

A evolução legislativa e jurisprudencial das indicações geográficas no Brasil: uma análise crítica

Por: Ana Lúcia de Sousa Borda

RESUMO

Este trabalho discorre sobre a evolução legislativa e jurisprudencial das indicações geográficas no Brasil.

O estudo faz uma análise abrangente da Lei de Propriedade Industrial (LPI) e destaca uma das mais importantes inovações introduzidas pela atual legislação de propriedade industrial: a proteção das indicações geográficas por meio de um registro próprio. Na análise da jurisprudência administrativa e judicial são mencionados os equívocos cometidos no passado, atribuídos ao desconhecimento do tema por parte dos operadores do direito em um determinado momento. Nesse âmbito foram comentadas as decisões proferidas nos casos Champagne, Saint Emillion e Gamais Beaujolais. Várias das decisões analisadas merecem, no entender da autora, ser prestigiadas; dentre elas figuram as decisões proferidas nos casos Schwarze Katz, Borbonha e Bordeaux.

RESUMEN

Este trabajo discurre sobre la evolución legislativa y jurisprudencial de las indicaciones geográficas en Brasil. El estudio hace un análisis amplio de la Ley de Propiedad Industrial (LPI) y pone de relieve una de las más importantes innovaciones introducidas por la actual legislación de propiedad industrial: la protección de las indicaciones geográficas por medio de un registro propio. En el análisis de la jurisprudencia administrativa y judicial se mencionan los equívocos cometidos en

el pasado, atribuidos al desconocimiento del tema de indicaciones geográficas por parte de los operadores del derecho en un determinado momento. En este ámbito se comentaron las decisiones proferidas en los casos Champagne, Saint Emillion y Gamais Beaujolais. Varias de las decisiones analizadas merecen, en opinión de la autora, ser prestigiadas, entre ellas figuran las decisiones proferidas en los casos Schwarze Katz, Borbonha y Bordeaux.

ABSTRACT

This work tells about the legislative and jurisprudential evolution of geographical indications in Brazil. This study makes a broad analysis of the Brazilian Industrial Property Law – IPL and highlights one of the most important innovations introduced by the current legislation on Industrial Property: the protection of the geographical indications by means of an independent registration. When analysing both the administrative and judicial jurisprudence the mistakes made in the past are mentioned and justified by the lack of knowledge about geographical indications by the operators of the law in a given time. In this respect special comments will be made with respect to the decisions rendered in the cases Champagne, Saint Emillion and Gamais Beaujolais. Many of the decisions analysed in this study deserve recognition in the opinion of the autor, among them the decisions issued with respect to Schwarze Katz, Borbonha and Bordeaux.

PREFÁCIO

Tema ao mesmo tempo rico e ainda pouco explorado no Brasil, as indicações geográficas ocupam lugar de destaque no comércio internacional e no âmbito de vários acordos multilaterais e legislações nacionais. Ainda que estejam em um estágio inicial de desenvolvimento entre nós ou justamente por isso, as indicações geográficas fazem jus a um estudo aprofundado acerca de sua evolução legislativa e jurisprudencial. Nos dias de hoje, não paira a menor sombra de dúvida quanto ao fato de que a indicação geográfica agrega efetivo valor a uma extensa gama de produtos das mais variadas naturezas.

Ao agregar valor a determinados produtos ou serviços, a indicação geográfica constitui um importante fator a contribuir para o desenvolvimento econômico de um país. Em sua obra, Liliana Locatelli analisa a proteção jurídica das indicações geográficas sob a perspectiva do desenvolvimento econômico e com muita propriedade destaca que “Dentre os direitos relativos à propriedade intelectual capazes de fomentar a economia de um país, têm-se, então, as indicações geográficas, as quais

atuam como signos distintivos que diferenciam os produtos ou serviços em razão de sua origem”¹.

I. APRESENTAÇÃO

Este trabalho, ao analisar a evolução legislativa e jurisprudencial das indicações geográficas no Brasil, investigará o bem jurídico protegido: a indicação geográfica como um bem imaterial (reputação), os interesses e direitos dos produtores e o direito dos consumidores, evitando que sejam induzidos em erro ou indevida associação. Para estabelecermos o bem jurídico protegido, é indispensável ter em mente que as indicações geográficas têm na garantia de qualidade um de seus diferenciais, notadamente os produtos que ostentam uma denominação de origem. É o que nos ensina Marcos Fabrício: “A indicação geográfica, além de fazer parte dos sinais distintivos utilizados na produção e no comércio, evoca qualidade dos produtos ou serviços designados. De certo, os produtos ou serviços oriundos de uma região que seja reconhecida por esta figura são eminentemente assimilados à qualidade”².

Imperioso destacar a dupla função resultante da adequada proteção jurídica das indicações geográficas que é abordada por Liliana Locatelli³, Ribeiro de Almeida⁴ e Antonella Carminatti⁵.

A função de garantia de qualidade também é objeto de interessante observação por Ribeiro de Almeida:

-
1. Locatelli, Liliana, *Indicações geográficas. A proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico*, Curitiba, Editora Juruá, 2009, p. 17.
 2. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, *Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos*, Editora Juruá, 2007, p. 32.
 3. Liliana Locatelli, *ob. cit.*, p. 65: “Estas disposições têm por finalidade não só proteger os produtores legítimos contra as utilizações abusivas de tais sinais, mas também os consumidores contra o engano que para estes constitui a venda de um produto com um falso nome geográfico ou com indicações susceptíveis de os induzirem em erro sobre a proveniência do produto”.
 4. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, “Denominação de origem e marca”, em *Boletim da Faculdade de Direito, Studia Iuridica*, 1999, 39, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, p. 20: “Observa-se, assim, que a proteção jurídica das indicações geográficas apresenta a princípio uma dupla função: a proteção dos reais titulares das indicações contra a utilização indevida por terceiros, bem como a proteção aos direitos dos consumidores”.
 5. Carminatti, Antonella, “A Proteção das Indicações Geográficas no TRIPS”, em *Revista da ABPI*, 1995, núm. 18, set.-out., p. 34: “Aliás, a indicação geográfica, que compreende as apelações de origem e as indicações de proveniência, foi um instrumento criado inicialmente para salvaguardar os interesses dos produtores, mas acabou por tornar-se um meio de proteção do consumidor, em razão dos cuidados tomados pelos seus fabricantes para assegurar ao produto determinadas qualidades próprias”.

“A marca não garante que o produto tenha sempre as mesmas características nem a mesma qualidade. A marca não é um instrumento adequado a vincular o seu titular a garantir ao consumidor a constância qualitativa do produto, não pode ser exigido da marca uma função de garantia de qualidade. A função de garantia de qualidade do produto deve polarizar-se num outro sinal distintivo. Essa função de garantia passará, impreterivelmente, pelo nome geográfico, o que postula que o uso do sinal constituído pelo nome geográfico seja exclusivo de alguns e interdito aos sujeitos que não tenham direito ao seu uso”⁶.

