negociações para o estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro das indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.

²⁵¹ BLAKENEY, Michael. Proposals for the International Regulation of Geographical Indications. **Jornal of World Intellectual Property**. Genebra, v. 4, Issue 5, p. 643, Set. 2001.

²⁵² Vide decisão do Tribunal Geral da União Européia – Affaire T-212/02, no qual se discute a utilização da expressão “champagne” simultaneamente pelos produtores franceses da região correspondente e pelos produtores suíços da região de Champagne existente também na Suíça.

²⁵³ “Artigo 23. 4. Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.”

“Artigo 24.1. Os Membros acordam entabular negociações com o objetivo de aumentar a proteção às indicações geográficas específicas mencionadas no Artigo 23 [...]”.

Quanto a tal compromisso assumido, não parece que a submissão dos Membros a um sistema multilateral de notificação e registros seja obrigatória, uma vez que o artigo menciona “nos Membros participantes desse sistema”, o que pode transparecer a faculdade de um Membro não fazer parte do sistema a ser criado.

O sistema proposto pelo Acordo TRIPS, muito embora ainda não tenha saído da etapa de proposição, parece ter sido idealizado de modo semelhante ao Sistema de Lisboa (Acordo de Lisboa) já comentado anteriormente²⁵⁴, por meio do qual mediante um registro internacional a indicação geográfica de um Membro poderia gozar de reconhecimento e proteção no território de todos os demais

A questão que se levanta, entretanto, relaciona-se à proteção resultante do registro perante esse sistema multilateral. Ainda que pareça existir uma faculdade, e não obrigação, de participar de tal sistema, a proteção, nesse caso, seria garantida apenas nos países “participantes desse sistema” ou no território de todos os Membros? Pergunta-se isso, pois, estamos falando de um acordo multilateral da OMC, cujos compromissos se dão na base no “single undertaking” (ou compromisso único²⁵⁵), por meio do qual os países comprometem-se de forma única a todos os compromissos impostos pelos acordos negociados.

Uma possível resposta parece ter sido dada pela União Européia²⁵⁶ em sua proposta ao sistema multilateral a ser criado, por meio da qual propôs que o efeito do registro das indicações geográficas seria de proteção destas no território de todos os Membros da OMC.

Finalmente, cumpre observar que o Acordo faz menção a um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos, sem qualquer

²⁵⁴ Vide item 3 do presente Capítulo.

²⁵⁵ Em termos práticos, enquanto não houver definição para algum dos pontos negociados, nada estará acordado de forma definitiva entre os Membros. Esta foi a principal inovação institucional da Rodada Uruguai, que ajudou a superar problemas de reciprocidade dentro sistema multilateral de comércio. No entanto, cumpre ressaltar que o “single undertaking” não se aplica aos acordos plurilaterais no âmbito da OMC, uma vez que não é obrigatória a adesão dos seus Membros a esses acordos.

²⁵⁶ WTO. Documento: IP/C/W/107 Rev.1, de 22 jun. 2000. Disponível em: <<http://www.wto.org>>. Acesso em: 25 fev. 2010.

menção aos destilados. No entanto, a extensão de tal sistema para os destilados parece ser questão já pacificada entre os Membros da OMC, desde a Declaração Ministerial da 5ª Sessão da Conferência Ministerial de Doha em 2001 para negociação e estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de vinhos e destilados²⁵⁷.

O tema de criação do sistema multilateral em questão divide os países como veremos adiante ao analisarmos as propostas que estão sendo discutidas, pois muitos Membros temem a consequência de adoção desse sistema pelos mesmos motivos pelos quais deixaram de ser signatários do Acordo de Lisboa: a dificuldade de terem que garantir o reconhecimento e proteção a diversas indicações geográficas de outros Membros que são utilizadas de maneira generalizada dentro do território nacional.

Por outro lado, muitos Membros entendem que essa proteção adicional, principalmente a relativa ao sistema multilateral de notificação e registro das indicações geográficas para vinhos e destilados, representa uma discriminação contra os demais produtos²⁵⁸, razão pela qual buscam a extensão de tal proteção adicional a todo o tipo de produto, uma vez que a proteção de vinhos e destilados favorece principalmente os países mais desenvolvidos, como os europeus, que possuem tradição na produção e comercialização de bebidas tradicionais.

(iii) Exceções à proteção das indicações geográficas para vinhos e destilados

Embora o Acordo preveja proteção adicional às indicações geográficas de vinhos e destilados, este também prevê exceções ao seu regime especial, de maneira a acomodar os interesses entre aqueles que buscam o respeito de suas indicações geográficas para vinhos e destilados e aqueles que devem respeitar tais prerrogativas, seguindo sempre

²⁵⁷ WTO. Documento: WT/MIN(01)/DEC/1 de 20 nov. 2001. Disponível em: <<http://www.wto.org>>. Acesso em: 25 fev. 2010.

²⁵⁸ “Article 23 of the TRIPs Agreement, which together with Article 24 was the subject of intense negotiations, establishes a higher level of protection for wines and spirits than for other classes of geographical indications, requiring member states to protect geographical indication for wines or spirits apart from any deception of the public or other form of unfair competition. [...]”. GOLDSTEIN, Paul. **International Intellectual Property Law: Cases and Materials**. New York: Foundation Press, 2001. p. 437-438.

o conceito de boa-fé, elemento a ser observado na conduta daquele que se utiliza da indicação.

Nesse contexto, por meio do artigo 24.4, o Acordo exonera seus Membros da obrigação de evitar o uso continuado e similar de uma determinada indicação geográfica que identifique vinhos e destilados em relação a bens e serviços, por seus nacionais ou domiciliários²⁵⁹ que tenham utilizado esta indicação geográfica de maneira continuada para esses mesmos bens e serviços, ou outros afins, no território desse Membro por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994 (data de adoção dos compromissos assumidos pelos acordos da Rodada do Uruguai) ou, de boa-fé, antes dessa data.

A inovação deste artigo em relação às demais disposições do Acordo refere-se à menção feita a “serviços”, uma vez que todo o resto do texto faz referência apenas a “bens” e a “produtos”. Nesse caso, a exceção pode ser utilizada para casos em que determinada indicação sirva para identificar serviços como, por exemplo, de publicidade.

A exceção comentada permite que a indicação continue a ser usada, desde que respeitados os requisitos temporais e de boa-fé, porém sempre de maneira genérica.

Outra exceção está presente no artigo 24.5 já comentado anteriormente, que preconiza que as medidas adotadas no Acordo TRIPS não prejudicarão a habilitação ao registro, a validade do registro, nem o direito de uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é idêntica ou similar a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou registrada de boa fé, ou quando os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boa fé mediante uso antes da data de aplicação dessas disposições naquele Membro, ou antes que a indicação geográfica estivesse protegida no seu país de origem.

²⁵⁹ “Most importantly, the exception is confined to the use by ‘nationals or domiciliaries’ of the Member where the exception is invoked, and as far as that use takes place in the Member’s territory. The reference to ‘domiciliaries’ extends protection to non-nationals established in the relevant territory, but excludes other non-nationals without domicile in the country concerned. This amounts to a derogation of the national treatment principle mandated by the Agreement”. CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 248.

Como bem salienta Carlos Correa: “the main field of application of Article 24.5 is likely to be in relation to trade-marks applied for or acquired before the specified date, since thereafter it would be more difficult to claim good faith. Future trademarks may, however, be protected against challenges when applied for or acquired before a particular geographical indication was recognized in the country of origin”²⁶⁰.

A última exceção a ser ressaltada consta do artigo 24.6, que dispõe que os Membros não serão obrigados a aplicar as disposições do Acordo TRIPS a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro relativa a bens e serviços para os quais a indicação pertinente seja idêntica ao termo habitual em linguagem corrente utilizado como nome comum para os mesmos bens e serviços no território daquele Membro. Assim, nenhum Membro está obrigado a aplicar as disposições do Acordo TRIPS a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro relativa a produtos de viticultura para os quais a indicação relevante seja igual ao nome habitual para uma variedade de uva²⁶¹ existente no território daquele Membro na data de entrada em vigor do Acordo constitutivo da OMC.

De maneira a ilustrar as questões que podem surgir a partir das exceções previstas pelo Acordo TRIPS, referência deve ser feita à proteção das indicações geográficas para vinhos e destilados conferida pelos Estados Unidos por meio de seu Escritório de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo (US. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms - BATF). Seu regulamento permite o uso de nomes “semigênicos” como “Champagne”, “Borgonha” e “Chablis”, uma vez que o local correto de origem seja informado conjuntamente ao uso de tais indicações²⁶²²⁶³, o que, certamente, não deve satisfazer os interesses dos países europeus.

²⁶⁰ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 250.

²⁶¹ “Although alternative interpretations have been suggested for this poorly drafted text, it seems logical to understand it as permitting a Member where grape varieties are named identically to an indication for vine products of another Member, to continue using such name”. CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 251.

²⁶² BLAKENEY, Michael. Proposals for the International Regulation of Geographical Indications. **Jornal of World Intellectual Property**. Genebra, v. 4, Issue 5, p. 644, Set. 2001.

²⁶³ “Article 24 carves out three important exceptions to Article 23’s otherwise extensive minimum protection for wines and spirits: Clause (4) allows member states to exempt nationals or domiciliaries who have continuously used a geographical indication for wines or spirits in good faith, or for at least ten years, before the conclusion of the Uruguay Round; clause (5) grandfather trademark acquired in good faith under prescribed conditions; and clause (6) exempts a member country from any obligation to protect indication “with respect to products of the vine for which the relevant indication is identical with the customary name

Muito embora as exceções possam ser julgadas como um tanto quanto permissivas, elas possibilitaram que o Acordo TRIPS pudesse ser negociado entre os Membros e aceito por estes, ao contrário do que ocorre com o Acordo de Lisboa, sensivelmente mais austero com suas partes contratantes e que sofre com ausência de países importantes dentre o rol dos signatários.

5.1.6 Controle do sistema do TRIPS

Como já anteriormente salientado, o controle exercido pelo regime do Acordo TRIPS apresenta-se de maneira superior e mais eficaz que aquele previsto pelos Acordos gerenciados pela OMPI, em razão da variedade dos órgãos de controle e precisão das obrigações que se situam em dois planos: nível nacional, pelas administrações e tribunais estatais, e no plano internacional pelos organismos da OMC.

(i) Controle nacional

No plano nacional, os controles aduaneiros e judiciais podem ser invocados no combate à contrafação de produtos (incluindo infração aos direitos referentes às indicações geográficas). A OMC mantém um banco de dados sobre os papéis de cada órgão administrativo e judicial dos Membros com o propósito de controlar e fiscalizar a implementação das obrigações assumidas em matéria de propriedade intelectual.

*of a grape variety existing in the territory of that Member as of the date of entry into force of the Agreement Establishing the WTO. Regulation of the U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms provides that a name of geographic significance that is also the designation of a class or type of wine, and that is found to be "semi-generic" by an ATF officer, may be used to designate wines of some other origin if the true origin is disclosed and if the wine is of the same general quality as wine from the indicated origin. Among examples of such semi-generic names are Burgundy, Claret, Chablis, Champagne and Moselle. Would this provision withstand attack under Article 23 and 24 of the TRIPs Agreement? Is the factual determination whether a term has become a "costomary name of a grape variety" to be made by the member state in which the challenged use is made-as would typically be the case for generic marks-or by a W.T.O. panel?". GOLDSTEIN, Paul. **International Intellectual Property Law: Cases and Materials**. New York: Foundation Press, 2001. p. 437-438.*

No que se refere ao controle aduaneiro, os titulares do direito infringido podem obter a suspensão da circulação das mercadorias contrafeitas perante as autoridades aduaneiras de seu país (Seção IV, artigos 51 a 60, do Acordo TRIPS). O demandante deverá depositar uma caução (ou garantia equivalente) e, se for o caso, indenizar tanto o importador quanto o proprietário das mercadorias em caso de medida abusiva de suspensão dos bens. A destruição das mercadorias contrafeitas poderá ser feita sob o controle do poder judiciário nacional.

No plano do controle judicial nacional, o Acordo TRIPS dispõe que os procedimentos judiciais (ou administrativos) deverão respeitar critérios que garantam boa administração da justiça (artigos 41 a 50) e que estes não poderão ser excessivamente complexos e custosos, além de definir que as autoridades judiciais gozarão dos poderes de retenção das mercadorias, de concessão de medidas cautelares e de verbas indenizatórias por perdas e danos, de impor medidas corretivas como a destruição das mercadorias e, ainda, de imposição de penas e multas no âmbito penal (artigo 61 do Acordo TRIPS).

(ii) Controle exercido pela OMC

Segundo o Acordo TRIPS, os direitos de propriedade intelectual serão supervisionados pelo Conselho para TRIPS que deverá agir, como os demais conselhos existentes, sob a direção geral do Conselho Geral da OMC.

O Conselho para TRIPS controlará a maneira pela qual os países respeitam suas obrigações, podendo lançar consultas a serem respondidas pelos Membros.

No caso de surgimento de uma controvérsia envolvendo o tema da propriedade intelectual, esta será submetida ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. A eficácia das decisões deste órgão pode ser garantida na medida em que a implementação das decisões deste pode chegar a uma “retaliação cruzada”²⁶⁴, possibilitando que setores sensíveis de um país demandado sejam atingidos em razão do seu desrespeito aos direitos de propriedade intelectual de outro Membro.

²⁶⁴ Para maiores informações sobre retaliação cruzada: CARREAU, Dominique; JUILLARD, Patrick. **Droit international économique**. 4. ed. Paris: Dalloz, 2010.

5.1.7 Disposições sobre negociações e revisões

Por meio do artigo 24.1, os Membros assumem o compromisso de entabular negociações com o objetivo de aumentar a proteção às indicações geográficas específicas mencionadas no artigo 23 (relativas a vinhos e destilados).

Ainda dentro do escopo de negociações e implementação dos compromissos assumidos por meio destas, os Membros não poderão reduzir a proteção às indicações geográficas que concedia no período imediatamente anterior à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC (artigo 24.3) e não deverão utilizar as exceções trazidas pelo Acordo TRIPS como motivo para deixar de conduzir negociações ou de concluir acordos bilaterais e multilaterais.

Por fim, o Acordo prevê que o Conselho para TRIPS manterá sob revisão a aplicação das disposições em matéria de indicações geográficas e que qualquer questão que afete o cumprimento das obrigações estabelecidas nessas disposições poderá ser levada à atenção do Conselho, o qual, a pedido de um Membro, realizará consultas com qualquer outro(s) Membro(s) sobre as questões para as quais não tenha sido possível encontrar uma solução satisfatória mediante consultas bilaterais ou multilaterais.

O Conselho adotará as medidas necessárias e previstas para facilitar o funcionamento do sistema criado pelo Acordo e para a consecução dos objetivos de proteção das indicações geográficas (artigo 24.2).

5.2 As negociações multilaterais posteriores à adoção do Acordo TRIPS

5.2.1 Negociações do Conselho para TRIPS

Após a assinatura do Acordo TRIPS, dois assuntos passaram a ser debatidos no Conselho para TRIPS sob o mandato da rodada de negociações de Doha: (i) a criação de um sistema multilateral de notificação e registro para vinhos e destilados e (ii) a extensão do nível mais elevado de proteção (garantido pelo já comentado artigo 23) destinado a vinhos e destilados para os demais produtos. Aludidos temas são debatidos de maneira separada nas sessões do Conselho para TRIPS.

Os trabalhos para desenvolvimento desses dois temas foram iniciados em 1997, em razão das disposições do artigo 23.4²⁶⁵ do Acordo TRIPS e ainda continuam sob a égide do mandato conferido pela Agenda de Doha (Declaração de Doha, parágrafo 18²⁶⁶, adotada em 14 de novembro de 2001).

Muito embora as negociações já devessem ter sido concluídas em razão dos prazos estipulados pelos Membros (a declaração de Doha previa conclusão das negociações até o ano de 2005), estas continuam a se desenvolver durante a rodada de negociações pautadas nas propostas apresentadas a seguir.

²⁶⁵ “Artigo 23.4. Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.”

²⁶⁶ “[...] 18. With a view to completing the work started in the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Council for TRIPS) on the implementation of Article 23.4, we agree to negotiate the establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines and spirits by the Fifth Session of the Ministerial Conference. We note that issues related to the extension of the protection of geographical indications provided for in Article 23 to products other than wines and spirits will be addressed in the Council for TRIPS pursuant to paragraph 12 of this declaration”. **WTO.** **MINISTERIAL DECLARATION.** Documento: WT/MIN(01)/DEC/1, de 20 de novembro de 2001. Disponível em: <<http://www.wto.org>>. Acesso em: 22 mar. 2010.

5.2.2 Criação do sistema multilateral de notificação e registro para vinhos e destilados

Quanto ao assunto relacionado com o sistema multilateral para registro de vinhos e destilados, existem três grandes grupos de propostas submetidas pelos Membros²⁶⁷.

(i) 1ª proposta:

Uma delas é a proposta detalhada da União Européia (WT/GC/W/547, TN/C/W/26, TN/IP/W/11²⁶⁸) divulgada em junho de 2005, por meio da qual se solicita que o Acordo TRIPS seja alterado pela adição de um anexo ao artigo 23.4.

O documento propõe que a partir do registro de uma indicação geográfica seja estabelecida uma presunção *iuris tantum* de que a indicação seja protegida nos demais Membros da OMC - exceto em um país que tenha constituído uma reserva num determinado prazo e por uma razão justificável, como o fato da indicação ter se tornado genérica naquele Membro ou quando não se enquadra na definição de uma indicação geográfica. Nos termos da proposta, se o Membro não apresentar sua reserva dentro do prazo previsto, este não poderia posteriormente recusar a proteção por um desses mesmos motivos.

Os Membros que se apresentam contrários a proposta da União Européia são, dentre outros, os Estados Unidos, Chile e a Argentina que apresentam razões não de ordem legal, mas sim prática, argumentando que seria muito custoso implementar o sistema multilateral e obrigatório de notificação e registros na forma como proposto pela União.

²⁶⁷ OMC. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#wines_spirits>. Acesso em: 22 mar. 2010.

²⁶⁸ OMC. Documentos WT/GC/W/547, TN/C/W/26, TN/IP/W/11 de 14/06/2005. Disponível em: <<http://www.wto.org.br>>. Acesso em: 15 set. 2010.

(ii) 2ª proposta:

A segunda proposta em negociação é uma proposição conjunta (TN/IP/W/10/Rev.2²⁶⁹) dos Membros Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japão, Coreia do Sul, México, Nova Zelândia, Nicarágua, Paraguai, Taipé Chinesa, África do Sul, e os Estados Unidos da América, apresentada pela primeira vez em 2005 e revista em 2008.

Este grupo, à diferença da União Européia, não pretende alterar o Acordo TRIPS. Em vez disso, propõem uma decisão do Conselho do TRIPS para criação de um sistema voluntário por meio do qual, uma vez notificadas, as indicações geográficas seriam registradas em um banco de dados. Os Membros ao optarem por participar do sistema consultariam o banco de dados quanto à tomada de decisões relativas à proteção daquelas indicações geográficas em seus territórios e os Membros não-participantes seriam incentivados, e não obrigados, a consultar o banco de dados.

(iii) 3ª proposta:

A terceira proposta presente nas negociações envolvendo o sistema multilateral é de autoria de Hong Kong (TN/IP/W/8²⁷⁰) e propõe que uma indicação geográfica, uma vez registrada, se beneficiaria de uma presunção mais limitada do que aquela prevista na proposta da União Européia, presunção que valeria apenas aos Membros que optassem por participar do sistema multilateral.

²⁶⁹ OMC. Documento TN/IP/W/10/Rev.2 de 24/07/2008. Disponível em: <<http://www.wto.org.br>>. Acesso em: 15 set. 2010.

²⁷⁰ OMC. Documento TN/IP/W/9 de 23/04/2003. Disponível em: <<http://www.wto.org.br>>. Acesso em: 15 set. 2010.

Além dessas três principais propostas, cumpre, ainda, ser destacada aquela apresentada em julho de 2008 (TN/C/W/52²⁷¹) por uma grande quantidade de Membros²⁷², dentre eles o Brasil e a União Européia, que compreende uma versão modificada da proposta original da UE para o registro multilateral. Os membros concordam em estabelecer um registro aberto para indicações geográficas de vinhos e destilados protegidas por algum Membro da OMC, bem como pelo TRIPS. Após o recebimento de uma notificação de uma indicação geográfica, o Secretariado da OMC deverá incluir a indicação no sistema de registro.

Segundo o proposto, as autoridades nacionais devem consultar o registro multilateral e suas informações deverão ser levadas em consideração para a tomada de decisões referente ao registro e proteção de marcas e indicações geográficas, de acordo com seus procedimentos internos. No decurso desses procedimentos, e na ausência de prova em contrário, o registro multilateral deverá ser considerado como uma evidência *prima facie* de que, num determinado Membro, a indicação geográfica corresponde à definição de IG prevista no artigo 22.1 do TRIPS. Ainda no âmbito desses procedimentos, as autoridades nacionais devem considerar as afirmações sobre a exceção de generalidade dos nomes geográficos somente se estas são substancialmente fundamentadas.

Da análise conjunta das propostas em negociação ressaltam-se algumas questões centrais que deverão ser respondidas pelos Membros: uma vez registrada uma indicação geográfica no sistema multilateral, qual seria o efeito legal desse registro nos territórios dos Membros, uma vez que o objetivo do registro seria facilitar a proteção das indicações geográficas (expressão utilizada no artigo 23.4 do Acordo TRIPS)?

Outra questão que se ressalta relaciona-se com qual seria a extensão do efeito resultante do registro em relação aos Membros que optarem por não participar do sistema multilateral? Por fim, ainda há a questão dos custos administrativos e financeiros para os governos e se tais custos seriam superiores aos benefícios advindos do sistema de registro das indicações geográficas pra vinhos e destilados.

²⁷¹ OMC. Documento TN/C/W/52 de 19/07/2008. Disponível em: <<http://www.wto.org.br>>. Acesso em: 15 set. 2010.

²⁷² Albânia, Brasil, China, Colômbia, Equador, União Européia, Islândia, Índia, Indonésia, Quirguistão, Liechtenstein, Paquistão, Peru, Sri Lanka, Suíça, Tailândia, Turquia entre outros Membros.

Para se ter noção do nível de detalhamento em que se encontram as negociações, vale ressaltar quais são os principais títulos da compilação de propostas mais recente do Secretariado da OMC (TN/IP/W/12²⁷³): Preâmbulo, Forma jurídica, Participação, Notificação (elementos obrigatórios, elementos opcionais, formato e outros aspectos), Inscrição (exame de formalidade), reservas, conteúdo dos registros, o formulário de registro, Consequências do registro (nos Membros participantes, nos Membros não participantes, nos países menos desenvolvidos), Duração e renovação dos registros, Modificações e retiradas de notificações e registros, Taxas e custos.

As opiniões divergentes são fortemente mantidas em ambos os lados do debate, com alguns argumentos altamente detalhados. Enquanto a Suíça, com antiga reputação de possuir um grande número de indicações geográficas designando seus produtos, defende a instauração de um sistema multilateral para todos os produtos com o propósito de facilitar a proteção das indicações, outros países, marcados por uma independência recente e pelo recebimento de um grande número de imigrantes que trouxeram com eles as indicações geográficas de suas origens, se opõem ao enrijecimento do sistema de proteção, uma vez que isso poderia atrapalhar seus interesses comerciais.

Em particular, alguns Membros resistem à criação de um sistema multilateral que poderia trazer muitas vantagens comerciais para um grupo de Membros que mantém barreiras em matéria de agricultura.

Nesse contexto, Carlos M. Correa²⁷⁴ propõe que algumas considerações devam ser analisadas. Em primeiro lugar, a produção de vinho de qualidade é concentrada em poucos países, como é o caso dos países europeus, dos Estados Unidos, Chile, África do Sul, Austrália e Argentina. Os países que não fazem parte desse grupo seletivo possuem pouco interesse em reforçar o sistema de proteção de indicações geográficas estrangeiras.

²⁷³ OMC. Documento TN/IP/W/12 de 14/09/2005. Disponível em: <<http://www.wto.org.br>>. Acesso em: 15 set. 2010.

²⁷⁴ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 239/240.

Em segundo lugar, o artigo 23.4 trata sobre “facilitar a proteção” das indicações geográficas e não de fortalecer ou expandir essa proteção. De acordo com essa consideração, o sistema de notificação e registros não poderia garantir maior proteção do que aquela já definida nos termos do Acordo.

Em terceiro, o sistema a ser criado seria um sistema de notificações e registro das indicações geográficas. No entanto, os sistemas jurídicos dos Membros divergem quanto ao efeito garantido por um registro, como ocorre no caso de marcas e patentes, no qual alguns países entendem que o registro garante a titularidade e, em outros, teria o efeito de mera presunção de titularidade sem criação de direitos. Dessa forma, para se falar em sistema multilateral de notificações e registros das indicações geográficas os Membros deverão, inicialmente, definir com transparência os efeitos do registro.

Em quarto lugar, retomando-se o texto utilizado no artigo 23.4²⁷⁵, qual seja, “estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema”, Carlos M. Correa²⁷⁶ propõe que a expressão passíveis de proteção (*eligible for protection*) sugere que o sistema seria baseado numa participação voluntária e não obrigatória dos Membros, como pretende a União Européia.

Em quinto, o estabelecimento do sistema multilateral nos moldes propostos pela União Européia demandaria, na prática, a condução de negociação para uma tarifa única para linha de produtos, um processo que muitos Membros interpretam como sendo muito oneroso e injustificável.

Finalmente, a proposta da União Européia sugere um sistema de oposição às indicações geográficas notificadas que pode ser muito oneroso para muitos Membros, colocando-os em uma posição frágil frente às indicações geográficas homônimas existentes em seus territórios.

²⁷⁵ “Artigo 23.4. Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.”

²⁷⁶ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 239/240.

5.2.3 Extensão do nível de proteção especial do artigo 23 para demais produtos além de vinhos e destilados

Como já tratamos anteriormente, a proteção das indicações geográficas para produtos em geral está definida pelo artigo 22 do Acordo TRIPS, ao passo que o artigo 23 apresenta um nível mais elevado de proteção atualmente conferido apenas aos vinhos e destilados. No entanto, alguns Membros negociam a extensão desse nível de proteção aos demais produtos, enquanto outros se opõem ao movimento, defendendo que a Declaração de Doha não estabelecerá um mandato para tais negociações.

As discussões sobre a extensão dos níveis especiais de proteção aos produtos diversos além de vinhos e destilados desenvolvem-se em cinco frentes de análise²⁷⁷:

1. Diferenças entre as proteções garantidas pelos artigos 22 e 23;
2. Efeitos da extensão da maior proteção aos demais produtos;
3. Experiências com indicações geográficas perante os níveis de proteção já existentes;
4. Proteção das indicações geográficas em comparação com outras formas de proteção em matéria de propriedade intelectual;
5. Exceções e limitações da extensão da proteção para indicações geográficas.

Os proponentes da extensão do maior nível de proteção defendem-na argumentando sobre a dificuldade de, sob a esfera atual de proteção do artigo 22, se provar o uso que causa engano e confusão para os consumidores, o que poderia se tornar mais prático e efetivo com a extensão da proteção do artigo 23 do Acordo TRIPS, sob o qual o simples uso de uma indicação geográfica para um produto não proveniente da região equivalente e sem as características exigidas já poderia ser coibido, sem necessidade de análises mais aprofundadas para comprovar o uso que gera confusão perante os consumidores. Em contraposição, outros Membros entendem que o nível de proteção hoje garantido pelo artigo 22 é suficiente por razões políticas e que o atual texto diferenciando

²⁷⁷ LAMY, Pascal. Discurso proferido em consultas informais sobre indicações geográficas e sobre TRIPS/CB em 12/03/2010. Disponível em: <http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/trip_12mar10_e.htm>. Acesso em: 10 mai 2010.

os dois níveis de proteção é um resultado das negociações que se desenvolveram durante a Rodada do Uruguai.

No que diz respeito aos efeitos da extensão proteção especial aos demais produtos, os Membros discutem quais seriam tais efeitos, incluindo análise sobre a relação entre a proteção especial e maior acesso a mercados desde sua adoção.

Muito embora as negociações no âmbito da OMC se desenvolvam em reuniões e pautas separadas por matérias, os Membros sabem que na negociação final perde-se em um ponto para ganhar-se em outro (*trade-off*). Nesse contexto, alguns Membros já declararam que progressos no aspecto das indicações geográficas tornariam mais fácil a aceitação de um acordo significativo em matéria de agricultura. Outros rejeitam a ideia de que as negociações sobre indicações façam parte do saldo da Declaração de Doha. Ao mesmo tempo, a União Européia também propôs de negociar a proteção das denominações específicas de determinados produtos agrícolas, como parte das negociações em matéria agrícola.

A divergência de opiniões sobre se a extensão do alto nível de proteção do artigo 23 para demais produtos faria parte ou não do mandato da Rodada de negociações de Doha, faz com que as negociações sobre esse aspecto sempre seja cautelosamente dirigida. No início, as negociações eram gerenciadas no Conselho para TRIPS e, mais recentemente, têm sido objeto de consultas informais presidido pelo diretor-geral da OMC ou por um dos seus adjuntos, como informado pelo Secretariado da OMC²⁷⁸.

Muito embora os Membros permaneçam divididos e sem um acordo significativo em vista, a questão continua a ser debatida, como se pode depreender das propostas já apresentadas e defendidas.

Aqueles que defendem a extensão do alto nível de proteção para demais produtos além de vinhos e destilados são a Bulgária, a União Européia, Guiné, Índia,

²⁷⁸

OMC/WTO. Documento. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#wines_spirits>. Acesso em: 22 mar. de 2010.

Jamaica, Quênia, Madagascar, Ilhas Maurício, Marrocos, Paquistão, Romênia, Sri Lanka, Suíça, Tailândia, Tunísia e Turquia.

Tais Membros interpretam o nível especial de proteção como forma de melhorar a comercialização dos seus produtos, diferenciando-os de modo mais eficaz de seus concorrentes, opondo-se à usurpação de suas indicações geográficas por demais países. A mais recente proposta da União Européia (TN/IP/W/11), divulgada em junho de 2005, propõe que o Acordo TRIPS fosse alterado para que todos os produtos fossem elegíveis ao nível mais elevado de proteção de que trata o artigo 23, e fossem atingidos pelas exceções previstas no artigo 24, juntamente com o sistema multilateral de registro de vinhos e destilados ora em fase de negociação, como visto no item anterior.

Em oposição estão Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Filipinas, China Taipei e os Estados Unidos que se opõem à extensão do alto nível de proteção aos demais produtos.

Esses Membros argumentam que as disposições já trazidas pelo artigo 22 para demais produtos representariam um nível de proteção adequado e suficiente. Advertem que uma proteção reforçada poderia significar um grande ônus aos países e que poderia interromper muitas práticas comerciais legítimas. Eles também rejeitam a acusação de usurpação particularmente voltada aos imigrantes, os quais passaram a utilizar os métodos de produção e as indicações geográficas respectivas nos países para onde se deslocaram, utilizando-se de boa-fé de tais designações.

Há também o receio de que a proteção das indicações geográficas possa ser usada como um substituto de outras barreiras protecionistas das quais os países desenvolvidos se utilizam em matéria de agricultura.

Da análise das negociações em pauta e dos seus Membros patrocinadores extrai-se a conclusão bem ressaltada por Carlos M. Correa: “interestingly, unlike the case of public health, in the area of geographical indications there is no North-South divide, but different groups – inclusive of developed and developing countries alike – hold diverging

positions on several critical issues. This reflects different perceptions on the economic value of geographical indications to promote the commercialization of domestic products, as well as on the implication of the recognition, of foreign geographical indications on the local economy.”²⁷⁹²⁸⁰

Até porque, muito embora pareça que seriam apenas os países europeus que levariam vantagem na maior proteção das indicações geográficas, exemplos como a posição da Índia nas negociações, demonstram que o fortalecimento dessa figura no âmbito da OMC é a estratégia para enfrentar a competição no mercado de *comodities*, uma vez que possuem diversas IGs já reconhecidas²⁸¹.

Atualmente, as consultas que se desenvolvem sobre o Acordo TRIPS discutem, sobretudo, três pontos, a saber, (i) se deve haver uma extensão da proteção especial garantida pelo artigo 23 aos demais produtos além dos vinhos e destilados que já gozam de tal proteção (*GI extention*); (ii) sobre a implementação do sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas e (iii) se as disposições do Acordo TRIPS poderiam promover os objetivos da Convenção da Diversidade Biológica (CDB)²⁸².

Como os dois primeiros pontos discutidos já foram devidamente tratados acima pela descrição das propostas que vem sendo negociadas entre os Membros, cabe-nos tecer breves comentários acerca da proposta relacionada aos objetivos perquiridos pela CDB, cuja relevância em relação ao tema estudado se encontra na contraposição entre os

²⁷⁹ CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007. p. 209.

²⁸⁰ No mesmo sentido: KONGOLO, Tshimanga. **Unsettled International Intellectual Property Issues**. Holanda: Kluwer Law International, 2008. p. 129.

²⁸¹ EVANS, Gail; BLAKENEY, Michael. The international protection of geographical indications yesterday, today and tomorrow. In: **Emerging Issues in Intellectual Property. Trade, Technology and Market Freedom: Essays in honour of Herchel Smith**. Queen Mary Studies in intellectual property. Guido Westkamp (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2007, p. 258/259.

²⁸² A Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB é um dos principais resultados da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - CNUMAD (Rio 92), realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992. É um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados com o meio-ambiente e funciona como um guarda-chuva legal/político para diversas convenções e acordos ambientais mais específicos. A CDB é o principal fórum mundial na definição do marco legal e político para temas e questões relacionados com a biodiversidade (168 países assinaram a CDB e 188 países já a ratificaram, tendo estes últimos se tornado Parte da Convenção). Para mais informações: <http://www.cbd.int/> e STOIANOFF, Natalie P. Accessing biological resources: complying with the Convention on Biological Diversity. Monografia. Kuwer Law International, c2004, International environmental law and policy series ; v. 66, Reino Unido, ISBN 90-411-2087-4.

interesses dos Membros que buscam maior proteção às indicações geográficas e daqueles que buscam melhor proteção em matéria de recursos genéticos acessados.

A proposta que se apresenta (TN/C/W/52²⁸³) é de emendar o Acordo TRIPS para constar a obrigação para os registradores de patentes de (i) informarem a proveniência do recurso genético e dos conhecimentos tradicionais associados usados na invenção que se pretende patentear e de (ii) comprovarem a permissão recebida para acessar tais recursos e conhecimentos, além do pagamento da devida retribuição aos detentores originais destes bens.

Ainda que as discussões avancem para aceite de tais propostas, vale ressaltar que alguns Membros ainda discutem se a o tema sobre “*GI and CDB extention*” realmente constam do mandato para a rodada de negociações de Doha. No entanto, as discussões se desenvolvem entre os Membros desde que, em 2008, durante a reunião Ministerial realizada em Hong Kong, o Diretor Geral da OMC requereu que fossem conduzidas consultas sobre esses dois temas de extensão de proteção do TRIPS²⁸⁴.

5.2.4 A posição do Brasil frente às negociações multilaterais

Embora o Brasil tenha se apresentado a favor do registro multilateral e da extensão da proteção especial a produtos em geral (proposta conjunta TN/C/W/52), podemos afirmar que o Brasil ainda não adotou posição clara e definitiva no tocante às propostas discutidas. Tal situação pode ser explicada pela falta de clareza de quais seriam as consequências e impactos da aceitação de tais compromissos para os produtores nacionais.

²⁸³ OMC. Documento TN/C/W/52 de 19/07/2008. Disponível em: <<http://www.wto.org.br>>. Acesso em: 15 set. 2010.

²⁸⁴ LAMY, Pascal. Discurso proferido em consultas informais sobre indicações geográficas e sobre TRIPS/CB em 12/03/2010. Disponível em: <http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/trip_12mar10_e.htm>. Acesso em: 10 mai 2010.

(i) Sistema de registro internacional

No tocante ao sistema de registro internacional, sua criação parece ser favorável à proteção das indicações geográficas brasileiras pelos demais Membros, sem a necessidade de se buscar o reconhecimento em cada um dos países, o que seria além de demorado, muito custoso para os particulares interessados.

No entanto, a proposta conjunta apresentada pelos Estados Unidos e demais países não atenderia aos objetivos do Brasil, pois conforme proposto, o sistema de registro representaria mais um sistema de cadastro das indicações, o que facilitaria a troca de informações entre países, mas não teria efeitos jurídicos. De acordo com o sistema proposto, caso algum país se negasse a proteger uma indicação brasileira, o Brasil teria que recorrer aos órgãos judiciais internos desse país, o que não traria grandes vantagens, uma vez que estaria sujeito ao ordenamento jurídico de outro Membro. Assim, a proposta conjunta não traria prejuízos ao Brasil, mas também não garantiria a proteção das IGs brasileiras nos territórios dos outros Membros.

Já a proposta européia parece ser um pouco mais harmônica com os interesses brasileiros, pelo fato de que a União Européia propõe que o registro deva gerar efeitos tanto para os Membros que participam do sistema, quanto para os demais. Não obstante a proposta européia disponha que a adesão ao sistema seja voluntária, esta aponta que os efeitos gerados pelo registro devam atingir, ainda que de forma diferente, todos os Membros.