Há que se notar, porém, que este entendimento não é pacífico, valendo citar o professor Fróes ao mencionar Henry Bisgaier⁷ que acerca desse aspecto assim ensina: “Estamos de acordo com a lição do jurista norte-americano Henry Bisgaier⁸, para quem a marca é o sinal identificador de uma determinada qualidade do produto ou do serviço, não necessariamente a melhor”. Esse entendimento é, nosso ver, mais adequado, já que fala em “determinada qualidade” de um produto, atribuindo flexibilidade para que se avalie a boa, razoável ou a má qualidade no caso concreto.

Digna de nota se mostra igualmente a observação de Marcos Fabrício, segundo a qual “[...] não se fundamenta o sistema da indicação geográfica em reconhecer a fama ou reputação de um produto ou serviço. A tutela jurídica recai sobre o nome geográfico e não em relação aos produtos e serviços”⁹.

Entendimento semelhante é esposado por Maria Alice Castro Rodrigues e José Carlos Soares de Menezes, para quem:

“O objeto da proteção recai, a rigor, sobre topônimo, sobre nome que designa, geograficamente, país, cidade, região ou localidade de um determinado território e sobre a representação gráfica, figurativa e geográfica desse território, enquanto indicativos da verdadeira origem de produtos ou serviços, no sentido que lhes é atribuído pela Lei de Propriedade Industrial em vigor”¹⁰.

6. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, p. 21.

7. Fróes, Carlos Henrique, “Marca: aquisição de distintividade e degenerescência”, em Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coords.), *Propriedade intelectual. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*, Fundação G. Vargas, Editora Saraiva, 2007, p. 83.

8. 1993, p. 460.

9. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, *ob. cit.*, p. 59.

10. Castro Rodrigues, Maria Alice y Soares de Menezes, José Carlos, “A proteção legal à indicação geográfica no Brasil”, em *Revista da ABPI*, 2000, núm. 48, set.-out., p. 17.

Opinião igualmente merecedora de nossa atenção, é aquela defendida por Denis Borges Barbosa¹¹, ao entender que o bem jurídico tutelado é a distintividade da indicação geográfica, para que evitada a sua diluição. A perda do caráter distintivo, ou seja, da capacidade de se vincular um produto ou serviço a uma origem geográfica determinada, faz surgir uma designação genérica, a exemplo do que já ocorreu com muitas indicações geográficas, tais como “Queijo de Minas”¹².

II. INTRODUÇÃO

O exame da literatura específica assim como dos mais relevantes diplomas legais acerca da matéria nos leva à formulação de várias questões relevantes, tais como o que pode constituir uma indicação geográfica, o bem jurídico tutelado, a consonância de alguns dispositivos da LPI com o TRIPs, o Acordo de Madri e a Convenção da União de Paris.

O estudo abrangerá a proteção adicional contemplada no Acordo de Madri e no TRIPs para vinhos e destilados e a LPI, que autoriza o emprego de termos retificativos, também chamados de deslocizadores, em conjunto com indicações geográficas, desde que ressalvada a verdadeira origem do produto ou serviço.

Nosso estudo tem em mira avaliar, tendo em vista a evolução legislativa e jurisprudencial, em que direção estamos caminhando no que diz respeito à adequada proteção das indicações geográficas no Brasil. Nosso objetivo é, também, analisar se o atual tratamento legislativo conferido às indicações geográficas por nosso ordenamento de fato atende aos anseios que se espera do instituto, tanto sob a ótica da proteção dos produtores como dos consumidores. Uma análise apenas da evolução legislativa a nosso ver careceria de um complemento essencial, que consiste no estudo da evolução de nossa jurisprudência tanto administrativa quanto judicial.

A esse respeito Patrícia Porto observa:

“No tocante às IGs, o país percebeu a importância e o potencial econômico que possuem, particularmente seus produtos agrícolas e naturais. Estes produtos de qualidade passaram a ser valorizados no exterior e o Brasil percebeu que se estes não forem protegidos de maneira adequada, o País perde econômica, social e culturalmente”¹³.

11. Borges Barbosa, Denis, *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª edição revista e atualizada, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2003, p. 914.

12. Borges Barbosa, Denis, *ob. cit.*, p. 915.

13. Carvalho da Rocha Porto, Patricia, “Indicações geográficas, modelo Brasil”, em *Revista Criação*, 2009, núm. 2, Rio de Janeiro, Lumen Júris, p. 169.

Este trabalho tem por objetivo a realização de uma análise crítica sobre as indicações geográficas no Brasil por meio de um estudo sistemático da evolução legislativa e jurisprudencial.

De mero consumidor de produtos com indicações geográficas estrangeiras, o Brasil vem fazendo notável progresso com vistas ao desenvolvimento de suas próprias indicações geográficas.

Um bom exemplo disso está no fato de a grande maioria dos produtores brasileiros não mais empregarem o termo “champagne”, mas sim a palavra “espumante”, não obstante o fato de uma decisão judicial proferida na década de 1970 ter afastado a possibilidade de proteção como indicação geográfica para tal denominação, por entender que seria simplesmente genérica em relação aos vinhos espumantes. No entanto, o INPI concedeu o registro da denominação de origem champagne em 11.12.2012, o que será comentado um pouco mais adiante¹⁴.

Pertinente é a observação de Ambroise Augé (diretor do Bureau National Interprofessionnel Du Cognac) em palestra proferida em 1997:

“It was certainly normal to think about going on using these notorious names for similar, but not equal, products, as far as no commerce was going on between the states. But now, in the framework of the integration movement and reinforced commerce, it is not possible anymore to preserve these situations, which are misleading the consumers”¹⁵.

O contexto histórico assim como as características geográficas do Brasil já seriam fatores suficientes a justificar o estudo a que nos propomos com este trabalho. Mas aliado a eles temos ainda a globalização da economia e a notável transformação do mundo em decorrência do progresso nas telecomunicações e em especial com o advento da internet.

Liliana Locatelli, em sua obra já referida anteriormente, conclui muito acertadamente que a proteção das indicações geográficas é um instrumento valioso tanto para países desenvolvidos como também para países em desenvolvimento:

“Alguns países, especialmente os europeus, já vem há muito tempo utilizando-se das indicações geográficas para tornar seus produtos mais competitivos e fomentar o processo de desenvolvimento econômico de suas regiões. Para usufruir destes benefícios econômicos, no entanto, reconhecem como impres-

14. <www.inpi.gov.br>.

15. Augé, Ambroise, em *Revista da ABPI, Anais 1997, XVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, p. 35.

cindível uma efetiva proteção jurídica das indicações geográficas que, por um lado, assegure os direitos dos reais titulares e, por outro, proteja os direitos dos consumidores, garantindo a credibilidade nos produtos ou serviços com indicações”¹⁶.

Ribeiro de Almeida nos chama a atenção para os interesses econômico e social que estão forçosamente inseridos nas indicações geográficas:

“As DO e as IG apresentam um interesse econômico e social considerável para diversos países. Principalmente para os países agrícolas, dado que tais sinais se aplicam, muito particularmente, a produtos como os vinhos, as aguardentes e os queijos, que representam um patrimônio de grande valor para a economia regional e nacional desses países”¹⁷.

Com a intensificação do comércio mundial, não apenas os países com longa tradição em matéria de indicações geográficas, mas também aqueles onde o tema ainda está em desenvolvimento estão vislumbrando uma oportunidade comercial que já nasce com um valor agregado.

Particularmente no Brasil observa-se um nítido crescimento do interesse em relação à proteção das indicações geográficas, o que se pode constatar por meio de consulta ao sítio eletrônico do Instituto Nacional da Propriedade Industrial¹⁸.

O Sebrae¹⁹, em destacada atuação, vem apoiando associações de produtores a se organizar para, em conjunto, buscar a adequada proteção às indicações geográficas.

O INPI vem desenvolvendo um trabalho digno de nota neste campo, por sua atuação junto a produtores interessados, participando de diversos encontros sobre o tema em diferentes regiões do país.

Ainda, o reconhecimento da indicação geográfica **porto Digital** para identificar a origem de “serviços de tecnologia da informação - TI”²⁰ na categoria indicação de procedência traz alguma luz para uma indagação feita por vários especialistas acerca da possibilidade de registro de uma indicação geográfica relacionada a serviços.

16. Locatelli, Liliana, *ob. cit.*, p. 18.

17. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, p. 19.

18. <www.inpi.gov.br>.

19. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

20. <www.inpi.gov.br>.

III. TERMINOLOGIA

Em respeito aos conceitos estabelecidos nos artigos 176²¹ a 178²² da LPI, adotaremos a nomenclatura ali utilizada, fazendo referência às indicações geográficas como gênero e às indicações de procedência e denominações de origem como espécies.

Um breve comentário merece ser feito em relação à expressão indicação de proveniência, adotada em alguns dos diplomas legais que antecederam a LPI.

Como mencionado por alguns autores que estudamos, dentre eles Ribeiro de Almeida²³ a indicação de proveniência apenas informa a origem do bem de maneira absolutamente neutra, não se revestindo de função adicional. Por essa razão, as indicações de proveniência não são de interesse para o nosso estudo.

IV. A EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL

No capítulo destinado à análise da evolução legislativa, abordaremos inicialmente os tratados internacionais dos quais o Brasil é membro.

Depois passaremos à análise da legislação brasileira de propriedade industrial, onde também incluiremos alguns breves comentários sobre as inovações em matéria de propriedade industrial introduzidas pela Constituição Federal.

Por derradeiro, analisaremos decisões administrativas e judiciais.

A. A evolução legislativa

Chegamos agora ao primeiro dos principais tópicos deste trabalho: o estudo da evolução legislativa específica sobre as indicações geográficas no Brasil.

21. “ART. 176.—*Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem*”.

22. “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*”.

23. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, p. 21: “A indicação de proveniência é uma simples menção do lugar em que um produto foi produzido ou fabricado. Trata-se de uma simples informação que permite ao consumidor saber, por exemplo, se o produto é de origem portuguesa ou estrangeira. Ela não constitui uma garantia de qualidade do produto (não é necessário que tenha certas qualidades ou características ou seja sujeito a regras particulares de produção)”.

1. *A Convenção da União de Paris (CUP)*

A Convenção da União de Paris surgiu como resposta ao crescente interesse da efetiva necessidade de proteção dos direitos industriais por parte de vários países e é, quase que invariavelmente, considerado um dos mais importantes diplomas internacionais acerca da matéria.

O primeiro passo para o seu surgimento se deu com a Conferência Diplomática que teve lugar em Paris, em 1880. Por ocasião dessa conferência foi criada a União Internacional da Propriedade Industrial, conhecida como a Convenção da União de Paris. As discussões que ocorreram a partir desta conferência resultaram na elaboração da Convenção da União de Paris, assinada em 20 de março de 1883. Esta convenção foi internalizada em nosso direito por força do Decreto 9.233 de 28 de junho de 1884²⁴.

O texto original da CUP assegurava proteção às indicações de procedência consoante o dispositivo transcrito a seguir:

“ART. 10.—As disposições do artigo precedente serão aplicáveis a todo o produto que tiver falsamente, como indicação de procedência, o nome de uma localidade determinada, quando esta indicação estiver junta a um nome comercial fictício ou albeio usado com intenção fraudulenta”.

Esta convenção passou por diversas revisões, sendo as mais relevantes para o nosso estudo a de Bruxelas em 1900, a de Haia em 1925 e a de Estocolmo, em 1967. *Bruxelas (1900)*²⁵. Nesta revisão houve a primeira modificação do artigo 10, de forma a conferir a um maior número de interessados a legitimação para se insurgir contra o uso indevido de indicações de procedência, nos termos transcritos a seguir:

“ART. 10.—As disposições do artigo antecedente serão aplicáveis a qualquer produto que apresentar falsamente, como indicação de procedência, o nome de uma localidade determinada, quando essa indicação estiver junta a um nome comercial fictício ou usado com intenção fraudulenta”²⁶.

Reputar-se-há parte interessada qualquer produtor, fabricante ou comerciante, ajustado na produção, fabricação ou comércio desse produto, e estabelecido quer

24. V. comentários de Castro Rodrigues, Maria Alice e Soares de Menezes, José Carlos, *ob. cit.*, p. 4: “O Brasil, país signatário original da convenção, ratificou, na íntegra, o seu texto de Paris, pelo que se pode afirmar, com total segurança, que esse foi o marco inicial da obrigatoriedade do País de proteger, na orbe nacional, ao menos a verdadeira indicação geográfica, então sob a nomenclatura de indicação de procedência”.

25. Incorporada ao direito interno por força do Decreto 984/1903.

26. Note-se que no texto original utilizou-se a palavra “fraudal”.

na localidade indicada falsamente como lugar de procedência, quer na região em que estiver situada a localidade.

Haia (1925)²⁷. O seu grande mérito consistiu em estabelecer os direitos protegidos no âmbito da propriedade industrial, dentre eles as indicações de proveniência ou denominações de origem²⁸.

Verificamos, igualmente, a alteração do dispositivo que elenca as partes legítimas a impugnar o uso fraudulento de indicação de procedência. Além disso, houve no artigo 10²⁹ a ampliação da proteção, para incluir a proibição de uso indevido de nome de país como falsa indicação de procedência:

Merece ser mencionada a questão suscitada por alguns autores, face à divergência do disposto nos artigos 1º e 10, vez que enquanto o primeiro dispositivo fala em “*indicações de procedência ou denominações de origem*”, o segundo apenas cuida da *indicação de procedência ou lugar de procedência*”. Mencionamos aqui a valiosa lição de Ribeiro de Almeida: “Sublinhe-se, contudo, que a CUP não protege directamente as DO, embora sejam enumeradas entre os objectos da propriedade industrial (art. 1º). Nenhuma disposição expressa da Convenção visa as DO, mas consideramos que o que ela dispõe para as indicações de proveniência é-lhes aplicável *ipso facto*”³⁰.