Contudo, a proposta de Hong-Kong apresenta-se como a mais adequada para a persecução dos objetivos brasileiros, embora não muito claros até o momento. Um dos aspectos positivos dessa proposta é o exame prévio formal realizado pelo órgão administrativo antes do registro da IG, o que barraria a possibilidade de serem indevidamente registradas indicações que não correspondessem à definição do TRIPS.

O aspecto mais importante da proposta de Hong-Kong para os interesses brasileiros é a possibilidade de um Membro denegar proteção a uma indicação quando justificar, por meio de decisões judiciais e administrativas internas proferidas a respeito, existência de incompatibilidade do pedido de registro com as normas do TRIPS, permitindo-se, por exemplo, que os Membros tenham faculdade de não garantir proteção a indicações estrangeiras que tenham sido declaradas como generalizadas em seu território.

Tal proposta seria benéfica, pois no território brasileiro são fabricados diversos produtos nomeados por indicações geográficas estrangeiras que se tornaram genéricas, em razão do longo período durante o qual o país foi colônia, além do fato de ter recebido vários imigrantes europeus, somado, também, à inércia dos titulares das indicações que por muito tempo deixaram de ser opor ao uso destas de forma generalizada no Brasil.

Assim, o fato de permitir a apresentação de oposição de forma mais facilitada, garantiria ao Brasil uma possibilidade de se proteger quanto à exigência dos países, principalmente europeus, de que seja garantida proteção às numerosas indicações geográficas que certamente seriam registradas no sistema internacional da OMC, o que atingiria diversos produtos brasileiros que hoje circulam no mercado interno e internacional.

(ii) A ampliação da proteção adicional para produtos em geral

A extensão da proteção adicional do Acordo TRIPS, hoje garantida às IGS de vinhos e destilados, para os produtos em geral pode, em um primeiro momento, parecer uma proposta vantajosa para a promoção das indicações brasileiras, as quais pouco se baseiam em produtos vinícolas ou destilados.

No entanto, não se pode olvidar que o Brasil se encontra em situação de certo atraso no reconhecimento de indicações geográficas e a assunção de compromissos nesse sentido poderia gerar grandes prejuízos aos inúmeros produtos brasileiros que se

utilizam de expressões ditas retificadoras, como “tipo” adicionada a IGs estrangeiras, para sua denominação no mercado.

Atualmente, em razão da proteção adicional garantida aos vinhos e destilados, estes acabam ficando imunes a esse tipo de veiculação indevida de IGs alheias, no entanto, caso sejam assumidos compromissos no sentido de estender a proteção adicional aos produtos em geral, o Brasil ver-se-ia completamente fragilizado e forçado a revisar a denominação de diversos produtos em seu mercado.

Embora sempre exista a possibilidade de serem apresentadas oposições com justificativa de que a IG teria se tornado genérica no território brasileiro, a falta de critérios específicos para se comprovar que um nome geográfico se tornou genérico representa uma grande dificuldade que pode ser enfrentada pelo Brasil.

Ainda assim, apesar de atualmente não parecer uma excelente alternativa ao Brasil patrocinar a proposta de extensão do regime adicional para produtos em geral, a longo prazo, considerando a pressão que será exercida pelos países mais desenvolvidos na matéria, bem como eventual escolha no Brasil em promover de maneira mais efetiva suas IGs, uma proteção mais rígida pode ser útil para a proteção das indicações nacionais. A questão é saber qual o melhor momento para aceitar as novas regras, o que depende de quão preparado o Brasil estará para defender seus interesses nos foros multilaterais.²⁸⁵

Afinal, não será possível ao Brasil se beneficiar da promoção de suas indicações geográficas no mercado interno e internacional sem garantir proteção aos demais Membros (proteção recíproca). Uma alternativa que se apresenta para o Brasil, atualmente, é a assinatura de acordos bilaterais com países em cujos territórios as indicações brasileiras têm sido indevidamente utilizadas.

Importante, por fim, destacar a presença do Brasil como um dos Membros patrocinadores da proposta que trata da questão da Convenção da Diversidade Biológica juntamente com o assunto das IGs, demonstrando que o país se propõe a aceitar maior extensão de proteção da figura em troca de maior proteção de seus recursos genéticos

²⁸⁵ LOCATELLI, Liliana. **Indicações geográficas**: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2008. p. 131.

naturais e dos conhecimentos tradicionais associados, tema de grande interesse para o país no que tange às patentes, principalmente aquelas relativas a produtos farmacêuticos²⁸⁶.

5.3 Os painéis já estabelecidos em matéria de indicações geográficas

Todas as medidas adotadas pelos Membros devem ser consistentes com os compromissos por estes assumidos por meio dos Acordos da OMC. Eventual incompatibilidade entre medidas e compromissos pode ser objeto de contenciosos a serem iniciados perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. Inicialmente são solicitadas consultas entre os Membros para que estes possam chegar a um consenso sem abertura de um contencioso.

Caso o consenso não seja alcançado, a abertura da disputa será solicitada pelo Membro interessado perante o Órgão de Solução de Controvérsias passando a ser estabelecido um painel²⁸⁷ composto geralmente por três componentes de nacionalidade diversas dos Membros litigantes.

Utilizando-se dessa prerrogativa, no ano de 1999, os Estados Unidos solicitaram abertura de consultas com a União Européia²⁸⁸ sob a alegação de falta de proteção às marcas e às indicações geográficas para produtos agrícolas e alimentícios na União Européia.

Especificamente, os Estados Unidos atacaram o Regulamento 2081/92 da União Européia, sob o argumento de que este não conferiria o tratamento nacional em relação às indicações geográficas estrangeiras, uma vez que não garantiria proteção suficiente para marcas pré-existentes que eram similares ou idênticas a uma indicação

²⁸⁶ Para maiores informações, ver Protocolo sobre o Acesso e Repartição dos Benefícios (ABS, na sigla em inglês) oriundos da exploração da biodiversidade, aprovado em outubro de 2010 pela ONU, em Nagoya. Disponível em: <http://www.cbd.int/>. Acesso em: 29 nov. 2010.

²⁸⁷ A expressão correta a ser utilizada é “grupo especial”, conforme tradução da expressão em inglês “panel” para a língua portuguesa e presente na Ata Final que incorpora os resultados das negociações comerciais multilaterais da Rodada Uruguai, anexa ao Decreto nº 1.355/1994 de 30 de dezembro de 1994, Fonte: D.O. DE 31/12/1994, P. 21394. No entanto, a linguagem usual remete à expressão “painel”.

²⁸⁸ Na época do contencioso a atual União Européia era denominada Comunidade Européia, o que foi alterado em 2009 com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. No presente estudo, utilizaremos a nomenclatura atual.

geográfica. Além disso, os Estados Unidos apontaram que a União Européia teria reduzido a proteção jurídica às marcas já existentes²⁸⁹.

Em 2003, a Austrália também requereu abertura de consultas atacando a mesma medida da União Européia: as disposições do Regulamento 2081/92.

Os Estados Unidos e Austrália requereram, então, o estabelecimento de painéis separados para decidir os contenciosos contra a União Européia:

Dessa maneira, dois foram os contenciosos estabelecidos perante o Órgão de Soluções de Controvérsias da OMC: DSB 174, iniciado pelos Estados Unidos e DSB 290, proposto pela Austrália, ambos contra a União Européia.

5.3.1 DSB 174: European Communities — Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs

Estabelecido o painel para o contencioso formado, a decisão deste foi de que o Regulamento da União era inconsistente com as disposições do artigo 3.1 do Acordo TRIPS (que prevê respeito ao princípio do tratamento nacional) referente à falta de equivalência e reciprocidade de condições de proteção para indicações geográficas estrangeiras em comparação com as nacionais, uma vez que o Regulamento atacado impunha requisito de domicílio ou estabelecimento na União Européia para a possibilidade de registro ou para exercício do direito de oposição a registros contrários às normas do TRIPS.

Como mencionado anteriormente, nos Estados Unidos, as indicações geográficas são protegidas pelas disposições legais em matéria de marcas, mas indicações geográficas relacionadas a vinhos são reguladas pelo Federal Alcohol Administration Act e por regulamentos do Federal Bureau of Tobacco, Alcohol and Firearms.

²⁸⁹ A argumentação dos Estados Unidos baseou-se na inconsistência da situação com as obrigações assumidas pela União no Acordo TRIPS, notadamente em relação aos artigos 3, 16, 24, 63 e 65 do referido Acordo.

Quanto às disposições relativas aos artigos 16 e 17 do Acordo TRIPS que tratam de marcas, o painel interpretou que o artigo 16.1 obriga que os Membros confirmem aos titulares de marcas um direito contra determinados usos contrários, incluindo as indicações geográficas. Nesse contexto, inicialmente o painel interpretou que o Regulamento da União Européia era inconsistente com o referido artigo 16.1.

No entanto, a decisão final foi de que as disposições do Regulamento eram justificáveis pelo artigo 17, que permite que os Membros disponham exceções aos direitos conferidos pelo registro de uma marca, uma vez que essa exceção tome em consideração os legítimos interesses do titular de uma marca e de terceiros.

Em abril do ano de 2005, o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC adotou o relatório do painel.

5.3.2 DSB 290: European Communities — Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs

Muito embora julgado separadamente, a solução presente no relatório do painel instaurado a pedido da Austrália foi semelhante a do contencioso iniciado pelos Estados Unidos.

Após a adoção do relatório pelo Órgão de Solução de Controvérsias também em abril de 2005, a União Européia declarou sua intenção de implementar as recomendações emanadas do Órgão, requerendo a concessão de um prazo razoável, com o que os Estados Unidos e a Austrália concordaram.

Com a expiração do prazo em abril de 2006, a União Européia declarou ter editado um novo regulamento que implementaria todas as recomendações do Órgão de Solução de Controvérsias. No entanto, Estados Unidos e Austrália não concordaram com a afirmativa, incitando a União a revisar sua nova regulamentação promulgada. Desde então, nenhuma outra providência foi adotada pelos Membros.

CONSIDERAÇÕES

Da análise do conteúdo dos acordos internacionais aqui analisados podemos extrair que a tentativa do Acordo TRIPS em uniformizar os conceitos e de trazer para o foro multilateral do comércio internacional a matéria das indicações geográficas demonstra uma grande vitória na regulamentação da figura aqui estudada.

Ainda que o Acordo de Lisboa, anterior ao TRIPS, já apresentasse seu um sistema internacional de registros estabelecido (o que ainda é um projeto no âmbito do TRIPS), aquele não conseguiu contar com a participação de importantes países em matéria de indicações geográficas²⁹⁰.

Dessa maneira, ainda que mais tímido em especificidade de regulamentação no estágio em que se encontra, o Acordo TRIPS consegue ter significativo alcance mundial e garantir padrões mínimos de proteção à figura das IGs, além de permitir que nomes não geográficos sejam reconhecidos como indicações, como é o caso de diversas designações para produtos típicos brasileiros, dentre elas a “cachaça”.

Como pudemos verificar das propostas apresentadas, o próximo objetivo buscado pelos Membros da OMC é aumentar a especificidade da regulamentação, o que tem acarretado certo receio para países que não se veem prontos para competirem com países mais avançados na matéria.

Como bem salienta Robert Sherwood²⁹¹:

tem havido uma tendência, em certas mentes, a supor que a proteção à propriedade intelectual é nociva aos países em desenvolvimento. Por falta de um exame mais cuidadoso, esta opinião tem exercido certa influência, chegando-se algumas vezes a afirmar, por exemplo, que um país em desenvolvimento se beneficia da imitação nos estágios iniciais de sua industrialização. Ou ainda que a proteção à propriedade intelectual só é conveniente

²⁹⁰ Como Espanha e Alemanha, dentre outros países da União Européia.

²⁹¹ SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. Tradução de Heloísa de Arruda Villela. São Paulo: Edusp, 1992. p.17.

quando um país já tem uma capacitação de classe internacional. Um aforismo que é mencionado volta e meia sugere que a imitação precede obrigatoriamente a inovação. A ausência de controles é considerada uma necessidade para ajudar o progresso de países em desenvolvimento.

Esse receio, na maioria das vezes se explica, pois a primeira suposição parte do princípio de que o preço é a única coisa que muda quando se passa de um ambiente de proteção para um de ausência de proteção. Assim, encorajar o reconhecimento de indicações internas e conferir igual tratamento às estrangeiras pode parecer que, num primeiro momento, o mercado consumidor seria afetado pelo aumento dos preços dos produtos que passarão a ser reconhecidos como mais qualificados no mercado, além de ter que banir aqueles que se utilizam indevidamente de indicações geográficas alheias.

No entanto, aludido entendimento deixa de levar em conta a possibilidade de que os padrões de atividade e as instituições, que seriam encorajados com a proteção, podem ser tolhidos em sua ausência. Ou ainda, não considera a possibilidade de que na ausência da concorrência qualitativa entre segmentos de mercado, a concorrência em si possa estagnar, levando a uma alta geral dos preços de produtos sem qualquer distinguibilidade.

Ainda em citação às palavras de Sherwood²⁹², “em mercados onde há um regime positivo de propriedade intelectual, a obra do imitador pode suplantar a do criador original. Onde o regime é fraco, em que não se é forçado a suplantar ou inventar em torno do existente, a tendência será apenas para a cópia”.

Na ausência de proteção às indicações geográficas estrangeiras, um produtor brasileiro de queijo “tipo gruyère”, por exemplo, pode vir a cobrar o mesmo preço do produto suíço original “Gruyère”, uma vez que se utiliza do nome geográfico de maneira incorreta e enganosa e agrega um valor falso ao produto. No final, o consumidor acaba por arcar com a falsa qualidade do produto e com a falta de proteção a indicações geográficas estrangeiras.

²⁹² SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. Tradução de Heloísa de Arruda Villela. São Paulo: Edusp, 1992. p. 158.

Fato é que o avanço na regulamentação da matéria com o reconhecimento recíproco entre os Membros de suas indicações geográficas – por meio de um sistema único de registros - servirá para incentivar o reconhecimento de diversos produtos típicos nacionais, gerando desenvolvimento social e econômico para os países, muito embora num primeiro momento seja custoso banir as contrafações existentes no território nacional.

CAPÍTULO III – A EXPERIÊNCIA EUROPÉIA

Como salientamos no Capítulo anterior, as disposições do TRIPS representam padrões mínimos de proteção que cada um de seus Membros deve garantir às indicações geográficas. Ocorre que alguns Membros avançaram na matéria e criaram regulamentações mais específicas e detalhadas acerca do tema, como é o caso da União Européia.

Em razão da notoriedade de suas indicações geográficas e antiguidade na utilização de tal figura da propriedade industrial para denominação de produtos típicos provenientes de regiões que se tornaram conhecidas pela produção destes, os países europeus merecem destaque no estudo sobre IGs em razão, também, de seu estágio avançado na regulamentação sobre o assunto.

As indicações geográficas têm papel de grande importância para a indústria e para os consumidores europeus no âmbito dos gêneros agrolimentícios, principalmente no tocante aos vinhos e destilados. As denominações de origem como “Bordeaux”, “Borgogne”, “Chianti”, “Champagne”, “Madeira”, “Málaga”, “Moselle”, “Porto” ilustram a importância para o ramo de vinhos. “Calvados”, “Cognac” e “Scotch Whisky” estão entre os exemplos de denominações de origem famosas relativas aos destilados. Para alimentos, destacam-se “Camembert”, “Gouda”, “Parmigiano” que denominam queijos de alta qualidade e tradição²⁹³.

Importa-nos, portanto, discorrer sobre a regulamentação existente no âmbito da união supranacional, ou seja, válida para todos os Estados-Membros e, também, sobre as inovações observadas no modelo organizacional praticado em particular pela França, modelo de sucesso em matéria de proteção e prospecção comercial de suas indicações geográficas.

²⁹³ AUDIER, Jacques. **Accord ADPIC. Indications géographiques**. Luxemburgo: Office des publications officielles des Communautés Européennes, 2000. p. 3.

1. O tema das indicações geográficas na União Européia

No âmbito da União Européia, o tema das indicações geográficas está contido na legislação sobre agricultura e desenvolvimento rural²⁹⁴.

Em matéria de vinhos e destilados a União Européia há anos possuía regulamentos específicos, como o Regulamento (CEE) n° 817/70²⁹⁵, substituído pelo n° 823/87²⁹⁶ em matéria de vinhos, e o Regulamento (CEE) n° 1576/89²⁹⁷ no que tange aos destilados.

No entanto, ainda faltava garantir a proteção das indicações geográficas concernentes aos demais produtos agrícolas e de gênero alimentício. Foi então que, no ano de 1988, a França propôs a adoção de uma medida comunitária para referida matéria, o que contou com o apoio da Itália e da Espanha. Assim, em janeiro de 1991, a Comissão Européia propôs ao Conselho que fosse adotada regulamentação em matéria de denominações de origem.

O Conselho de Ministros para Agricultura formado na época por 12 (doze) Estados Membros chegou ao acordo para adoção do Regulamento (CEE) n° 2081/92²⁹⁸, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios, posteriormente retificado em 1998²⁹⁹³⁰⁰.

²⁹⁴ O estudo aqui apresentado reflete a situação normativa da União Européia em matéria de indicações geográficas atualizada até novembro de 2010. Destaca-se a possibilidade de a Comissão Européia apresentar proposta de alteração legislativa até o final do ano de 2010. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/chrono_en.htm>. Acesso em: 29 nov. 2010.

²⁹⁵ UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CEE) n° 817/70 do Conselho de 28 de Abril de 1970. Jornal Oficial das Comunidades Européias L 99 de 5/05/1970, p. 20/25.

²⁹⁶ UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CEE) n° 823/87 do Conselho de 16 de Março de 1987, que estabelece disposições especiais relativas aos vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas. Jornal Oficial das Comunidades Européias L 84 de 27/03/1987, p. 59/68.

²⁹⁷ UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CEE) n° 1576/89 do Conselho, de 29 de Maio de 1989, que estabelece as regras gerais relativas à definição, à designação e à apresentação das bebidas espirituosas. Jornal Oficial das Comunidades Européias L 160 de 12/06/1989, p. 1/17.

²⁹⁸ UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CEE) n° 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial das Comunidades Européias L 208 de 24/07/1992, p. 1/8.

²⁹⁹ UNIÃO EUROPÉIA. Retificação ao Regulamento (CEE) n° 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial das Comunidades Européias L 53 de 24/02/1998, p. 26/26.

Como analisado anteriormente no Capítulo II, o Regulamento nº 2081/92 foi atacado pelos Estados Unidos e Austrália culminando nos dois comentados contenciosos perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC³⁰¹. Tendo em vista as recomendações do painel, o Conselho da União Européia adotou o novo Regulamento (CE) nº 510/2006³⁰², mantendo a proteção às indicações já registradas ao abrigo do antigo regulamento.

1.1 O Regulamento (CE) nº 510/2006 – A proteção das indicações geográficas e denominações de origem relacionadas a produtos agrícolas e de gênero alimentício

O objeto de proteção do Regulamento nº 510/2006 são as indicações geográficas e as denominações de origem utilizadas para designar produtos agrícolas e alimentícios constantes do Anexo I do Tratado de Roma, bem como cervejas, água mineral, bebidas contendo extratos de plantas, produtos de panificação, massas, entre outros. Tendo em vista a existência de regulamentos específicos para sua proteção, os vinhos e destilados não são objeto do Regulamento em questão.

Em seu preâmbulo, o Regulamento declara sua inclinação política, enunciando que se trata de medida tendente a encorajar a diversificação da produção agrícola, a promoção de produtos que apresentam determinadas características especiais, o desenvolvimento e propagação da economia rural em áreas desfavorecidas ou afastadas. Destaca, ainda, ter sido verificada uma tendência por parte dos consumidores no sentido de privilegiarem a qualidade em sua alimentação; e que essa procura de produtos específicos se traduz, entre outras, numa procura cada vez mais importante de produtos agrícolas ou de gêneros alimentícios com uma origem geográfica determinada.

³⁰⁰ VITAL, François. Protection of Geographical Indications: The approach of the European Union. **Symposium on the International Protection of Geographical Indication**. Org. Word Intellectual Property Organization. África do Sul, 1 a 2 de Setembro de 1999. p. 51.

³⁰¹ Vide item 5.3 do Capítulo II.

³⁰² UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial da União Européia L 93 de 31/03/2006, p. 12/25.

Para a proteção perquirida pelos Estados-Membros, o Regulamento enuncia suas duas figuras, quais sejam, a “Denominação de Origem Protegida” e “Indicação Geográfica Protegida”³⁰³, dispondo também sobre seus respectivos conceitos para fins da proteção garantida pelo texto normativo.

1.1.1 Conceitos e definições:

De acordo com o Regulamento, por denominação de origem entende-se o nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excepcionais, de um país, que serve para designar um produto agrícola ou um género alimentício: (i) originário dessa região, desse local determinado ou desse país e (ii) cuja qualidade ou características se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e humanos e (iii) cuja produção, transformação e elaboração ocorrem na área geográfica delimitada.

Conforme se depreende, a definição de denominação de origem presente no Regulamento corresponde àquela contida no Acordo de Lisboa, já comentado anteriormente³⁰⁴, para a qual se exige forte fator de ligação entre o meio e o produto designado pela denominação de origem.

Como exemplo de nome geográfico que satisfaz aos requisitos para ser considerado uma denominação de origem, cita-se o “Comté”, nome geográfico que designa um tipo especial de queijo produzido a partir do leite de vacas da raça local “Montbéliarde”. O rebanho é alimentado em pasto ou feno da região de Franche-Comté (França), área delimitada nas montanhas Jura. A flora particular devido ao clima e ao solo da região semimontanhosa e a raça local que fornece o leite que tem uma habilidade específica para ser transformado em queijo, somadas à habilidade dos produtores locais na elaboração e maturação aproveitando os germes nativos, conferem a este queijo suas características genuínas e distintivas entre queijos da mesma categoria.

³⁰³ Ao contrário da LPI brasileira e do TRIPS, a União Europeia classifica os nomes geográficos reconhecidos em “Indicações Geográficas” e “Denominações de Origem”, ao passo que na LPI “Indicação Geográfica” é a figura que comporta suas duas espécies que são “Indicações de Procedência” e “Denominação de Origem”. O TRIPS utiliza apenas a nomenclatura “Indicação Geográfica”.

³⁰⁴ Vide item 3, Capítulo II.

Já a figura da indicação geográfica, conforme o Regulamento, representa o nome de uma região, de um local determinado, ou, em casos excepcionais, de um país, que serve para designar um produto agrícola ou um gênero alimentício: (i) originário dessa região, desse local determinado ou desse país e (ii) cuja reputação, determinada qualidade ou outra característica podem ser atribuídas a essa origem geográfica e (iii) cuja produção e/ou transformação e/ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada.

A definição dada para as indicações geográficas muito corresponde àquela presente no artigo 22 do Acordo TRIPS, pela qual existe mais flexibilidade na ligação entre o meio e o produto.

Como exemplo de produtos designados por indicações geográficas, cita-se a “Sobrasada de Mallorca”, uma espécie de preparado de carne embutido, proveniente da respectiva região na Espanha. Este produto é fabricado na Ilha de Malorca e goza de alta reputação na Espanha. No entanto, embora todo o processo de transformação ocorra na ilha, os porcos utilizados para fabricação do embutido não são todos originários do local.

São igualmente consideradas denominações de origem ou indicações geográficas as denominações tradicionais, geográficas ou não, que designem um produto agrícola ou um gênero alimentício que satisfaçam as condições previstas para uma denominação de origem ou indicação geográfica, conforme citadas acima. Dessa maneira, o Regulamento permite que nomes não geográficos possam ser igualmente protegidos, de maneira semelhante às previsões do Acordo TRIPS³⁰⁵.

1.1.2 Vedação ao registro

O Regulamento prevê não serem registráveis denominações que se tornaram genéricas, entendendo-se por essas o nome de um produto agrícola ou de um gênero alimentício que, embora corresponda ao local ou à região onde esse produto agrícola ou gênero alimentício foi inicialmente produzido ou comercializado, passou a ser a

³⁰⁵ Vide item 5.1, Capítulo II.

denominação comum de um produto agrícola ou de um gênero alimentício na União Europeia. Para determinar se uma denominação tornou-se genérica devem ser levados em conta alguns fatores, como a situação existente nos Estados-Membros e nas zonas de consumo, bem como as disposições legislativas nacionais ou comunitárias pertinentes.

No tocante à questão da generalidade, um dos casos mais simbólicos no âmbito da União Europeia foi aquele já referido anteriormente³⁰⁶, envolvendo a denominação de origem “feta”, utilizada para designar queijos gregos, cuja distinguibilidade foi atacada por diversos países que defendiam que o termo “feta” seria genérico para designar um tipo de queijo produzido em diversos países da Europa como Alemanha, Dinamarca e França, países esses que buscaram a anulação do registro da denominação “feta”.

O Regulamento, também, dispõe sobre a impossibilidade de registro, como denominação de origem ou como indicação geográfica, das denominações que entrem em conflito com o nome de uma variedade vegetal ou de uma raça animal e que possam, assim, induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto. Disposição análoga garante, igualmente, proteção às marcas já registradas, uma vez que não são registráveis as denominações de origem ou as indicações geográficas cujos registros, levando-se em conta a reputação, a notoriedade e a duração da utilização de uma marca, for susceptível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira identidade do produto (art. 3º).

1.1.3 Requisitos e procedimento para o registro:

Para poder beneficiar da designação por uma denominação de origem protegida (DOP) ou de uma indicação geográfica protegida (IGP), o produto agrícola ou de gênero alimentício deve obedecer a um caderno de especificações, do qual devem constar, pelo menos:

³⁰⁶ Vide item 3.5, Capítulo I para maiores informações sobre o contencioso do “feta”.

- a) O nome do produto agrícola ou do gênero alimentício, incluindo a denominação de origem ou a indicação geográfica;
- b) A descrição do produto agrícola ou do gênero alimentício, incluindo as matérias-primas, se for caso disso, e as principais características físicas, químicas, microbiológicas ou organolépticas do produto ou do gênero alimentício;
- c) A delimitação da área geográfica;
- d) Os elementos que provam que o produto agrícola ou o gênero alimentício são originários da área geográfica delimitada
- e) A descrição do método de obtenção do produto agrícola ou do gênero alimentício e, se necessário, os métodos locais, leais e constantes, bem como os elementos referentes ao seu acondicionamento, sempre que o agrupamento requerente determine e justifique que o acondicionamento deve ser realizado na área geográfica delimitada, a fim de salvaguardar a qualidade ou garantir a origem ou assegurar o controle;
- f) Os elementos que justificam: (i) a relação entre a qualidade ou as características do produto agrícola ou do gênero alimentício e o meio geográfico ou, conforme o caso, (ii) a relação entre uma qualidade determinada, a reputação ou outra característica do produto agrícola ou do gênero alimentício e a origem geográfica;
- g) O nome e o endereço das autoridades ou organismos que verificam a observância das disposições do caderno de especificações, e as suas missões específicas;
- h) As eventuais regras específicas de rotulagem do produto agrícola ou do gênero alimentício em questão;
- i) As eventuais exigências fixadas por disposições comunitárias ou nacionais.

Sempre que se diga respeito de uma área geográfica situada num determinado Estado-Membro, o pedido de registro é dirigido a esse Estado-Membro, o qual irá examiná-lo a fim de verificar se esse é justificado e se preenche as condições estabelecidas no Regulamento.

Ato contínuo, ainda no âmbito nacional do Estado-Membro, deve ser aberto um procedimento garantindo uma publicação adequada do pedido e prevendo um período razoável, durante o qual qualquer pessoa singular ou coletiva com um interesse legítimo e estabelecida ou residente no seu território possa declarar a sua oposição ao pedido.

Em caso de decisão favorável pelo órgão competente do Estado-Membro sobre o pedido de registro, este comunica à Comissão Europeia, que, em 12 meses, analisará o pedido.

Dentro desse período o procedimento a ser seguido, conforme o Regulamento, é de publicação da lista das denominações objetos de pedido de registro, concessão de prazo de 6 (seis) meses para que qualquer Estado-Membro ou país terceiro possa se opor ao registro proposto, mediante apresentação de uma declaração devidamente fundamentada à Comissão. Caso não seja apresentada oposição admissível, a Comissão procede ao registro da denominação, publicando-o no Jornal Oficial da União Européia. Em caso de apresentação de oposição, a Comissão convidará as partes interessadas a entrarem num acordo dentro do prazo de 6 (seis) meses, caso contrário, esta decidirá levando em consideração as práticas leais e tradicionais e os riscos de confusão existentes.

A Comissão mantém um registro atualizado das DOPs e IGP (Base de dados *DOOR*³⁰⁷) e as informações constantes do caderno de especificação de cada indicação geográfica ou denominação de origem podem ser alteradas a pedido de seus titulares.

1.1.4 Os legitimados para requerimento de registro:

No caso do Regulamento europeu, apenas os “agrupamentos” podem apresentar pedidos de registro, os quais representam “qualquer organização, independentemente da sua forma jurídica ou composição, de produtores ou de transformadores do mesmo produto agrícola ou do mesmo gênero alimentício”. Uma pessoa singular ou coletiva pode ser equiparada a um agrupamento, se restar demonstrado que a pessoa em causa é o único produtor na área geográfica delimitada que deseja apresentar um pedido e que a área geográfica delimitada possui características substancialmente diferentes das áreas vizinhas ou as características do produto diferem das dos produzidos em áreas vizinhas (disposição do Regulamento (CE) nº 1898/2006³⁰⁸ que estabelece as regras de execução do comentado Regulamento nº 510/2006)

³⁰⁷ COMISSÃO EUROPÉIA. Base de dados DOOR. Disponível em: <<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>>. Acesso em: 16 set. 2010.

³⁰⁸ UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 1898/2006 da Comissão, de 14 de Dezembro de 2006, que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) nº 510/2006 do Conselho relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial da União Européia L 369 de 23/12/2006, p. 1/19.

1.1.5 Efeitos legais do registro:

Uma vez registradas, as indicações são protegidas contra: a) qualquer utilização comercial direta ou indireta de uma denominação registrada para produtos não abrangidos pelo registro, na medida em que esses produtos sejam comparáveis a produtos registrados sob essa denominação, ou na medida em que a utilização dessa denominação explore a reputação da denominação protegida; b) qualquer usurpação, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem do produto seja indicada ou que a denominação protegida seja traduzida ou acompanhada por termos como “gênero”, “tipo”, “método”, “estilo” ou “imitação”, ou por termos similares; c) qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento ou embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos ao produto em causa, bem como o acondicionamento em recipientes susceptíveis de criarem uma opinião errada sobre a origem do produto; d) qualquer outra prática susceptível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.

O Regulamento apresenta, também, uma exceção a essa proteção, uma vez que a Comissão pode permitir a coexistência de uma denominação registrada e de idêntica denominação não registrada que designe um local de um Estado-Membro ou de um país terceiro desde que sejam observadas todas as condições a seguir enunciadas: a) a denominação idêntica não registrada ser legalmente utilizada há, pelo menos, vinte e cinco anos à data de 24 de Julho de 1993, com base em práticas leais e constantes; b) ser comprovado que essa utilização não teve, em momento algum, por objetivo tirar partido da reputação da denominação registrada, nem induziu ou pôde induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto; c) o problema levantado pelas denominações idênticas ser evocado antes do registro da denominação.

A coexistência da denominação registrada e da denominação idêntica não levada a registro não pode exceder um período de quinze anos, no termo do qual a denominação não registrada não mais poderá continuar a ser utilizada. No entanto, ainda, assim, será autorizada a utilização da denominação geográfica não registrada no caso de o país de origem ser indicado de forma clara e visível no rótulo (artigo 13 do Regulamento).

1.1.6 Relações entre marcas, denominações de origem e indicações geográficas

Como exemplo de toda legislação sobre a matéria de indicações geográficas, o Regulamento dedica parte especial para tratar sobre os conflitos que podem ser gerados entre marcas e indicações.

De acordo com o artigo 14, sempre que uma denominação de origem ou uma indicação geográfica seja registrada ao abrigo do mencionado Regulamento, deve ser recusado o pedido de registro, sob pena de invalidade, de uma marca que infrinja os efeitos legais do registro e diga respeito à mesma classe de produto, caso o pedido de registro da marca seja apresentado após a data de apresentação à Comissão do pedido de registro da denominação de origem ou indicação geográfica³⁰⁹.

Na observância da legislação comunitária, uma marca cuja utilização configure uma das situações referidas no artigo 13, que tenha sido objeto de pedido, registro ou, nos casos em que tal seja previsto pela legislação em causa, que tenha sido adquirida pelo uso de boa fé no território comunitário, quer antes da data de proteção da denominação de origem ou da indicação geográfica no país de origem, quer antes de 1º de Janeiro de 1996, pode continuar a ser utilizada, não obstante o registro de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica, sempre que a marca não incorra nas causas de invalidade ou de caducidade previstas na Primeira Diretiva nº 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas ou no Regulamento (CE) nº 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária.

³⁰⁹ Na observância da legislação comunitária, uma marca cuja utilização configure uma das situações referidas no artigo 13.o, que tenha sido objeto de pedido, registro ou, nos casos em que tal seja previsto pela legislação em causa, que tenha sido adquirida pelo uso de boa fé no território comunitário, quer antes da data de proteção da denominação de origem ou da indicação geográfica no país de origem, quer antes de 1 de Janeiro de 1996, pode continuar a ser utilizada, não obstante o registro de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica, sempre que a marca não incorra nas causas de invalidade ou de caducidade previstas na Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas ou no Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (art. 14.2 do Regulamento nº 510/2006).

1.1.7 A questão da informação ao público consumidor – etiquetagem dos produtos

Após a adoção do Regulamento (CE) nº 1898/2006³¹⁰, que estabeleceu as regras de execução do comentado Regulamento nº 510/2006, em julho de 2008, um novo Regulamento (CE) nº 628/2008³¹¹ acrescentou regras de execução das normas europeias de grande importância para uniformização das informações prestadas ao público consumidor.

O Regulamento (CE) nº 1898/2006 em seu Anexo V já previa a identificação dos produtos que eram designados por indicações geográficas, estabelecendo um símbolo comum a ser respeitado em todos os Estados-Membros da então Comunidade Européia (hoje União Européia), com especificação de cores exatas, fontes, tamanho mínimo dos símbolos a serem utilizados, bem como das siglas que deveriam ser utilizadas em cada um dos países para designar “Denominação de Origem Protegida” e “Indicação Geográfica Protegida”. Por exemplo, na França, “AOP” é a sigla de Denominação de Origem Protegida (*appellation d’origine protégée*) e “IGP” é a sigla utilizada para indicação geográfica Protegida (*indication géographique protégée*).

Esses símbolos comunitários contribuíram para a valorização das indicações geográficas e das denominações de origem protegidas, permitindo aos consumidores a rápida e visível identificação de produtos cujas características estão ligadas à respectiva origem.

No entanto, os símbolos utilizados para indicar as DOPs e IGPes apresentavam características comuns em termos de forma, cor e desenho. Somente a legenda que figurava no interior desses símbolos permitia distingui-los.

Em razão da experiência adquirida desde a adoção desses símbolos e com o objetivo de encorajar a sua utilização, afirmou-se oportuno facilitar a diferenciação pelos

³¹⁰ UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 1898/2006 da Comissão, de 14 de Dezembro de 2006, que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) nº 510/2006 do Conselho relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial da União Européia L 369 de 23/12/2006, p. 1/19.

³¹¹ UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 628/2008 da Comissão, de 2 de Julho de 2008, que altera o Regulamento (CE) nº 1898/2006 que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) nº 510/2006 do Conselho relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial da União Européia L 173 de 3/07/2008, p. 3/5.

consumidores entre as denominações de origem e as indicações geográficas protegidas. Dessa forma, com a adoção do Regulamento (CE) nº 628/2008, criaram-se símbolos com cores diferentes para cada uma das duas indicações: um símbolo vermelho e amarelo para identificar as DOPs e outro de cor azul e amarela destinado às IGPs, conforme ilustrado adiante.

**Símbolo comunitário para a “Denominação
Origem protegida”**

**Símbolo comunitário para a “Indicação de
Geográfica protegida”**

1.1.8 Análise da regulamentação em relação ao Acordo TRIPS

Como já tratado no item 5.1 do Capítulo II destinado ao Acordo TRIPS, o artigo 22 do Acordo prevê disposições mínimas que devem ser respeitadas pelos Membros na proteção das indicações geográficas, conferindo uma proteção “negativa” ao seu titular, uma vez que protege este contra o uso da indicação geográfica quando este induz o público em erro quanto à origem geográfica do produto; ou quando constitua um ato de concorrência desleal.

Por outro lado, o regime dedicado, pelo Acordo TRIPS, aos vinhos e destilados em seu artigo 23 protege o titular da indicação geográfica de qualquer uso de expressões semelhantes a esta, mesmo que o uso não tenha como objetivo confundir o público consumidor. Como já tratado anteriormente, o Acordo TRIPS por meio do artigo 23 confere uma proteção adicional aos vinhos e destilados em comparação àquela destinada aos demais produtos.

No entanto, a União Européia desejou avançar no quesito proteção conferida pelo Acordo TRIPS, garantindo um regime muito mais protetor também aos produtos agrícolas e de gênero alimentício, o que pode ser observado pelas disposições do artigo 13³¹² do Regulamento nº 510/2006 comentado no item anterior.

Assim, disposições semelhantes às aquelas presentes no artigo 23 do Acordo TRIPS que garantem proteção especial apenas a indicações geográficas relacionadas a vinhos e destilados³¹³ são dedicadas à proteção de IGs relativas a produtos agrícolas e alimentícios.