Opinião contrária é defendida por Marcos Fabrício: “A proteção conferida pelo art. 10 é escassa. Não se protege a figura da denominação de origem, apenas reprime as falsas indicações de proveniência”³¹. Pertinentes se mostram os comentários de Maria Alice e José Carlos: “Ressalte-se que, ainda nessa época, não havia qualquer distinção entre as definições de indicação geográfica, indicação de procedência e denominação de origem”³².

27. O texto de Haia passou a compor o ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto 19.056/1929.

28. “ARTIGO PRIMEIRO.—Os países contratantes constituem-se em estado da União para a proteção da propriedade industrial. 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”.

29. “ART. 10.—As disposições do artigo anterior serão aplicáveis a todo produto que trouxer de modo falso, como indicação de procedência, o nome de uma localidade ou de um país determinado, quando essa indicação estiver junta a um nome comercial fictício ou imitado com intenção fraudulenta. {...} Em qualquer caso será reconhecido como parte interessada, quer se trate de pessoa física quer de pessoa moral, todo produtor, fabricante ou comerciante que participar da produção, fabricação ou comércio desse produto e estiver estabelecido na localidade falsamente indicada como lugar de procedência ou na região em que essa localidade estiver situada, ou ainda no país falsamente indicado”.

30. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, p. 144.

31. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, *ob. cit.*, p. 98.

32. Castro Rodrigues, Maria Alice e Soares de Menezes, José Carlos, *ob. cit.*, p. 6.

Estocolmo (1967). A principal modificação aqui introduzida consistiu na ampliação das hipóteses de apreensão previstas no artigo 9º, vez que o artigo 10 passou a coibir o emprego, ainda que de modo indireto, de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante³³.

Também nesta revisão constata-se uma pequena alteração no artigo 10-2 do texto em estudo, com vistas a alargar as situações passíveis de repressão, como se reproduz abaixo:

“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”.

Por derradeiro, vale notar que os artigos 1º a 12 do texto de Haia permaneceram em vigor no Brasil por longo período, vez que a adesão ao texto de Estocolmo, conforme disposto no Decreto 75.572 de 08.04.1975, se deu com reservas.

Somente em 1992, por força do Decreto 635, o Brasil promulgou o texto de Estocolmo em sua integralidade. Por meio do Decreto 1.263, de 10.10.1994 houve a ratificação da declaração de adesão aos artigos 1º a 12 e ao artigo 28, alínea 1, do texto de Estocolmo.

Como marco inicial da repressão ao uso das falsas indicações de procedência, entendemos que a Convenção da União de Paris e suas revisões posteriores cumpriram com a sua finalidade. A proteção apenas indireta ou negativa assegurada pela CUP às indicações geográficas foi, durante muito tempo, adotada por nossa legislação de propriedade industrial, como veremos mais adiante. Sem mencionar que a CUP promoveu a introdução de princípios fundamentais e norteadores da proteção da propriedade industrial em âmbito mundial até os dias de hoje, a saber os princípios da prioridade unionista, do tratamento nacional e da territorialidade.

2. O Acordo de Madri de 14.04.1891 Relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência sobre Mercadorias³⁴

A proteção assegurada às indicações de procedência e denominações de origem por força da CUP foi se mostrando inadequada com vistas ao combate mais eficaz, de seu uso indevido ou fraudulento.

33. “ART. 10— 1 As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto à identidade do produtor, fabricante ou comerciante”.

34. Ratificação por força do Decreto 19.056/1929, en: Bailly, Gustavo Adolpho, *Legislação sobre propriedade industrial no Brasil*, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1935, p. 408.

A exemplo do que ocorreu com a CUP, o Acordo de Madri também passou por algumas revisões, valendo notar que a versão que vigora no Brasil é aquela da revisão de Haia, de 1925, consoante os termos do Decreto no. 19.056 de 31 de dezembro de 1929.

Visando ser mais efetivo do que a CUP, o Acordo de Madri confere aos interessados a possibilidade de requerer a apreensão de produtos indicados por falsas indicações de procedência ou de impedir a sua importação³⁵.

Embora louvável, a inovação introduzida pelo Acordo de Madri pode ser tida em nossa avaliação como muito modesta. Entendemos que as palavras de Ribeiro de Almeida³⁶ reforçam o nosso entendimento quanto à eficácia restrita de tal acordo.

Com efeito, a infração de indicações geográficas europeias, quando restrita a outros territórios, por exemplo, dificilmente será detectada pela via da importação para aquele continente. A infração via de regra ocorre dentro das fronteiras de outros territórios, de forma que as disposições do Acordo de Madri seriam inócuas para combater tais violações³⁷.

Vale notar que em decorrência de uma interpretação a nosso ver equivocada do Acordo de Madri assim como da total falta de familiaridade com o instituto das denominações de origem, foi proferida em instância máxima no Brasil a decisão no caso Champagne, decisão essa que é muito conhecida de todos os especialistas brasileiros na matéria, por ser altamente controversa.

Imperioso consignar que o artigo 4º³⁸ do acordo em estudo expressamente exclui a possibilidade de indicações geográficas relacionadas a produtos vinícolas tornarem-se genéricas.

Como veremos mais adiante, o artigo 180 da LPI³⁹ não contém essa exceção, o que faz com que haja um claro conflito entre as duas normas.

35. A esse respeito v. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, p. 155: “As lacunas da CUP, no que diz respeito às indicações de proveniência, conduziram certos países para uma nova forma contratual: a União restrita nos termos do art. 19º da CUP. O Acordo de Madri não é mais do que um resultado da insuficiência do art. 10º da Convenção de Paris. Ele tem por finalidade pôr cobro às dificuldades que levanta o texto da CUP, cujo objeto era evitar a fraude, mas cuja exigüidade permite em certos casos legitimá-la”.

36. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, p. 173: “Os países não protectores não são gravemente incomodados e os país protectores não obtêm uma satisfação efectiva”.

37. Vide Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, p. 172: “[...] mas principalmente porque as denominações com renome de outros países são livremente utilizadas pelos seus produtores e fabricantes”.

38. “ART. 4º.—Os tribunais de cada país terão que decidir quais são as denominações que, em razão de seu carácter genérico, escaparão às disposições do presente Acordo, não estando entretanto compreendidas na reserva especificada por este artigo as denominações regionais de procedência dos produtos vinícolas”.

39. “ART. 180.—Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”.

Reproduzimos a esse respeito os comentários feitos pelo professor Fróes:

“Esse dispositivo (art. 180), 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, denominações de origem) de produtos vinícolas, excluindo a possibilidade jurídica de sua conversão em palavra de domínio público”⁴⁰.

Laetitia d’Hanens acerca dessa questão observa: “Ressalve-se, contudo, que a ampla redação do art. 180 conflita de forma aparente com o 4º do Acordo de Madrid, específico para vinícolas, e com o artigo 24.6 do TRIP”⁴¹. A mesma autora transcreve trecho da ata da reunião da Comissão de Estudos das Indicações Geográficas da ABPI, de 16.08.2003: “A antinomia entre o art. 180 da LPI e o art. 4º do Acordo de Madrid pode também ser enfrentada à luz do princípio da especialidade, já que esta norma tem um âmbito de aplicação mais especial (restrito a produtos vinícolas) do que aquela outra (de cunho geral), excepcionando-a no que conflitar”⁴².

Ainda acerca do artigo 4º acrescentamos que a ressalva restrita apenas a produtos vinícolas foi objeto de estudo e intensas discussões, conforme nos relata Ribeiro de Almeida⁴³.

A omissão quanto ao emprego de termos retificativos ou deslocalizadores no Acordo de Madri sofre diferentes interpretações. Liliana Locatelli⁴⁴ acredita que o acordo autoriza o emprego de tais termos, vez que sua utilização afastaria a possibilidade de indução do consumidor em erro. A esse respeito vale conferir Ri-

40. Fróes, Carlos Henrique, palestra proferida no Seminário sobre Indicações Geográficas realizado em dezembro de 2000 com o apoio da OMPI em Bento Gonçalves e publicada na *Revista da ABPI*, 2002, núm. 56, jan./fev.

41. Pablo d’Hanens, Laetitia Maria Alice, “Indicações de origem geográfica: uma breve introdução”, em Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coords.), *Propriedade intelectual, sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*, Série GV Law, Fundação G. Vargas, Editora Saraiva, 2007, p. 196.

42. D’Hanens, Laetitia, *ob. cit.*, p. 196.

43. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, pp. 156-157: “Neste domínio, a delegação portuguesa teve um papel relevante – não fôssemos nós um país com algumas DO com renome. Na verdade, a delegação portuguesa propôs que todas as indicações de proveniência de produtos agrícolas deveriam ser excluídas de tal reserva, com o fundamento que estas indicações não se poderiam nunca tornar termos descritivos ou genéricos dos produtos. Sublinhou que a reputação ligada a tais indicações de proveniência é devida a especiais condições de solo e clima que não se encontram em outro lugar. [...] A delegação francesa, tomando em consideração os domínios em que a fraude era mais comum, sugeriu que a proposta portuguesa fosse restrita às indicações de proveniência dos produtos vinícolas (‘produtos vinícolas aos quais a fraude se aplica’, dizia a delegação francesa). A delegação portuguesa aceitou”.

44. Locatelli, Liliana, *ob. cit.*, p. 78.

beiro de Almeida⁴⁵ fazendo referência à “inexistência de unanimidade na doutrina” acerca da possibilidade ou não do emprego dos referidos termos. Concordamos com Ladas, citado por Ribeiro de Almeida, vez que o Acordo, em seu artigo primeiro, considera como violação a utilização, ainda que indireta, de nome de país ou lugar de origem⁴⁶.

Não nos parece ser de fácil resposta a indagação sobre a abrangência do acordo: se relativo apenas às indicações de procedência como estabelecido em seu título ou também às denominações de origem. Como bem aponta Marcos Fabrício “Um traço da denominação de origem é assim mencionado (artigo 4º), sem haver um conceito definido de denominação de origem”⁴⁷.

Ribeiro de Almeida parece ter o mesmo entendimento ao aduzir que: “Este acordo só sub-repticiamente é que se refere às DO (art. 4º), concedendo-lhes uma proteção muito limitada”⁴⁸.

A nosso ver o Acordo de Madri se refere especificamente às indicações de procedência, mas confere proteção às denominações de origem, desde que relativas a produtos vinícolas.

3. *O Acordo TRIP⁴⁹ (abreviatura de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*

A Convenção da União de Paris, não obstante as diversas revisões a que foi submetida, já não se mostrava em condições de atender às novas demandas relacionadas ao comércio internacional. Tornava-se cada vez mais clara a necessidade de uma proteção adequada dos direitos de propriedade intelectual.

45. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, pp. 161-162: “Uma questão em que não existe unanimidade na doutrina é a de saber se o Acordo de Madrid se aplica aos casos em que a indicação de proveniência falsa é acompanhada de menções como, por exemplo, ‘imitação’, ‘tipo’, ‘gênero’, ‘espécie’, etc., ou quando o verdadeiro lugar de produção ou fabrico é acompanhado de uma afamada indicação de proveniência. Assim, as designações ‘tipo Madeira’ ou ‘Champagne italiano’ estão abrangidas pelo Acordo? S. Ladas entende que o espírito da disposição do art. 1º é no sentido de englobar também essas hipóteses. Em sentido diferente temos J. Audier que considera que ‘o Acordo de Madrid [...] não oferece nenhuma proteção contra as indicações falsas ou falaciosas traduzidas ou com adjunções (‘gênero’, ‘tipo’, ‘maneira’), etc.’”.

46. “ART. PRIMEIRO.—*Todo producto que traer una indicación falsa da sua procedência, na qual directa ou indirectamente, se mencionar, como país ou lugar de origem, um dos países contratantes ou algum lugar em qualquer deles situado, será apreendido no até da importação em cada um dos referidos países*”.

47. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, *ob. cit.*, p. 103.

48. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, p. 173.

49. Abreviatura de Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3b_e.htm#3>, acesso em 22/02/2010>. Em vigor no Brasil por força do Decreto 1.355/1994.

O Acordo TRIP, resultado de extensas e demoradas negociações, surgiu para atender às necessidades de um mundo em que as relações comerciais ocorrem em um ambiente muito distinto daquele que ensejou a implementação da CUP e de acordos posteriores.

A Organização Mundial do Comércio surgiu por força do Acordo GATT em 1º de janeiro de 1995. A OMC tem como principal tarefa a regulação do comércio internacional, visando a remoção de barreiras e também a solução de disputas internacionais. Os diversos acordos multilaterais celebrados por grande parte dos países que atuam no comércio internacional são o grande alicerce da OMC.

Na atualidade, o Acordo da OMC sobre os Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Adpic) consiste no principal instrumento de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Um dos grandes méritos deste Acordo foi o de estabelecer padrões mínimos de proteção aos direitos de propriedade industrial no plano internacional.

Ribeiro de Almeida ressalta que “O Adpic constitui o primeiro instrumento verdadeiramente multilateral que oferece um nível significativo de proteção para as indicações geográficas (abreviadamente IG), em particular no domínio dos vinhos e das bebidas alcoólicas”⁵⁰.

Dentre os mais importantes princípios do acordo figura, justamente, o princípio da proteção mínima, em conjunto com os princípios do tratamento nacional e o da nação mais favorecida.

Consoante o princípio da proteção mínima previsto no artigo 1.1⁵¹, os países membros têm a obrigação de adotar padrões de proteção em rigorosa consonância com o acordo, padrões esses que são tidos como mínimos, ficando a critério de cada membro adotar proteção mais ampla.

O segundo e mais relevante princípio implementado pelo acordo consiste no tratamento nacional, previsto no artigo 3.1⁵², pelo qual o estado membro se obriga

50. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, p. 199.