Por fim, vale comentar que as disposições da Regulamentação da União Européia em matéria de indicações geográficas, ao contrário do TRIPS, não admitem o reconhecimento de IGs relativas a qualquer tipo de produto (apenas vinhos, destilados, produtos agrícolas e alimentares). Ademais, não se aceita, também, a utilização de IGs para serviços, como permitido pela LPI brasileira.

1.2 O Regulamento (CE) nº 479/2008 – A proteção das indicações geográficas e denominações de origem relacionadas a vinhos

Após sucessivos regulamentos, as normas mais recentes em matéria de indicações relacionadas a vinhos estão presentes no Regulamento (CE) nº 479/2008³¹⁴, que

³¹² “Artigo 13 – Proteção. 1. As denominações registradas são protegidas contra: a) Qualquer utilização comercial direta ou indireta de uma denominação registrada para produtos não abrangidos pelo registro, na medida em que esses produtos sejam comparáveis a produtos registrados sob essa denominação, ou na medida em que a utilização dessa denominação explore a reputação da denominação protegida; b) Qualquer usurpação, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem do produto seja indicada ou que a denominação protegida seja traduzida ou acompanhada por termos como “gênero”, “tipo”, “método”, “estilo” ou “imitação”, ou por termos similares; c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento ou embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos ao produto em causa, bem como o acondicionamento em recipientes susceptíveis de criarem uma opinião errada sobre a origem do produto; d) Qualquer outra prática susceptível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto. [...]”

³¹³ VITAL, François. Protection of Geographical Indications: The approach of the European Union. **Symposium on the International Protection of Geographical Indication**. Org. World Intellectual Property Organization. África do Sul, 1 a 2 de Setembro de 1999. p. 55.

³¹⁴ UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho, de 29 de Abril de 2008, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, que altera os Regulamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 e (CE) nº 3/2008 e que revoga os Regulamentos (CEE) nº 2392/86 e (CE) nº 1493/1999. Jornal Oficial da União Européia L 148 de 6/06/2008, p. 1/61.

estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, trazendo em seu Título III disposições sobre denominações de origem, indicações geográficas e menções tradicionais.

Na União Européia, o conceito de vinho de qualidade baseia-se, precipuamente, nas características específicas atribuíveis à sua origem geográfica. Tais vinhos são identificados perante os consumidores por denominações de origem e indicações geográficas protegidas.

A fim de enquadrar de modo transparente e mais elaborado a reivindicação de qualidade pelos produtos em questão, a União Européia pretendeu, com a adoção do referido Regulamento, estabelecer um regime ao abrigo do qual os pedidos de denominação de origem ou de indicação geográfica sejam examinados em conformidade com a política horizontal comunitária de qualidade aplicável aos gêneros alimentícios, definida pelo Regulamento (CE) nº 510/2006, analisado no item anterior.

Conforme anuncia o próprio preâmbulo do Regulamento, a fim de preservar as especiais características de qualidade de vinhos com denominação de Origem ou indicação geográfica, os Estados-Membros deverão ser autorizados a aplicar regras mais estritas nessa matéria e, para beneficiarem de proteção na União, as denominações de origem e as indicações geográficas deverão ser reconhecidas e registradas também no nível da União, além do nacional. A exemplo do que já havia sido estabelecido para indicações referentes a produtos agrícolas e de gênero alimentício (Regulamento (CE) nº 510/2006), a fim de assegurar que os respectivos nomes geográficos cumpram as condições estabelecidas pelo Regulamento, os pedidos deverão ser examinados pelas autoridades nacionais do Estado-Membro em causa, sob reserva do cumprimento de disposições mínimas comuns, incluindo um procedimento nacional de oposição.

Com procedimento semelhante ao já comentado Regulamento (CE) nº 510/2006, a proteção de que trata o Regulamento é aberta a DO e IG de países terceiros que sejam protegidas no seu país de origem.

A definição de denominação de origem é muito semelhante àquela contida no Regulamento (CE) nº 510/2006, existindo exigência de que as uvas provenham

exclusivamente da área geográfica concernente, que a produção ocorra também na área em questão, e que o produto seja obtido a partir de castas pertencentes à espécie *Vitis vinifera*³¹⁵. Quanto às indicações geográficas, a exigência é de que ao menos 85 % das uvas utilizadas para a sua produção provenham, exclusivamente, da área geográfica, que a produção ocorra na área e que o produto seja obtido a partir de castas pertencentes à espécie *Vitis vinifera* ou provenientes de um cruzamento entre esta e outra espécie do gênero *Vitis*.

Uma vez registradas, as DOs e IGs gozam de proteção contra utilizações que se beneficiem indevidamente da reputação associada aos nomes geográficos de renome.

O texto, as definições e os procedimentos do Regulamento (CE) nº 479/2008 são muito semelhantes àqueles do comentado Regulamento (CE) nº 510/2006. No entanto, o que distingue o Regulamento de 2008 em matéria de vinhos é, sem dúvida, a figura das “Menções Tradicionais” (artigo 54).

Conforme o Regulamento, por Menção Tradicional, entende-se uma menção tradicionalmente utilizada nos Estados-Membros referente a certos tipos de produtos vitivinícolas³¹⁶ que a) indica que o produto tem uma denominação de origem protegida ou uma indicação geográfica protegida ao abrigo da legislação da União Europeia ou do Estado-Membro; ou b) designa o método de produção ou de envelhecimento ou a qualidade, a cor, o tipo de lugar ou um acontecimento ligado à história do produto com uma DOP ou uma IGP.

³¹⁵ Regulamento (CE) nº 479/2008 - Art. 24 – “Classificação das castas de uva de vinho:

1. Sob reserva do nº 2, os Estados-Membros classificam as castas de uva de vinho que podem ser plantadas, replantadas ou enxertadas no seu território para a produção de vinho. Só podem ser classificadas as castas de uva de vinho que reúnam as seguintes condições:

a) A casta em questão pertence à espécie *Vitis vinifera* ou provém de um cruzamento entre esta e outra espécie do gênero *Vitis*;

b) A casta não é nenhuma das seguintes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

Sempre que uma casta de uva de vinho seja suprimida da classificação a que se refere o primeiro parágrafo, o seu arranque deve ser realizado no prazo de 15 anos a seguir à supressão.”

³¹⁶ Anexo IV do Regulamento (CE) nº 479/2008: vinhos, vinhos licorosos, vinhos espumantes naturais, vinhos espumantes de qualidade, vinhos espumantes aromáticos de qualidade, vinhos frisantes naturais, vinhos frisantes gaseificados, mostos de uva parcialmente fermentados, vinhos de uvas sobreamadurecidas.

1.3 Regulamento (CE) nº 110/2008 - A proteção das indicações geográficas e denominações de origem relacionadas a destilados

Em matéria de indicações geográficas e denominações de origem relacionadas a bebidas destiladas, vigora, na União Europeia, o Regulamento (CE) nº 110/2008³¹⁷ relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das bebidas destiladas.

O Regulamento (CE) nº 110/2008 traz apenas a figura da indicação geográfica (sem menção à denominação de origem), definindo-a como uma “indicação que identifique uma bebida destilada como sendo originária do território de um país, ou de uma região ou lugar desse território, sempre que determinada qualidade, reputação ou outra característica sejam essencialmente imputáveis à sua origem geográfica” (artigo 15), apresentando em seu Anexo III a lista das indicações geográficas registradas, as quais, conforme o Regulamento, não podem se tornar genéricas.

Os procedimentos para registro de uma indicação e inclusão desta no Anexo III do Regulamento seguem o rito já narrado anteriormente em comentários aos demais Regulamentos europeus, assim como os efeitos advindos do registro (proteção), os quais muito se assemelham àqueles previstos no artigo 23 do Acordo TRIPS³¹⁸.

Tendo em vista as especificidades de rotulagens de bebidas, tanto para produtos vitivinícolas quanto para os destilados, os Regulamentos fazem menção às expressões denominação de origem (quanto cabível) e indicação geográfica protegidas que devem ser estampadas nos rótulos das garrafas, sem qualquer exigência de padronização de símbolo como ocorre para as denominações geográficas relacionadas a produtos agrícolas e de gênero alimentício.

Ademais, a proteção dos nomes geográficos e tradicionais pretendida pela União Europeia não se resume a uma legislação detalhada e ao controle de suas indicações,

³¹⁷ UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) nº 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção das indicações geográficas das bebidas espirituosas e que revoga o Regulamento (CEE) nº 1576/89 do Conselho. Jornal Oficial da União Europeia L 39 de 13/02/2008, p. 16/54.

³¹⁸ Vide item 5.1, Capítulo II.

mas compreende, também, à atuação perante a OMC, por meio da apresentação de proposta para implementação do sistema multilateral de notificações e registros de indicações relativas a vinhos e destilados³¹⁹, de maneira a estender aos Membros da OMC o reconhecimento de suas IGs e, com isso, aumentar a proteção contra o uso abusivo de certos nomes geográficos europeus de renome.

1.4 Regulamento (CE) nº 509/2006 - Especialidades Tradicionais Garantidas dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios

No âmbito de proteção dos produtos agrícolas e de gênero alimentício que apresentam tradicionalidade em seus processos produtivos, a União Européia foi além da proteção garantida pela via da proteção aos nomes geográficos, criando a figura das “Especialidades Tradicionais Garantidas”.

O atual Regulamento em vigor que trata dessa matéria é o Regulamento (CE) nº 509/2006³²⁰ que define Especialidade Tradicional Garantida como qualquer produto agrícola ou gênero alimentício tradicional que beneficia do reconhecimento da sua especificidade pela União, por intermédio do seu registro em conformidade com o Regulamento, uma vez que por tradicional se entende que o produto é reconhecido pelo uso comprovado no mercado da União Européia por um período que mostre a transmissão entre gerações. Esse período deve corresponder à duração geralmente atribuída a uma geração humana, ou seja, pelo menos 25 anos.

Dessa forma, o nome de produtos típicos de uma região pode ser registrado sem que sejam estes designados por um nome geográfico, podendo ser distinguido pelo seu nome tradicionalmente conhecido.

Diante da diversidade de produtos colocados no mercado e a quantidade de informações sobre eles fornecidas, por meio da veiculação da menção Especialidades

³¹⁹ Vide item 5.2, Capítulo II.

³²⁰ UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 509/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo às especialidades tradicionais garantidas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. Jornal Oficial da União Européia L 93 de 31/03/2006, p. 1/11.

Tradicionais Garantidas o consumidor poderá, a fim de melhor escolher, dispor de informações claras e pontuais que indicam a qualidade e tradição inerentes ao produto colocado à venda.

De acordo com o Regulamento citado, abandonou-se a referência anteriormente feita à expressão “certificado de especificidade” a qual era aplicada nas embalagens de tais produtos passando-se a adotar a expressão “especialidade tradicional garantida”, mais facilmente compreensível por introduzir a expressão “tradicional”, qualidade, esta, que marca os produtos que utilizam tal menção.

A fim de ser registrado e gozar do reconhecimento por todos os Estados-Membros, o produto agrícola ou o gênero alimentício deve ser produzido a partir de matérias-primas tradicionais ou caracterizar-se por uma composição tradicional ou um modo de produção e/ou de transformação que reflita o tipo de produção e/ou de transformação tradicional.

No entanto, não pode ser registrado nenhum produto agrícola nem mesmo qualquer gênero alimentício cujas especificidades residam na proveniência ou na origem geográfica, protegendo-se, assim, a figura das indicações geográficas e denominação de origem.

Ainda nesse contexto, é autorizada a utilização de termos geográficos na denominação, a qual deve ser específica por si mesmo; ou deve exprimir a especificidade do produto agrícola ou do gênero alimentício. A denominação específica deve ser tradicional, em conformidade com as disposições nacionais ou estar consagrada pelo uso.

1.5 O exemplo europeu para o desenvolvimento e propagação das indicações geográficas

A importância da política de reconhecimento e proteção das indicações geográficas e denominações de origem protegidas no âmbito da União Europeia pode ser mensurada pela quantidade de IGs já registradas perante a Comissão Europeia, conforme demonstram os dados abaixo trazidos.

Tabela 3: Indicações Geográficas Protegidas e Denominações de Origem Protegidas – produtos agroalimentares em geral

	IGP		DOP	
	Registradas	Geral ³²¹	Registradas	Geral
EU	441	575	504	658
França	96	109	83	116

Fonte: Comissão Europeia. Base de dados DOOR³²².

Como podemos observar das informações fornecidos pela Comissão Europeia, atualmente, existem 945 indicações registradas (entre IGP e DOP), de um total de 1233 indicações que compreende aquelas (i) apresentadas a registro, (ii) publicadas aguardando manifestação de terceiros opositores e (iii) registradas.

Além das indicações relacionadas a produtos agroalimentares, adicionam-se aquelas relativas aos vinhos que representam 1921 indicações registradas (dentre IGP e DOP) pelos Estados-Membros³²³, sem contar os destilados.

Todo o cuidado adotado em regulamentar o tema das indicações geográficas demonstra o interesse da União Europeia em, cada vez mais, fortalecer seus nomes

³²¹ Por geral entende-se a quantidade total de indicações registradas, apresentadas a registro e publicadas aguardando manifestação de terceiros opositores.

³²² COMISSÃO EUROPEIA. Base de dados DOOR. Disponível em: <<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>>. Acesso em: 16 set. 2010.

³²³ COMISSÃO EUROPEIA. Base de dados E-BACCHUS. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm>. Acesso em: 16 set. 2010.

geográficos em razão do retorno socioeconômico gerado pela prospecção de tais figuras nos mercados nacionais e internacionais.

Constatações estatísticas demonstram que queijos franceses identificados pelas IGs são vendidos a um preço 2 euros superior aos demais queijos. Semelhantemente, o azeite toscano obteve um acréscimo de 20% em seu valor de venda desde que os produtores obtiveram o reconhecimento da IG em 1998³²⁴. Ainda a respeito da influência das IGs na economia européia, vale destacar as seguintes constatações:

- 85% dos vinhos franceses exportados são identificados por indicações geográficas;
- 80% das bebidas destiladas exportadas pelos países da União Européia são designadas por IGs;
- 40% dos consumidores europeus estão dispostos a pagar 10% a mais por um produto com origem garantida³²⁵;
- Para a França, 593 indicações registradas geraram 19 bilhões de Euros (16 bilhões em vinhos e destilados e 3 bilhões com outros produtos), conforme pesquisa realizada em 2003;
- Para a Itália, 420 IGs registradas renderam 12 bilhões de Euros e garantem o emprego de mais de 300.000 cidadãos³²⁶.

Os exemplos práticos desse sucesso podem ser destacados pelo histórico de algumas indicações geográficas como é o caso de “Terrincho”, denominação portuguesa para queijos. Graças ao reconhecimento da designação, os produtores conseguiram praticar preços muito mais elevados do que aqueles de queijos padrões, o que possibilitou a

³²⁴ SOUZA, Márcio Oliveira. Panorama interno e externo da proteção às indicações geográficas. In: **Revista da ABPI**, n. 72, p. 33-39, set./out., 2004.

³²⁵ SOUZA, Márcio Oliveira. Panorama interno e externo da proteção às indicações geográficas. In: **Revista da ABPI**, n. 72, p. 33-39, set./out., 2004.

³²⁶ UNIÃO EUROPÉIA. Documento **Why do Geographical Indications matter to us?** Memo 03/160 de 30/07/2003. Disponível em: <
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/03/160&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>>. Acesso em: 16 set. 2010.

manutenção da população no local da montanha, em vez de seu deslocamento para os centros urbanos³²⁷.

No caso do “Comté”, DOP francesa, o reconhecimento do nome geográfico permitiu a manutenção da população rural, bem como o aumento de 10% do valor obtido por cada produtor³²⁸.

Impressiona-nos, também, o ocorrido com o reconhecimento do “Poulet de Bresse”, proveniente da região de Bresse na França e que é criado em liberdade e alimentado de insetos, cereais entre outros insumos naturais, o que garante características sensoriais e textura únicas ao frango. O preço do “Poulet de Bresse” é 4 vezes superior ao de um frango padrão (sem IG)³²⁹.

Entretanto, quando países terceiros não garantem a adequada proteção às indicações geográficas européias, as perdas também podem ser tão expressivas quanto os exemplos bem sucedidos. Exemplo disso é o caso do “Prosciutto di Parma” que não pode ser vendido no Canadá e no México sob esta denominação, uma vez que a expressão “Parma Ham” já foi registrada como marca no país. O prejuízo dos produtores da região de Parma é calculado em torno de 3,5 milhões de Euros ao ano somente nesses dois países, muito embora a denominação seja utilizada e reconhecida há cerca de 2 mil anos na Itália³³⁰.

No contexto de prospecção das IGs, a União Européia apresenta, paralelamente à sua regulamentação e proteção, uma política internacional destacável em matéria de indicações geográficas, a qual está baseada, precipuamente, em três grandes objetivos (principalmente nas negociações no âmbito da OMC):

³²⁷ VITAL, François. Protection of Geographical Indications: The approach of the European Union. *In: Symposium on the International Protection of Geographical Indication*. Org. Word Intellectual Property Organization. África do Sul, 1 a 2 de Setembro de 1999. p. 52.

³²⁸ VITAL, François. Protection of Geographical Indications: The approach of the European Union. *In: Symposium on the International Protection of Geographical Indication*. Org. Word Intellectual Property Organization. África do Sul, 1 a 2 de Setembro de 1999. p. 52.

³²⁹ VITAL, François. Protection of Geographical Indications: The approach of the European Union. *In: Symposium on the International Protection of Geographical Indication*. Org. Word Intellectual Property Organization. África do Sul, 1 a 2 de Setembro de 1999. p. 52.

³³⁰ SOUZA, Márcio Oliveira. Panorama interno e externo da proteção às indicações geográficas. *In: Revista da ABPI*, n. 72, p. 33-39, set./out., 2004.

- um registro multilateral de indicações geográficas (TRIPs): a União Européia prevê um sistema simples, eficaz do registro mundial de indicações geográficas;
- a extensão da proteção adicional (TRIPs): garantir que não só as IGs relativas a vinhos e destilados, mas também aquelas que designam arroz, chás e outros produtos possam desfrutar do benefício de não serem copiadas por outros países produtores com a simples indicação de "made in EUA." ou "estilo Roquefort";
- garantir o acesso ao mercado para os produtos designados por Indicações da UE: buscar junto aos membros da OMC, para um grupo selecionado de IGs de valor significativo, a invalidação de marcas anteriores e, se necessário, conceder proteção para as IGs européias que foram anteriormente utilizadas ou tornaram-se genéricas.

Conforme a própria União Européia propõe³³¹ as IGs são recurso único para os produtores europeus em um mundo cada vez mais liberalizado. A UE iniciou as negociações com seus parceiros na OMC, com vista à maior liberalização do comércio mundial de *commodities* agrícolas. Isso significa, no entender da UE, menos subsídios à exportação para os agricultores europeus. Essa política está incorporada na revisão proposta pela Comissão da Política Agrícola Comum: competir em qualidade e não quantidade. No entanto, também destaca que os esforços para competir em qualidade serão inúteis se o veículo principal dos produtos de qualidade – a figura da indicação geográfica – não for adequadamente protegido nos mercados internacionais.

Aludida visão no tocante às indicações geográficas é claramente percebida pela importância dada ao tema pela União Européia, seja na regulamentação específica dos nomes geográficos e produtos tradicionais, seja na adoção de política de desenvolvimento agrícola de forte impacto para os Estados-Membros, os quais experimentam os benefícios da prospecção das IGs no âmbito da União Européia.

³³¹ UNIÃO EUROPÉIA. Documento **Why do Geographical Indications matter to us?** Memo 03/160 de 30/07/2003. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/03/160&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. Acesso em: 16 set. 2010.

As regulamentações europeias aqui estudadas³³² foram adotadas como consequência, e em dependência, dos regimes de proteção criados por cada um dos Estados-Membros, os quais, por sua vez, só foram criados a partir da organização dos produtores localizados nas regiões que se tornaram conhecidas pelo fabrico de determinados produtos.

Dessa maneira, interessa-nos estudar, em particular, o sistema nacional francês, por se tratar de país detentor de diversas indicações geográficas de renome. Analisaremos, assim, o modo de organização e a divisão de papéis entre os órgãos responsáveis pela proteção das indicações geográficas, de maneira a analisar os exemplos bem sucedidos na matéria e a possibilidade de aplicá-los no sistema jurídico brasileiro. Nota-se que dada a uniformidade da regulamentação no âmbito da União Europeia, não nos preocuparemos em analisar a lei francesa, nem suas definições e conceitos, interessando-nos a organização administrativa e os procedimentos diferenciados e peculiares do sistema francês.

2. O modelo francês em matéria de indicações geográficas

2.1 Organização Administrativa

Na França, o reconhecimento das indicações geográficas apresenta diferentes procedimentos para Indicações de Procedência (*indications de provenance*³³³), Indicação Geográfica (*indication géographique*³³⁴) e para as Denominações de Origem (*appellation d'origine*³³⁵).

³³² Cumpre notar que a regulação europeia não trata de indicações geográficas para serviços, lembrando que a LPI brasileira aceita IGs referentes a bens e serviços.

³³³ Segundo a doutrina francesa, a *indication de provenance* não representa uma garantia de mesma natureza do produto, mas apenas uma informação sobre a origem geográfica particular à qual o consumidor pode ligar uma determinada reputação. CHAVANNE, Albert ; BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. Org. por Jacques Azéma e Jean-Christophe Galloux. 6. ed. Paris: Dalloz, 2006. p. 925.

³³⁴ O conceito adotado é aquele trazido pelas normas da EU já estudadas no item anterior.

³³⁵ Para a doutrina francesa *appellation d'origine* é uma denominação geográfica que garante ao consumidor que o produto apresenta certas características e qualidades ligadas ao solo (*terroir*). CHAVANNE, Albert ;

Tendo em vista a importância das denominações de origem (*appellation d'origine*) no continente europeu e especificamente na França, trataremos dos órgãos que participam do seu reconhecimento e proteção.

No que tange às denominações de origem sua regulamentação está prevista tanto no Código da Propriedade Industrial (Livro 7), no Código Rural (L.641-5 a 10), quanto no Código do Consumo (*Code de la Consommation*), nos artigos L.115-1 a 18, o qual se presta a enumerar os atos de uso indevido das indicações geográficas e das denominações de origem protegidas pelo Código Rural.

Para as denominações de origem ligadas a produtos não agrícolas e não alimentares, o procedimento de reconhecimento pode ser judicial (por um Tribunal competente) ou administrativo (por meio de decisão do *Conseil d'État*). No entanto, o reconhecimento das denominações de origem ligadas a produtos não alimentícios nem agrícolas é muito limitado e mais raro na França³³⁶. Lembramos, aqui, que a regulamentação da União Européia somente diz respeito a indicações geográficas e denominações de origem de produtos agroalimentares, como visto no item anterior.

No que tange às denominações de origem para produtos alimentícios e agrícolas, que são de grande importância para a economia francesa, seu reconhecimento depende dos 3 (três) seguintes atores: (i) os operadores ou produtores, que possuem o conhecimento sobre o produto e suas técnicas de produção, (ii) o Estado, que define a regulamentação para o reconhecimento das figuras, e (iii) o Instituto Nacional da Origem e da Qualidade (*l'Institut National de l'Origine et de la Qualité – INAO*) que age por delegação do Estado.

Ao contrário do sistema brasileiro, na França, o INPI (*Institut National de la Propriété Industrielle*) não é o órgão responsável pelo registro das indicações geográficas. Muito embora reconhecidas como uma figura da propriedade industrial pela doutrina

BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. Org. por Jacques Azéma e Jean-Christophe Galloux. 6. ed. Paris: Dalloz, 2006. p. 925.

³³⁶ CHAVANNE, Albert ; BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. Org. por Jacques Azéma e Jean-Christophe Galloux. 6. ed. Paris: Dalloz, 2006. p. 929.

francesa, as indicações geográficas são gerenciadas pelo INAO, sob a tutela do Ministério da Agricultura e da Pesca francês, com sede em Paris.

De acordo com a lei francesa de orientação agrícola do ano de 2006, o INAO é responsável pela implementação da política francesa relativa aos produtos que portam menções (símbolos) oficiais de identificação de origem e de qualidade: *appellation d'origine contrôlée* (AOC); *Indication Géographique Protégée* (IGP); *label rouge*; *Specialité Traditionnelle Garantie* (STG) e *agriculture biologique*. Oportuno destacar a dedicação exclusiva do INAO no tratamento dessas figuras, o que demonstra a importância do desenvolvimento do cultivo e produção tradicionais para a estrutura socioeconômica do país.

Dentre suas funções, o INAO destaca-se pelas suas principais atividades como a de propor ao Estado o reconhecimento de um sinal (denominação ou indicação geográficas), de controlar as indicações ou denominações por meio de seus organismos de controle independente, de proteger as IGPs e as AOCs e de promover o conceito e reputação das indicações geográficas³³⁷.

Destacam-se, ainda, as funções de propaganda, consultiva e de defesa das denominações de origem contra fraude, todas exercidas pelo INAO. No tocante a esta última função, vale dizer que o INAO possui personalidade jurídica e pode ingressar com ações perante todas as jurisdições francesas e também intervir naquelas já em curso com o propósito de combater a fraude contra as denominações de origem³³⁸.

O INAO possui um Conselho Permanente, 5 Comitês Nacionais temáticos (Comitê de vinhos, destilados e bebidas alcoólicas; Comitê de denominações relacionadas a produtos lácteos, agroalimentares e florestais; Comitê de indicações geográficas protegidas, Comitê de selos vermelhos e especialidade tradicionais garantidas; Comitê de indicações geográficas protegidas relativas a vinhos e cidras; e Comitê de agricultura biológica), os Comitês Regionais, Comissões de Exame (*Les Commissions d'enquête*) e

³³⁷ MARTIN, Bernard. L' INAO et la protection des appellations d'origine et des indications géographiques. In: **Simpósio Internacional sobre as Indicações Geográficas**. Porto Alegre, 8 e 9 de outubro de 2008.

³³⁸ AUBY, Jean-Marie; PLAISANT, Robert. **Le droit des appellations d'origine: l'appellation cognac**. Paris: Librairies techniques, 1974. p. 22.

um Conselho de Aprovação e Controle (*Le Conseil Agrément et Contrôles*). Como se verá mais adiante, cada um dos conselhos exerce um papel na concessão do registro de uma indicação geográfica ou denominação de origem.

Dessa organização, é oportuno destacar que o principal órgão do INAO, o Comitê Nacional, é composto por representantes profissionais regionais dos produtores e negociadores regionais³³⁹, o que demonstra a participação dos produtores na organização do órgão público que gerencia, controla e promove o reconhecimento e proteção das indicações geográficas na França.

De maneira a estarem ainda mais próximo da realidade dos produtores, os Comitês Regionais são encarregados de estudar todas as questões que interessam à sua respectiva região e o resultado pode ser transmitido ao presidente do INAO³⁴⁰.

Muito embora possamos observar a notável característica do INAO de ser um órgão atuante em matéria de indicações geográficas, algumas críticas são feitas, na França, sobre a capacidade do INAO de absorver todo o trabalho gerado pela sua competência múltipla, para o que seria necessária reforma e adaptação para acomodar a grande demanda observada³⁴¹.

Ao verificarmos as competências do INAO, torna-se oportuno refletir a respeito da atuação do INPI brasileiro no tratamento das IGs e sobre a possibilidade de ser criado um órgão específico (como o INAO), uma vez que, como é de conhecimento, o INPI brasileiro não tem apresentado capacidade compatível para gerenciar as diversas demandas em matéria de registro de patentes, marcas, desenhos industriais, entre outras figuras.

Ainda que o número de pedido de registros de indicações geográficas no Brasil ainda não seja tão relevante quanto aquele observado na França, é interessante, desde já, pensarmos em dissociar tal tarefa do INPI brasileiro, com a criação de um órgão

³³⁹ AUBY, Jean-Marie; PLAISANT, Robert. **Le droit des appellations d'origine: l'appellation cognac**. Paris: Librairies techniques, 1974. p. 23.

³⁴⁰ AUBY, Jean-Marie; PLAISANT, Robert. **Le droit des appellations d'origine: l'appellation cognac**. Paris: Librairies techniques, 1974. p. 27.

³⁴¹ DENIS, Dominique. **Appellation d'origine et indication de provenance**. Paris : Dalloz, 1995. p. 80/81.

mais ágil, com competências específicas em matéria de IG e de atuação mais próxima e personalizada junto aos produtores locais, o que hoje é feito, como veremos no Capítulo IV, por algumas iniciativas do Ministério da Agricultura.

2.2 Notas sobre o procedimento de reconhecimento e sobre a participação dos órgãos administrativos

Como ocorre no Brasil, na França, o reconhecimento de uma indicação geográfica ou denominação de origem ocorre por iniciativa da estrutura coletiva criada pelos produtores (*l'Organisme de Défense et de Gestion* - ODG) e que será o interlocutor oficial destes perante o INAO³⁴².

O ODG, dotado de personalidade civil, é o organismo que será responsável por garantir a defesa e a gestão do produto designado pela indicação geográfica ou denominação de origem, bem como de produzir todos os documentos necessários, dentre eles o *Cahier des Charges* (semelhante ao que chamamos de Regulamento de Uso de uma indicação geográfica), para o procedimento de reconhecimento da Indicação.

Tendo em vista que não nos cabe, aqui, descrever de maneira detalhada as etapas de obtenção do reconhecimento de uma IG, pretende-se destacar atuações especiais de alguns órgãos durante esse procedimento, visando a demonstrar o apoio garantido pelo poder público às iniciativas de reconhecimento dos nomes geográficos.

Nesse contexto, é oportuno destacar que, antes mesmo da apresentação do pedido de reconhecimento ao INAO, este realiza um trabalho de acompanhamento junto aos produtores supervisionando o projeto durante todo o período de elaboração dos documentos necessários.

³⁴² Toda a regulamentação sobre as funções do INAO e do ODG, bem como o controle com relação aos *Cahier des Charges*, a proteção dos sinais e das áreas delimitadas estão previstas no *Code Rural et de la pêche maritime* francês em título destinado à *La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer*. Sobre os ODG - code rural : arts. L.642-5 a 16 e arts. R.642-33 a 36. Sobre o controle dos *cahiers des charges* - code rural : arts. L.642-27 a 35 e arts. R.642-37 a 60. Sobre a proteção dos sinais e das áreas delimitadas - code rural : arts. L.643-1 a 6 e arts. R.643-1 a 2. Sobre o INAO - code rural : arts. L.642-5 a 16 (parte legislativa) e arts. R.642-1 a 32.

Apresentado o pedido, instruído dos documentos a respeito da IG ou da DO a ser registrada, um exame de recebimento é feito pela *Commission Permanente*, por meio do qual será analisado se os documentos são suficientes ou se ainda é necessária a apresentação de informações complementares pelos produtores.

O pedido é, então, examinado pelo *Comité National* que, ao julgar apropriado o pedido de reconhecimento, nomeia uma *Commission d'enquête*, a qual analisa e orienta o ODG requerente, incluindo a possibilidade de consultoria de *experts* para a continuidade no procedimento de reconhecimento.

Importante, aqui, destacar o que, precisamente, realiza a *Commission d'enquête*, a qual examinará todos os aspectos do projeto e sua evolução, incluindo os documentos e informações do pedido de reconhecimento apresentado pelo ODG. A Comissão em questão visita, então, o terreno da região (*terrain*) com o intuito de encontrar os produtores, bem como eventuais opositores ao pedido de reconhecimento.

A todo o momento dessa verificação, a Comissão apresenta as informações colhidas ao *Comité National* por meio de relatórios. Paralelamente a isso, o *Comité National* desenvolve o procedimento de delimitação de área, por meio de consultores nomeados e encarregados de examinar os elementos de ligação entre a área geográfica e de propor a delimitação da área relacionada.

O Comitê, em seguida, decide por dar prosseguimento ou não ao processo de reconhecimento por meio da nomeação de *experts délimitation*, encarregados de propor a área geográfica da futura AOC ou IG.

O trabalho desenvolve-se sob a coordenação da *Commission d'enquête* e com o auxílio do grupo de produtores requerentes. O projeto de área geográfica deve ser em seguida aprovado pelo *Comité National* e aberto para consulta pública durante um período de 2 (dois) meses. Eventuais reclamações são analisadas pelos *experts* do *Comité National* para posterior aprovação definitiva da área geográfica.

A próxima etapa a ser seguida é do Procedimento Nacional de Oposição (*Procédure National d'Opposition - PNO*), etapa, esta, iniciada por decisão do Comitê nacional e durante a qual o *cahier des charges* (Regulamento de Uso da IG) pode ser consultado publicamente. Em caso de eventual oposição apresentada contra o pedido de reconhecimento, os produtores requerentes devem se manifestar a respeito.

Quando julgado finalizado o dossiê referente ao pedido de reconhecimento, a *Commission d'Enquête* propõe ao *Comité National* de votar sobre o projeto de *cahier des charges* incluindo o documento referente à delimitação da área geográfica correspondente.

Etapa seguinte e final é a validação, pelo *Conseil des Agrément et Contrôles*, do plano de controle e de inspeção apresentado pelo ODG correspondente à indicação geográfica ou denominação de origem. Após tal procedimento, o Ministério da Agricultura oficializa a decisão, quando ocorre a publicação *do décret d'homologation du cahier des charges* da denominação de origem ou da indicação geográfica³⁴³.

2.3 Os agrupamentos entre produtores

No contexto de incentivo e proteção das indicações geográficas na França, o INAO não trabalha sozinho, uma vez que é de grande importância o papel desempenhado pelos agrupamentos ou associações constituídos para defender e gerenciar uma determinada denominação de origem (*groupements professionnels*) e por outros de vocação mais ampla, de defender as indicações como um todo (*les interprofessions*)³⁴⁴.

Como relação aos primeiros – *groupements professionnels* – eles têm vocação corporativista e podem ter natureza jurídica diversa como sindicatos profissionais, associações, ou outras. Cada agrupamento se encarrega de uma denominação de origem

³⁴³ FRANÇA. INAO. **Guide du demandeur d'une appellation d'origine (AOC / AOP)**. Disponível em : <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=textesPages/_AOC_et__AOP232.php~mnu=232>. Acesso em: 5 jul. 2010.

FRANÇA. INAO **Guide du demandeur d'une Indication Géographique Protégée (IGP)**. Disponível em : <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=textesPages/IGP_168.php~mnu=168>. Acesso em: 5 jul. 2010.

³⁴⁴ DENIS, Dominique. **Appellation d'origine et indication de provenance**. Paris : Dalloz, 1995. p. 98.

específica, como é o caso de diversos sindicatos vinícolas criados na França que desempenham funções importantes dentro de seu *terrain*.

Tais sindicatos são dotados de personalidade jurídica e podem agir judicialmente para defesa dos interesses de seus membros e principalmente de representar os interesses gerais dos membros junto ao INAO. Os sindicatos também se encarregam da promoção publicitária das indicações geográficas, bem como organizam manifestações culturais, artísticas, turísticas e gastronômicas em suas regiões com o propósito de promover a denominação de origem.

Dentre os diversos sindicatos existentes na França destaca-se o *Syndicat des vigneronns de Champagne* que se encarregou de cuidar da organização da produção e do mercado do produto Champagne.

No tocante aos *interprofessions*³⁴⁵, sua divisão acaba sendo por tipos de produtos, tendo por função organizar e regularizar o mercado, como é o caso dos diversos agrupamentos desta natureza para produtos agrícolas que são de natureza de pessoa jurídica de direito privado.

Aludido tipo de agrupamento possui papel importante na elaboração e conclusão de acordos de produção e comercialização entre as famílias de produtores e os negociantes, além de possuir a função de elaborar planos de implementação de disciplina de qualidade, de acondicionamento, de transporte e mesmo de apresentação dos produtos. Destacam-se os *interprofessions* da Champagne e do Cognac que promoveram e ainda se ocupam da proteção das denominações da região no território francês e no exterior.

Como podemos observar, os agrupamentos de produtores franceses atingiram padrões de organização complexos e representam funções muito importantes para a manutenção das indicações geográficas, tanto no mercado interno francês, quanto no exterior.

³⁴⁵ Existe, no entanto, discussão sobre a incompatibilidade entre tal forma de organização e as normas da União Européia. Para maiores informações: DENIS, Domenique. **Appellation d'origine et indication de provenance**. Paris : Dalloz, 1995. p. 104.

O que se pode extrair da organização do sistema francês é que, ao contrário do brasileiro, como veremos no Capítulo IV, os órgãos governamentais participam ativamente na produção dos documentos para o pedido de reconhecimento, o que representa uma grande importância para a facilitação no reconhecimento das indicações geográficas de um país, uma vez que, seja pela legislação brasileira, seja pela legislação de outros países, as informações necessárias para embasamento dos pedidos são de grande complexidade e demandam auxílio de peritos e do próprio órgão que será responsável pelo reconhecimento das IGs.

De acordo com o modelo adotado pela França para reconhecimento das IGs, em congruência com as normas da União Européia e pautado na atuação dos órgãos públicos durante todas as etapas do procedimento, evitam-se eventuais divergências ou insuficiências de documentos ao longo do exame do pedido, além de serem amenizados os custos para os produtores interessados no reconhecimento da IG.

Assim, o que podemos observar do exemplo francês é que políticas de prospecção das indicações geográficas dependem, além da iniciativa e organização dos produtores, de investimento do poder público nas etapas de reconhecimento do nome geográfico.

CONSIDERAÇÕES

O regime da União Européia em matéria de indicações geográficas, o qual representa um avanço relativo aos padrões de proteção garantidos pelo Acordo TRIPS, demonstra a importância dada pelos países europeus na regulamentação desta figura, uma vez que foram os pioneiros em experimentar as consequências positivas do reconhecimento e prospecção dos nomes geográficos.

A regulamentação detalhada e específica também demonstra o esforço dos países, tanto em âmbito nacional, quanto internacional, na criação de mecanismos e órgãos participantes no registro e proteção das indicações geográficas.

De grande vocação agrícola, os países europeus escolheram o caminho de valorização e proteção de seus produtos típicos e tradicionais como meio de vencer a concorrência, como podemos extrair das palavras precisas e ainda atuais de J. Auboin³⁴⁶:

A notre avis, le niveau des prix n'est pas le facteur essentiel. Il serait vain de chercher à concurrencer d'autres alcools sur ce terrain. Le Cognac sera toujours battu par d'autres produits d'un prix de revient beaucoup moins élevé. Seul, le maintien de sa qualité le sauvera, à condition qu'il y ait encore dans le monde une élite éprise de perfection et curieuse des produits originaux du sol. L'avenir commercial du Cognac est lié à celui des produits de qualité en général.

Or, à l'heure actuelle, de graves menaces pèsent sur les produits de ce genre. Le vent est à la standardisation, à la normalisation. [...] Mais, les produits de qualité et tout spécialement les vins et les eux-de-vie à appellations d'origine ne survivront qu'à certaines conditions.

Il faut d'abord que le public mondial saisisse la valeur que représente leur dénomination. Valeur unique, irremplaçable, puisque les marchandises, qu'elles accompagnent, ne peuvent être produites que dans un seul point, dans une seule région du globe. A cet égard, une éducation des consommateurs est à faire, et la charge en incombe tout spécialement à notre pays. Les pouvoirs publics ne doivent pas ignorer que par delà l'intérêt immédiat des viticulteurs et des commerçants de nos crus réputés, c'est l'avenir de toute notre économie, orientée vers les productions de qualité, qui est en jeu. Il faut, à tout prix, encourager les efforts des particuliers et des collectivités qui se sont donné à tâche de faire apprécier à l'étranger nos vins et nos eux-de-vie de cru.

Contudo, a valorização dos produtos e seus respectivos nomes geográficos depende de grande esforço e organização por parte dos produtores e de apoio concreto do poder público na promoção desse mercado típico e de qualidade.

Em razão da semelhante vocação agrícola, surge, como opção para o Brasil, espelhar-se, na medida do possível, no exemplo europeu de organização nos níveis privados e públicos para prospecção de suas indicações geográficas relativas a diversos produtos típicos já assim reconhecidos tanto pelo mercado nacional, quanto internacional.

³⁴⁶ AUBOUIN, Jean-Michel. **Le Droit au nom de Cognac**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1951. p. 257/259.

Ressaltamos que o presente estudo da regulamentação da União Européia e francesa não tem como propósito comparar ou aplicar tais regras à realidade brasileira, mas sim ressaltar alguns aspectos peculiares da proteção garantida por tais regimes à figura das indicações geográficas que possam servir de parâmetros para o Brasil, o que se justifica em razão da histórica e bem sucedida experiência européia na matéria.

Isso porque, como demonstrado, a política de reconhecimento de indicações geográficas e sua rígida proteção garante retornos econômicos e sociais de grande valia para os países que dela participam, apresentando-se, até mesmo, como forma de manter e ganhar novos mercados.

Tendo em vista seu vasto território, somada a grande diversidade cultural e natural, não é difícil concluir que o Brasil poderia explorar e usufruir de suas indicações com mais afinco³⁴⁷. Uma análise atenta da pauta exportadora brasileira possibilita enumerar diversas indicações que poderiam ser promovidas pela iniciativa privada e conjunto com os órgãos estatais, principalmente no que tange ao setor de agronegócio inspirando-se no exemplo vitorioso europeu.

Nesse contexto, para analisar em que estágio se encontra a prospecção das indicações geográficas no Brasil, analisaremos no próximo Capítulo a regulamentação brasileira, as experiências já vividas e as iniciativas projetadas.

³⁴⁷ No âmbito do MERCOSUL, destacamos a assinatura do “Protocolo de Harmonização de Normas sobre a Propriedade Intelectual no MERCOSUL, em matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem”, adotado pela Decisão 08/95, de 14.08.1995, pelo Conselho do Mercado Comum. O Protocolo apresenta definições de indicações geográficas semelhantes àquelas presentes na LPI brasileira. No entanto o Brasil ainda não ratificou o Protocolo, o qual muito embora vise a harmonizar as legislações e garantir proteção às indicações geográficas, o faz de maneira muito tímida, não existindo qualquer menção aos meios de proteção que poderiam ser garantidos pelos Estados Partes de modo unificado.

CAPÍTULO IV – O REGIME NACIONAL DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

1. A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI)

1.1 As disposições da Lei em matéria de indicações geográficas

Antes de tratarmos mais detalhadamente dos conceitos, formas de proteção e elementos concernentes às indicações geográficas na Lei nº 9.279/96 (LPI brasileira), ressaltaremos todas as disposições contidas na Lei no que concerne à matéria aqui estudada.

De início, destacamos o artigo 2º que dispõe sobre os meios de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, dentre os quais se destaca a repressão às falsas indicações geográficas:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal. (grifo nosso)

Mais adiante do texto legal, as indicações geográficas vêm tratadas de modo específico no Título IV, artigos 176 a 182:

TÍTULO IV DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

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

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.

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.

Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

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

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.

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

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

A repressão contra as falsas indicações geográficas é objeto de disposição específica no capítulo destinado à tipificação dos crimes que envolvem utilização indevida de nomes geográficos:

CAPÍTULO V DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES

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.

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

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

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.

Como visto no Capítulo I, o início da regulamentação das indicações geográficas foi marcado pela forma indireta pela qual se tratava desta figura da propriedade industrial, uma vez que sua proteção era garantida apenas pela via da repressão aos atos de concorrência desleal, sem que houvesse disposição específica do que seriam as infrações contra tal figura e sua tipificação como crime específico, ao contrário do quanto disposto atualmente pelos artigos 193 a 194 acima transcritos.

Em razão da tipificação dos crimes contra a figura das indicações geográficas, o capítulo que trata dos crimes de concorrência desleal não mais classifica, de forma expressa, a utilização de falsa indicação geográfica como ato de concorrência desleal, fazendo remissão a atos mais generalizados, como meios fraudulentos de desvio de clientela, como se pode extrair do inciso III, do artigo 195, da LPI, que também pode ser aplicado em casos de uso indevido de indicações geográficas:

CAPÍTULO VI

DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: [...]

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

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

Apesar da ausência de menção específica para os atos de falsa utilização de indicações Geográficas no capítulo destinado aos crimes de concorrência desleal, o artigo 198 da LPI dispõe sobre a possibilidade de serem apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

A proteção das indicações geográficas também vem disposta na LPI pela via de proibição de serem registráveis como marcas a indicação geográfica ou qualquer sinal que induza à falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina³⁴⁸. Nesse sentido, conferimos as disposições do artigo 124 da LPI:

³⁴⁸ A questão entre marca e indicação geográfica foi tratada de forma mais detalhada no item 4 do Capítulo I.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

[...]

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; [...]

1.2 Definição e objeto de proteção

Como se pode verificar dos artigos acima transcritos, o conceito de indicação geográfica deve ser depreendido das definições conferidas pela Lei às suas duas espécies: a indicação de procedência e a denominação de origem.

A indicação de procedência (IP) é caracterizada por ser o nome geográfico conhecido pela produção, extração ou fabricação de determinado produto, ou pela prestação de dado serviço, com o objetivo de possibilitar a agregação de valor quando indicada a sua origem, independente de outras características.

Por meio da proteção à indicação de procedência garante-se a relação entre o produto ou serviço e sua reputação, em razão de sua origem geográfica específica, condição esta que deverá ser, indispensavelmente, satisfeita quando do pedido de registro.

Dessa maneira, os produtores ou prestadores, por meio de uma organização própria a ser criada por estes, deverão fazer prova desta reputação ao pleitear o reconhecimento da indicação de procedência, como trataremos aos discorrermos sobre os requisitos para o registro.

Já a outra espécie de indicação geográfica, a denominação de origem (DO), conforme disposto pelo artigo 178 da LPI, é o nome geográfico que designa “produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”.

De modo sucinto, os elementos presentes no ambiente geográfico, no caso de uma DO, influenciam diretamente o resultado final do produto ou na prestação do serviço, de forma identificável e mensurável, cabendo aos produtores ou prestadores de serviço, assim, demonstrarem, quando formulado, o pedido de reconhecimento (registro), através de estudos técnicos e científicos, constituindo-se em uma prova mais complexa do que a exigida para as IPs.

Contudo, não existe, entre as duas espécies - IP ou DO - qualquer tipo de hierarquia, sendo facultada aos produtores ou prestadores de serviço a opção por uma delas, desde que atendidos os requisitos da lei e de sua regulamentação.

A proteção, tanto no caso de uma IP ou DO, dar-se-á sobre o “nome geográfico”, constituído tanto pelo nome oficial, quanto pelo tradicional ou usual de uma área geográfica determinável, devidamente comprovada nos autos do processo administrativo do pedido de proteção junto ao INPI.

A proteção de que trata a LPI estende-se não só ao nome geográfico em si, mas, também, à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica e à representação geográfica do país, cidade, região ou localidade cujo nome seja indicação geográfica.

Em comparação com os acordos internacionais aqui estudados, vale dizer que a LPI inovou ao aceitar que além de produtos, serviços também possam ser designados por indicações geográficas. Muito embora a LPI tenha sido promulgada após o Brasil ter assumido os compromissos no âmbito da OMC, os conceitos nela utilizados para definir a figura das indicações geográficas são diferentes do Acordo TRIPS, uma vez que a LPI aceita apenas nomes geográficos como indicações geográficas.

1.3 Exclusão do reconhecimento

Conforme o artigo 180 da LPI³⁴⁹, não é suscetível de reconhecimento como indicação geográfica o nome geográfico que houver se tornado de uso comum na designação de produtos ou serviços.

Ainda que semelhante disposição esteja contida em diversas leis estrangeiras e até mesmo acordos internacionais, aludido artigo apresenta um conteúdo discutível³⁵⁰ no Brasil, uma vez que nomes geográficos de origem européia, há anos, são utilizados no Brasil para designação de uma diversa gama de produtos, o que, muitas vezes, confere ao intérprete da Lei possibilidade de não reconhecer o pedido de registro de nomes geográficos de grande renome em razão de sua vulgaridade no mercado brasileiro. Exemplo disso é o caso da expressão “Champagne” que, muito embora sendo uma denominação de origem francesa, não foi protegida como uma indicação geográfica no Brasil por decisão do Superior Tribunal Federal que entendeu se tratar de expressão genérica para designação de produtos³⁵¹.

Aliás, a significativa quantidade de indicações geográficas européias que, no Brasil, já são consideradas como nomes genéricos para designação de produtos, gera para o país um grande impedimento para aderir ao Acordo de Lisboa, ou até mesmo de aceitar as propostas, no âmbito da OMC, relacionadas à criação de um sistema de notificação e registros das indicações geográficas dos Membros, uma vez que, em tais situações, o Brasil deveria respeitar as IGs registradas nos países de origem, gerando uma dispendiosa obrigação de banir a utilização de tais expressões no mercado interno.

³⁴⁹ e, também, o art. 4º da Resolução INPI nº 75/00.

³⁵⁰ “Nem tudo, porém, são louvores. O artigo 180, repetindo os erros anteriores, ressalva que o nome geográfico que se houver tornado de uso comum não será considerado indicação geográfica. Esse dispositivo, altamente criticável, se choca, frontalmente, com o artigo 4º do Acordo de Madri de 1891, acima referido, que confere proteção especial às denominações regionais (ou seja, na linguagem atual, denominação de origem) de produtos vinícolas, excluindo a possibilidade jurídica de sua conversão em palavra do domínio público.”. FRÓES, Carlos Henrique de C. A proteção das Indicações Geográficas no Brasil. In: **Revista da ABPI**, n. 56, p. 67, jan./fev., 2002.

³⁵¹ Trataremos de forma mais detalhada dessa e de outras decisões dos tribunais brasileiros no item 6 do presente Capítulo.

1.4 Titularidade

No que tange à titularidade do direito ao uso das indicações geográficas, a LPI define que é a coletividade de indivíduos localizados em uma mesma origem geográfica que tem direito ao reconhecimento e, bem assim, ao uso exclusivo do nome geográfico na sua atividade econômica, afastando a sua exploração individual, salvo se não existirem outros produtores ou prestadores de serviço que possam se valer do nome geográfico, podendo este único apresentar o pedido individualmente.

Dessa forma, nos termos do artigo 182 da LPI, o direito ao uso de indicações geográficas é restrito aos produtores e/ou prestadores de serviço estabelecidos no meio geográfico equivalente à IG.

De modo mais específico, a Resolução INPI 75/00, sobre a qual trataremos no Item 2 do presente Capítulo, estabelece quem são os indivíduos que podem requerer o registro:

Art. 5º Podem requerer registro de indicações geográficas, na qualidade de substitutos processuais³⁵²³⁵³, as associações, os institutos e as pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico e estabelecidas no respectivo território.

§ 1º Na hipótese de um único produtor ou prestador de serviço estar legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico, estará o mesmo, pessoa física ou jurídica, autorizado a requerer o registro da indicação geográfica em nome próprio.

§ 2º Em se tratando de nome geográfico estrangeiro já reconhecido como indicação geográfica no seu país de origem ou por entidades/organismos internacionais competentes, o registro deverá ser requerido pelo titular do direito sobre a indicação geográfica.

³⁵² Nas palavras de MARCOS FABRÍCIO WELGE GONÇALVES: “o dispositivo em questão peca, em sua terminologia, ao tratar os institutos e as pessoas jurídicas como qualidade de substitutos processuais, invadindo, ainda, os conceitos de legitimação extraordinária e de substituição processual, contidos no artigo 6º do Código de Processo Civil, sem competência para tanto. O fenômeno da substituição processual decorre da lei, e mera Resolução administrativa não pode concedê-la. Recordar-se que o direito à indicação geográfica é um direito coletivo, logo pertence a todos os membros da coletividade, neste caso, não há de se falar em substituição processual”. GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos**: indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 198.

³⁵³ Resolução ABPI nº 39/2002: “9. Em função destas ponderações, recomenda-se que a redação da Resolução 75/00 do INPI seja aperfeiçoada, de modo a: a) suprimir, do caput de seu art. 5º, a expressão “na qualidade de substitutos processuais”, não só em função do disposto no item 5 supra, mas também em virtude do fato de o § 1º deste art. 5º permitir o registro efetivado por produtor ou prestador de serviço individual, não sendo exato falar na hipótese de substituição processual ou legitimação extraordinária [...]”

O direito ao uso de uma indicação geográfica é um direito coletivo e seu reconhecimento não apresenta um titular específico, pois os titulares serão todos aqueles empresários ou empresas estabelecidos dentro da área delimitada da indicação geográfica, desde que satisfaçam os requisitos aqui abordados. Trata-se, portanto, de um direito coletivo com vários titulares, como mais bem tratado no Capítulo I.

Como bem afirmado pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)³⁵⁴, o artigo 5º da LPI deveria ser emendado para incluir que, se a qualquer momento, posteriormente ao advento do registro individual, surgirem outros produtores ou prestadores de serviço, igualmente legitimados ao uso exclusivo da mesma indicação geográfica, poderão estes requerer a modificação da titularidade do registro, para dele fazer constar a coletividade legitimada.

1.5 Direitos

O efeito do reconhecimento de um nome geográfico como indicação geográfica, em qualquer de suas duas espécies, é, para seus múltiplos titulares, o direito ao uso exclusivo da indicação geográfica e o direito de identificar seus produtos ou serviços com o nome geográfico.

Adicionalmente, o reconhecimento gera aos seus titulares o direito de se oporem ao uso indevido da indicação geográfica por um terceiro. Dessa maneira, pode-se dizer que o reconhecimento de um nome geográfico como indicação geográfica tem por efeito conferir:

³⁵⁴ ABPI, Resolução 39, de 18.08.2002. Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/bibliotecas.asp?idiomas=Portugu%EA&secao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&codigo=3&resolucao=30>>. Acesso em: 10 out. 2009.

- o uso exclusivo do nome geográfico reconhecido³⁵⁵ para identificação de produtos e serviços designados no registro;
- o direito de veiculação do nome geográfico reconhecido não só nos produtos e serviços, mas, também, para toda publicidade feita com fins de divulgação destes;
- o uso das expressões “indicação geográfica”, “indicação de procedência” ou “denominação de origem” na identificação dos produtos e serviços designados no registro juntamente com o nome geográfico reconhecido e a marca do produto ou serviço;
- o direito de obter medidas legais (civis e penais) para impedir que terceiros utilizem abusivamente o nome geográfico reconhecido, ou qualquer outro tipo de sinal idêntico ou semelhante ao nome geográfico protegido, como se verá no Item 1.9 deste Capítulo.

1.6 Vigência da proteção

A LPI não estabelece prazo de vigência para as indicações geográficas, de modo que o período para o uso do direito é o mesmo da existência/permanência do caráter distintivo do nome geográfico reconhecido na identificação dos produtos ou serviços especificados nos atos de registro da indicação geográfica.

A proteção é extinta somente se a indicação geográfica for considerada genérica, quando ocorrerá perda de seu objeto.

Ainda referente à perda de objeto, cumpre esclarecer que, ao contrário do que ocorre com outras figuras da propriedade industrial, os titulares de indicação geográfica não perdem direito ao uso exclusivo pelo não uso desta.

³⁵⁵ Frisa-se que o uso do nome geográfico reconhecido deve ser feito na forma (cores, fonte, figuras, etc.) estabelecida pelo registro, a qual será determinada pelos produtores e prestadores de serviço quando da elaboração dos documentos a serem apresentados para registro.

Contudo, numerosos fatores podem contribuir para que não mais seja possível a utilização da indicação geográfica, dentre os quais se ressalta o esgotamento das fontes naturais das quais dependiam a produção ou prestação de serviço. Dessa maneira, sem os fatores naturais que atribuem a qualidade ímpar ao produto, este passa a não mais gozar da qualidade pela qual foi reconhecida a indicação geográfica, perdendo, assim, o direito ao uso de uma determinada denominação de origem.

1.7 Cessão e licença

O efeito do reconhecimento de um nome geográfico não concede aos titulares o direito de cessão ou licença da indicação geográfica, diferenciando-as das demais figuras da propriedade industrial.

A única maneira de um terceiro vir a adquirir o direito ao uso de uma indicação geográfica é estabelecer-se dentro da área geográfica delimitada e cumprir os requisitos estabelecidos para a produção ou prestação dos serviços identificados com a indicação geográfica.

1.8 Invalidade

A legislação aplicável à matéria não dispõe sobre a invalidade das indicações geográficas. De qualquer maneira, aplicam-se as disposições do Código Civil sobre nulidade dos atos jurídicos.

Como causas a serem discutidas para nulidade de um registro de indicação geográfica, cita-se o reconhecimento contrário ao quanto disposto nos artigos 176, 177, 178 e 179³⁵⁶ da LPI ou quanto às normas do TRIPS (artigo 22), quando este ferir direito de

³⁵⁶ “Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.”

“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.”

terceiros, ou quando for susceptível a induzir o público consumidor em erro sobre a qualidade do produto ou serviço prestado.

1.9 As formas de repressão da LPI contra o uso indevido das indicações geográficas

1.9.1 Dos crimes contra indicações geográficas

Como já tratado, antes da promulgação da LPI as práticas cometidas contra o direito ao uso de uma indicação geográfica eram tratadas e penalizadas apenas sob o prisma da concorrência desleal.

Na LPI em vigor, mais especificamente no Título V, intitulado “Dos crimes contra a Propriedade Industrial”, há o Capítulo V denominado “Dos crimes contra indicações geográficas e demais indicações”, o qual se dedica, por meio dos artigos 192 a 194, a tipificar como crimes autônomos as práticas contra o direito coletivo e exclusivo à indicação geográfica.

Pelo conteúdo do artigo 192 tem-se que fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica é crime cuja pena de detenção pode variar de um a três meses, ou multa³⁵⁷.

“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.”

“Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.”

³⁵⁷ *“Todavia, leitura superficial dos artigos 176-177 e 179-182 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, pode sugerir que o direito real depende da notoriedade de extração, produção, fabricação ou prestação. Pergunta-se: se assim é, se a lei estabeleceu que há de tratar de cidade, localidade, região, ou país, que seja notoriamente conhecido como o lugar da extração, produção ou fabricação (sic), não tem direito real à indicação de procedência quem extrai, produz ou fabrica em lugar ainda não conhecido, notoriamente, como tal? Noutros termos: é elemento necessário do suporte fático das regras jurídicas dos arts. 176-177 e 179-182 o elemento de notoriedade? [...] Se o lugar ainda não é conhecido, notoriamente, como lugar de que procede certo produto ou artigo ou serviço, o uso dele, por pessoa que não seja o produtor ou fabricante ou prestador de serviço no lugar, é crime, independentemente, portanto, da notoriedade (Lei nº 9.279, art. 192: fabrica, importa, exporta, vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque “produto que apresente falsa indicação geográfica.”). A falsidade basta. No art. 181, consideram-se de fantasia e pois registráveis como elementos característicos de marca de produto ou serviço, os nomes geográficos de lugares que não*

Isso quer dizer que apenas os produtores da região ou localidade designada pela indicação geográfica podem se utilizar do nome geográfico reconhecido, lembrando-se que a delimitação geográfica para o uso é aquela contida no Regulamento de Uso e no Instrumento Oficial, sobre o que trataremos mais adiante. E também não basta que um produtor esteja localizado na região ou localidade, pois este deverá respeitar os requisitos de produção e qualidade também presentes no Regulamento de Uso da indicação geográfica.

Destaca-se, portanto, que o texto do artigo 192 poderia ser mais explícito no tocante ao que seria a falsa indicação geográfica delimitando o quanto acima comentado.

Quanto ao artigo 193, o texto da Lei dispõe ser crime punível com detenção de um a três meses ou multa, a prática de usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto.

Aqui se encontra um dos maiores equívocos da legislação brasileira e o completo desprezo ao reconhecimento da proteção das indicações geográficas, uma vez que a LPI permite a utilização de uma falsa indicação geográfica desde que sejam empregadas expressões retificativas como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", com informação da verdadeira procedência do produto. Assim, pela letra da Lei, a prática de veicular, em uma embalagem de queijo brasileiro, a expressão “tipo” Gruyère (denominação de origem suíça) seria permissível, desde que constasse a informação de que o queijo em questão foi produzido no Brasil.

*sejam notoriamente conhecidos como produtores dos serviços ou produtos, desde que não induzam falsa procedência. Então, marcam, sem indicar proveniência. No art. 177 também se alude à notoriedade mas a referência não deve ser interpretada como pré-excludente do direito real dos produtores ou fabricantes ou prestadores de serviços do lugar que ainda não é notoriamente conhecido como de extração, produção ou da prestação de serviços. A indicação de procedência só é usável por pessoa que produza ou fabrique ou preste serviço no lugar, ainda que seja domiciliada alhures. A empresa que tem sede em São Paulo pode indicar como procedente de Minas Gerais os seus produtos, ou mercadorias, ou serviços um ou alguns dos seus produtos, mercadorias ou serviços, desde que seja verdade. Se não há notoriedade do lugar como lugar de proveniência de produtos ou artigos ou serviços de tal gênero, dificilmente haverá dano; mas o art. 195 abstrai do elemento do dano e o mesmo havemos de entender quanto às ações protetoras do direito real". MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed., atual. Por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t.17. p. 272/273.*

Critica-se, portanto, aludido artigo, pois, uma vez informada a procedência do produto, a utilização indevida da indicação geográfica deixa de ser tipificada como crime, o que é gritante sob o prisma de um nível coerente de proteção das IGs.

Por outro lado, permitindo-se o emprego dos termos retificativos como “tipo”, “espécie”, dentre outros, o artigo consente que um produto que não tenha direito a ser designado por uma indicação geográfica goze dos benefícios advindos da utilização de tal nome geográfico, podendo transparecer ao consumidor que aludido produto teria as mesmas qualidades do produto genuíno advindo da localidade conhecida como IG. Aliás, não existe outro motivo senão o aproveitamento indevido do renome da indicação geográfica para que um produto se utilize de expressões como “tipo” adicionadas a uma indicação geográfica de renome.

Em comentário às formas de repressão contra uso indevido de indicações geográficas, José Carlos Tinoco Soares³⁵⁸, salienta que *“como as denominações de origem não só indicam a origem geográfica, mas também, contém uma significação quanto à qualidade ou outras características devidas à origem, proíbe-se não só o uso, como a imitação dessas denominações, ainda quando se indique a verdadeira origem dos produtos, como por exemplo: “CHAMPAGNE ESPANHOL”, ou “CONHAQUE ALEMÃO”, ou quando se usa a denominação, meramente como referência, como por exemplo: “chá tipo CEILÃO”.*

O aproveitamento indevido incorretamente garantido pela LPI é ainda mais grave quando esta permite que o termo retificativo “idêntico” possa ser grafado junto à indicação geográfica alheia, desde que informada a verdadeira procedência do produto. Aludida expressão gera ainda mais engano ao consumidor que adquire o produto designado equivocadamente com a indicação geográfica.

No plano nacional, referido artigo contraria de forma aguda o Código de Defesa do Consumidor que fixa o direito de informação clara e adequada ao consumidor.

³⁵⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. **Comentários ao Código de Propriedade Industrial**. São Paulo: Ed. Resenha Universitária, 1981. p. 189.

Já no âmbito internacional, referido artigo contraria todos os Acordos aqui estudados, bem como se choca frontalmente com a disposição do Acordo TRIPS que, em seus artigos 22 e 23, é enfático no sentido de prescrever, como obrigação para os Membros, o impedimento de qualquer uso de indicações geográficas que constituam atos de concorrência desleal, dentre eles qualquer prática que dê ao público a falsa ideia de que algum produto seja originário de outro território que não aquele da indicação geográfica.

Como se não bastasse, no artigo 23 do Acordo TRIPS, que trata sobre proteção adicional às indicações geográficas para vinhos e destilados, existe, ainda, vedação expressa à prática de utilização das expressões “espécie”, “tipo”, “estilo”, “imitação” ou outras similares que possam ser adicionadas indevidamente a uma indicação geográfica.

Disso se extrai que, muito embora a LPI tenha sido promulgada após a assinatura do Acordo TRIPS e com objetivo de harmonizar-se às disposições deste, parece-nos que o legislador se preocupou em acomodar os interesses de produtores que já tinham por tradição gravar indevidamente seus produtos com IGs estrangeiras de renome, o que resta ainda mais evidente diante da vasta gama de produtos que podem ser encontrados nas gôndolas dos supermercados brasileiros contendo as expressões “tipo”, de modo a se criar uma semelhança entre o produto nacional e o verdadeiro produto designado por uma indicação geográfica estrangeira, como é o caso de diversos queijos. Tal prática de concorrência desleal é representada pela forma parasitária de exploração indevida de uma indicação geográfica.

O grande problema é que, atualmente, ainda que o Brasil alterasse sua legislação para não mais permitir tal conduta, haveria uma grande dificuldade em serem renomeados todos esses tipos de queijo que o consumidor brasileiro já identifica por meio do emprego da expressão “tipo” e o nome de uma denominação de origem estrangeira (Ex: queijo tipo gruyère).

Passando-se à análise do artigo 194, este fixa ser crime “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”.

Referida norma mais ampla tem por objetivo coibir qualquer tipo de veiculação que induza a falsa indicação de procedência, tais como figuras, bandeiras e demais sinais distintivos.

Por fim, importa ressaltar que, embora a LPI disponha sobre a possibilidade de identificação de serviços por uma indicação geográfica (artigos 177 e 178 da LPI³⁵⁹), não há qualquer menção específica em proteção às IGs relacionadas a serviços no capítulo destinado aos crimes contra indicações geográficas (artigos 192 a 194³⁶⁰), o qual trata apenas de produtos, transparecendo um grave descuido por parte do legislador.

1.9.2 Dos atos de concorrência desleal

A proteção das indicações geográficas também é tratada no Capítulo VI da LPI, que dispõe sobre os crimes de concorrência desleal.

No artigo 195 constante do aludido Capítulo VI, a LPI tipifica como crime de concorrência desleal³⁶¹ o emprego de meio fraudulento, para desvio, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem (inciso III, do artigo 195, da LPI).

³⁵⁹ “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.” (grifo nosso).

“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.” (grifo nosso).

³⁶⁰ “Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. (...)”

“Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucedâneo”, “idêntico”, ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto. (...)”

“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. (...)”

³⁶¹ Para maiores informações sobre concorrência desleal: LADAS, Stéphane P. **La protection Internationale de la Propriété Industrielle**. Tradução de Alexandre Conte. Cambridge: E. de Bocard, 1933. p. 762 e ss.

Numerosas práticas de violação aos direitos ao uso de uma indicação geográfica podem ser tipificadas como crime por meio do referido inciso, tais como o uso de uma indicação geográfica por um produtor não localizado na região determinada, o emprego da indicação geográfica para produtos não estabelecidos em seu Regulamento de Uso ou, até mesmo, o uso das expressões “indicação geográfica”, “indicação de procedência” ou “denominação de origem” para nomes geográficos não reconhecidos como tal.

1.9.3 Disposições Gerais da LPI

Ainda como forma de repressão ao uso indevido de indicações geográficas, o artigo 198 da LPI prevê que “poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.”

Além da ação penal e da apreensão de que tratam os artigos previamente comentados, os prejudicados poderão, ainda, se valer de ações civis para a coibição do uso e para obtenção de verba indenizatória, de acordo com a previsão do artigo 207 da LPI. Ainda, como prevê o artigo 208 da LPI a indenização, nesse caso, será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido³⁶².

1.9.4 Legitimidade

Conforme bem afirmado pela Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)³⁶³, “cada produtor ou prestador de serviço estabelecido no local correspondente à indicação geográfica tem legítimo interesse para insurgir-se contra o uso indevido ou contra o registro desta como marca individual”. Ademais, a proteção coletiva

³⁶² Para que aludido cálculo seja efetuado em favor do prejudicado, o artigo 210 confere os critérios que poderão ser utilizados, como cálculo dos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou dos benefícios que foram percebidos pelo autor da violação do direito.

³⁶³ ABPI, Resolução 39, de 18.08.2002. Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/bibliotecas.asp?idiomas=Portugu%EA&secao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&codigo=3&resolucao=30>>. Acesso em: 10 out. 2009.

dos direitos inerentes à proteção das indicações geográficas pode ser feita pelas associações para tanto legitimadas.

Igualmente, todos os produtores ou prestadores de serviço estabelecidos no local em que ocorreu a infração 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 ao serem vítimas de uso indevido de uma indicação geográfica.

1.10 Natureza do reconhecimento

O reconhecimento de uma indicação geográfica é de natureza declaratória³⁶⁴ no âmbito do direito privado, pois implica a verificação, pela representação estatal, de condições pré-existentes, seja a reputação ou a influência do meio geográfico, como veremos a seguir.

2 Reconhecimento das indicações geográficas

A obtenção de registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não é condição *sine qua non* para a proteção das indicações geográficas³⁶⁵, uma vez que se extrai da redação do artigo 2º, inciso IV, da Lei nº 9.279/96, que a repressão às falsas indicações geográficas é feita independentemente do registro destas.

O reconhecimento das indicações geográficas, por registro ou por decreto, como será visto adiante, tem, portanto, caráter meramente opcional e declaratório. Assim, o registro da indicação geográfica não é de natureza atributiva de direito, mas sim

³⁶⁴ Resolução INPI 75/00: “Art. 1º [...] Parágrafo único. O registro referido no “caput” é de natureza declaratória e implica no reconhecimento das indicações geográficas.”

³⁶⁵ ABPI, **Resolução 39, de 18.08.2002.** Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/bibliotecas.asp?idiomas=Portugu%EA&secao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&codigo=3&resolucao=30>>. Acesso em: 10 out. 2009.

declaratória, tratando-se apenas de reconhecimento formal de um direito preexistente no mundo jurídico, de uso exclusivo, coletivo, de propriedade, atribuído pelo poder público de cada Estado soberano aos legitimados³⁶⁶.

2.1 Reconhecimento das indicações geográficas por registro: a Resolução INPI nº 75/00

A competência legal para regulamentação das condições de registro das indicações geográficas nacionais e estrangeiras foi delegada ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por força do Parágrafo único do artigo 182 da LPI, que dispõe que "o INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas".

O dever do Brasil de regulamentar o registro das indicações geográficas decorre das obrigações assumidas pelo país tanto por meio da CUP, pelo Acordo de Madri sobre Indicações de Origem e, por meio do Acordo TRIPS, os quais foram devidamente tratados no Capítulo II.

Em razão da competência delegada pela LPI ao INPI, foi editada a Resolução INPI nº 75, de 28 de novembro de 2000³⁶⁷, visando a organizar os procedimentos de registro e estimular a utilização deste ativo da propriedade industrial.

Veremos adiante quais são os passos para o reconhecimento de uma IG, visando não só a apresentar as particularidades desse processo complexo, mas, também, a ressaltar a necessidade de organização para se atingir tal etapa, pois, na maioria das vezes, quando notamos uma IG remarcada em uma embalagem, acabamos por não ter a exata noção de todo trabalho e zelo que está por detrás de referido uso de um nome geográfico. Como consequência, buscaremos também demonstrar que políticas de prospecção de

³⁶⁶ RODRIGUES, Maria Alice Catro; MENEZES, José Carlos Soares de. A proteção legal à indicação Geográfica no Brasil. In: **Revista da ABPI**, n. 48, p. 20, set./out., 2000.

³⁶⁷ Inicialmente o INPI criou os Atos Normativos 133/97 e 134/97 que regulamentavam o procedimento de registro das indicações geográficas. Em 1998, criou-se o Ato Normativo 143/98 em substituição do 133/97. Atualmente, com a edição da Resolução 75/00 o Ato normativo 143/98 foi substituído e revogadas todas as disposições contrárias. O Ato normativo 134/97 mantém-se em vigor, dispondo sobre a instituição de formulários para apresentação de requerimento de registro de indicações geográficas. (Fonte: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/legislacao-1>).

indicações geográficas no Brasil dependem de muito apoio e interação entre os órgãos públicos criados para atuarem nesse âmbito.

2.1.1 O início do reconhecimento de uma indicação geográfica

Uma vez identificado um produto ou serviço reconhecidamente típico de uma região ou localidade ou que apresente forte ligação com o meio de onde provém, deve-se estudar a região e avaliar se o respectivo nome geográfico poderá ser reconhecido como indicação geográfica.

Para tanto, a primeira etapa a ser seguida é a organização dos produtores ou prestadores de serviço com intuito de constituir um verdadeiro processo de reconhecimento da indicação geográfica, o que depende de forte interação, cooperação e participação dos produtores, dos transformadores e prestadores de serviço. A atuação desses indivíduos é voluntária e coletiva, ou seja, se apóia em uma associação, aqui entendida como qualquer organização de produtores ou prestadores de serviço relacionados com o produto, seja qual for sua forma jurídica ou sua composição.

Será a associação quem representará as diferentes categorias de agentes que participam na cadeia de produção ou prestação e quem será o principal elo entre estes e as autoridades encarregadas pelas indicações geográficas em escala nacional, como o INPI e, no caso de produtos agrícolas, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (e suas Secretarias de Estado).

O segundo passo a ser seguido pelos interessados é o levantamento histórico e cultural da região. Deve-se buscar, nessa fase, informações e elementos que demonstrem que a região alcançou certa notoriedade para se tornar uma indicação geográfica. Nessa etapa, é importante o levantamento de informações concretas desse reconhecimento, como reportagens de jornais, entrevistas, fotografias, livros, e outros meios que possam demonstrar desde quando a região passou a ser notoriamente conhecida pela produção ou prestação do serviço em estudo. Esse levantamento servirá de base para a elaboração de estudos mais detalhados para a delimitação da área geográfica da IG.

A terceira etapa de preparação é a caracterização do produto ou do serviço e garantia da sua qualidade. Deve-se definir e documentar cada etapa do processo de produção ou da prestação de serviço com o objetivo de garantir a tipicidade do produto ou serviço. Todos os métodos de verificação e rastreabilidade, as características do produto, até a forma de apresentação ao consumidor devem ser descritos de forma detalhada. Este detalhamento deverá ser definido de comum acordo entre os produtores/prestadores estabelecidos dentro da área delimitada e comporá as regras que deverão ser seguidas por estes para que tenham direito ao uso da indicação geográfica na identificação de seus produtos ou serviços.

Essa descrição e regras detalhadas irão compor o que chamados de Regulamento de Uso da indicação geográfica.

A quarta e última etapa é a criação de um Conselho Regulador, o qual ficará encarregado de orientar e controlar a produção ou prestação de serviço, da elaboração e a da qualidade dos produtos e serviços amparados pela indicação geográfica conforme as regras definidas no passo anterior, qual seja, no Regulamento de Uso.

Apesar de não existir uma definição restrita de como deve ser formado o Conselho Regulador, o MAPA³⁶⁸ pontua que tem se notado a composição feita por representantes da academia, de instituições afetas ao produto, dos consumidores e dos próprios produtores ou prestadores de serviço. Ter um bom Conselho regulador, isto é, um órgão capaz de gerir, manter e preservar a indicação geográfica regulamentada é o alicerce para um sistema de controle eficaz da qualidade do produto ou serviço identificado com a IG e, conseqüentemente, para a preservação desta.