51. “ART. 1º—*Natureza e abrangência das obrigações.* 1. Os membros colocarão em vigor o disposto neste acordo. Os membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos”.

52. “ART. 3º—*Tratamento Nacional.* 1. Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais em relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos

a conferir aos nacionais dos demais membros tratamento não menos favorável do que aquele concedido aos seus próprios nacionais no âmbito da propriedade intelectual.

O princípio da nação mais favorecida de que cuida o artigo 4^o⁵³, estabelece que qualquer benefício ou favorecimento de qualquer ordem concedido por um membro aos nacionais de qualquer outro país membro será estendido de forma imediata e incondicional aos nacionais de todos os demais membros.

Feita esta breve introdução, tratemos agora das indicações geográficas no âmbito do TRIP. O artigo 22⁵⁴ é o primeiro dispositivo merecedor de estudo. A redação deste dispositivo, em uma primeira leitura, parece abranger as duas espécies de indicações geográficas contempladas em nossa legislação: as indicações de procedência e as denominações de origem.

Contudo, nos filiamos à conclusão de Laetitia d'Hanens, ao observar que “Em outras palavras, a definição do TRIP abraçaria todas as denominações de origem, mas nem todas as indicações de procedência, posto que estas não requerem impacto do meio geográfico na qualidade e/ou características intrínsecas do produto”⁵⁵.

Marcos Fabrício a esse respeito ressalta que: “O tratado não altera nem é alterado pela LPI. Ambos convivem em suas respectivas esferas de normatividade. No entanto, esta disparidade conceitual necessita ser harmonizada. Logo, é essencial adotar à legislação interna a norma do tratado”⁵⁶.

Não há harmonia entre a LPI e o TRIP no tocante ao que pode constituir indicação geográfica. O TRIP, de forma muito mais ampla e adequada, fala em “indicações”, ao passo que a LPI restringe o bem protegido por indicação geográfica apenas aos nomes geográficos. Como dito, o Acordo TRIP, como regra geral, estabe-

(Con. nota 52)

neste acordo. Todo membro que faça uso das possibilidades previstas no artigo 6º da Convenção de Berna e no parágrafo 1.b, do artigo 16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPs”.

53. “ART. 4º.—Tratamento de nação mais favorecida. Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais membros”.
54. “ART. 22.1.—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”.
55. D'Hanens, Laetitia, *ob. cit.*, p. 171.
56. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, *ob. cit.*, p. 125.

lece padrões mínimos de proteção. Entretanto, estabeleceu em relação aos vinhos e destilados uma proteção adicional, que podemos chamar de absoluta em seu artigo 23.1⁵⁷, não permitindo nem mesmo o emprego de termos deslocalizadores.

Solução interessante para esse desajuste entre o TRIP e a LPI é proposta por Laetitia d'Hanens ao fixar que: “Uma possível solução para esta antinomia passa pela consideração de que, no caso de vinícolas, a conduta sancionada, embora não configure ilícito penal, nos termos do art. 193, não deixaria de configurar ilícito civil, nos moldes estabelecidos pelo artigo 22.1”⁵⁸.

Considerando que os nomes geográficos são, em sua grande maioria, nomes de localidades ou de regiões rurais e agrícolas, casos de homonímia podem ocorrer com relativa frequência. Acertadamente foi inserido no TRIP um dispositivo que estipula o procedimento a ser adotado nesses casos em seu artigo 23.3⁵⁹. De acordo com esse dispositivo, “*Cada membro determinará as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações geográficas homônimas em questão, levando em conta a necessidade de assegurar tratamento equitativo aos produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores*”.

Nossa legislação, lamentavelmente, é silente quanto às indicações geográficas homônimas. Em que pese o silêncio da LPI sobre a matéria, somos levados a crer que poderá haver solução nos termos do TRIP, sob a condição de que os produtores e nem tampouco os consumidores sejam prejudicados.

Laetitia d'Hanens cita Norbert Olszak⁶⁰ para esclarecer a origem dos casos de homonímia: “As situações de homonímia encontram-se para regiões, localidades ou para sítios e explicam-se pela escolha arbitrária de denominação, por exemplo, para nomes de santos ou paróquias, ou pela semelhança de condições naturais, como pela presença de uma mesma formação geológica”⁶¹.

57. “ART. 23.1.—*Cada membro provera 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*”.

58. D'Hanens, Laetitia, *ob. cit.*, p. 196.

59. 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 a erro os consumidores*”.

60. Olszak, Norbert, *Droit des appellations d'origine et indications de Provenance*, Paris, Editions Tec e Doc, 2001, pp. 23-24.

61. D'Hanens, Laetitia, *ob. cit.*, p. 192.

O Acordo TRIP se refere à questão da genericidade ou degenerescência da indicação geográfica em seu artigo 24.6⁶² mas diferentemente do Acordo de Madri, não afasta a degenerescência para indicações geográficas relativas a vinhos.

De todo modo, o acordo dispõe, em seu artigo 24.9⁶³ de forma muito semelhante àquela inserida no Acordo de Lisboa⁶⁴ acerca do fato de que a falta ou o desaparecimento da proteção da indicação geográfica *no país de origem* desobriga os demais Membros de protegê-la em seu território.

Todos os autores que consultamos são unânimes quanto ao fato de que o TRIP introduziu um marco regulatório de enorme relevância para o aprimoramento do comércio internacional. Lamentamos que a LPI, não obstante o fato de ter trazido grandes avanços na matéria, esteja em desajuste com importantes disposições deste acordo.

B. Diplomas brasileiros

1. *O Decreto 16.254 de 1923*⁶⁵

Por força do disposto no artigo 1º⁶⁶ do decreto em comento, deu-se a criação da Diretoria Geral de Propriedade Industrial, que a partir daquele momento era reorganizada para ficar encarregada dos serviços de exame e concessão de patentes de invenção e marcas.

Considerado o primeiro Código da Propriedade Industrial brasileiro, este diploma legal trouxe uma inovação, ao tratar da indicação de proveniência em seu artigo 81, cujo texto é reproduzido abaixo:

“ART. 81.—Entende-se por indicação geográfica da proveniência dos produtos a designação do nome geográfico que corresponde ao lugar da fabricação,

62. “ART. 24.6.—Negociações internacionais. Exceções. 6. Nada nesta seção obrigará um membro a aplicar suas disposições 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”.

63. “ART. 24.—9. Não haverá, neste acordo, obrigação de proteger indicações geográficas que não estejam protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caído em desuso no seu país de origem”.

64. “ART. 6.—Denominações genéricas. Uma denominação admitida à proteção num dos países da União Particular, segundo as normas previstas no artigo 5º., não poderá nele ser considerada genérica, enquanto se encontrar protegida como denominação de origem no país de origem”.