Após o cumprimento destas etapas, praticamente todas as informações necessárias à solicitação do registro já terão sido levantadas, como se verá adiante no estudo dos requisitos exigidos pela Resolução INPI nº 75/00.

³⁶⁸ MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Guia sobre indicação geográfica. Disponível em <http://www.agricultura.gov.br/>, na Rubrica Serviços - indicação geográfica de Produtos Agropecuários.

2.1.2 Requisitos para o requerimento de registro

A Resolução INPI nº 75/00 dispõe que o pedido de registro deverá ser instruído dos seguintes documentos e informações³⁶⁹:

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
- 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 (...).

O requerente também deverá informar no ato do pedido por qual espécie de indicação geográfica pretende optar: indicação de procedência ou denominação de origem.

Passemos, então, à análise de cada um dos requisitos, demonstrando-se de que maneira eles devem ser corretamente preenchidos para que o pedido de registro seja, então, deferido pelo INPI.

(i) O nome geográfico

De início, o requerente deve apresentar qual é o nome geográfico do local ou região reconhecido e que irá constituir o sinal distintivo da indicação geográfica. O nome geográfico pode ser geográfica ou culturalmente designado. Pode se tratar do nome de uma região administrativa ou histórica, ou, até mesmo, do nome de uma unidade histórica ou adjetivo relacionados com o nome geográfico. Não se pode solicitar uma

³⁶⁹ A Resolução INPI nº 75/00 prescreve, ainda, diferentes exigências para indicações de procedência (ver artigo 7, §1º) e para denominações de origem (artigo 7, §2º).

proteção relativa a nomes que não representem a área onde estão estabelecidas as atividades de produção ou prestação de serviço.

O apontamento do nome geográfico não se trata de uma questão de eleição ou escolha, mas sim de relação com a história, cultura e com a reputação do produto/serviço. Não convém recorrer a um nome geográfico que goze de notoriedade unicamente para utilizar-se de tal fato, uma vez que o nome geográfico deve ser diretamente associado ao local de produção ou prestação do serviço.

Oportuno notar que um nome geográfico pode mudar com o tempo e não mais corresponder a uma realidade administrativa. Nas palavras de Jacques Audier, “la géographie doit être largement entendue. Elle peut être la géographie physique, la géographie administrative, la géographie économique et humaine”³⁷⁰.

Como já visto anteriormente, a LPI protege além do nome do local ou região, também elementos figurativos ou representações de que possam ser acompanhadas das indicações geográficas.

(ii) A descrição e características do produto ou serviço

A descrição a ser feita dos produtos ou serviços referentes à indicação geográfica a ser protegida deverá ser efetuada da forma mais completa possível, devendo ser indicado sua natureza, forma, constituição e peculiaridades.

No caso de produtos, a descrição deve incluir as matérias-primas e as principais características físicas (pH, forma, aspecto), químicas (presença/ ausência de aditivos, resíduos, etc.), microbiológicas (utilização de tal e qual fermento, quantidades mínimas e máximas permitidas de cada microorganismo, etc.) e/ ou organolépticas (sabor, textura, cor, perfil sensorial, etc.) do produto ou do alimento. Uma correta descrição do

³⁷⁰ AUDIER, Jacques. **Accord ADPIC. Indications géographiques**. Luxemburgo: Office des publications officielles des Communautés Européennes, 2000. p.16.

produto, incluindo suas distintas preparações (fresco, congelado, em conserva...), permite demonstrar suas características e especificidades³⁷¹.

(iii) A comprovação de legitimidade do requerente

No tocante ao requisito de comprovação de legitimidade do requerente, como vimos, deverão ser apresentados os atos constitutivos da associação, instituto ou pessoa jurídica representante da coletividade, criada para representar os produtores ou prestadores de serviço, os quais serão os verdadeiros titulares do direito, lembrando-se que pode existir a possibilidade de haver apenas um titular na área geográfica em discussão³⁷².

(iv) Regulamento de Uso da indicação geográfica

Uma vez que o direito ao uso de uma indicação geográfica, como vimos, é coletivo e pode ser aproveitado por todos os membros da coletividade que se localizam no local ou região e que cumpram os requisitos de produção ou prestação de serviço, o uso do nome geográfico deve seguir um mesmo padrão para todos os membros detentores do direito ao uso do nome geográfico comum.

Esses padrões, bem como a uniformização de todas as regras comuns, farão parte do documento mais importante dentro do processo de reconhecimento: o Regulamento de Uso, que servirá como um verdadeiro manual sobre a IG.

No regulamento criado a ser apresentado ao INPI, deverão estar presente os seguintes elementos, analisados adiante detidamente:

- O que se busca com o registro da indicação geográfica;
- Papel da entidade requerente na vida da indicação geográfica;
- Produto que contém o nome da indicação geográfica;

³⁷¹ MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Guia sobre indicação geográfica. Disponível em <http://www.agricultura.gov.br/>, na Rubrica Serviços - indicação geográfica de Produtos Agropecuários.

³⁷² Como vimos no item 3.3 do Capítulo I.

- Tipo do produto ou serviço;
- Descrição do produto ou serviço;
- Definição da área geográfica de produção (delimitação);
- Método de obtenção do produto ou de prestação do serviço;
- Elementos que justificam a ligação com os meios geográficos ou com a origem geográfica;
- Referências relativas aos controles implantados;
- Elementos relacionados com a apresentação do produto ou serviço sujeito à indicação geográfica.

a) O que se busca com o registro da indicação geográfica

No que concerne ao referido requisito, deve ser demonstrada a representatividade da região no setor de produtos ou serviços no qual ela é conhecida. Outro elemento a ser demonstrado é a acessibilidade das normas criadas no Regulamento de Uso, uma vez que a indicação geográfica deve ser acessível a todos os produtores que cumpram as normas presentes no que se conhece como caderno de especificações. Demonstra-se, no Regulamento, a missão, o segmento e a defesa que será feita para manutenção da indicação geográfica a ser reconhecida.

b) Papel da entidade requerente na vida da indicação geográfica

Do Regulamento de Uso deverão constar, também, quais atividades a entidade requerente, representante da coletividade de interessados, deverá prestar ao longo da existência do produto reconhecido como indicação geográfica.

Como exemplo, informa-se que, durante a fase de solicitação do registro, a entidade requerente tem o direito de agir em nome dos interessados para a solicitação de reconhecimento e registro, além de definir o próprio Regulamento de Uso.

Mesmo após o registro da IG, a entidade representante (i) participa da verificação da qualidade dos produtos, é responsável pela análise destes e pela organização da coleta de amostras, além da expedição de certificados de IG; (ii) contribui para a proteção das indicações geográficas informando as autoridades de qualquer uso ilícito do

nome de indicação geográfica (marcas, rótulos, etc.); (iii) pode iniciar ações contra os usurpadores da indicação geográfica registrada.

c) Produto ou serviço relacionado com a indicação geográfica e seu tipo

Para o registro é obrigatória a existência de um nome geográfico, pois a proteção jurídica se aplicará a essa denominação.

Adicionalmente ao nome geográfico, deverá ser informado, no Regulamento de Uso, o nome do produto junto ao qual a indicação geográfica será utilizada para informar aos consumidores sobre o tipo do produto. Como exemplos citam-se: Vinho do Vale dos Vinhedos, Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional.

Informa-se, ainda, no Regulamento de Uso, quais são os tipos de produtos ou serviços que serão designados pela indicação geográfica, como por exemplo, no caso de produtos, aqueles destinados à alimentação humana, os produtos agropecuários não alimentícios, os produtos artesanais.

d) Definição da área geográfica de produção ou prestação (delimitação)

É também do Regulamento de Uso que deve constar a correta delimitação da área geográfica, como veremos a seguir no item consagrado ao Instrumento oficial de delimitação da área.

e) Método de obtenção do produto ou de prestação do serviço

Um dos elementos principais do Regulamento de Uso deverá ser a descrição do método de obtenção do produto³⁷³ ou de prestação do serviço, que será o corpo técnico da solicitação.

A descrição deverá abordar as especificações para obtenção do produto ou prestação do serviço, conter a descrição das técnicas colocadas em prática e os critérios de qualidade do produto ou serviço final, ressaltando as peculiaridades relacionadas ao produto a ser denominado com a indicação geográfica, bem como apontar a totalidade das etapas que correspondem à produção (da plantação, até o engarrafamento, no caso de bebidas, por exemplo) ou ao serviço.

Os procedimentos, muitas vezes rudimentares, mas que são seguidos de maneira sistemática por diversas gerações de produtores ou prestadores de serviço, deverão ser descritos de forma exata, com o propósito de se criar um verdadeiro banco de dados da indicação geográfica a ser registrada.

f) Elementos que justificam a ligação com os meios geográficos ou com a origem geográfica

O requerente deverá apresentar em seu Regulamento de Uso, as razões que justificam a apresentação de uma solicitação de registro de indicação geográfica, relacionando suas especificidades ou peculiaridades ao nome geográfico solicitado.

A justificativa, como bem explica o MAPA³⁷⁴ (Ministério que será o responsável por emissão do Instrumento Oficial necessário para o registro no caso de

³⁷³ Sobre as exigências de método de produção para o direito ao uso da denominação de origem “Champagne”: VIVEZ, Jacques. Les appellations d’origine – Législation et Jurisprudence Actuelles. 1932. Tese de doutorado – Faculté de Droit de l’Université de Bordeaux, Bordeaux, p. 112/114.

³⁷⁴ MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Guia sobre indicação geográfica. Disponível em <http://www.agricultura.gov.br/>, na Rubrica Serviços - indicação geográfica de Produtos Agropecuários.

indicação geográfica que envolva produtos agropecuários) é definida em torno de três noções: (i) qualidade, (ii) reputação e (iii) característica que o diferencie de produtos similares.

No tocante à qualidade, deve ser demonstrado que o produto detém uma qualidade específica que o distingue dos demais similares. No caso das denominações de origem, demonstra-se qual é a qualidade que diferencia o produto e que está diretamente relacionada à sua origem geográfica, ou seja, porque a localização atribui ao produto uma qualidade diferente e suas características próprias. Exemplos: cor da carne relacionada com uma alimentação do gado local característica; solo e/ou clima particular que atribuem ao cultivo do produto uma forma ou sabor único; forma e/ou tempo de maturação e de salga; entre outros fatores.

No que tange à reputação, esta pode ser tratada pela via de seu reconhecimento antigo e atual. As informações sobre a reputação há anos adquirida servem para caracterizar a história do produto e demonstrar sua existência histórica na área geográfica. Já as informações no tocante à reputação atual podem estar relacionadas ao peso econômico local e nacional do produto, inclusive sua reputação no mercado internacional.

Outras características que podem ser ressaltadas do produto podem estar relacionadas a métodos de produção que facilmente se distinguem quando comparados com as técnicas habituais. Pode-se ressaltar, por exemplo, a forma de criação, as técnicas de cultivo; o processo de fabricação; etc.

Em suma, o presente requisito deve ser preenchido com a exposição, de maneira clara e precisa, dos critérios eleitos para justificar a delimitação da área geográfica, descrevendo-se a história do produto, sua reputação, a produção atual e as condições particulares de produção relacionadas com sua localização que contribuíram para que o produto se diferenciasse entre os demais similares, e a mesma regra aplica-se aos serviços³⁷⁵.

³⁷⁵ Muito embora seja raro o reconhecimento de indicações geográficas relacionadas com serviços.

g) Referências relativas aos controles implantados

Ainda no Regulamento de Uso, é fundamental conter a descrição do sistema de controle que será utilizado para assegurar o cumprimento das normas e descrições contidas no próprio Regulamento, uma vez que o produto denominado pela indicação geográfica, dentre outros elementos, deve ser procedente de uma região delimitada e elaborado segundo as regras contidas no Regulamento.

Esse sistema de controle deve oferecer garantias suficientes de objetividade e imparcialidade, respeitando todos os produtores. Como forma de controle, normalmente é constituído um Conselho Regulador da indicação geográfica que controlará e rastreará todo o processo envolvido na produção, como meio a assegurar aos consumidores que os produtos têm características, qualidade e origem garantidas, repassando aos produtores o senso de responsabilidade.

O MAPA orienta, ainda, que dependendo do objetivo e perfil dos produtores e do mercado a ser atingido (o mercado internacional, por exemplo), o controle poderá contar com a utilização de certificação por terceiros, por meio de uma certificadora apta a realizar a avaliação de conformidade da indicação geográfica (de acordo com as regras do Regulamento de Uso)³⁷⁶.

h) Elementos relacionados com a apresentação do produto ou serviço sujeito à indicação geográfica

É também no Regulamento de Uso que o requerente deverá apresentar todos os elementos nominativos e figurativos que constarão da indicação geográfica cujo registro se pretende, incluindo também logotipos, rótulos, etiquetas, meios de propagandas, e o formato de todas as veiculações que são feitas para divulgação da região.

³⁷⁶ MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Guia sobre indicação geográfica. Disponível em <http://www.agricultura.gov.br/>, na Rubrica Serviços - indicação geográfica de Produtos Agropecuários.

O rótulo do produto com indicação geográfica deve ressaltar a identificação do produto como indicação geográfica, por meio as expressões “indicação de procedência”, ou “denominação e origem”. A identificação será feita por meio do conjunto de elementos: identificação do tipo de produto como “produto de” e o “nome geográfico” (exemplo: “pruneaux d’Agen - indication géographique protégée”, para ameixas provenientes da região francesa de Agen reconhecida como IG, ou “cachaça de Paraty – indicação de procedência”) ou, ainda, por um logotipo ou sinal específico para identificar os produtos com indicação geográfica.

Lembra-se, aqui, que além dos elementos acima citados, cada produtor adicionará sua marca própria com o objetivo de distinguir seus produtos dos demais que possuem direito ao uso da IG.

Exemplos de rótulos de vinhos contendo as informações sobre produtor, as marcas próprias (ex: “Tosca”, “Flor d’englora negre jove”, e “Talenti”), o nome geográfico reconhecido (ex: “Chianti Colli Senesi”, “Montsant” e “Brunello de Monstalcino”), e a indicação de que o nome geográfico é reconhecido como denominação de origem³⁷⁷.

O Conselho Regulador, do qual se tratou anteriormente, poderá ser instituído como responsável pela distribuição dos rótulos a serem utilizados pelos produtores, com o propósito de controlar o uso da indicação geográfica e evitar o uso indevido e abusivo.

³⁷⁷ Fonte das imagens. Disponíveis respectivamente em: <<http://www.diwinetaste.com>>; <<http://www.snooth.com>>; <<http://www.vini-monaco.ch>>. Acesso em: 16 set. 2010.

Como se verá no item destinado ao exemplo atingido pelos Vinhos do Vale dos Vinhedos no sul do Brasil, poderão ser realizadas avaliações entre as etapas de produção para que o produto possa utilizar o rótulo com a indicação geográfica registrada. No Vale dos Vinhedos, por exemplo, anualmente são feitas avaliações físico-químicas e sensoriais nos vinhos que serão amparados pela indicação geográfica. O Conselho Regulador é responsável por todo esse processo.

O que se busca, enfim, com a elaboração do Regulamento de Uso é a descrição de todos os processos, procedimentos, materiais, fatores e controles relacionados com a indicação geográfica que se pretende registrar, com o objetivo de se criar uma descrição daquele padrão e técnica que sempre foram respeitados pelos produtores para que o produto obtivesse a reputação reconhecida. A regulamentação do uso do nome geográfico é necessária para a consolidação de identidade e distinção da indicação geográfica. A ausência de padronização pode acarretar perda destes dois elementos para os próprios empresários situados no local ou região³⁷⁸.

Pode se, assim, dizer que o Regulamento de Uso é um verdadeiro cartão de identidade do produto. Ele também pode ser chamado de Caderno de Especificações, Dossiê ou Regulamento Técnico.

(v) Instrumento Oficial que delimita a área geográfica

Igualmente ao Regulamento de Uso, outro requisito a ser preenchido pelo requerente no ato de pedido de registro será a apresentação do Instrumento Oficial delimitando a área geográfica.

No que concerne à referida exigência, o *caput* do artigo 7º do Regulamento INPI nº 75/00 dispõe que o Instrumento Oficial será expedido pelo órgão competente de cada Estado, sendo competentes, no âmbito específico de suas competências, a União Federal, representada pelos Ministérios afins ao produto ou serviço distinguido com o

³⁷⁸ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos: indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem**. Curitiba: Juruá, 2008. p. 200.

nome geográfico, e os Estados, representados pelas Secretarias ligadas ao produto ou serviço distinguido com o nome geográfico. No caso de produtos agropecuários, os quais representam a grande maioria dos produtos relacionados com as indicações geográficas no Brasil, o órgão competente para emissão do Instrumento Oficial é o MAPA.

Além da definição da área, o Instrumento Oficial deve conter todas as informações constantes do Regulamento de Uso, como vimos anteriormente, e elementos que comprovem estarem, os produtores ou prestadores de serviços, estabelecidos na área geográfica demarcada, exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do serviço (artigo 7º, § 1º e 2º, Resolução INPI nº 75/00).

Caso o objeto do pedido seja o registro de denominação de origem, o Instrumento Oficial deverá conter, além das informações já relacionadas, 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.

Apesar de o Instrumento Oficial ser expedido por uma autoridade pública, é o requerente quem deverá munir o órgão público de todos os documentos e informações necessárias para que sejam preenchidos os requisitos de um Instrumento Oficial completo e apto a demonstrar que o nome da região ou local deve gozar de proteção em razão de sua reputação e/ou especificidade.

Em regra, todas as informações necessárias a serem requisitadas pela autoridade emissora do Instrumento Oficial já estarão contidas no Regulamento de Uso elaborado pelos produtores ou prestadores de serviço para preenchimento dos requisitos do registro.

a) Como delimitar a área geográfica?

A delimitação da área geográfica servirá para definir qual a área de abrangência da proteção de determinado nome geográfico e também para delimitar quais são os produtores e prestadores de serviço que terão direito ao uso do nome geográfico.

A área geográfica designa um território no qual se deve realizar a elaboração do produto ou a prestação do serviço. A área geográfica deve estar descrita de forma precisa, sendo definida por meio de uma lista de entidades administrativas ou por limites geográficos naturais.

Menciona-se, ainda, que nem sempre a área delimitada para a proteção de um nome geográfico corresponde a toda extensão da região denominada com o mesmo nome. Dessa forma, mesmo que um empresário tenha suas atividades dentro de uma área geográfica denominada como “x”, ele não terá direito ao uso do nome geográfico “x” se não estiver estabelecido dentro da área delimitada para a indicação geográfica “x”³⁷⁹.

Ainda para tanto, devem ser informadas, claramente, as diferentes operações que se situam na área de acordo com o que deverá ser seguido. Por exemplo: origem das matérias-primas, transformação, envasamento na área para produtos transformados.

A formalização dos critérios de delimitação deve ser feita pelo requerente de forma precisa e objetiva. A delimitação é a ação de circunscrever e materializar a área na qual se desenvolve o produto que será designado pela indicação geográfica.

Conforme informa o MAPA³⁸⁰ diversos tipos de estudos podem embasar a delimitação da área geográfica da indicação geográfica, tais como elaboração de mapas, estudos edafo-climáticos³⁸¹, de vegetação, topografia, estudos relacionados com cultura de produção, etc.

³⁷⁹ Destaca-se, referente à delimitação da área geográfica, a disputa surgida na definição da região da Champagne na França pela reivindicação dos Aubeis em 1908 para serem inseridos dentro da área delimitada. Para mais informações consultar documento intitulado *L'Appellation Champagne*. Disponível em: <<http://www.champagne.fr/wpFichiers/1/1/Mediatheque/11/Associes/11/Fichier/appellation.pdf>>. Acesso em: 6 set. 2010.

³⁸⁰ MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Guia sobre indicação geográfica. Disponível em <http://www.agricultura.gov.br/>, na Rubrica Serviços - indicação geográfica de Produtos Agropecuários.

³⁸¹ Referente a condições de solo e clima.

A título de exemplo, no ano de 2010, foi implantada medida que possibilita a delimitação da área geográfica por meio de bases online e com homologação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IBGE capacitou especialistas do INPI na área de IG para conhecer o sistema e orientar os usuários, pois ao ter acesso aos dados do IBGE, o governo acredita que a delimitação ficará mais precisa e o usuário poderá verificar se num determinado território existem áreas especiais, terras indígenas e unidades de preservação ambiental³⁸².

O estabelecimento dentro da área delimitada transcende o conceito de sede administrativa do negócio dos produtores e prestadores. Salvo disposições em contrário no Instrumento Oficial e no Regulamento de Uso, para gozar do direito ao uso do nome, o processo produtivo ou a prestação de serviço deve realmente ocorrer dentro da área delimitada, parecendo um tanto quando incabível aceitar que apenas uma das etapas de produção ou prestação de serviço ocorra dentro da área delimitada.

Pela leitura dos artigos 177³⁸³ e 178³⁸⁴ da LPI, os conceitos de indicação de procedência e de denominação de origem estão necessariamente ligados ao país, cidade, região ou localidade de seu território que tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação e, no caso específico da denominação, que as características do produto se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. Disso decorre que a lei parece ter subordinado a proteção do nome a uma instalação industrial ou comercial na região, exigindo-se exploração verdadeira e séria na respectiva localidade³⁸⁵.

É inaceitável, portanto, que, produzindo em outro local, um produtor entenda que seja suficiente adquirir um escritório na localidade renomada para que possa ter direito ao uso do nome geográfico. No mesmo sentido, é igualmente incabível que um

³⁸² INPI. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/noticias/com-apoio-do-ibge-processo-para-obter-indicacao-geografica-ficara-mais-simples>>. Acesso em: 3 ago. 2010.

³⁸³ “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”.

³⁸⁴ “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.”

³⁸⁵ PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921. p. 64.

produtor extraia uvas de um terreno (*terroir*) desconhecido e produza o vinho em outra região, esta renomada, utilizando-se do nome geográfico de prestígio³⁸⁶.

Em razão da recente introdução da regulamentação sobre indicações geográficas no Brasil, a jurisprudência brasileira ainda não enfrentou questões dessa natureza com o propósito de consolidar um entendimento do que se exigiria em questões de localização dos processos produtivos para se gozar do direito ao uso do nome geográfico. No entanto, vale recorrer à importante decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da União Européia, como foi o caso *Rioja*³⁸⁷, em que restou decidido que até mesmo o processo de engarrafamento deva ser feito dentro da área delimitada para o nome geográfico, de modo a garantir que a qualidade do produto fosse mantida. A conclusão do Tribunal para que a decisão fosse adotada baseia-se no quanto adiante transcrito:

77. A este propósito, a «denominación de origen calificada» não seria protegida do mesmo modo através de uma obrigação, imposta aos operadores estabelecidos fora da região de produção, de informar os consumidores, mediante etiquetagem adequada, de que o engarrafamento se efectuou fora dessa região. Com efeito, a qualidade de um vinho engarrafado fora da região de produção poderia ser afectada em razão dos riscos ligados ao transporte a granel e/ou à operação de engarrafamento subsequente, situação que poderia prejudicar a reputação do conjunto dos vinhos comercializados sob a «denominación de origen calificada» Rioja, incluindo os engarrafados na região de produção sob controlo da colectividade beneficiária da denominação. Em termos mais gerais, a simples coexistência de dois processos diferentes de engarrafamento, na região de produção ou fora dela, com ou sem o controlo sistemático efectuado por esta colectividade, poderia reduzir o nível de confiança de que a denominação goza junto dos consumidores, confiantes na ideia de que todas as etapas de produção de um v.q.p.r.d. reputado devem ser efectuadas sob o controlo e a responsabilidade da colectividade interessada.

Caso, por questões sanitárias ou ambientais, não se possa concluir todo o processo produtivo dentro de uma mesma região ou local, tal especificidade deve constar do Instrumento Oficial e do Regulamento de Uso, uma vez que a regra geral é que a

³⁸⁶ Nesse mesmo sentido: VIVEZ, Jacques. Les appellations d'origine – Législation et Jurisprudence Actuelles. 1932. Tese de doutorado – Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux, Bordeaux, p. 70.

³⁸⁷ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPÉIA. C-388/95, decisão de 16 de Maio de 2000 (Versão em português).

extração, fabricação, produção ou prestação sejam efetuados integralmente dentro da área delimitada, de maneira séria, leal e constante³⁸⁸.

Do mesmo modo, pode ser que produtos de outras regiões devam ser incluídos nos produtos típicos (típicos de uma região protegida pela indicação geográfica). Nesse caso, semelhante ressalva deve ser contida no Instrumento Oficial e Regulamento, uma vez que a inclusão de tais produtos não pode ser considerada como substancial em comparação com todas as demais matérias-primas incluídas no processo produtivo.

2.1.3 Registro de indicações geográficas estrangeiras

No caso de pedido de registro de nome geográfico já reconhecido como indicação geográfica no país de origem ou por entidades/organismos internacionais competentes (como, por exemplo, pela OMPI), o processo é simplificado pela dispensa da apresentação dos documentos de que tratam os artigos 6º e 7º da Resolução, desde que as informações exigidas já constem do documento oficial que reconheceu a indicação geográfica no país de origem.

2.1.4 Tramitação: apresentação e exame do pedido

Uma vez apresentado o pedido de registro de indicação geográfica, e após conclusão do exame formal dos documentos apresentados, a informação do pedido será publicada, com objetivo de dar publicidade a terceiros que poderão apresentar oposição, tendo por objeto qualquer tipo de impedimento para o reconhecimento da IG como alegações de que o nome geográfico pretendido é denominação genérica do produto ou existência de marca registrada com o mesmo nome geográfico pretendido.

Após a análise de eventual oposição e manifestação do requerente sobre a oposição apresentada, será proferida a decisão sobre o pedido de reconhecimento (registro) da indicação geográfica requerida, contra a qual poderá ser apresentado pedido de

³⁸⁸ VIVEZ, Jacques. Les appellations d'origine – Législation et Jurisprudence Actuelles. 1932. Tese de doutorado – Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux, Bordeaux, p.73/79.

reconhecimento como último recurso na instância administrativa (art. 12 da Resolução INPI nº 75/00).

Uma vez esboçadas as etapas a serem seguidas para registro de uma indicação geográfica, cumpre ressaltar que alguns fatores devem ser analisados pelos interessados no reconhecimento de uma indicação geográfica, como existência, característica, tamanho e condições de mercado para o produto ou serviço; a relação custo-benefício entre os custos de manutenção e gerenciamento da estrutura de controle e práticas agrícolas inerentes, os diferenciais de preço para o produto, bem como as questões relacionadas à manutenção, sobrevivência e sustentabilidade da indicação geográfica (pós-concessão de registro). Afinal, como pudemos notar, tanto o processo de reconhecimento de uma IG, quanto sua manutenção, são caminhos custosos e que demandam tempo e empenho a serem executados.

Por essa razão, buscou-se demonstrar, por meio de um detalhamento dos requisitos para registro, a necessidade de uma forte interação e organização entre produtores e prestadores de serviço para obtenção do reconhecimento dos nomes geográficos dos locais onde desenvolvem suas atividades. Disso se extrai, igualmente, ser imperativo o auxílio dos órgãos públicos competentes a tais agentes, de modo que se concretize uma verdadeira política de reconhecimento de diversos nomes geográficos que já são reconhecidos no território brasileiro.

Nas palavras de Jacques Audier³⁸⁹, especialista e professor francês em matéria de indicações geográficas: “l’établissement d’une indication géographique exige, en général, comme dans les autres secteurs des droits de la propriété intellectuelle (DPI), un investissement humain et économique considérable et mérite donc une protection spécifique”.

³⁸⁹ AUDIER, Jacques. **Accord ADPIC. Indications géographiques**. Luxemburgo: Office des publications officielles des Communautés Européennes, 2000. p. 3.

2.2 O reconhecimento das indicações geográficas por decreto (O exemplo do decreto da cachaça)

Como tratado no Capítulo II, o Acordo TRIPS apresenta uma definição para indicações geográficas destoante daquela apresentada pelos demais acordos internacionais sobre a matéria, bem como da LPI brasileira, na medida em que ele permite que a indicação geográfica seja, além de um nome geográfico, o nome do próprio produto que ficou conhecido como originário de um território de um país Membro.

Em razão dessa faculdade prevista pelo Acordo TRIPS, o Brasil optou por proteger, como indicação geográfica, o nome de sua bebida tradicional denominada “cachaça”, por meio do Decreto nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001³⁹⁰, conhecido como “Decreto da cachaça”.

O conceito de indicação geográfica adotado pelo Decreto, baseado nos termos do TRIPS, diferencia-se daquele utilizado pela LPI, pois, por meio da proteção garantida à “cachaça”, protege-se o nome do produto e não o nome geográfico da região de onde este provém, uma vez que bem sabemos que a cachaça é produzida em diversas regiões do país.

Com cunho político, tal decisão buscou proteger a “cachaça” contra a incorreta utilização do vocábulo e contra a tentativa de registro da expressão “cachaça” como marca no mercado internacional. O decreto que instituiu a indicação “cachaça” foi motivado, também, pela falta de diferenciação entre a cachaça brasileira e aguardentes de cana provenientes de outros países, o que vinha ocasionando maiores taxas alfandegárias nos Estados Unidos e até mesmo o uso desta expressão para identificar destilados fabricados em outros países por processos de produção distintos daqueles empregados na produção dessa bebida típica brasileira.

Como bem lembra José Carlos Tinoco Soares³⁹¹, a medida adotada pelo Brasil em muito se assemelha àquela do Governo Mexicano que “visando proteger eficazmente a Denominação de Origem e que corresponde ao seu produto nacional, baixou

³⁹⁰ Decreto nº 4.062, de 21/12/2001, DOU 26/12/2001.

³⁹¹ SOARES, José Carlos Tinoco. **Comentários ao Código de Propriedade Industrial**. São Paulo: Ed. Resenha Universitária, 1981. p. 190-191.

através da Resolução da Secretaria de Indústria e Comércio, as seguintes normas que devem ser obedecidas, nos seguintes termos: a) a palavra “TEQUILA” só poderá ser usada pelo fabricante para designar o produto de que se trata, mediante prévia autorização da citada Secretaria; b) que os engarrafadores também poderão ser autorizados a usar a marca “TEQUILA”, sempre que demonstrem que adquirem o produto de fabricantes autorizados e que engarrafam sem tirar ou agregar ingredientes; c) que a fabricação, engarrafamento, comércio ou exportação de bebidas alcoólicas que ostentem o nome “TEQUILA”, sem dita autorização, constitui infração da qual serão responsáveis quem quer que, de qualquer forma, comerciem com o produto, conforme Resolução de 27.11.1970”.

A cachaça, bebida feita da fermentação e destilação do melaço proveniente da cana-de-açúcar foi descoberta pelos escravos dos engenhos de açúcar em meados do século XVI. Era considerada uma bebida de baixo *status* perante a sociedade, pois era consumida apenas por escravos e brancos pobres, enquanto a elite brasileira da época preferia vinhos e a bagaceira (aguardente de bagaço de uva), trazidos de Portugal.

Porém, mesmo assim os engenhos de cachaça foram se espalhando, tornando-se a bebida alcoólica mais consumida no Brasil Colônia. Com isso, a Corte Portuguesa proibiu sua produção, comercialização e consumo sob a justificativa de que seu consumo pelos escravos poderia ameaçar a segurança e a ordem da Colônia, e que prejudicava, também, o rendimento dos trabalhadores das minas de ouro e no comércio local. Entretanto, o principal motivo, segundo alguns historiadores, é que a cachaça produzida no Brasil começou a ganhar espaço junto à classe média da época, levando à diminuição do consumo da bagaceira, importada de Portugal e, conseqüentemente, arrecadando menos impostos. Como na prática nunca se conseguiu acabar com o consumo da bebida, em meados do século XVIII a Corte Portuguesa decidiu taxar a venda da cachaça, porém sem sucesso, pois a sonegação era muito elevada e a aguardente tornou-se um símbolo de resistência contra a dominação portuguesa.

Quando o produto nacional começou a ganhar força entre todas as classes sociais, alguns setores da elite e da classe média do século XIX e início do XX iniciaram um movimento de preconceito contra a cachaça, uma vez que eles buscavam uma identidade mais próxima da européia.

Somente durante a Semana de Arte de 1922, quando se buscou as raízes brasileiras, é que a cachaça voltou a ser considerada um símbolo da cultura nacional e contra a adoção da cultura européia. E, desde então, é considerada a mais brasileira das bebidas e famosa em todo o mundo.

Fonte: SAKAI, Rogério Haruo.³⁹²

³⁹² SAKAI, Rogério Haruo. Pós produção cachaça. EMBRAPA. Disponível em: <<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONT000fiog1ob502wyiv80z4s473agi63ul.html>>. Acesso em: 3 set. 2010.

(i) A indicação geográfica “cachaça”

O artigo 1º do Decreto dispõe que o nome "cachaça", vocábulo de origem e uso exclusivamente brasileiros, constitui indicação geográfica para os efeitos no comércio internacional.

Assim, muito embora o termo “cachaça” não equivalha a um nome geográfico, obteve conotação geográfica passando a ser vinculado ao território brasileiro e, com isso, identifica-se como cachaça a aguardente de cana que provenha do Brasil.

De acordo com as pretensões buscadas pelo Decreto, ainda que outro país venha a aplicar o mesmo processo produtivo a partir da cana-de-açúcar não poderá, no entanto, identificar tal bebida como “cachaça”, termo de uso exclusivo do Brasil.

(ii) A indicação geográfica “Brasil”

O artigo 2º do Decreto dispõe que o nome geográfico "Brasil" constitui indicação geográfica para cachaça, tanto para os efeitos da LPI, quanto para os efeitos, no comércio internacional, do artigo 22 do TRIPS.

Apesar da indicação “Brasil” ter sido protegida por meio do Decreto que dispõe ter efeitos para fins da LPI e para o TRIPS, a compreensão da medida de proteção é um tanto quanto difícil à luz dos conceitos trazidos por ambos, uma vez que é incompreensível como uma indicação geográfica, como “Brasil”, possa identificar outra indicação geográfica, no caso “cachaça”.

Em seu Parágrafo único, o artigo 2º prossegue dispondo que o nome geográfico "Brasil" poderá se constituir em indicação geográfica para outros produtos e serviços a serem definidos em ato do Poder Executivo. Tal liberalidade, no entanto, fica adstrita, logicamente, aos produtos e serviços provenientes do território brasileiro.

(iii) As expressões “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil”

O artigo 3º do Decreto dispõe que as expressões protegidas "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" somente poderão ser usadas, pelos produtores estabelecidos no país, para indicar o produto que atenda às regras gerais estabelecidas na Lei nº 8.918/1994³⁹³ no Decreto nº 2.314/1997³⁹⁴ (hoje revogado pelo Decreto nº 6.871/2009³⁹⁵).

Por fim, em seu artigo 4º, o Decreto define a competência da Câmara de Comércio Exterior para aprovar o Regulamento de Uso das indicações geográficas “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” de acordo com critérios técnicos definidos pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e pelo MAPA.

(iv) A Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994 e o Decreto regulamentador nº 6.871, de 4 de junho de 2009

Como visto anteriormente, o Decreto da cachaça menciona que as indicações geográficas por ele estabelecidas devem ser usadas de acordo com as regras constantes da Lei nº 8.918/1994, bem como pelo Decreto nº 2.314/1997, atualmente revogado pelo Decreto nº 6.871/2009, o qual regulamenta a Lei anteriormente citada.

A Lei nº 8.918/1994 dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização da produção e do comércio de bebidas, uma vez que é no Regulamento (“Regulamento”) anexo ao Decreto regulamentador (Decreto nº 6.871/09) que a cachaça é expressamente conceituada como “denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta e oito por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até seis gramas por litro” (artigo 53 do Regulamento).

³⁹³ Lei nº 8.918, de 14/07/1994, D.O. de 15/07/1994, p. 10661.

³⁹⁴ Decreto nº 2.314, de 4/09/1997, D.O. de 5/09/1997, p. 19549.

³⁹⁵ Decreto nº 6.871, de 4/06/2009, D.O.U. de 5/06/2009, p. 20.

Nota-se que o Regulamento estabeleceu que apenas a bebida proveniente da cana produzida no Brasil e que respeite certas condições de produção é que poderá conter a denominação “cachaça”.

Ainda que para as bebidas destinadas exclusivamente à exportação seja facultado que estas sejam denominadas e rotuladas de acordo com a legislação do país a que se destina, no caso da elaboração e denominação de bebidas típicas brasileiras, as normas a serem respeitadas são aquelas que ditam os padrões de identidade e qualidade estabelecidos no território brasileiro (artigo 81 do Regulamento).

Em seu artigo 68³⁹⁶, o Regulamento dispõe, igualmente, sobre a bebida feita a partir da mistura de cachaça, açúcar e limão, conhecida em todo território brasileiro e no comércio internacional como “caipirinha”, definindo-a como “bebida típica do Brasil”.

O Regulamento confere competência ao MAPA para reconhecer, controlar qualidade e certificar processos de produção e industrialização de bebidas, de acordo com as características e peculiaridades próprias do modelo desenvolvido, de modo que seja possibilitado o uso de uma indicação geográfica (artigo 83 do Regulamento). É também perante o Ministério que as bebidas definidas pelo Regulamento, aí incluída a cachaça e a caipirinha, deverão ser obrigatoriamente registradas para comercialização.

(v) Erros e acertos

Muito embora a Lei nº 8.918/1994 e o Regulamento de seu respectivo Decreto regulamentador tenham representado um avanço na normatização de uso da denominação “cachaça” e “caipirinha” como produtos típicos brasileiros, por outro lado, prevêm disposições que podem vir a ser contestadas por outros países que possuem produtos típicos igualmente reconhecidos.

³⁹⁶ “Art. 68. *Bebida alcoólica mista ou coquetel (cocktail) é a bebida com graduação alcoólica superior a meio e até cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius, com a seguinte composição: [...]*
§ 5o *A bebida prevista no caput, com graduação alcoólica de quinze a trinta e seis por cento em volume, a vinte graus Celsius, elaborada com cachaça, limão e açúcar, poderá ser denominada de caipirinha (bebida típica do Brasil), facultada a adição de água para a padronização da graduação alcoólica e de aditivos.*”

Cite-se, como exemplo, a permissão de uso da denominação “conhaque”, do artigo 8º da Lei nº 8.918/1994, para designação de certas bebidas, ao passo que a indicação geográfica “cognac” foi registrada pelo Bureau National Interprofessionnel du Cognac (França) perante o próprio INPI brasileiro³⁹⁷. Uma vez reconhecida uma indicação geográfica, é o país de origem do produto quem dita as regras de produção e conteúdo do produto, sendo completamente invasiva a legislação brasileira nesse sentido. Confirmam-se os termos do artigo supracitado:

Art. 8º É facultado o uso da denominação conhaque, seguida da especificação das ervas aromáticas ou componentes outros empregados como substância principal do produto destilado alcoólico que, na sua elaboração, não aproveite como matéria-prima o destilado ou aguardente vínica.

Alias, quanto ao assunto “cognac”, explica-se que após a promulgação da LPI brasileira, foram requeridos por entidades estrangeiras os registros de algumas indicações geográficas perante o INPI como “Parma” para presunto (IG 970001, em 1997), “Região dos Vinhos Verdes” para vinhos (IG 970002, em 1997) e “Cognac” para destilado vínico ou aguardente de vinho (IG 980001, em 1998), dentre outros.

Mais detalhadamente no que tange à indicação “Cognac” originária de região homônima na França, o INPI concedeu o registro em favor do requerente Bureau National Interprofessionnel du Cognac. No entanto, como bem pontuado por José Carlos Tinoco Soares³⁹⁸ o conhaque de alcatrão, de mel e de gengibre, há praticamente um século é bebida produzida e comercializada no território brasileiro.

³⁹⁷ Processo nº IG980001, de 12 de março de 1998, Espécie: Denominação de Origem, Originário de: França, Requerente: Bureau National Interprofessionnel du Cognac, Produto: Destilado vínico ou aguardente de vinho, Publicação da Concessão: RPI nº 1527, de 11 de abril de 2000. Fonte: INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas/igs-estrangeiras-registradas/>>. Acesso em: 9 nov. de 2009.

³⁹⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. “COGNAC” Denominações de Origens vs. “Conhaque” Nome comum. In: **Revista da ABPI**, n. 44, p.25-27, jan./fev. 2000.

Na época em que o pedido de registro foi apresentado perante o INPI, a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) apresentou oposição a tal requerimento, pautando a antiga utilização do termo “conhaque” no território nacional na existência da previsão legislativa³⁹⁹ que sempre determinou que fosse denominado de “conhaque” o produto obtido pela destilação do vinho.

Além das disposições acima citadas, muitas outras reproduzem as disposições a respeito da utilização do termo "conhaque" como ocorre no artigo 8º, da comentada Lei nº 8.918/1994, em que "é facultado o uso da denominação conhaque, seguida da especificação das ervas aromáticas ou componentes outros empregados como substância principal do produto destilado alcoólico que, na sua elaboração, não aproveite como matéria-prima o destilado ou aguardente vínica.”.

Não obstante a oposição repleta de argumentos, a decisão do INPI foi pelo deferimento do pedido de registro. No entender de Tinoco "não obstante - deferido - esse registro de nada aproveitara ao seu titular (...) não será através de um simples ato administrativo deferitório de um pedido de registro de "denominação de origem" para a indicação geográfica 'Cognac', que os titulares desse registro estejam em condições legais de agir contra a adoção do nome comum 'conhaque', por qualquer industrial ou comerciante, nacional ou estrangeiro, dentro do território nacional e a partir dessa obtenção de registro. Se, eventualmente, assim procederem estarão violando a Constituição Federal em seu artigo 5, XXXVI, que consagra 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada', e, mais ainda, contrariando o princípio da igualdade de todos perante a lei, isto é, a isonomia"⁴⁰⁰.

Assim, com o registro, em 2000, da denominação de origem “cognac” concedido pelo INPI brasileiro, alguma medida de correção deveria ter sido adotada, seja no sentido de não ter concedido o registro da indicação geográfica em questão, em razão de seu caráter genérico dentro do território nacional⁴⁰¹, seja de haver uma alteração da lei que

³⁹⁹ Decreto nº 2.499, de 16/3/1938 e Decreto-Lei nº 4.327, de 22/5/1942.

⁴⁰⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. “COGNAC” Denominações de Origens vs. “Conhaque” Nome comum. *In: Revista da ABPI*, n. 44, p.25-27, jan./fev. 2000.

⁴⁰¹ Conforme art. 180 da LPI brasileira e art. 24.6 do Acordo TRIPS.

permite a qualificação de bebidas sob a expressão que representa uma indicação estrangeira registrada no INPI brasileiro.

Fato é que esse cenário de completa falta de coerência não pode ser aceitável de um país que está começando a desenvolver, de maneira mais efetiva, sua política de reconhecimento e regulamentação das indicações geográficas.

Outro exemplo igualmente discutível é aquele contido no artigo 58 do Regulamento do Decreto nº 6.871/2009, no qual existe uma definição da bebida que pode ser considerado como “tequila”, uma vez que o Brasil já recebeu pedido de registro⁴⁰² de aludida indicação geográfica. Confira-se o texto do artigo citado:

Art. 58. Tequila é a bebida com graduação alcoólica de trinta e seis a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida de destilado alcoólico simples de agave ou pela destilação do mosto fermentado de agave.

§ 1º A destilação deverá ser efetuada de forma que o destilado tenha o aroma e o sabor dos elementos naturais voláteis contidos no mosto fermentado, derivados do processo fermentativo ou formados durante a destilação.

§ 2º A bebida poderá ser adicionada de álcool etílico potável de origem agrícola sempre que o conteúdo de destilado alcoólico simples de agave não for inferior a cinquenta e um por cento em volume, em álcool anidro.

§ 3º A bebida poderá ser adicionada de açúcares até trinta gramas por litro; quando a quantidade adicionada for superior a seis gramas por litro, a denominação deverá ser seguida da expressão: adoçada.

§ 4º A bebida poderá ser envelhecida, sendo permitido, neste caso, o uso de caramelo para a correção da cor.

Apesar de parecer não ter sido a intenção do legislador ultrapassar a esfera de sua competência no que tange aos produtos típicos provenientes da França e do México, ainda assim, o equívoco é grave, passando a noção inexata de que qualquer bebida produzida de acordo com as disposições dos supracitados artigos poderiam ser denominadas como “cognac” ou “tequila”, o que, como demonstrado, nunca poderia ocorrer, em razão do reconhecimento da figura das indicações geográficas pelo Brasil, e da proteção prometida tanto em sua legislação interna, quanto em seus compromissos assumidos internacionalmente.

⁴⁰² IG 200802 – Pedido protocolado por Consejo Regulador del Tequila A C. no ano de 2008. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/pedidos-de-ig>>. Acesso em: 3 set. 2010.

Não obstante os deslizes cometidos, pode-se dizer que o Decreto nº 4.062/2001 (Decreto da cachaça), assim como o Decreto nº 6.871/2009 que regulamenta a Lei nº 8.918/1994, representam um grande avanço na proteção e regulamentação da indicação geográfica “cachaça”, uma vez que tal expressão já vinha sendo objeto de registros e pedidos de registros em outros países⁴⁰³.

Além de combater o uso indevido de tal indicação, o país ainda pode se beneficiar da valorização do produto tipicamente nacional em mercados internos e externos como Alemanha, Estados Unidos, Paraguai, Portugal, França, Espanha, dentre outros, para os quais foram exportados 10.831.805 litros em 2009, o que representou R\$ 15.585.578⁴⁰⁴.

Os próximos passos a serem adotados pelo país são o registro da indicação “cachaça” em outros países e o registro junto à OMC, nos termos do TRIPS, para que esta indicação seja reconhecida pelos outros demais Membros, caso o sistema de registros seja aprovado por estes⁴⁰⁵.

3. O papel dos Ministérios

O Decreto nº 4.062/2001, que cria a indicação geográfica “cachaça”, estabelece em seu artigo 4º, que a Câmara de Comércio Exterior deve aprovar o Regulamento de Uso das indicações geográficas previstas neste Decreto de acordo com critérios técnicos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o MAPA, no âmbito de suas respectivas competências.

De fato, são esses os dois Ministérios que possuem dentre suas competências poderes para tratar sobre assuntos específicos relacionados com a

⁴⁰³ Marca: Cachaça (palavra) para aguardentes, Registro 002592079 de 13.06.2003, titular: Établissement Giffara & Cie – França; Marca: Cachaça Lime & Soda (rótulo), Registro 002918365, de 21.04.2004, titular: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH – Alemanha – *In* GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos:** indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem. Curitiba: Juruá, 2008, p. 212.

⁴⁰⁴ IBRAC – Instituto Brasileiro da Cachaça Disponível em: <http://www.ibraccachacas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=44>. Acesso em: 3 set. 2010.

⁴⁰⁵ Vide item 5.2 do Capítulo II.

propriedade intelectual e que desenvolvem, de maneira conjunta e interativa, as atividades necessárias para identificação, reconhecimento, controle e proteção das indicações geográficas.

(i) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), regulado pela Medida Provisória 1.911-8/1999⁴⁰⁶, possui competência para tratar dos temas de “propriedade intelectual e transferência de tecnologia”, dentre outros.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é a autarquia federal vinculada ao MDIC, responsável por registros de marcas, concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquias empresariais, e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a LPI brasileira.

(ii) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA é regulado pela Lei nº 10.683/2003⁴⁰⁷, tendo como competência, dentre outras, formular e implementar as políticas de desenvolvimento do agronegócio.

Como visto nos tópicos anteriores, o INPI, ao estabelecer as condições para o registro das indicações geográficas naquele órgão, por meio da Resolução INPI nº 75/2000, delegou aos Ministérios e/ou às Secretarias dos Estados da respectiva indicação geográfica (leia-se, o MAPA para produtos agropecuários) a competência de expedição do Instrumento Oficial que delimita a área geográfica, bem como a função de prestar esclarecimentos adicionais sobre os produtos e produtores. Antes disso apenas o INPI possuía atribuição legal para a regulação e trabalho em matéria de indicações geográficas no Brasil.

⁴⁰⁶ Medida Provisória 1.911-8, de 29/07/1999, D. O. de 30/07/1999, p. 14.

⁴⁰⁷ Lei nº 10.683, de 28/05/2003, D.O.U. de 29/05/2003, p. 2.

Com o propósito de adequar-se para exercício das atribuições então conferidas, o Decreto nº 5351/2005⁴⁰⁸ instituiu uma importante reforma administrativa no quadro institucional do MAPA, definindo a criação do Departamento de Propriedade Intelectual e Tecnologia Agropecuária (DEPTA).

Mais tarde, a Portaria nº 85, de 10 de abril de 2006⁴⁰⁹, formalizou a criação da Coordenação de Incentivo à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários (CIG), que tem como competências prestar apoio ao desenvolvimento de estudos subsidiários e instrumentos de parcerias quanto ao reconhecimento de indicação geográfica 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 indicações geográficas de produtos agropecuários. Dessa forma, foi oficializada a atuação do MAPA nas questões que envolvem indicações geográficas de produtos agropecuários.

Adiciona-se, ainda, a competência atribuída pela Lei nº 8.918/1094, e pelo Regulamento do Decreto nº 6.871/2009, já tratados anteriormente, ao MAPA para reconhecer, controlar qualidade e certificar processos de produção e industrialização de bebidas, de acordo com as características e peculiaridades próprias do modelo desenvolvido, para que seja possibilitado o uso de uma indicação geográfica, como é o caso da “cachaça” (artigo 83 do Regulamento do Decreto nº 6.871/2009).

Dentre as atividades do MAPA, este vem desenvolvendo um estudo chamado Diagnóstico Nacional de potenciais indicações geográficas nas cinco regiões brasileiras, em razão do grande potencial de expansão das indicações geográficas no Brasil para produtos agropecuários, o que permitirá o mapeamento dos produtos e o planejamento de atividades relacionadas à proteção e ao reconhecimento de indicações geográficas para produtos agropecuários. Esses trabalhos são conduzidos pelos Fiscais Federais Agropecuários das Superintendências Federais de Agricultura nos estados, os quais são treinados para acompanhar todo o processo.

⁴⁰⁸ Decreto nº 5351, de 21/01/2005, D.O.U. de 24/01/2005, p. 1, hoje revogado pelo Decreto nº 7.127 de 4/03/2010, D.O. de 5/3/2010, p. 1.

⁴⁰⁹ Disponível em: <
<http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=consultarLegislacaoFederal>>. Acesso em: 7 dez. 2009.

Conforme informa o próprio MAPA⁴¹⁰, no diagnóstico que vem sendo realizado, os produtos foram destacados devido à importância social, cultural e econômica para suas regiões, bem como ao atendimento aos requisitos específicos para a proteção como indicações geográficas. Por ora, os produtos estudados e apontados como potenciais indicações geográficas são os destacados na tabela abaixo:

Tabela 4 – Potenciais indicações geográficas

Estado	Lista de produtos
Amazonas	Cacau, Farinha, Peixe Ornamental, Guaraná, Açaí, Amêndoas, Cupuaçu
Acre	Farinha de Mandioca, Abacaxi, Urucum, Castanha do Brasil, Essências Florestais
Pará	Açaí das Ilhas, Castanha do Brasil, Feijão Caupi, Farinha de Curauá, Farinha de Mandioca, Farinha de Tapioca
Amapá	Mel da Ilha, Castanha Industrializada
Maranhão	Cachaça, Farinha D'água, Queijo, Tiquira, Doce de Espécie, Abacaxi
Piauí	Mel do Piauí
Ceará	Queijo de Coalho, Cajuína, Rapadura, Cachaça Artesanal, Doce de Buriti, Amêndoas de Castanha de Caju, Mel de Abelha, Manteiga, Manta de Carneiro, Paçoca
Rio Grande do Norte	Queijo coalho, Manteiga
Paraíba	Abacaxi Pérola, Cachaça do Brejo, Coco
Pernambuco	Queijo coalho, Uva, Manga, Farinha
Alagoas	Arroz Vermelho
Bahia	Farinha, Café, Mandioca e derivados, Mel de Abelhas, Cachaça
Distrito Federal	Morango, Pimentão
Goiás	Açafrão
Mato Grosso	Cavalo Pantaneiro, Canjinjin
Mato Grosso do Sul	Lingüiça, Cavalo Pantaneiro, Erva Mate, Mel
Minas Gerais	Queijo Minas Artesanal, Cachaça, Inhame
Espírito Santo	Café da Montanha
São Paulo	Café, Cachaças, Frutas
Paraná	Café
Santa Catarina	Queijo Serrano, Uva Goethe
Rio Grande do Sul	Queijo Serrano, Vinhos e Uvas

Fonte: MAPA⁴¹¹

⁴¹⁰ MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Disponível em <<http://www.agricultura.gov.br/>>, na Rubrica Serviços - indicação geográfica de Produtos Agropecuários.

⁴¹¹ Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/>> Rubrica: Serviços - indicação geográfica de Produtos Agropecuários. Acesso em: 10 out. de 2009.

Vale, ainda, destacar o papel da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) vinculada ao MAPA que trabalha de forma ativa e próxima da realidade dos produtores regionais no Brasil, tendo contribuído para o processo de reconhecimento das indicações geográficas nacionais já registradas⁴¹².

(iii) Interação entre os Ministérios (e seus órgãos)

A já comentada Portaria nº 85/2006, que formalizou a criação da CIG, também é um marco normativo no que tange à regulamentação da atividade interativa entre os órgãos governamentais com competência para agirem em matéria de indicações geográficas.

Como se pode observar do artigo 28 da comentada Portaria, pioneiramente atribui-se a um órgão a competência de criar mecanismos de interação entre o CIG/DEPTA e o INPI, bem como com outros setores de interesse, em matéria de desenvolvimento de estudos, suporte técnico aos processos de concessão e reconhecimento internacional das indicações geográficas de produtos agropecuários do país, programação e implemento de ações de desenvolvimento e fortalecimento dos procedimentos relativos à indicação geográfica.

De acordo com as pretensões descritas pela Portaria, o trabalho relacionado com o reconhecimento das indicações geográficas deve também englobar ações como implementar e orientar: a) estudos de padrões para melhoria de qualidade dos produtos agropecuários para fins de reconhecimento como IG, bem como promover a excelência da região produtora; b) acompanhamento dos produtos agropecuários com IG reconhecida, para a manutenção dos específicos padrões de qualidade e tipificação; c) capacitação e treinamento de agentes multiplicadores e estímulo dos procedimentos relacionados com IG de produtos agropecuários junto aos produtores rurais e consumidores; d) elaboração e produção de material técnico-informativo para disseminação de informações sobre

⁴¹² Destaca-se, ainda, os investimentos anunciados em 2010 pelo SEBRAE, empresa privada sem fins lucrativos, na ordem de 1,7 milhão de reais para apoiar 12 regiões brasileiras no reconhecimento de suas IGs, Disponível em: <<http://www.agenciasebrae.com.br/noticia.kmf?canal=41&cod=10497767&indice=0>>. Acesso em 4 set. 2010.

produtos agropecuários protegidos com IG; e) credenciamento e controle do funcionamento das entidades certificadoras de produtos agropecuários protegidos como IG; e f) elaboração do zoneamento de produtos agropecuários protegidos como indicação geográfica (artigo 28, inciso III, da Portaria).

Também compete ao CIG/DEPTA identificar os parâmetros técnicos para as negociações bilaterais e regionais em matéria de indicações geográficas de produtos agropecuários, em articulação com as unidades organizacionais da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, do MAPA, e também dos demais órgãos federais competentes (artigo 28, incisos IV e V, da Portaria).

Parece-nos, portanto, que a regulamentação necessária para a cooperação entre órgãos públicos no auxílio aos produtores e prestadores de serviço no reconhecimento dos nomes geográficos das regiões onde desenvolvem suas atividades já estaria suficientemente criada para ser implementada na prática de maneira séria e constante. Afinal, a política de conscientização dos produtores e prestadores e a implementação das regras para reconhecimento e proteção das indicações geográficas no Brasil devem ser permanentes, com o objetivo de se extrair a máxima potencialidade econômica para os produtos conhecidos como típicos de uma determinada região e para desenvolvimento de todas as demais.

4. Competência legislativa da União

Conforme artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, a União tem competência privativa para legislar em matéria de direito comercial, do qual fazem parte os direitos de propriedade industrial. Baseada em sua competência privativa, apenas a União pode instituir uma autarquia para função de executar as normas que regulam a propriedade industrial, como é o caso do INPI.

Aos Estados é vedado legislar sobre tal matéria em razão da disposição no artigo 25, § 1º, da Constituição que confere aos Estados as competências que não estejam vedadas pelo texto constitucional, na qual se incluem aquela relativa ao direito comercial⁴¹³.

Não obstante tal vedação, o Estado de Santa Catarina ultrapassou sua esfera de competência ao criar regras incongruentes com a LPI brasileira⁴¹⁴.

(i) Lei nº 12.117, de 07 de janeiro de 2002 do Estado de Santa Catarina

A Lei nº 12.117/02⁴¹⁵, aprovada pelo Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre certificação de qualidade, origem e identificação de produtos agrícolas, tem por objeto a instituição de selos de identificação de origem e qualidade de produtos agroalimentares a serem emitidos pela autoridade estadual.

⁴¹³ Qualquer pretensão de competência dos Estados não se justifica, nem mesmo, pelo texto contido no artigo 24, incisos V, VI e VII, que permite competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar em matéria de produção, consumo, defesa dos recursos naturais, proteção ao patrimônio cultural. Isso porque a legislação sobre propriedade industrial, e mais especificadamente sobre indicações geográficas não tem por objeto direto a abordagem de tais matérias, mas sim de um direito comercial, seja individual ou coletivo, cuja competência é vedada aos Estados e Distrito Federal.

⁴¹⁴ Muito embora não apresente incompatibilidades com a LPI brasileira, cita-se a iniciativa do Estado de Minas Gerais que, por meio do Decreto nº 42.664, regulamentador da Lei nº 13.949, de 11 de julho de 2001, a qual estabelece o padrão de identidade e as características do processo de elaboração do produto denominado “Cachaça Artesanal de Minas”, criou um selo de certificação de origem para referido produto.

⁴¹⁵ Publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 09.01.2002, regulada posteriormente pelo Decreto 4.323 de 25.03.2002.

Dentre os selos instituídos pelo texto normativo em questão, um deles denomina-se “Denominação de Origem Controlada” (DOC) e, o outro, “Indicação Geográfica Protegida” (IGP).

Muito embora as definições trazidas pela Lei estadual não sejam contraditórias àsquelas presentes na LPI, os dois graves problemas da Lei em comento são: (i) a criação desses dois selos (DOC e IGP) em confronto com as figuras da denominação de origem e indicação de procedência reguladas pela LPI, bem como (ii) a instituição de um “Serviço de Selos e Certificações de Qualidade”, em completa desarmonia com a competência exclusiva do INPI para reconhecimento das IGs no território brasileiro.

Dessa maneira, pelo teor da Lei estadual em questão, permite-se que produtos sejam denominados com selos de indicações geográficas, sem que fosse realizado todo o procedimento de pedido de registro perante o INPI, com a análise que deve ser feita nos moldes da Resolução INPI nº 75/00.

No entanto, como bem ressalta Marcos Fabrício Welge Gonçalves⁴¹⁶, a lei estadual em questão é inconstitucional, na medida em que invade esfera de competência privativa da União e interfere totalmente no âmbito da legislação comercial. Além disso, a incompatibilidade da Lei com a centralização da competência do INPI para conceder os registros das indicações faz com que se crie um cenário de incerteza na credibilidade das menções “Indicação de Procedência” e “Denominação de Origem” contidas nas embalagens de produtos colocados à venda.

Para buscar o reconhecimento e credibilidade das indicações geográficas nacionais no mercado interno e internacional, o Brasil, inicialmente, deve coibir exemplos como o acima citado.

⁴¹⁶ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos: indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem**. Curitiba: Juruá, 2008. p. 227.

5. As indicações geográficas registradas no Brasil

Ainda que seja recente no Brasil o reconhecimento de nomes geográficos nacionais como indicações geográficas, podemos enumerar os primeiros exemplos de registro de IG pelo INPI⁴¹⁷:

IG: “Região do Cerrado Mineiro”

Processo nº IG990001, de 28 de janeiro de 1999

Espécie: Indicação de Procedência

Requerente: Conselho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado – CACCER

Produto: Café

Publicação da Concessão: RPI nº 1797, de 14 de maio de 2005

Apresentação da indicação geográfica:

Requerer apresentação nominativa

IG: “Vale dos Vinhedos”

Processo nº IG200002, de 06 de julho de 2000

Espécie: Indicação de Procedência

Requerente: Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – APROVALE

Produto: Vinho tinto, branco e espumantes

Publicação da Concessão: RPI nº 1663, de 19 de novembro de 2002

Apresentação da indicação geográfica:

IG: “Pampa Gaúcho da Campanha Meridional”

Processo nº IG200501, de 08 de agosto de 2005

Espécie: Indicação de Procedência

Requerente: Associação dos Produtores de Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional

Produto: Carne Bovina e seus derivados

Publicação da Concessão: RPI nº 1875, de 12 de dezembro de 2006

Apresentação da indicação geográfica:

⁴¹⁷ INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Acesso em: 28 nov. de 2009.

IG: “Paraty”

Processo nº IG200602, de 27 de novembro de 2006

Espécie: Indicação de Procedência

Requerente: Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty

Produto: Aguardentes, tipo cachaça e aguardente composta azulada

Publicação da Concessão: RPI nº 1905, de 10 de julho de 2007

Apresentação da indicação geográfica:

IG: “Vale do Submédio São Francisco”

Processo nº IG200701, de 31 de agosto de 2007

Espécie: Indicação de Procedência

Requerente: Conselho da União das Associações e Cooperativas dos Produtores de Uvas de Mesa e Mangas do Vale do Submédio São Francisco – UNIVALE

Produto: Uvas de Mesa e Manga

Publicação da Concessão: RPI nº 2009, de 07 de julho de 2009

Apresentação da indicação geográfica:

IG: “Vale do Sinos”

Processo nº IG200702, de 14 de setembro de 2007

Espécie: Indicação de Procedência

Requerente: Associação das Indústrias de Cortumes do Rio Grande do Sul

Produto: Couro Acabado

Publicação da Concessão: RPI nº 2002, de 19 de maio de 2009

Apresentação da indicação geográfica:

Mais recentemente, os produtores de camarão do Ceará buscaram o pedido de registro de uma denominação de origem, em razão do diferencial apresentado pelo produto que estaria ligado ao solo com camadas invertidas e, portanto, mais rico em nutrientes. Com isso, os viveiros artificiais, que ocupam 900 hectares nas cidades de Acaraú, Itarema e Cruz, praticamente só usam alimentos naturais, dispensando as rações. Com esta vantagem natural, a região é uma das maiores produtoras do Brasil, com cerca de 7.090 toneladas a cada ano. Metade desta produção é consumida no Brasil e a outra metade vai para países como França, Espanha, Itália e Portugal. A região possui 33 produtores que gera mais de dois mil empregos diretos. No caso do registro ser concedido, a Associação dos Carcinicultores da Costa Negra (ACCN), que reúne os produtores locais, pretende aumentar a venda do camarão e, com o valor agregado, entrar com força no setor alimentício. Desta forma, eles produziram alimentos com camarão para vender no mercado brasileiro e estrangeiro⁴¹⁸.

Além das indicações geográficas nacionais, destacam-se as IGs estrangeiras que representam um número significativo de pedidos de registro junto ao INPI brasileiro, devendo-se destacar as IGs estrangeiras já registradas:

IG: “Região dos Vinhos Verdes”

Processo nº IG970002, de 19 de setembro de 1997

Espécie: Denominação de Origem

Originário de: Portugal

Requerente: Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

Produto: Vinhos

Publicação da Concessão: RPI nº 1492, de 10 de agosto de 1999

Apresentação da indicação geográfica:

Requerer apresentação nominativa

IG: “Cognac”⁴¹⁹

Processo nº IG980001, de 12 de março de 1998

Espécie: Denominação de Origem

Originário de: França

Requerente: Bureau National Interprofessionnel du Cognac

Produto: Destilado vínico ou aguardente de vinho

Publicação da Concessão: RPI nº 1527, de 11 de abril de 2000

Apresentação da indicação geográfica:

Requerer apresentação nominativa

⁴¹⁸ INPI. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/noticias/produtores-de-camarao-do-ceara-buscam-certificacao-no-inpi>>. Acesso em: 5 nov. 2009.

⁴¹⁹ Vide itens 2.2 e 6 do Capítulo IV sobre discussões acerca do registro da IG “Cognac”.

IG: “San Daniele”

Processo nº IG980003, de 20 de outubro de 1998

Espécie: Denominação de Origem

Originário de: Itália

Requerente: Consorzio del Prosciutto di San Daniele

Produto: Coxas de suínos frescas, presunto defumado cru

Publicação da Concessão: RPI nº 1996, de 7 de abril de 2009

Apresentação da indicação geográfica:

Requerer apresentação nominativa

IG: “Franciacorta”

Processo nº IG200101, de 05 de junho de 2001

Espécie: Denominação de Origem

Originário de: Itália

Requerente: Consorzio Per la Tutela Del Franciacorta

Produto: Vinhos, vinhos espumantes e bebidas alcoólicas

Publicação da Concessão: RPI nº 1711, de 21 de outubro de 2003

Apresentação da indicação geográfica:

Além dos registros já concedidos, muitos pedidos encontram-se em processo de análise, conforme planilha constante do Anexo 1.

5.1 O modelo do Vale dos Vinhedos no Sul do país

Dentre as indicações geográficas brasileiras, a indicação “Vale dos Vinhedos” destaca-se por seu pioneirismo em organização complexa dos produtores e por representar um modelo de iniciativa no reconhecimento de uma indicação representante de localidades tipicamente conhecida por sua atividade produtiva.

O processo de reconhecimento da indicação “Vale dos Vinhedos” para vinhos tintos, brancos e espumantes, foi iniciado em meados de 2000 perante o INPI, por meio da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE), vindo a ser reconhecida em 19 de novembro de 2002, quando ocorreu a publicação do despacho de concessão de seu registro como indicação de procedência. No

entanto, tem início muito antes a história da região que hoje empresta seu nome para indicação de vinhos e espumantes produzidos segundo um rígido controle de qualidade.

5.1.1 Breve histórico

A região conhecida como “Vale dos Vinhedos”, localiza-se na Serra Gaúcha, no Estado do Rio Grande do Sul, entre os Municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, a qual tem sua história marcada pela colonização por imigrantes italianos vindos em sua maioria das regiões do Vêneto e Trento, por volta do fim do século XIX⁴²⁰.

Dentre os cultivos tradicionais italianos trazidos pelos imigrantes que ali se instalaram, a implantação de vinícolas na região acabou por se tornar uma atividade muito rentável que se desenvolveu até o mercado de vinho ganhar força por volta de 1920, tendo sido, inclusive criado o Sindicato do Vinho, com objetivo de defender os interesses dos vitivinicultores. Foi criada, também, a Sociedade Vinícola Riograndense, em 1929, visando à divulgação dos vinhos para demais regiões do Brasil⁴²¹.

A partir de então, muitas cooperativas começaram a ser criadas, expandindo a vitivinicultura na região. Com a força destas, os pequenos produtores deixaram de vender seus vinhos às grandes vinícolas e passaram a vender seus vinhos diretamente ao mercado.

A evolução dos procedimentos aplicados ao processo vitivinícola possibilitou a conquista de mercados mais exigentes e o reconhecimento dos vinhos do Vale dos Vinhedos. Assim, a evolução da vitivinicultura da região passou a ser a mais importante meta dos produtores do Vale. Para alcançar este objetivo e atender às exigências legais para obtenção do reconhecimento como indicação geográfica, seis vinícolas associaram-se, criando, em 1995, a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE).

⁴²⁰ Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – APROVALE. Disponível em: <<http://www.valedosvinhedos.com.br/>>. Acesso em: 26 fev. 2010.

⁴²¹ GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos:** indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem. Curitiba: Juruá, 2008. p. 232.

Com a participação do Centro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho da EMBRAPA e da Universidade Caxias do Sul, iniciou-se a organização de informações e documentos para obtenção do reconhecimento da indicação de procedência “Vale dos Vinhedos” (IPVV).

Nesta etapa, muito trabalho foi necessário tanto por parte dos parceiros, quanto por parte dos produtores que, inclusive, desenvolveram técnicas para aumento da qualidade de seus vinhos, os quais passaram a ser reconhecidos em concursos internacionais e a conquistar um maior reconhecimento no mercado nacional.

De maneira a cumprir as exigências da Resolução INPI nº 75/00, a APROVALE criou o Conselho Regulador de indicação geográfica como órgão responsável pelo gerenciamento, manutenção e preservação dos elementos formadores da reputação da indicação de procedência cujo reconhecimento se buscava.

Assim, após todo o trabalho de levantamento de informações, documentação, estudo topoclimático e topográfico da região, e enfim, com o protocolo de pedido de reconhecimento junto ao INPI, este reconhece, em 2002, a indicação de procedência “Vale dos Vinhedos”.

Atualmente, os produtores associados encaminham anualmente seus vinhos para que estes obtenham a certificação pela APROVALE, representada pelo “Selo de Controle Vale dos Vinhedos”, outorgado pelo Conselho Regulador, exclusivamente, para os vinhos e espumantes elaborados a partir de uvas provenientes do Vale dos Vinhedos e engarrafados na sua origem, além de serem aprovados em rigorosos testes realizados por um grupo de especialistas composto por técnicos da EMBRAPA Uva e Vinho e da APROVALE. Os selos têm número para controle e são aplicados como lacre ligando a cápsula à garrafa, distinguindo-a das demais.

O exemplo de organização e sucesso na obtenção da IPVV pode ser notado pelas cifras da APROVALE que hoje conta com 31 vinícolas associadas e 39 associados não produtores de vinho, entre hotéis, pousadas, restaurantes, artesanatos, queijarias e

outros. As vinícolas do Vale dos Vinhedos produziram, em 2008, 7,6 milhões de litros de vinhos finos equivalentes a 10,10 milhões de garrafas⁴²².

Vale, ainda, destacar que as funções da APROVALE se expandiram, congregando (i) o desenvolvimento e incentivo à pesquisa vitivinícola, assim como a qualificação do produto vinícola e seus derivados; (ii) o desenvolvimento de ações que promovam a organização e preservação do espaço físico do Vale dos Vinhedos, promovendo estudos e agindo junto às autoridades competentes para a elaboração de leis adequadas ao atendimento deste objetivo; (iii) o estímulo e a promoção do potencial turístico da região, bem como o aprimoramento sociocultural dos associados, seus familiares e da comunidade; (iv) a preservação e proteção à IG dos vinhos da região Vale dos Vinhedos⁴²³.

5.1.2 O Controle de qualidade dos produtos identificados como provenientes do “Vale dos Vinhedos”

Como visto acima, o Conselho Regulador foi criado para atender às exigências da Resolução INPI nº 75/00 e representa um órgão social da APROVALE. O Conselho, também em respeito aos requisitos da mencionada Resolução, adotou um Regulamento de IG, o qual constitui uma estrutura de controle sobre os produtos que possuem o direito à indicação “Vale dos Vinhedos”.

O Regulamento apresenta normas rígidas que devem ser atendidas no processo de produção, no controle e na comercialização do vinho, conforme pode se notar pela citação de algumas delas:

- área de produção delimitada: somente vinícolas instaladas dentro da área delimitada poderão associar-se à APROVALE e pleitear a indicação de procedência, anualmente;
- cultivares autorizadas: foram autorizadas 10 cultivares de *Vitis vinífera* L. tintas e 10 de brancas;

⁴²² Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – APROVALE. Disponível em: <<http://www.valedosvinhedos.com.br/>>. Acesso em: 26 fev. 2010.

⁴²³ Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – APROVALE. Disponível em: <<http://www.valedosvinhedos.com.br/>>. Acesso em: 26 fev. 2010.

- rendimento máximo por unidade de área: o limite é de 150 hectolitros de vinho por hectare;
- origem da matéria-prima: os produtos da IPVV deverão ser elaborados com, no mínimo, 85% de uvas produzidas na área delimitada;
- produtos autorizados: são autorizados a solicitar, a cada safra, os seguintes produtos: vinho tinto seco, vinho branco seco, vinho rosado seco, vinho leve, vinho espumante moscatel, vinho espumante natural e vinho licoroso;
- os vinhos da IPVV são obrigatoriamente elaborados, envelhecidos e engarrafados na área geográfica delimitada;
- padrões de identidade e qualidade química dos produtos: os vinhos deverão atender ao estabelecido na legislação brasileira, sendo o regulamento mais restritivo quanto aos limites máximos para acidez volátil e ao uso de anidrido sulforoso;
- sinal distintivo para o consumidor: o produto que receber a indicação deverá ser identificado no rótulo principal – Vale dos Vinhedos Indicação de Procedência;
- controle de produção: são controladas pelo Conselho Regulador a declaração de colheita de safra e a declaração de produtos elaborados. Outros controles operacionais que permitam a rastreabilidade dos produtos protegidos também são executados⁴²⁴.

5.1.3 Consequências advindas do reconhecimento da indicação geográfica

A obtenção da IPVV tornou-se garantia de origem, o que gerou vantagens tanto para o viticultor e vinicultor, quanto para os consumidores e visitantes da região, que encontram na região infra-estrutura de atendimento e turismo, a qual também se desenvolveu a partir do reconhecimento da região como IG.

As consequências, portanto, da obtenção do reconhecimento da IPVV são variadas e a própria APROVALE identifica as principais delas:

(i) Repercussões na área geográfica de produção

- Trouxe satisfação ao produtor, que vê seus produtos comercializados com a IG que corresponde ao seu local de trabalho, valorizando sua propriedade;

⁴²⁴ Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – APROVALE. Regulamento de indicação geográfica.

- Estimulou investimentos na própria zona de produção. Novos plantios e replantios, melhorias tecnológicas no campo e na agroindústria do vinho;
- Aumentou a participação do produtor no ciclo de comercialização dos produtos e estimulou a elevação do seu nível técnico;
- Estimulou a melhoria qualitativa dos produtos, já que estes são submetidos a controles de produção e de elaboração;
- Contribuiu para a preservação das características e da tipicidade dos produtos, que se constituem num patrimônio da região;
- Possibilitou incrementar atividades de enoturismo.