65. Disponível <www.tecpar.br/appi/legislacao/conteudo/lei16254.htm>, acesso em 04.12.2009.

66. “ART. 1º—Fica criada a Diretoria de Propriedade Industrial, a qual terá a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de indústria e de comércio, ora reorganizado, tudo de acordo com o regulamento anexo, assinado pelo Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio”.

elaboração ou extração dos mesmos produtos. O nome do lugar da produção pertence cumulativamente a todos os produtores nele estabelecidos”.

Sobre o Código de 1923, observam Maria Alice e José Carlos que: “A partir de então, a preocupação com a repressão à falsa indicação de procedência passou a ser um traço marcante na legislação brasileira”.⁶⁷

Este Diploma já permite vislumbrar a indicação geográfica como um direito coletivo, mas restrito, obviamente, aos produtores estabelecidos no local designado pela indicação de proveniência. Sobre isso, Fabrício faz comentários de grande precisão: “Essa exclusividade se peculiariza pela natureza essencialmente coletiva. A exclusividade do uso do direito à indicação geográfica reside em todos e a cada um dos produtores e prestadores de serviços, estabelecidos na localidade ou região, para os produtos ou serviços, tanto a título coletivo como a título individual”⁶⁸.

Laetitia d’Hanens também faz observação semelhante, ao destacar “o caráter coletivo dos direitos de uma indicação geográfica. De um lado, trata-se indubitavelmente de um direito de uso exclusivo: somente o titular pode exercê-lo. Todavia, ao contrário das marcas de produto e serviço em geral, contempla originariamente uma coletividade”⁶⁹.

O artigo 82⁷⁰ do referido decreto vedava o uso da indicação de proveniência quando destinada a designar produto natural ou artificial fabricado ou proveniente de lugar que não aquele informado. Aqui também temos a proteção do consumidor, que não poderia ser prejudicado em razão do não atendimento ao princípio da veracidade.

Digno de nota é o fato de que o decreto não deixou de contemplar a possibilidade de degenerescência mesmo para essa figura de conteúdo mais simplório. O seu artigo 83⁷¹ descaracterizava a figura da falsidade da indicação de proveniência, na hipótese de o nome geográfico ter-se tornado genérico para designar o produto, com exceção dos produtos vinícolas.

Mais interessante ainda é constatar que o decreto afastava a degenerescência quando o nome geográfico indicasse a proveniência de produtos vinícolas, a exemplo

67. Castro Rodrigues, Maria Alice e Soares de Menezes, José Carlos, *ob. cit.*, p. 6.

68. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, *ob. cit.*, p. 70.

69. D’Hanens, Laetitia, *ob. cit.*, p. 171.

70. “ART. 82.—Ninguém tem o direito de utilizar-se do nome de um lugar de fabricação para designar produto natural ou artificial fabricado ou proveniente de lugar diverso”.

71. “ART. 83.—Não haverá falsidade de indicação de proveniência, quando se tratar de denominação de um produto por meio nome geográfico, que, tendo tornado genérico, designar em linguagem comercial a natureza ou gênero do produto. Esta exceção não é aplicável aos produtos vinícolas”.

do que estabelecia, à época, o Acordo de Madri para a Repressão das Indicações de Procedência Falsas ou Enganosas, já examinado.

A conclusão de Liliana Locatelli⁷² é certa. Se tivesse sido mantido até os dias de hoje, esse dispositivo estaria em perfeita consonância não apenas com o Acordo de Madri, mas também e principalmente com o TRIP, que em seu artigo 24.9⁷³ estabelece a não obrigação de proteção de indicação geográfica que tenha caído em desuso em seu país de origem. Percebe-se, assim, que para a caracterização da degenerescência é necessário que ela ocorra no território de origem e não em país membro, rigorosamente em linha com o que estabelece o Acordo de Lisboa em seu artigo 6º que reza: *“Uma denominação admitida à proteção num dos países da União Particular, segundo as normas previstas no artigo 5º, não poderá nele ser considerada genérica enquanto se encontrar protegida como denominação de origem no país de origem”*.

Vale fazer referência ao artigo 88⁷⁴ do decreto em exame, na medida em que autorizava a inclusão de nomes de bebidas, tais como bitter, brandy, cognac, fernet, kirsch, rum, etc. Esse texto deixa transparecer o desconhecimento da indicação geográfica “Cognac”, que algumas décadas mais tarde foi objeto de decisão tida como controvertida, como teremos oportunidade de examinar mais adiante.

Por meio do estudo dos dispositivos legais acima comentados e inseridos no diploma legal que é considerado o primeiro Código da Propriedade Industrial brasileiro, o que se constata é a existência apenas de uma proteção indireta, ou seja, a proibição do uso indevido de uma indicação de proveniência em respeito, primordialmente, aos direitos e interesses do consumidor por meio do combate às práticas desleais, sem a previsão de um registro específico.

Terminando o breve estudo deste diploma cabe chamar a atenção para a pertinente observação de Locatelli: “Observa-se que o Decreto 16.254/23 não diferenciou ou regulamentou as denominações de origem, não exigindo qualquer vínculo entre o produto ou o meio que não fosse a procedência. Nem sequer a notoriedade da origem foi exigida para configurar a indicação de procedência. Salienta-se, tam-

72. Locatelli, Liliana, *ob. cit.*, p. 224: “Por outro lado, observa-se que o Decreto 16.254/23 já mencionava as indicações genéricas, excluindo-as da proteção legal. Contudo, as indicações de produtos vinícolas eram expressamente excluídas desta exceção, ou seja, deveriam ser respeitadas independente de terem se tornado genéricas”.

73. “ART. 24.9.—Negociações Internacionais. Exceções. 9. Não haverá, neste acordo, obrigação de proteger indicações geográficas que não estejam protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caído em desuso em seu país de origem”.

74. “ART. 88.—Além das marcas de que trata o artigo 80 deste regulamento, não podem ser registradas as marcas de produtos nacionais, que tenham rótulos ou dizeres em língua estrangeira, exceto: a. os nomes de bebidas e outros que não tenham correspondentes em português, como o bitter, brandy, cognac, fernet, kirsch, rum, etc., contanto que os rótulos contenham as indicações legais”.

bém, que a proteção outorgada pelo decreto não incluía os serviços, restringindo-se apenas a produtos”⁷⁵.

2. *O Decreto 24.507 de 29 de junho de 1934*⁷⁶

O Código de 1934 adotou sistemática semelhante àquela do Código de 1923, mas o legislador desta feita não estabeleceu no texto legal o que se entendia por indicação de procedência, nomenclatura que passou a ser adotada, também modificando a lei anterior, que falava em indicação de proveniência. Portanto, o Código de 1934 foi o primeiro diploma a adotar o conceito de indicação de procedência, muito embora não a definisse.

A primeira observação a ser feita fica por conta da inserção do crime de violação de indicação de procedência e de indicação de origem no título III, “*da repressão à concorrência desleal*”, ao passo que os artigos 81, 82 e 83 do Código de 1923 estavam inseridos no título III, que tratava “*das marcas de indústria e comércio*”.