Prova disso é que os impactos socioeconômicos constatados pela APROVALE demonstram: (i) valorização das propriedades rurais da área geográfica correspondendo ao percentual de 200% a 500% em cinco anos; (ii) desenvolvimento da agroindústria vitivinícola, com o aumento de dez novas empresas vinícolas em cinco anos; (iii) desenvolvimento regional e ambiental com aumento a oferta de empregos no campo, na indústria, no turismo, na construção civil e nos serviços como gastronomia e enoturismo; (iv) desenvolvimento de outros empreendimentos agroindustriais como queijarias, produção de sucos e alimentos em geral; (v) desenvolvimento de um plano diretor da região demarcada com a participação das comunidades locais visando a ordenar o desenvolvimento a zona rural e preservando a tradição local⁴²⁵.

Em pesquisa de estudo da região do Vale dos Vinhedos⁴²⁶ envolvendo 11 vinícolas da região do Vale dos Vinhedos, demonstrou-se que 72,72% destas geraram novos empregos depois do reconhecimento da indicação geográfica, o que contribuiu no combate ao êxodo rural, grande problema enfrentado pelo país.

⁴²⁵ SOUZA, Márcio Oliveira. Panorama interno e externo da proteção às indicações geográficas. In: **Revista da ABPI**, n. 72, p. 33-39, set./out., 2004.

⁴²⁶ LOCATELLI, Liliana. **Indicações geográficas: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico**. Curitiba: Juruá, 2008. p. 276/291.

(ii) Repercussões de caráter mercadológico

O reconhecimento da IG, ainda, aumenta o valor agregado dos produtos e gera maior facilidade de colocação no mercado, uma vez que os produtos ficam menos sujeitos à concorrência com outros produtos de preço e qualidade inferiores.

Igualmente, melhora e torna mais estável a demanda do produto, pois cria uma confiança do consumidor que, com a informação de se tratar de uma indicação geográfica, sabe que vai encontrar um produto de qualidade e com características regionais e típicas.

As informações obtidas em pesquisa realizada⁴²⁷ junto a oito vinícolas da região que produziam vinhos antes mesmo do reconhecimento da indicação demonstram que 62,5% experimentou aumento de sua produção e aumento na demanda e comercialização no período pós-reconhecimento.

Ainda dentre as oito vinícolas pesquisadas, as quatro que antes do reconhecimento já comercializavam seus vinhos no mercado externo responderam, unanimemente, que houve aumento em suas exportações, com ganho, inclusive, de novos mercados no exterior em razão da indicação geográfica reconhecida.

Além do crescimento quantitativo nas vendas, o estudo demonstra que 54,5% das vinícolas afirmam que a IG agregou valor aos produtos, aumentando entre R\$ 1,5 a R\$ 5,00 por garrafa de vinho.

⁴²⁷ LOCATELLI, Liliana. **Indicações geográficas**: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2008. p. 276/291.

(iii) Do ponto de vista da proteção legal

Nesse sentido, o reconhecimento tem como importante função a de possibilitar a implementação de mecanismos legais contra fraudes e usurpações, facilitando a ação contra o uso indevido da indicação geográfica⁴²⁸, bem como controlar eventual problema interno de produção.

Ainda que o elemento de cooperação já estivesse presente na relação entre as vinícolas participantes da APROVALE, a união entre estas se tornou mais complexa, atingindo níveis de consórcios constituídos com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) para ações de marketing voltadas à exportação dos vinhos e conquista de novos mercados⁴²⁹.

As pesquisas demonstram que 90,90% das vinícolas afirmam que todo esse investimento feito para reconhecimento, manutenção da indicação geográfica, bem como para a diferenciação de produtos por meio desta, já foram compensados pelos benefícios econômicos gerados⁴³⁰.

O que se pode notar, em resumo, é que, para cumprir as exigências previstas para a concessão da IPVV e ganhar novos mercados, as vinícolas têm alterado o paradigma da produção centrada na lógica produtivista (baseada em quantidade) para um enfoque em qualidade, em especial na matéria-prima uva e nas práticas enológicas, as quais são determinantes diretas da qualidade dos vinhos oferecidos aos consumidores⁴³¹.

Apesar da crescente inovação da qualidade da matéria-prima uva e dos processos de produção de vinhos na região do Vale dos Vinhedos, não se pode olvidar que

⁴²⁸ Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – APROVALE. Disponível em: <<http://www.valedosvinhedos.com.br/>>. Acesso em: 26 fev. 2010.

⁴²⁹ GOLLO, Silvana Saionara. Inovação e estratégia de cooperação competitiva: estudo de caso da Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos - Serra Gaúcha/RS. 2006. Tese de Doutorado – Escola de Administração da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, p. 297.

⁴³⁰ LOCATELLI, Liliana. **Indicações geográficas**: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2008. p. 276/291.

⁴³¹ GOLLO, Silvana Saionara. Inovação e estratégia de cooperação competitiva: estudo de caso da Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos - Serra Gaúcha/RS. 2006. Tese de Doutorado – Escola de Administração da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, p. 301.

indicações geográficas dependem de características únicas e tipicidade dos produtos. Portanto, as vinícolas da região que buscam a utilização da IPVV devem respeitar o exato equilíbrio entre tradição e renovação. “Práticas modernas devem ser implementadas para garantir a sobrevivência e o incremento da participação de mercado, mas numa proposta que não destrua a identidade e as características tradicionais da propriedade e culturais de seus proprietários”⁴³².

6. Decisões judiciais sobre indicações geográficas estrangeiras no Brasil

Feita a análise da legislação brasileira em matéria de indicações geográficas, entendemos ser importante conceder especial atenção às decisões judiciais proferidas pelos tribunais brasileiros ao julgarem diversos litígios envolvendo o reconhecimento da figura indicações geográficas, principalmente as estrangeiras.

(i) Indicação geográfica não reconhecida por se tratar de nome genérico no Brasil: os casos “Champagne”, “Bordeaux” e “Cognac”

Uma das decisões mais conhecidas em matéria de generalização de nomes geográficos estrangeiros no Brasil é aquela envolvendo a denominação de origem francesa “Champagne”⁴³³.

A disputa sobre o uso das expressões “Champagne”, “Champanhe” ou “Champanha” foi finalmente julgada, em 1974, pelo Supremo Tribunal Federal⁴³⁴, em ação declaratória ajuizada pela Socit Anonyme Lanson Pre & Fils e outras, tendo sido mantida a deciso de primeira instncia que fixou o seguinte princpio: “No viola o art. 40

⁴³² GOLLO, Silvana Saionara. Inovao e estratgia de cooperao competitiva: estudo de caso da Indicao de Procedncia Vale dos Vinhedos - Serra Gacha/RS. 2006. Tese de Doutorado – Escola de Administrao da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, p. 306.

⁴³³ Para maiores informaes sobre o surgimento da denominao de origem *Champagne*: Documento intitulado L’Appellation Champagne. Disponvel em: <<http://www.champagne.fr/wpFichiers/1/1/Mediatheque/11/Associes/11/Fichier/appellation.pdf>>. Acesso em: 6 set. 2010.

⁴³⁴ BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinrio n 78835, Relator Min. Cordeiro Guerra, Julgamento em 26/11/1974.

do Acordo de Madrid de 14.04.1891, decisão que admite a denominação “CHAMPAGNE”, “CHAMPANHE” ou “CHAMPANHA”, em vinhos espumantes nacionais”.

Para essa conclusão os julgadores tiveram à frente a doutrina dominante na época, o Acordo de Madrid e o Decreto Lei nº 7.903/45 (Lei de propriedade industrial vigente à época), estabelecendo, inclusive, as distinções entre as indicações de procedência e as denominações de origem, nos seguintes termos. “O termo ‘Champagne’ não constitui indicação de PROCEDÊNCIA, isso porque nem todos os produtores de vinho, estabelecidos na antiga província de Champagne tem o direito de usá-lo. Ora, se fosse indicação de proveniência qualquer vinicultor de Champagne poderia usar a denominação para seus vinhos espumantes, porque a PROCEDÊNCIA traz ínsita a noção geográfica do lugar sem a pressuposição de qualquer qualidade do produto que de lá se origina. Temos, para nós, entretanto, que a palavra CHAMPAGNE atualmente não constitui, sequer, denominação de ORIGEM, mas designa modalidade característica de vinho, oriunda de processo especial de fabricação”⁴³⁵.

Como se pode notar de tal decisão, a jurisprudência brasileira praticou um grande equívoco em matéria de IG, uma vez que o reconhecimento de um nome geográfico não representa direito de uso da indicação geográfica a todos os produtores localizados na região administrativa ou politicamente designada pelo mesmo nome geográfico, como já ressaltado no item 2 do presente Capítulo.

Além da imprecisão do raciocínio no que tange à delimitação da área, a jurisprudência ainda fere as disposições, aplicáveis ao Brasil, do Acordo de Madri que, muito embora reconheça a discricionariedade de cada país parte decidir quais são as denominações que possuem caráter genérico em seu território, determina que as denominações relacionadas aos produtos vinícolas são excluídas desta previsão e devem ser protegidas por todos os Estados partes.

Não obstante a comentada decisão do STF, a denominação de origem “Champagne” foi consagrada no mercado brasileiro por uma mudança de perspectiva do

⁴³⁵ BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 78835, Relator Min. Cordeiro Guerra, Julgamento em 26/11/1974.

consumidor interno que reconheceu que a verdadeira bebida “Champagne” é aquela produzida na respectiva região francesa. Essa conscientização deu-se por um excelente trabalho realizado pelo Comitê Interprofissional do Vinho de Champagne que iniciou uma verdadeira campanha no Brasil, alterando a opinião dos consumidores e tornando inócua a decisão do STF, uma vez que atualmente o público brasileiro reconhece que “Champagne” não é um termo de uso comum⁴³⁶.

Destaca-se, ainda, que a denominação de origem “Champagne” até os dias de hoje não foi objeto de pedido de registro perante o INPI brasileiro⁴³⁷, talvez pela desnecessidade após a vitoriosa campanha realizada junto aos consumidores brasileiros.

Passamos, então, ao litígio envolvendo a denominação de origem “Borgogne”. Em julgamento da pretensão envolvendo as expressões “Borgonha” e “Borbonha”, a decisão jurisprudencial brasileira foi diferente daquela adotada para o litígio “Champagne”. Tais expressões vinham sendo utilizadas no Brasil para distinguir vinhos fabricados por empresas nacionais. Contra tal prática, o Institut National des Appellations D’Origine de Vins et Eux de Vie e outras partes insurgiram-se e junto ao Supremo Tribunal Federal obtiveram êxito em sua contenda, tendo sido declarado pelo tribunal como “desleal o uso de tal nome em detrimento da denominação tradicional “BOURGOGNE”⁴³⁸.

Anos mais tarde, surgiu a discussão acerca da denominação francesa “Cognac” face à expressão “conhaque”, que há praticamente um século é utilizada no Brasil para bebidas como conhaque de alcatrão, de mel e gengibre⁴³⁹.

Além da disputa da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) contra o registro concedido pelo INPI, como já vimos no item 2.2 do presente Capítulo, cumpre-nos

⁴³⁶ PASCHOAL, Carolina Hungria de San Juan. As indicações Geográficas após Acordo TRIPS. 2006. Dissertação de mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 114.

⁴³⁷ Informação confirmada por meio de acesso aos registros e pedidos de registros no site do INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/pedidos-de-ig>>. Acesso em: 6 set. 2010.

⁴³⁸ BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Agravo de Instrumento nº 38106, Relator: Min. Amaral Santos, Julgamento em 05/08/1970.

⁴³⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. “COGNAC” Denominações de Origens vs. “Conhaque” Nome comum. In: **Revista da ABPI**, n. 44, p.25-27, jan./fev. 2000.

aqui comentar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça⁴⁴⁰ numa contenda sobre registro do produto conhaque perante o MAPA, na qual foi salientado o seguinte entendimento:

- a) o conhaque brasileiro é produzido há mais e 100 (cem) anos, com a cana-de-açúcar, como é de pleno conhecimento do público consumidor nacional que o tem preferido;
- b) o conhaque do Brasil é grafado diferentemente da expressão regional francesa “cognac” sendo por isso distinguido da bebida “cognac”, produzida e aguardente de vinho, pela indústria de vinho, na França esta sim, tradicionalmente elaborada à base de vinho, o que foi copiado por produtores de vinhos especiais no Brasil;
- c) não há, nem nunca houve tratado internacional, validado no Brasil, que preservasse para o produto francês, oriundo de aguardente de vinho, a denominação de “conhaque” ou “cognac”;
- d) Portanto, não há que se falar em indução a erro, na utilização da denominação ‘conhaque de Alcatrão, de Gengibre ou de outros compostos’, para produtos originários de aguardente de cana-de-açúcar, em razão da vigente Lei Brasileira de nº 7678/88, quem em seu art. 19, parág. 2º, afirma que é privativa das bebidas obtidas exclusivamente do vinho, a utilização da expressão conhaque, quando colocada isoladamente, do que decorre o termo Conhaque acompanhado da expressão “composto com alcatrão, gengibre ou outro produto definido em rótulo, não é nem poderá ser proibido ou vedado por qualquer lei vigente, muito menos pelo Código do Consumidor, já que a informação aditiva é absolutamente esclarecedora (...)

Pelo que se depreende da decisão, a questão foi solucionada declarando-se genérica a expressão “conhaque” no Brasil e por entender, o STJ, que as expressões “cognac” e “conhaque” seriam diferentes.

Fato é que hoje as expressões “cognac” e “conhaque” coexistem no mercado brasileiro, uma vez que, como já vimos, a denominação e origem francesa “cognac” foi registrada pelo INPI, o que demonstra que o órgão não a reconhece como genérica no território brasileiro.

As decisões da justiça brasileira quanto às denominações de origem “Champagne” e “Cognac” declarando-as como genéricas representam uma situação um tanto quanto delicada, uma vez que estamos tratando dos dois nomes geográficos mais

⁴⁴⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Mandado de Segurança nº 3.187/DF, Relator Min. Américo Luz, Julgamento em 29/11/1994.

típicos e emblemáticos da França⁴⁴¹, por se tratarem de denominações de regiões que notoriamente apresentam fatores característicos que influenciam os produtos: “Cognac appat comme l’appellation d’origine correspondant la production la plus importante et la plus renomm existant en France et sans doute dans le monde avec Champagne⁴⁴²”.

Caso seja institdo o sistema de registro e notificaes de denominaes de origem no mbito da OMC/TRIPS, o Brasil certamente dever apresentar suas reservas para as IGs relacionadas com tais produtos, e justificar de modo slido sua deciso, existindo sempre a possibilidade de ser demandado pelo desrespeito e no reconhecimento dessas duas grandes e conhecidas denominaes de origem. Por outro lado, poder sustentar, principalmente no tocante ao “Cognac”, que a inrcia dos produtores da regio de Cognac na Frana, durante mais de 100 anos em relao a situao que se desenrolava no Brasil, gerou a generalizao que hoje no mais poderia ser revertida.

(ii) A proteo das indicaes geogrficas pela coibio do uso de elementos que induzam falsa procedncia

Como vimos, a proteo de que trata a LPI brasileira estende-se no so ao nome geogrfico em si, mas, tambm, representao grfica ou figurativa da indicao geogrfica e representao geogrfica do pas, cidade, regio ou localidade cujo nome seja indicao geogrfica.

Nesse sentido, deciso interessante a se fazer aluso aquela proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2 Regio⁴⁴³, por meio da qual se julgou o litgio iniciado pela The Scotch Whisky Association, uma associao comercial que promove, protege e representa os interesses da indstria do whisky na Esccia. Buscava-se, pela ao, a decretao de nulidade do registro a marca “Scats Bard” junto ao INPI.

⁴⁴¹ AUBOUIN, Jean-Michel. **Le Droit au nom de Cognac**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1951. p. 2/7.

⁴⁴² AUBY, Jean-Marie; PLAISANT, Robert. **Le droit des appellations d’origine: l’appellation cognac**. Paris: Librairies techniques, 1974. p. 373.

⁴⁴³ TRF - 2 REGIO. Apelao n 94.02.22760-1. Relator: J.E. Carreira Alvim. DJ 11/02/1999.

A ação judicial foi promovida contra a empresa Heublein do Brasil Comercial e Industrial Ltda. que, muito embora não se utilizasse expressamente de uma indicação geográfica falsa, apresentava, dentre os elementos figurativos da marca “Scats Bard” para bebidas, diversos elementos gráficos que, segundo o autor da demanda, passavam a inexata noção de que a bebida era produzida na Escócia, país mundialmente conhecido pela qualidade de seu whisky.

No litígio em questão, muito embora não houvesse qualquer menção de expressão escrita de nome de região ou país, a análise da falsa indicação de procedência foi feita com base nos elementos figurativos da marca como figuras de castelos, brasões, a utilização de estampa xadrez, entre outros.

Acertadamente, o tribunal confirmou a decisão de primeira instância declarando que, conforme a LPI, não será registrada marca que contenha, nos elementos que a caracterizam, outros dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade. Assim, o tribunal conclui que “é precisamente o caso. O escocês vestido a caráter, o castelo, o brasão, as próprias cores reivindicadas (vermelho, verde escuro, amarelo, vermelho e preto) que são as usuais nos ‘kilts’, tudo – exceto talvez a expressão ‘Scats Bard’ – leva à indução de falsa procedência”.

Nessa decisão, muito embora não houvesse discussão direta sobre o uso expresso de um nome geográfico, combateu-se o uso indevido de elementos que indiquem falsas procedências geográficas, ainda mais em bebidas que de alguma forma imitam o whisky escocês.

(iii) Marca e indicação geográfica: o caso Bordeaux

Outro julgado que merece destaque em nosso estudo é aquele da lavra do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em apelação interposta na ação ajuizada pelo *Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux-de-Vie* visando à anulação do registro da marca “Bordeaux” de então titularidade da Bordeaux Buffet S/A⁴⁴⁴.

As razões da demandante estrangeira foram pautadas no fato de que “Bordeaux” seria uma das mais famosas IGs para produto vinícola, e que a manutenção do registro da marca para indicar serviços de bufê e de alimentação representaria aproveitamento parasitário e oportunidade de confusão do consumidor.

Vale aqui transcrever a ementa do julgado para após comentarmos a decisão proferida:

E M E N T A: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE MARCA. EXPRESSÃO BORDEAUX. ARTS. 65 E 70 DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

I – Indiferente se a marca pretendida refere-se a mesma mercadoria ou produtos, ou serviços diversos daqueles defendidos pelo Autor, ou mesmo a procedência diversa, vez que a Lei nº 5.772/71, então vigente (como faz a atual), proibía o registro como marca de nome ou indicação de lugar de procedência suscetível de confusão (art. 65, item 9). Muito menos o seria por quem não tem qualquer vinculação com o lugar, o que, por si só, afastaria a intenção de fazê-lo apenas como um caráter arbitrário ou de caracterização de nome fantasia em tais casos;

II – Na espécie, o nome geográfico Bordeaux constitui indicação de procedência e indicação de origem, além de poder induzir falso significado;

III – A idéia singela do Direito de Marcas é exatamente a certificação de origem ao consumidor, não se justificando o uso indiscriminado de designações conhecidas, em especial, notórias, como a região de Bordeaux, ainda que para designação de produtos ou serviços diversos, vez que aí evidente a intenção de aproveitamento do sucesso alheio (uma espécie de carona), ou seja, um aproveitamento parasitário, onde mesmo sem caracterizar uma concorrência (pois são produtos ou serviços diversos no caso), procura-se extrair vantagem de marca alheia;

IV – Recurso provido.

⁴⁴⁴ BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro), Apelação nº 96.02.24177-2, Relator André Fontes. Disponível em: <<http://www.trf2.jus.br>>. Acesso em: 19 ago. 2010.

Deve ser festejada aludida decisão que garantiu proteção a uma indicação geográfica estrangeira, deixando de lado qualquer discussão sobre identidade ou não dos produtos que são denominados pelo nome “Bordeaux”. A decisão em questão garantiu proteção a um nome geográfico e rechaçou o ato parasitário da empresa brasileira ao se utilizar do renome do termo “Bordeaux” para ancorar seus negócios⁴⁴⁵.

Após referida decisão, a empresa nacional Bordeaux Buffet recorreu ao STJ⁴⁴⁶, em que se aguarda uma decisão definitiva sobre a questão desde 2009.

Da análise dos julgados aqui mencionados, podemos concluir que, apesar da jurisprudência brasileira ter cometido muitas imprecisões no passado, parece começar a tomar mais cautela no reconhecimento da figura das indicações geográficas, de sua regulamentação e da importância de sua proteção, tanto para criação de um cenário de conformidade com a legislação nacional e internacional, quanto para proteção dos consumidores brasileiros.

CONSIDERAÇÕES

O Brasil, desde o século XIX, reconhece a figura das indicações geográficas em seu ordenamento jurídico e buscou, ao longo dos anos, harmonizá-lo com os principais acordos internacionais sobre a matéria.

Em comparação com a Convenção de Paris, podemos destacar que a legislação brasileira é inovadora, ao tratar de uma proteção mais abrangente, combatendo tanto as falsas indicações, quanto as enganosas.

O Acordo de Madri e a LPI brasileira assemelham-se pelo fato de coibirem as falsas e enganosas procedências e de não protegerem as indicações genéricas, muito

⁴⁴⁵ Em comentário à decisão em questão e em referência à proteção das indicações geográficas notórias como ocorre no caso de marcas notórias: FRÓES, Carlos Henrique de C. Tribunal do Rio de Janeiro garante proteção à indicação geográfica famosa. In: **Revista da ABPI**, n. 79, p. 68-71, nov./dez., 2005.

⁴⁴⁶ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1165655, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJRS). Disponível em: <<http://www.stj.jus.br>>. Acesso em: 19 ago. 2010.

embora exista exceção com relação aos produtos vinícolas no Acordo. Este diferencia-se da LPI em razão da ausência da figura da denominação de origem no Acordo.

Quanto ao Acordo de Lisboa, ainda que o Brasil não seja seu signatário, deve ser tomado como referência para a LPI em razão de representar uma das normas mais rígidas em matéria de proteção das denominações de origem. Os dois textos divergem, pois, enquanto pela LPI o registro é ato meramente declaratório, pelo Acordo, a proteção das denominações de origem se dá por meio do registro no sistema internacional por ele gerenciado.

O Acordo de Lisboa apresenta, também, um nível mais rígido de proteção, uma vez que veda qualquer tipo de usurpação ou imitação, mesmo com termos retificativos, ainda que seja ressaltada a verdadeira origem do produto, o que, ao contrário, é permitido pela LPI brasileira.

Ademais, enquanto a LPI reconhece as espécies de indicações geográficas (IP e DO), o Acordo apenas refere-se a denominações de origem, além de proibir que esta se torne genérica depois do registro, o que diverge dos termos da LPI brasileira.

Observamos, portanto, que dentre os acordos gerenciados pela OMPI, o único acordo que apresenta grave incompatibilidade com a legislação nacional é o Acordo de Lisboa, e eventual ratificação deste pelo Brasil ensejaria necessária revisão da LPI. No entanto, considerando a incipiente adesão de importantes países e os riscos que poderiam ser incorridos, não nos parece ser interessante ao Brasil se preocupar com a assunção de tais compromissos.

Até por congregar significativo número de países, dentre eles os principais parceiros comerciais do Brasil, e por sua inegável importância em relacionar o tema da propriedade intelectual com o comércio, importa analisar a LPI frente às disposições presente no Acordo TRIPS.

Comparativamente, as nomenclaturas utilizadas pelo Acordo TRIPS e LPI diferenciam-se na medida em que o Acordo trata apenas da figura indicação geográfica,

enquanto a LPI dispõe, ainda, sobre suas duas espécies, indicações de procedência e denominação de origem. Apesar de tal diferenciação, o conceito de indicação geográfica trazido pelo Acordo TRIPS parece congrega essas duas espécies sem divergências.

A LPI inova, em comparação com o Acordo, por aceitar a utilização de indicações geográficas para a denominação de serviços.

No contexto de análise comparativa entre os dois textos, podemos notar que a grande diferença entre o Acordo e a LPI se refere ao fato de que na legislação nacional as indicações geográficas devem ser constituídas de nomes geográficos, enquanto o TRIPS prevê a possibilidade de outras expressões gozarem do mesmo reconhecimento. Apesar dessa diferenciação, pudemos verificar neste Capítulo que o Brasil se aproveitou dessa prerrogativa garantida pelo TRIPS para reconhecer, por meio de decreto, a indicação geográfica “cachaça”.

A proteção das indicações brasileiras, mesmo as que não contenham nomes geográficos, deve ser efetivada para impedir atividades de empresas estrangeiras que buscam registrar, como marcas, nomes de espécies animais e vegetais brasileiras.

Tal atitude possui o objetivo de dificultar ocorrências como o notório caso em que uma empresa japonesa requereu o registro da expressão “cupuaçu” como marca de produto no Japão e nos Estados Unidos.

Outra diferenciação entre LPI e o Acordo TRIPS refere-se à repressão às indicações falsas ou enganosas. O TRIPS veda qualquer meio de indução ou sugestão de falsa procedência e, ainda, estabelece um regime diferenciado para vinhos e destilados, não permitindo sequer a utilização de indicações acompanhadas de termos retificativos, ainda que ressalvada a verdadeira origem do produto.

Já a LPI, não traz qualquer diferenciação entre as indicações relacionadas com produtos em geral e as ligadas aos vinhos e destilados e, muito embora vede a utilização de falsa origem, permite a utilização de termos retificativos, como “tipo”, quando ressaltada a origem dos produtos.

Diante dessa discrepância da LPI no que tange aos compromissos assumidos no Acordo TRIPS, julgamos como grave a possibilidade de utilização de termos retificativos, seja porque fere direito dos verdadeiros titulares da indicação, seja porque gera a generalização de indicações de renome.

Uma vez que as disposições do Acordo representam padrões mínimos que os Membros aceitaram garantir por meio de seus ordenamentos pátrios, cumpre ao Brasil harmonizar sua legislação, ou pleitear a revisão do Acordo nesse sentido, hipótese esta última que não nos parece ser a mais correta a seguir, ainda mais se o país entender por direcionar sua política para o reconhecimento das indicações brasileiras e sua proteção no comércio internacional.

Aludida hipótese parece, ainda, ser a menos viável quando nos deparamos com o desenvolvimento econômico experimentado pelo exemplo mais bem sucedido no Brasil: o Vale dos Vinhedos. Como pudemos verificar pelas informações disponibilizadas pela APROVALE, o aumento da demanda dos vinhos, o crescimento das exportações, a agregação de valor ao produto e a geração de empregos demonstram que o incentivo no reconhecimento das indicações geográficas nacionais pode ser um grande passo para o desenvolvimento socioeconômico do país.

Tais dados devem servir como impulso para exploração das indicações geográficas internas com objetivo de agregação de valor aos produtos nacionais exportados e aos que possam se tornar exportáveis.

Ademais, a falta de investimento na promoção das indicações geográficas brasileiras gera uma depreciação dos produtos nacionais em face de seus similares estrangeiros, os quais adquirem maior visibilidade internacional por meio de propagandas qualitativas aliadas ao seu renome tradicional. Esse cenário gera incredibilidade do mercado interno e exterior com relação aos itens nacionais produzidos de qualidade.

Para que o passo de evolução dos padrões de incentivo e proteção de IG seja dado, além de investimentos públicos e do auxílio às iniciativas dos produtores, o Brasil deve garantir proteção às indicações estrangeiras, com o propósito de respeito mútuo das indicações brasileiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A denominação de um produto por uma indicação que denote sua origem há séculos tem se mostrado como fator de agregação de valor e reputação a itens inseridos no comércio.

Em razão dessa indicação de procedência e qualidade, o que não pode ser garantido por outras figuras da propriedade intelectual com o mesmo nível de precisão, as indicações geográficas apresentam desdobramentos de importância cultural, social e principalmente econômica para os países, o que restou ainda mais evidenciado com a análise de sua evolução normativa, culminando com sua inclusão dentre os temas do comércio internacional por meio do Acordo TRIPS.

Aliás, tendo em vista o conteúdo e abrangência dos acordos internacionais anteriores ao TRIPS sobre a matéria, é possível concluir que a tentativa do Acordo TRIPS de uniformizar os conceitos e de trazer para o foro multilateral do comércio internacional a matéria das indicações geográficas demonstra uma grande vitória na regulamentação da figura aqui estudada, além da consequente constatação de sua importância no comércio internacional.

Dessa maneira, ainda que mais tímido em especificidade de regulamentação no estágio em que se encontra, o Acordo TRIPS consegue ter significativo alcance mundial e garantir padrões mínimos de proteção à figura das IGs, além de permitir que nomes não geográficos sejam reconhecidos como indicações, como é o caso de diversas designações para produtos típicos brasileiros, dentre elas a “cachaça”.

Como pudemos verificar das propostas apresentadas pelos Membros da OMC, as negociações parecem caminhar para um aumento de especificidade da regulamentação, o que tem acarretado certo receio para países que não se veem prontos para competirem com países mais avançados na matéria.

Nesse sentido, cabe destacar que, apesar do pioneirismo dos países considerados desenvolvidos no âmbito do comércio internacional na exploração de suas expressões geográficas, atualmente, notamos o interesse de países em desenvolvimento em beneficiarem-se do reconhecimento e proteção de suas indicações geográficas, como meio de valorizar seus produtos no âmbito do comércio internacional.

Isso se explica porque, como bem experimentado pelos países europeus, a utilização das indicações geográficas tem se mostrado como instrumento de desenvolvimento da qualidade da agricultura e da economia como um todo, uma vez que a exploração da figura representa um efetivo mecanismo de organização dos produtores rurais e de desenvolvimento de regiões mais isoladas.

Outra razão que demonstra a importância do uso da indicação geográfica relaciona-se com o aproveitamento coletivo dos benefícios por todos aqueles inseridos na região reconhecida por sua atividade de produção, fabricação ou extração.

Ademais, a geração de benefícios para áreas não industrializadas faz com que o reconhecimento e prospecção das indicações geográficas operem como um distribuidor balanceado de rendas, possibilitando diminuição das diferenças entre regiões nacionais, bem como dos abismos entre economias de países desenvolvidos e daqueles em desenvolvimento.

Além de garantirem a manutenção de processos e conhecimentos tradicionalmente praticados há gerações, o que se enfatiza é o fato de as indicações geográficas estimularem a qualidade dos produtos e contribuírem para a competitividade, na medida em que, considerando a crescente concorrência de produtos similares no mercado, sobretudo em razão da tendência de livre circulação de mercadorias, os produtos

denominados por indicações geográficas colocam-se em melhores condições para competir e ganhar novos mercados.

Muito embora no Brasil ainda seja recente o fenômeno de reconhecimento das indicações geográficas, pudemos perceber que as primeiras experiências implantadas nessa matéria trouxeram retornos significativos para o desenvolvimento das regiões interessadas.

Tais benefícios podem ser aproveitados por diversas outras regiões brasileiras já detectadas como potenciais, desde que a iniciativa privada seja auxiliada pelos órgãos públicos competentes para a promoção das indicações geográficas, uma vez que, como visto, o processo de reconhecimento administrativo de tal figura é custoso e complexo.

E os desafios para o Brasil não se esgotam no plano da prospecção interna. Por meio da análise do regime jurídico das IGs no ordenamento brasileiro em comparação com os compromissos assumidos pelo país em foros multilaterais, principalmente no âmbito do TRIPS/OMC, podemos perceber que a legislação e jurisprudência brasileiras ainda devem evoluir para níveis mais elevados de proteção dessa figura da propriedade industrial.

Por meio dos exemplos trazidos, foi possível notar que essa evolução deve compreender tanto o enrijecimento do sistema de combate ao uso indevido de IGs (nacionais e estrangeiras) no território nacional, quanto modificações legislativas que atualmente permitem que o uso indevido de nomes geográficos estrangeiros goze de certa legalidade, como é o caso do comentado artigo 193 da LPI.

O progresso no regime de proteção às indicações geográficas deve ser buscado pelo país não só por conta dos compromissos já assumidos internacionalmente, mas, também, como meio de obter respeito recíproco para as indicações geográficas brasileiras no comércio internacional.

Afinal, por meio de suas potenciais indicações geográficas, em razão de sua vocação agrícola e de seu vasto território, o Brasil poderia beneficiar-se de forte valorização de sua produção, possibilitando a participação e o desenvolvimento de diversos setores e agentes. A promoção das indicações pode contribuir, assim, para geração de riqueza e desenvolvimento interno, aliados a crescentes oportunidades no comércio nacional e internacional.

Finalmente, conclui-se que, por meio de um sério regime de proteção às indicações geográficas nacionais e estrangeiras, o Brasil pode aproveitar-se dos mesmos benefícios que por muito tempo foram percebidos exclusivamente pelas nações desenvolvidas. E com isso, o país pode agregar valor aos seus produtos, ainda que primários, inseridos no comércio internacional, bem como ganhar novos mercados com melhores condições de competitividade.

“A proteção à propriedade intelectual, um instrumento barato, mas poderoso, está à disposição de qualquer país em desenvolvimento que deseje gozar de seus benefícios.”

Robert M. Sherwood⁴⁴⁷

⁴⁴⁷ SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. Tradução de Heloísa de Arruda Villela. São Paulo: Edusp, 1992. p. 195.

ANEXO I

Lista de pedidos e registros de indicações geográficas perante o INPI.

PEDIDOS DE REGISTRO E REGISTROS CONCEDIDOS DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICAS

Nº	Indicação Geográfica	Espécie	Depósito	Requerente	País	Apresentação	Produto ou serviço	Situação	RPI Nº
IG970001	Parma	DO	22/08/97	Consorzio del Prosciutto di Parma	IT	Nominativa	Presunto	380	2015, de 18/08/2009
IG970002	Região dos Vinhos Verdes	DO	19/09/97	Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes	PT	Nominativa	Vinhos	395	1492, de 10/08/1999
IG980001	Cognac	DO	12/03/98	Bureau National Interprofessionnel du Cognac	FR	Nominativa	Destilado vínico ou aguardente de vinho	395	1527, de 11/04/2000
IG980002	Cerrado	DO	20/05/98	Conselho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado	BR	Mista	Café	325	1479, de 11/05/1999
IG980003	San Daniele	DO	20/10/98	Consorzio del Prosciutto di San Daniele	IT	Nominativa	Coxas de suínos frescas, presunto defumado cru	395	1996, de 07/04/2009
IG990001	Região do Cerrado Mineiro	IP	28/01/99	Cons. das Ass. dos Cafeicultores do Cerrado - CACER	BR	Nominativa	Café	395	1797, de 14/04/2005
IG200001	Padana (DO Grana Padano)	DO	10/02/00	Consorzio Per La Tutela Del Formaggio Grana Padano	IT	Nominativa	Queijo	335	1640, de 21/06/2002
IG200002	Vale dos Vinhedos	IP	06/07/00	A. P. de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos - APROVALE	BR	Mista	Vinho tinto, branco e espumantes	395	1663, de 19/11/2002
IG200101	Franciacorta	DO	05/06/01	Consorzio Per la Tutela Del Franciacorta	IT	Mista	Vinhos, vinhos espumantes e bebidas alcoólicas	395	1711, de 21/10/2003
IG200102	Roquefort	DO	21/09/01	Conf. Gen.des Prod. Lait de Brebis et des Ind.de Roquefort	FR	Nominativa	Queijos	375	1967, de 16/09/2008
IG200201	Solingen	IP	25/04/02	Ind.-Und Handeiskamm er Wuppertal-Solingen-Remscheid	DE	Nominativa	Facas, tesouras, pinças (...) em aço não ligado	325	1912, de 28/08/2007
IG200202	Asti	DO	19/06/02	Consorzio Per la Tutela Dell'Asti	IT	Nominativa	Vinhos	375	1946, de 22/04/2008
IG200203	Terras Altas	IP	12/09/02	Coop. Reg. dos Cafeicult. de São Sebastião do Paraíso Ltda	BR	Mista	Café	375	1885, de 21/02/2007
IG200204	Alto Paraíso	IP	12/09/02	Coop. Reg. dos Cafeicult. de São Sebastião do Paraíso Ltda	BR	Mista	Café	375	1885, de 21/02/2007
IG200401	Água Mineral Natural Terra Alta	IP	05/01/04	Águas Cristalinas Ind. e Com. de Prod. Alimentícios Ltda	BR	Mista	Serviços auxiliares de águas minerais e gasosas	325	1853, de 11/07/2006
IG200402	Água Mineral Natural Terra Alta	IP	05/01/04	Águas Cristalinas Ind. e Com. de Prod. Alimentícios Ltda	BR	Mista	Águas minerais e gasosas, engarrafamento	325	1853, de 11/07/2006
IG200403	Região do Seridó do Estado da Paraíba	DO	01/07/04	Companhia de Desenvolvimento. da Paraíba	BR	Nominativa	Algodão colorido	325	1877, de 26/12/2006
IG200404	Santa Rita do Sapucaí - O Vale da Eletrônica	IP	20/12/04	Sindicato das Industrias de Aparelhos Eletro-eletrônicos de S. do Vale da Eletrônica	BR	Mista	Equipamentos eletrônicos e de telecomunicação	325	1853, de 11/07/2006
IG200405	Região do Município de Serra Negra do Estado de São Paulo	IP	28/12/04	Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral Serra Negra	BR	Nominativa	Água Mineral, malhas, artesanato, hotéis, turismo	325	1877, de 26/12/2006
IG200501	Pampa Gaúcho da Campanha Meridional	IP	08/08/05	Ass. Prod. Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional	BR	Mista	Carne Bovina e seus derivados	395	1875, de 12/12/2006
IG200601	Chianti Classico	DO	23/03/06	Consorzio Vino Chianti Classico	IT	Nominativa	Vinhos	325	1912, de 28/08/2007
IG200602	Paraty	IP	27/11/06	Ass. dos Produtores e Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty	BR	Mista	Aguardentes, tipo cachaça e aguardente composta azulada	395	1905, de 10/07/2007
IG200701	Vale do Submédio São Francisco	IP	31/08/07	Conselho da União das Ass. e Coop.dos Produtores de Uvas de Mesa e Mangas do Vale do Submédio São Francisco	BR	Mista	Uvas de Mesa e Manga	395	2009, de 07/07/2009
IG200702	Vale do Sinos	IP	14/09/07	Associação das Industrias de Cortumes do Rio Grande do Sul	BR	Mista	Couro Acabado	395	2002, de 19/05/2009
IG200703	Alta Mogiana Specialty Coffees	IP	26/09/07	Associação dos Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana	BR	Mista	Café	305	1990, de 25/02/2009
IG200704	Regiões dos Cafés da Serra da Mantiqueira do Estado de Minas Gerais	IP	03/10/07	Associação dos Produtores de Café da Mantiqueira	BR	Mista	Café	305	2066, de 10/08/2010
IG200801	Litoral Norte Gaúcho	DO	01/08/08	Associação dos Produtores de Arroz do Litoral Norte Gaúcho	BR	Mista	Arroz	395	2068, de 24/08/2010
IG200802	Tequila	DO	02/08/08	Consejo Regulador del Tequila A C.	MX	Nominativa	Destilado de agave tequilana weber de variedade azul	335	2042, de 23/02/2010
IG200803	Pinto Bandeira	IP	07/10/08	Associação dos Produtores de Vinhos Finos de Pinto Bandeira	BR	Mista	Vinhos tinto, brancos e espumantes	395	2062, de 13/07/2010
IG200804	Conegliano	DO	18/11/08	Consorzio Tutela Vino Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene	IT	Nominativa	Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene	305	2040, de 09/02/2010
IG200901	Pelotas	IP	12/03/09	Associação dos Produtores de Doces de Pelotas	BR	Mista	Doces tradicionais e confeitaria de frutas	335	2066, de 10/08/2010
IG200902	Região do Jalapão do Estado do Tocantins	IP	18/05/09	Associação dos Artesãos em Capim Dourado da Região do Jalapão do Estado de Tocantins	BR	Mista	Artesanato em Capim Dourado	Depositado	Não publicado
IG200903	Norte Pioneiro do Paraná	IP	18/05/09	Associação dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná	BR	Mista	Café verde em grão e industrializado em grão ou moído	305	2062, de 13/07/2010
IG200904	Paraíba	IP	27/07/09	Cooperativa de produção textil de afins do algodão	BR	Mista	Têxteis de algodão naturalmente colorido	Depositado	Não publicado
IG200905	Douro	DO	20/10/09	Instituto dos Vinhos do Douro e Porto	PT	Nominativa	Vinho	305	2063, de 20/07/2010
IG200906	Porto	DO	20/10/09	Instituto dos Vinhos do Douro e Porto	PT	Nominativa	Vinho generoso (vinho licoroso)	305	2066, de 10/08/2010
IG200907	Região da Costa Negra	DO	20/10/09	Associação dos Carcinicutores da Costa Negra	BR	Mista	Camarão	Depositado	Não publicado
IG200908	Região de Salinas	IP	22/12/09	Associação dos Produtores de Cachaça de Salinas	BR	Mista	Aguardente de cana tipo Cachaça	Depositado	Não publicado
IG200909	Floresta do Rio Doce	IP	22/12/09	Associação dos Cacaucultores de Linhares	BR	Nominativa	Cacau em amêndoas	Depositado	Não publicado
IG200910	Barbaresco	DO	24/12/09	Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero	IT	Nominativa	Vinho	Depositado	Não publicado
IG200911	Barolo	DO	24/12/09	Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero	IT	Nominativa	Vinho	Depositado	Não publicado
IG201001	Serro	IP	16/04/10	Associação do Produtores Artesanais do Queijo do Serro	BR	Mista	Queijo minas artesanal do serro	Depositado	Não publicado
IG201002	Canastra	IP	16/04/10	Associação do Produtores do Queijo Canastra	BR	Nominativa	Queijo canastra	Depositado	Não publicado

Indicação Geográfica

IG201003	Goiabeiras	IP	19/05/10	Associação das Panelleiras de Goiabeiras – APG	BR	Mista	Panelas de barro	Depositado	Não publicado
IG201004	Região Pedra Carijó Paduana	DO	23/06/10	Sindicato de Extração e Aparelhamento de Ganaisses no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro - SINDGNAISSES	BR	Nominativa	Gnaisse fitado milonítico de coloração branca com pontos de vermelhos de diâmetro geral inferior a 1 cm. Nas pedreiras é feito o deslocamento da rocha em lajes brutas de 50x50x8cm. Nas serrarias estas lajes são beneficiadas produzindo as lajinhas comercializadas	Depositado	Não publicado
IG201005	Região Pedra Madeira Paduana	DO	23/06/10	Sindicato de Extração e Aparelhamento de Ganaisses no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro - SINDGNAISSES	BR	Nominativa	Gnaisse fitado milonítico de coloração clara com quatro variedades de cor: branca, rosa, verde e amarela. Nas pedreiras é feito o deslocamento da rocha em lajes brutas de 50x50x8cm. Nas serrarias estas lajes são beneficiadas produzindo as lajinhas comercializadas	Depositado	Não publicado
IG201006	Região Pedra Cinza Paduana	DO	23/06/10	Sindicato de Extração e Aparelhamento de Ganaisses no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro - SINDGNAISSES	BR	Nominativa	Gnaisse fitado milonítico de coloração cinza possuindo 3 variedades: "Olho de pombo", "Pinta Rosa" e "Granito Fino". Nas pedreiras é feito o deslocamento da rocha em lajes brutas de 50x50x8cm. Nas serrarias estas lajes são beneficiadas produzindo as lajinhas comercializadas	Depositado	Não publicado
IG201007	Cachoeiro de Itapemirim	IP	14/07/10	Centro Tecnológico do Mármore e Granito – CETEMAG	BR	Mista	Mármore	Depositado	Não publicado
IG201008	Vale dos Vinhedos	DO	16/08/10	Ass. Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos - APROVALE	BR	Nominativa	Vinhos e espumantes	Depositado	Não publicado
IG201009	Vale do Vinho Goeth	IP	18/08/10	Ass. dos Produtores da Uva e do Vinho Goethe – PROGOETHE	BR	Mista	Vinho de uva goethe	Depositado	Não publicado

Tabela de Códigos de Despachos em Pedidos e Registros de Indicações Geográficas

Os códigos de despacho servem para facilitar o acesso a informações pelos usuários, oferecendo-lhes uma padronização nas decisões de forma a permitir uma melhor compreensão do andamento processual. Indicações Geográficas possui os seguintes códigos:

305	Cumpra a EXIGÊNCIA , observando o disposto no complemento.
315	Recolha e/ou complemente a RETRIBUIÇÃO devida, no exato valor fixado na tabela de retribuições de serviços , em vigor na data da comprovação do cumprimento desta exigência junto ao INPI , observando o disposto no complemento. Recolha, também, a retribuição estabelecida para CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA .
325	ARQUIVADO o pedido de Registro de Indicação Geográfica, POR FALTA DE CUMPRIMENTO / RESPOSTA À EXIGÊNCIA .
335	PUBLICADO o depósito do pedido de Registro de Indicação Geográfica, observando o disposto no complemento. Inicia-se, nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias para manifestação de terceiros.
340	MANIFESTAÇÃO(ÕES) de terceiros(s) indicado(s) no complemento, face à publicação do pedido de Registro de Indicação Geográfica.
373	DEFERIDO o pedido de Indicação Geográfica . Inicia-se, nesta data, o prazo de 60(sessenta) dias para que o requerente comprove, junto ao INPI , o recolhimento da RETRIBUIÇÃO RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO , no exato valor previsto na tabela de custos de serviços prestados pelo INPI , vigente à época do recolhimento.
375	INDEFERIDO o pedido de Registro de Indicação Geográfica, observado o disposto no complemento.
380	PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO contra a decisão de indeferimento do pedido de Registro da Indicação Geográfica.
385	PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DEFERIDO o pedido de Registro de Indicação Geográfica. Inicia-se, nesta data, o prazo de 60(sessenta) dias para que o requerente comprove, junto ao INPI , o recolhimento da RETRIBUIÇÃO RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO , no exato valor previsto na tabela de custos de serviços prestados pelo INPI , vigente à época do recolhimento.
390	PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. MANTIDO O INDEFERIMENTO do pedido de Registro de Indicação Geográfica, tendo em vista o disposto no complemento. ENCERRADA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA .
395	Comunicação de CONCESSÃO DE REGISTRO de reconhecimento de Indicação Geográfica. O certificado de Registro estará à disposição do Titular na recepção do INPI , após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia/Representação do INPI/MDIC .
405	Retificação da COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DE REGISTRO de reconhecimento de Indicação Geográfica, conforme indicado no complemento. O certificado de Registro estará à disposição do Titular na recepção do INPI , após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia/Representação do INPI/MDIC .

410	NÃO CONHECIDA A PETIÇÃO indicada, observando o disposto no complemento.
412	PREJUDICADA A PETIÇÃO indicada.
413	ARQUIVADA A PETIÇÃO indicada.
414	INDEFERIDA A PETIÇÃO indicada.
415	ARQUIVADO o pedido de Registro de Indicação Geográfica, por DESISTÊNCIA do requerente.
417	RECONHECIDO O OBSTÁCULO ADMINISTRATIVO. DEVOLVIDO O PRAZO , conforme requerido, que começará a fluir a partir da data de sua publicação na RPI, observando o disposto no complemento.
420	HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA requerida através da petição indicada.
423	ANULADO(S) o(s) despacho(s) abaixo indicado(s).
425	NOMEADO PERITO , para saneamento de questões técnicas.
430	SOBRESTADO o exame do pedido de Registro de Indicação Geográfica, observando o disposto no complemento.
435	Pedido de Registro de Indicação Geográfica SUB-JUDICE, NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL , observando o disposto no complemento. Após o trânsito em julgado da ação judicial a notícia da decisão será publicada no código a ela relativo.
440	Registro de Indicação Geográfica SUB-JUDICE, NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO JUDICIAL , observando o disposto no complemento. Após o trânsito em julgado da ação judicial, a notícia da decisão será publicada no código a ela relativo.
445	DECIDIDO JUDICIALMENTE , conforme indicado no complemento.

Fonte: INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em 30 set. 2010.

REFERÊNCIAS

ABRÃO, Eliane Yachouh. **Direitos de Autor e Direitos Conexos**. São Paulo: Editora do Brasil, 2002.

_____. (org.). **Propriedade imaterial. Direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006.

AIPPI (Association Internationale Pour la Protection de la Propriété Industrielle). **AIPPI – 1897-1997 Centennial Edition. AIPPI and the development of industrial property protection**. Suíça: AIPPI Foundation, 1997.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra, 1999.

AMARAL JUNIOR, Alberto do. **A Solução de Controvérsias na OMC**. São Paulo: Atlas, 2008.

ANDERS, Sven; CASWELL, Julie A. The Benefits and Costs of Proliferation of Geographical Labeling for Developing Countries. **The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy**. Canadá, v. 10, n. 1, p. 77-93, 2009.

ASCARELLI, Tullio. **Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di Diritto Industriale**. 3 ed. Milão: Giuffrè, 1960.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **Direito de autor e Direitos Conexos**. Coimbra: Coimbra, 1992, p. 31.

_____. **Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 2002.

_____. Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem no direito português. In: **Revista da ABPI**, n. 81, p. 59-68, mar./ab., 2006.

AUBOUIN, Jean-Michel. **Le Droit au nom de Cognac**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1951.

AUBY, Jean-Marie; PLAISANT, Robert. **Le droit des appellations d'origine: l'appellation cognac**. Paris: Librairies Techniques, 1974. p. 67/391.

AUDIER, Jacques. Protection of Geographical Indications in France and protection of French geographical indications in other countries. *In: Symposium on the Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context (Eger, Hungary)*. WIPO (org.). Genebra, 1999, p. 223-242.

_____. **Accord ADPIC. Indications géographiques**. Luxemburgo: Office des publications officielles des Communautés Européennes, 2000.

_____. De la nature juridique de l'appellation d'origine. *In: Bulletin de l'OIV*. Paris, 1993, n. 743-744.

BAPTISTA, Luiz Olavo. A nova lei e o TRIPS. *In: Anais XVI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, edição organizada pela Revista da ABPI*, p. 14-18, 1996.

BASSO, Maristela. **O Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000.

BASSO, Maristela; RODRIGUES JÚNIOR, Edson Beas; POLIDO, Fabrício. **Propriedade Intelectual: Manual de Legislação e Tratados Internacionais**. São Paulo: Atlas, 2007. v. 1. 111 p.

BECKER, Tilman. European Food Quality Policy: The Importance of Geographical Indications, Organic Certification and Food Quality Assurance Schemes in European Countries. **The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy**. Canadá, v. 10, n. 1, p. 111-130, 2009.

BERTRAND, André R. **Droit de marques. Signes Distinctifs. Noms de domaine**. 2 ed. Paris: Dalloz, 2005. p. 123/124.

BLAKENEY, Michael. Proposals for the International Regulation of Geographical Indications. **Jornal of World Intellectual Property**. Genebra, v. 4, Issue 5, p. 629-652, Set. 2001.

BONET, Georges. Des cigarettes aux parfums, l'irrésistible ascension de l'appellation d'origine Champagne vers la protection absolue. Après l'arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2004. *In: Revue Propriétés Intellectuelles (PI)*, n. 13, p. 853-862, out., 2004.

CARMINATTI, Antonella. A proteção das Indicações Geográficas no TRIPS. *In: Revista da ABPI*, n. 18, p. 33-36, set./out., 1995.

CARREAU, Domenique; JUILLARD, Patrick. **Droit international économique**. 4. ed. Paris: Dalloz, 2010.

CELLI JUNIOR, Umberto. **Comércio de Serviços na OMC. Liberalização, Condições e Desafios**. Curitiba: Juruá Editora, 2009.

CELLI JUNIOR, Umberto (org.); BAPTISTA, Luiz Olavo (org.); YANOVICH, Alan (org.). **10 Anos de OMC: uma análise do Sistema de Solução de Controvérsias e perspectivas**. 1. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2007.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2. ed. rev. e atual. por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: RT, 1982. v. I.

_____. **Tratado da Propriedade Industrial**. 2. ed. rev. e atual. por Luiz Gonzaga do Rio Verde e João Casimiro Costa Neto. São Paulo: RT, 1982. v. II.

CHAVANNE, Albert; BURST, Jean-Jacques. **Droit de la propriété industrielle**. Org. por Jacques Azéma e Jean-Christophe Galloux. 6 ed. Paris: Dalloz, 2006.

CORREA, Carlos M. **Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreement**. New York: Oxford University Press, 2007.

_____. Traditional Knowledge and Intellectual Property. A discussion paper. The Quaker United Nations Office (QUNO), Genebra, 2001. Disponível em: <<http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Discussion/Traditional-Knowledge-IP-English.pdf>>. Acesso em: 24 jun. 2010.

DAVID, Jean. *Éléments d'appréciation de la nouvelle législation viticole des appellations d'origine contrôlées*. 1938. Tese de doutorado - Faculté de droit de l'Université d'Aix-Marseille. França.

DENIS, Dominique. **Appellation d'origine et indication de provenance**. Paris : Dalloz, 1995.

DE VLÉTIAN, Albert. **Appellations d'origine: indications de provenance, indications d'origine**. France: Ed. J. Delmas, 1988. p. 13-14.

EUGHI, David Vivas; SPENNEMANN, Christoph. The treatment of geographical indications in recent regional and bilateral free trade agreements. *In: The Intellectual Property Debate. Perspectives from Law, Economics and Political Economy*. Meir Perez Pugatch (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2006, p. 305-343.

EVANS, Gail; BLAKENEY, Michael. The international protection of geographical indications yesterday, today and tomorrow. *In: Emerging Issues in Intellectual Property. Trade, Technology and Market Freedom: Essays in honour of Herchel Smith*. Queen Mary Studies in intellectual property. Guido Westkamp (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2007, p. 250-306.

EVANS, Phil. Geographic indications, trade and the functioning of markets. *In: **Emerging Issues in Intellectual Property. Trade, Technology and Market Freedom: Essays in honour of Herchel Smith.*** Queen Mary Studies in intellectual property. Guido Westkamp (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2007, p. 345-360.

FLORENT, Gevers. *In: **Symposium on the Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context (Eger, Hungary).*** WIPO (org.). Genebra, 1999, p 145-162.

FRANCESCHELLI, Remo. **Studi Riuniti di Diritto Industriale**. 2 ed. atual. Milão: Giuffrè, 1972. p. 583/598.

FRÓES, Carlos Henrique de C. A proteção das Indicações Geográficas no Brasil. *In: **Revista da ABPI***, n. 56, p. 66-68, jan./fev., 2002.

_____. Tribunal do Rio de Janeiro garante proteção à indicação geográfica famosa. *In: **Revista da ABPI***, n. 79, p. 68-71, nov./dez., 2005.

FUGARO, GIUSEPPE. Meno registri e meno annotazioni Via alla semplificazione in cantina. *In: **Terra e Vita***, n. 49, p. 8-10, 12 de dezembro de 2009.

GALLOUX, Jean-Cristophe. **Droit de la Propriété Industrielle**. 2 ed. Paris: Dalloz, 2003. p. 524/529.

GEUZEL, Matthijs. The Provisions on Geographical Indications in the TRIPS Agreement. **The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy**. Canada, v. 10, n. 1, p. 50-64, 2009.

GIUNCHETTI, Camila Serrano. Indicações Geográficas: uma abordagem pragmática acerca de sua apropriação por comunidades tradicionais da Amazônia. *In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (Org.). **Propriedade Intelectual: estudos em homenagem à Professora Maristela Basso***. Curitiba: Ed. Juruá, 2005. v.1. p. 391-420.

GOLDSTEIN, Paul. **International Intellectual Property Law: Cases and Materials**. Nova Iorque: Foundation Press, 2001. p. 436-439.

GOLLO, Silvana Saionara. Inovação e estratégia de cooperação competitiva: estudo de caso da Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos - Serra Gaúcha/RS. 2006. Tese de Doutorado – Escola de Administração da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 359p.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos**: indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem. Curitiba: Juruá, 2008.

GROTE, U. Environmental Labeling, Protected Geographical Indications and the Interests of Developing Countries. **The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy**. Canada, v. 10, n. 1, p. 94-110, 2009.

GUIMARÃES, Claudia Luna. Indicações Geográficas no Mercosul. *In: Revista da ABPI*, n. 517, p. 23-30, jul./ag., 1995.

HERMANN, Roland; MARAUHN, Thilo. The Law and Economics of Geographical Indications: Introduction. **The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy**. Canada, v. 10, n. 1, p. 12-19, 2009.

IBELE, Erik W. The Nature and Function of Geographical Indications in Law. **The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy**. Canada, v. 10, n. 1, p. 36-49, 2009.

JACKSON, John H. **The World Trading System – Law and Policy of International Economic Relations**. 2.ed. Cambridge: the MIT Press, 1997.

KNAAK, Roland. The protection of geographical indications according to the TRIPs Agreement. **From GATT to TRIPs – IIC Studies Studies in Industrial Property and Copyright Law**. Friedrich-Karl Beier e Gerhard Schricker (org.). vol. 18. Munique: Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, p. 117-140.

KONGOLO, Tshimanga. **Unsettled International Intellectual Property Issues**. Holanda: Kluwer Law International, 2008. p. 117-131.

LACKERT, Clark W. Geographical Indications: What does the WTO TRIPs Agreements require ?. **Trademark World**. Londres, n. 103, Janeiro, p. 22-29, 1998.

LADAS, Stéphane P. **La protection Internationale de la Propriété Industrielle**. Tradução de Alexandre Conte. Cambridge: E. de Bocard, 1933.

LAMY, Pascal. Discurso proferido em consultas informais sobre Indicações Geográficas e sobre TRIPS/CB em 12/03/2010. Disponível em: <http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/trip_12mar10_e.htm>. Acesso em: 10 mai 2010.

_____. Discurso proferido por ocasião da criação da Organization for an International Geographical Indications Network (ORIGIN), Bruxelas, em 11/06/2003. Disponível em: <<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/03/292&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en>>. Acesso em: 1 out. 2010.

LOCATELLI, Liliana. **Indicações geográficas: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico**. Curitiba: Juruá, 2008.

MARETTE, Stéphan. Can Foreign Producers Benefit from Geographical Indications under the New European Regulation?. **The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy**. Canada, v. 10, n. 1, p. 65-76, 2009.

MERCADANTE, Araminta de Azevedo; CASELA, Paulo Borba (org.). **Guerra Comercial ou integração mundial pelo comércio? A OMC e o Brasil**. São Paulo: LtTr, 1998.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed., atual. Por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t.16.

_____. **Tratado de Direito Privado**. 1. ed., atual. Por Vilson Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2002. t.17.

MOSTERT, Frederick W. **Famous and Well-Known Marks. An international Analysis**. Londres: Butterworths, 1997. p. 102/123.

OLSZAK, Norbert. **Droit des appellations d'origine et indications de provenance**. Paris : Editions Tec&Doc, 2001.

PASCHOAL, Carolina Hungria de San Juan. As indicações Geográficas após Acordo TRIPS. 2006. Dissertação de mestrado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo.

PASSA, Jérôme. **Droit de la propriété industrielle. Tome 1 – Marques et autres signes distinctifs. Dessin et modèles**. 2 ed. Paris: L.G.D.J., 2009.

PÉREZ, Susana. Protection of Geographical Indications in the European Union. *In: Symposium on the Protection of Geographical Indications in the Worldwide Context (Eger, Hungary)*. WIPO (org.). Genebra, 1999.

PICARD, Edmond. **Le droit pur**. vol. 1. Paris: Flammarion, 1908.

PIMENTEL, Isabella. A observância aos direitos de propriedade intelectual nos tratados internacionais administrados pela OMPI e no Acordo TRIPS. *In: CARVALHO, Patrícia Luciane de (Org.). Propriedade Intelectual: estudos em homenagem à Professora Maristela Basso*. Curitiba: Ed. Juruá, 2005. v.1. p.115-141.

PLAISANT, Marcel; FERNAND-JACQ, Me. **Traité des noms et appellations d'origine**. Paris: Arthur Rousseau, 1921.

RANGEL, Vicente Marotta. **Direito e relações internacionais**. 3 ed. São Paulo: RT, 1998.

RANGEL-ORTIZ, Horácio. Geographical Indications in TRIPS, NAFTA and other regional instruments. *In: Global Perspectives of Contemporary Intellectual Property Issues (A collection of works written in commemoration of the seventieth birthday of Peter Dirk Siemsen*. Richard C. Abnett; Gert Egon Dannemann e Maria Thereza Wolff. (coord.). Rio de Janeiro: PVDI Design, 1999. p. 261-299.

RANGNEKAR, Dwijen. The socio-economics of geographical indications: A review of evidence from Europe. *In UNCTAD/ICTSD Capacity Building Project on Intellectual Property Rights and Sustainable Development*, Issue paper no. 8, mar., 2004, 46p.

RODRIGUES, Maria Alice Castro; MENEZES, José Carlos Soares de. A proteção legal à indicação Geográfica no Brasil. *In: Revista da ABPI*, n. 48, p. 3-20, set./out., 2000.

ROUBIER, Paul. **Le Droit de la Propriété Industrielle. Partie Générale**. Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1952.

SCHÜBLER, Lennart. Protecting ‘Single-Origin Coffee’ within the Global Coffee Market: The Role of Geographical Indications and Trademarks. **The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy**. Canada, v. 10, n. 1, p. 149-185, 2009.

SHERWOOD, Robert M. **Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico**. Tradução de Heloísa de Arruda Villela. São Paulo: Edusp, 1992.

SILVEIRA, Newton. **Curso de Propriedade Industrial**. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987.

_____. A proteção internacional da propriedade industrial. *In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, São Paulo, ano XXVIII, n. 73, p. 120-122, jan./mar., 1989.

_____. O direito industrial e sua caracterização como ramo autônomo do direito privado. *In: Revista de Direito Mercantil, Industrial Econômico e Financeiro*, São Paulo, v. 18, n. 36, p-59-64, 1979.

_____. Aplicação do acordo TRIPS no Brasil. **Revista de Direito Mercantil, Industrial Econômico e Financeiro**, São Paulo, v. 37, n. 115, p-66-74, jul/set, 1999.

SOARES, Guido Fernando Silva. O Tratamento da Propriedade Intelectual no Sistema da Organização Mundial do Comércio: Uma Descrição Geral do Acordo "TRIPS". **Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial**, v. 19, n. 74, p. 98-119, 1995.

_____. O Tratamento da Propriedade Intelectual no Sistema da Organização Mundial do Comércio: Uma Declaração Geral do Acordo "TRIPS". In: CASELLA, Paulo Borba;

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial**. São Paulo: Ed. Resenha Tributária, 1988. v.2. p. 591-1016.

_____. **Comentários ao Código de Propriedade Industrial**. São Paulo: Ed. Resenha Universitária, 1981. p. 186-191.

_____. "COGNAC" Denominações de Origens vs. "Conhaque" Nome comum. In: **Revista da ABPI**, n. 44, p.25-27, jan./fev. 2000.

SOUZA, Márcio Oliveira. Panorama interno e externo da proteção às indicações geográficas. In: **Revista da ABPI**, n. 72, p. 33-39, set./out., 2004.

TEUBER, Ramona. *Café de Marcala* – Honduras' GI Approach to Achieving Reputation in the Coffee Market. **The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy**. Canada, v. 10, n. 1, p. 131-148, 2009.

THORSTENSEN, Vera. **Organização Mundial do Comércio**: as regras do comércio internacional e a rodada do milênio. São Paulo: Aduaneira, 1999.

THORSTENSEN, Vera (Org.); JANK, Marcos (Org.). **O Brasil e os Grandes Temas do Comércio Internacional**. São Paulo: Edições Aduaneiras Ltda., 2005.

TRENTINI, Flavia. Denominação de Origem: elemento fundamental às atuais empresas rurais. 2006. Tese de doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 64-270.

UNCTAD-ICTSD. **Resource Book on TRIPS and Development**. New York: Cambridge University Press, 2005. p. 267-321.

VAN DER MERWE, Andries. Geographical Indication Protection in South Africa with Particular Reference to Wines and to the EU. **The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy**. Canada, v. 10, n. 1, p. 186-195, 2009.

VEGA GARCIA, Balmes. **Contrafação de patentes**. São Paulo: LTr, 2005.

VERBEKE, Win; ROOSEN, Jutta. Market Differentiation Potential of Country-of-origin, Quality and Traceability Labeling. **The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy**. Canada, v. 10, n. 1, p. 20-35, 2009.

VILELA, Juliana Santos. The protection of geographical indications in Brazil. *In: Revista da ABPI*, n. 97, p. 16-35, nov./dez., 2008.

VITAL, François. Protection of Geographical Indications: The approach of the European Union. *In: Symposium on the International Protection of Geographical Indication*. Org. Word Intellectual Property Organization. África do Sul, 1 a 2 de Setembro de 1999. p. 51-58.

VIVEZ, Jacques. Les appellations d'origine – Législation et Jurisprudence Actuelles. 1932. Tese de doutorado – Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux, Bordeaux, p. 4-141.

USPTO. **Trademark Manual of Examining Procedure**. Seção 1306 "Certification Marks". Disponível em: <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1300.htm#_T130601>. Acesso em: 15 jun. 2010.

ZOGRAFOS, Daphne. Can Geographical Indications be a Viable Alternative for the Protection of Traditional Cultural Expression?. *In* MACMILLAN, Fiona; BOWREY, Kathy. **New Direction in Copyright Law**. Londres: Edward Elgar Publishing Limited. v. 3. p. 37-55.

ZWEIGERT, Konrad; KROPHOLLER, Jan. **Sources of International Uniform Law**. vol. III-A: First Supplement Law of Copyright, competition and Industrial Property. Alphen aan den Rijn/Germantown: Sijhoff & Noordhoff, 1979.

WANDSCHEER, Clarissa Bueno. Biodiversidade e conhecimento tradicional. *In*: CARVALHO, Patrícia Luciane de (Org.). **Propriedade Intelectual: estudos em homenagem à Professora Maristela Basso**. Curitiba: Ed. Juruá, 2005. v.2. p. 357-375.

WANGHON, Moisés de Oliveira; COSTA, Cíntia Reis. Indicações geográficas como instrumento de proteção do patrimônio cultural imaterial. *In: Revista da ABPI*, n. 73, p. 3-8, nov./dez., 2004.

Documentos:

ABPI, Resolução 39, de 18.08.2002. Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/bibliotecas.asp?idiomas=Portugu%EAs&secao=Resolu%E7%F5es%20da%20ABPI&codigo=3&resolucao=30>>. Acesso em: 10 out. 2009.

APROVALE. Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos – Disponível em: <<http://www.valedosvinhedos.com.br/>>. Acesso em: 26 fev. 2010.

BRASIL. Dec.-Lei nº 7.903, de 27.08.1945. Código de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em 9 out. 2009.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14.05.1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em: 6 jan. 2009.

BRASIL. Decreto nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D4062.htm>. Acesso em: 10 nov. de 2009.

BRASIL. Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – Ata final que incorpora os resultados das negociações comerciais multilaterais da Rodada Uruguai anexa ao Decreto nº 1.355/1994 de 30 de dezembro de 1994, Fonte: D.O. DE 31/12/1994, P. 21394.

COMISSÃO EUROPÉIA. Base de dados DOOR. Disponível em: <<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>>. Acesso em: 16 set. 2010.

COMISSÃO EUROPÉIA. Base de dados E-BACCHUS. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm>. Acesso em: 16 set. 2010.

ESTADO DE SANTA CATARINA. Lei nº 12.117/02. Publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 9 de janeiro de 2002.

ESTADO DE MINAS GERAIS. Decreto nº 42.644, de 5.06.2002.

FRANÇA. INAO. **Guide du demandeur d'une appellation d'origine (AOC/AOP).** Disponível em : <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=textesPages/_AOC_et__AOP232.php~mnu=232>. Acesso em: 5 jul. 2010.

FRANÇA. INAO. **Guide du demandeur d'une Indication Géographique Protégée (IGP).** Disponível em : <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=textesPages/IGP_168.php~mnu=168>. Acesso em: 5 jul. 2010.

INPI. Ato Normativo 134, de 15.04.1997. Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/legislacao/ato-normativo-134-de-15-de-abril-de-1997>>. Acesso em 6 out. 2009.

INPI. Resolução INPI nº 75, de 28/11/2000. Estabelece as condições de registro das indicações geográficas. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu->

esquerdo/indicacao/legislacao/resolucao-inpi-075-de-28-de-novembro-de-2000>. Acesso em: 6 out. 2009.

INPI. **O que é indicação geográfica.** Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/o-que-e-indicacao-geografica>>. Acesso em: 10 out. 2009.

INPI. **O pedido de indicação geográfica.** Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/o-pedido-de-indicacao-geografica>>. Acesso em: 20 out. 2009.

INPI – Portugal. **Acordo de Lisboa para Protecção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional, de 31 de outubro de 1958 (modificação em 1979).** Disponível em: <http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/5/21/Acordo%20de%20Lisboa-Registo%20Internacional%20DO.pdf>. Acesso em: 26 out. 2009.

INPI. **Código da Propriedade Industrial português. Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março.** Disponível em: <<http://www.marcaspatentes.pt>>. Acesso em: 20 mai. 2010.

ITÁLIA. LEGGE 10 febbraio 1992, n. 164, Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini. (*GU n. 47 del 26-2-1992 - Suppl. Ordinario n.42*). Disponível em: <<http://www.normattiva.it/>>. Acesso em: 3 jul. 2010.

ITÁLIA. DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. (*GU n. 293 del 15-12-2004*). Disponível em: <<http://www.normattiva.it/>>. Acesso em: 3 jul. 2010.

ITÁLIA. DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2010, n. 61, Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (10G0082) (*GU n. 96 del 26-4-2010*). Disponível em: <<http://www.normattiva.it/>>. Acesso em: 3 jul. 2010.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Guia sobre indicação geográfica.** Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br/>>. Rubrica Serviços - indicação geográfica de Produtos Agropecuários. Acesso em: 10 out. 2009.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Guia para solicitação de registro de Indicação Geográfica para produtos agropecuários.** Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/SERVICOS/IG_PRODUTOS_AGROPECUARIOS/CONSTRUINDO_AS_IG/GUIA%20IG%20FINAL_0.PDF>. Acesso em: 16 jun. 2010.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Decreto nº 75.572, de 8.04.1975. Promulga a Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial, revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/mult_prop_indus_1830.htm>. Acesso em: 16 fev. 2009.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial.** Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/mult_prop_indus_1830.htm>. Acesso em: 16 fev. 2009.

OMC. **Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).** Disponível em: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf. Acesso em: 2 jan. 2009.

OMC. **General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT1994).** Disponível em: <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2009.

OMC. Documento: IP/C/W/235 Rev.1, de 24 nov. 2003. Disponível em: <<http://wto.org>>. Acesso em: 24 fev. 2010.

OMC. Documento: IP/C/W/107 Rev.1, de 22 jun. 2000. Disponível em: <<http://www.wto.org>>. Acesso em: 25 fev. 2010.

OMC. Documento TN/C/W/52, de 19/07/2008. Disponível em: <<http://www.wto.org.br>>. Acesso em: 15 set. 2010.

OMC. Documento TN/IP/W/9, de 23/04/2003. Disponível em: <<http://www.wto.org.br>>. Acesso em: 15 set. 2010.

OMC. OMC. Documento TN/IP/W/10/Rev.2, de 24/07/2008. Disponível em: <<http://www.wto.org.br>>. Acesso em: 15 set. 2010.

OMC. Documentos WT/GC/W/547, TN/C/W/26, TN/IP/W/11, de 14/06/2005. Disponível em: <<http://www.wto.org.br>>. Acesso em: 15 set. 2010.

OMC. Documento. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#wines_spirits>. Acesso em: 22 mar. 2010.

OMC. Documento TN/IP/W/12, de 14/09/2005. Disponível em: <<http://www.wto.org.br>>. Acesso em: 15 set. 2010.

OMC. Acordo TRIPS. Disponível em: <http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#nAgreement>. Acesso em: 18 fev. 2010.

OMPI. **Paris Convention for the Protection of Industrial Property**, de 20.03.1883. Disponível em: <<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>>. Acesso em: 2 jan. 2009.

OMPI. **Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods**, de 14.04.1891. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/madrid/trtdocs_wo032.html>. Acesso em: 2 jan. 2009.

OMPI. **Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration**, de 31.10.1958. Disponível em: <http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.htm>. Acesso em: 2 jan. 2009.

OMPI. Documento: WO/GA/26/9. "Traditional Knowledge and the need to give it adequate intellectual property protection". Documento apresentado pelo GRULAC, datado de 14 de setembro de 2000. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_26/wo_ga_26_9.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2010.

TRIBUNAL DE GRAND INSTANCE DE PARIS; Sentença de 19 de outubro de 1984, TGI Paris, Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Economique, Tome XXXVII, Année 1984, p. 671-672.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPÉIA. C-388/95, decisão de 16 de Maio de 2000. Disponível em: <http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/>. Acesso em 6 nov. 2009.

UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CEE) nº 817/70 do Conselho de 28 de Abril de 1970. Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 99 de 5/05/1970, p. 20/25.

UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CEE) nº 823/87 do Conselho de 16 de Março de 1987, que estabelece disposições especiais relativas aos vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas. Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 84 de 27/03/1987, p. 59/68.

UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CEE) nº 1576/89 do Conselho, de 29 de Maio de 1989, que estabelece as regras gerais relativas à definição, à designação e à apresentação das bebidas espirituosas. Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 160 de 12/06/1989, p. 1/17.

UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CEE) nº 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 208 de 24/07/1992, p. 1/8.

UNIÃO EUROPÉIA. Retificação ao Regulamento (CEE) nº 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 53 de 24/02/1998, p. 26/26.

UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 509/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo às especialidades tradicionais garantidas dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial da União Europeia L 93 de 31/3/2006, p. 1/11.

UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial da União Europeia L 93 de 31/03/2006, p. 12/25.

UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 1898/2006 da Comissão, de 14 de Dezembro de 2006, que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) nº 510/2006 do Conselho relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial da União Europeia L 369 de 23/12/2006, p. 1/19.

UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 628/2008 da Comissão, de 2 de Julho de 2008, que altera o Regulamento (CE) nº 1898/2006 que estabelece regras de execução do Regulamento (CE) nº 510/2006 do Conselho relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. Jornal Oficial da União Europeia L 173 de 3/07/2008, p. 3/5.

UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho, de 29 de Abril de 2008, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, que altera os Regulamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 e (CE) nº 3/2008 e que revoga os Regulamentos (CEE) nº 2392/86 e (CE) nº 1493/1999. Jornal Oficial da União Europeia L 148 de 6/06/2008, p. 1/61.

UNIÃO EUROPÉIA. Regulamento (CE) nº 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e protecção das indicações geográficas das bebidas espirituosas e que revoga o Regulamento (CEE) nº 1576/89 do Conselho. Jornal Oficial da União Europeia L 39 de 13/02/2008, p. 16/54.

UNIÃO EUROPÉIA. Documento: **Why do Geographical Indications matter to us?** Memo 03/160 de 30/07/2003. Disponível em: <<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/03/160&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>>. Acesso em: 16 set. 2010.