A proteção conferida pelo Código de 1934 era também indireta, ou seja, apenas tipificava as condutas violadoras da indicação de procedência em seu artigo 39º parágrafos 2º e 4º⁷⁷:

O legislador de 1934 elencou como vimos no dispositivo acima transcrito, uma série de práticas abrangidas pelo conceito de concorrência desleal no plano das indicações de procedência, dentre elas: a reprodução, importação, exportação, armazenagem, venda ou exposição à venda de mercadorias com falsa indicação de procedência; e ainda, a utilização de “falsas indicações de origem” em produtos, embalagens, faturas e meios de propaganda, mesmo que empregando termos retificativos, tais como tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, idêntico ou outros, ainda que ressaltando a verdadeira procedência do produto.

A proibição de emprego de termos retificativos ou deslocalizadores nos termos do § 4º acima transcrito constitui, a nosso ver, ao menos para fins de estudo, um importante avanço para a época. Não há termo retificativo mais ou menos violador

75. Locatelli, Liliana, *ob. cit.*, p. 224.

76. Disponível em <www.deolhonaspontes.org.br/media/file/Patentes/decreto_24507.PDF>, acesso em 22/02/2010.

77. “ART. 39.—*Constitui ato de concorrência desleal, sujeito às penalidades previstas neste decreto:*

- 2º., *reproduzir, importar, exportar, armazenar, vender ou expor à venda mercadorias com falsa indicação de procedência;*
- 4º., *usar, sobre artigos ou produtos, suas embalagens, cintas, rótulos, ou em faturas, circulares ou cartazes, ou em outros meio de propaganda ou divulgação, falsas indicações de origem, empregando termos retificativos, tais como, tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, idêntico ou outros, ressaltando ou não a verdadeira procedência do produto”.*

que outro. Em suma, andou muito bem o legislador do Código de 1934, ao proibir, sob qualquer circunstância, o uso de termos deslocalizadores.

Como examinaremos mais detidamente ao longo deste trabalho, esse dispositivo foi omitido ou alterado nas legislações posteriores, constituindo uma verdadeira autorização para a violação das indicações geográficas e, nas palavras de Fabrício, “permite uma forma lícita de concorrência parasitária”⁷⁸, entendimento com o qual concordamos inteiramente.

O artigo 40⁷⁹ trata das ações que poderão ser intentadas contra as práticas comerciais violadoras da indicação de procedência, remetendo aos artigos 8^{o80}, 9^{o81}, 10⁸² e 10 bis⁸³ da Convenção da União de Paris, nos termos da revisão de Haia, em 1925.

Destaque merece o fato de que, nos termos de tal dispositivo, “qualquer comprador iludido pela falsa indicação de procedência” estava legitimado a ajuizar ação criminal ou civil, o que em nossa opinião deve ser entendido como um avanço significativo, já que a proteção expressa do consumidor em termos tão claros não era óbvia para a época.

78. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, *ob. cit.*, p. 41.

79. “ART. 40.—A ação criminal ou civil poderá ser intentada: nos casos de falsa indicação de procedência, de acordo com os arts. 8º, 9º, 10º, e 10^{bis} da Convenção Internacional, revista em Haia, em 1925; por qualquer industrial, produtor ou comerciante lesado em seus interesses, estabelecido na cidade, localidade, região ou país falsamente indicado; por qualquer comprador iludido pela falsa indicação de procedência”.

80. “ART. 8º—O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou comércio”.

81. “ART. 9º—Todo produto que trouxer ilicitamente uma marca de fábrica ou de comércio ou um nome comercial, será apreendido quando importado nos países da União nos quais essa marca ou esse nome comercial tiver a proteção legal. A apreensão será igualmente efetuada no país em que a marca tiver sido ilicitamente afixada, ou naquele em que tiver sido importado o produto. Far-se-á a apreensão, ou a requerimento do ministério público ou de qualquer outra autoridade competente, ou de qualquer parte interessada, pessoa física ou moral, de acordo com a legislação interna de cada país. As autoridades não serão obrigadas a realizar apreensão no caso de trânsito. Se a legislação de algum país não admitir a apreensão no ato da importação, a apreensão será substituída pela proibição da importação ou pela apreensão ao interior do país. Se a legislação de algum país não admitir nem apreensão no ato da importação, nem a proibição da importação, nem a apreensão no interior do país, e enquanto essa legislação não se codificar nesse sentido, estas medidas serão substituídas pelas ações e pelos meios que a lei desse país assegurar, em caso idêntico, aos nacionais”.

82. “ART. 10.—as disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direto ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante”.

83. “ART. 10^{bis}—Os países contratantes serão obrigados a assegurar a todos os cidadãos dos países da União uma proteção efetiva contra a concorrência desleal. Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Deverão ser especificamente proibidos: 1º. Todos e quaisquer fatos susceptíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos de um concorrente; 2º. As alegações falsas, no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar os produtos de um concorrente”.

Patrícia Porto⁸⁴ entende que a nomenclatura adotada neste diploma em verdade não sofreu alteração, haja vista a remissão, em seu artigo 40º, 2º, ao disposto nos artigos 8º, 9º, 10 e 1º bis da CUP (Haia, 1925), que fala em indicação de proveniência.

Mesmo não contendo ao menos um contorno do que seria uma indicação de procedência, não podemos deixar de reconhecer alguns méritos neste diploma legal, sobretudo a proibição de emprego de termos retificativos ou deslocalizadores a qualquer título.

3. *O Decreto-Lei 7.903 de 27 de agosto de 1945*⁸⁵

Este diploma volta a adotar a nomenclatura do código de 1923, tratando da proteção da indicação de proveniência em seu artigo 3º item c)⁸⁶ e estabelece que a proteção da propriedade industrial deverá ser efetivada por meio da “repressão de falsas indicações de proveniência”, ou seja, a proteção era apenas indireta.

Não obstante, o legislador do código de 1945 inseriu uma seção voltada exclusivamente às indicações de proveniência e elaborou um conceito próprio em seu artigo 100 e parágrafo único, que se transcreve a seguir:

ART. 100.—Entende-se por indicação de proveniência a designação de nome de cidade, localidade, região ou país, que sejam notoriamente conhecidos como o lugar de extração, produção ou fabricação das mercadorias ou produtos.

PAR. ÚNICO.—Nesse caso, o uso do nome do lugar de proveniência cabe, indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes nele estabelecidos.

Como teremos oportunidade de verificar ao comentar os códigos de 1967, 1969 e 1971, a expressão *notoriamente conhecidos* é inadequada, vez que está em desacordo com o disposto na CUP, que não restringia a proteção das indicações geográficas apenas àquelas que desfrutassem do status de notoriamente conhecidas.

A contrário senso, os nomes geográficos que não fossem notoriamente conhecidos eram considerados denominações fantasiosas e, portanto, passíveis de registro como marca.

84. Porto, Patrícia, *ob. cit.*, p. 192.

85. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/de_7903_1945_html>, acesso em 22.02.2010.

86. “ART. 3º—A proteção da propriedade industrial se efetua mediante:
c) a repressão de falsas indicações de proveniência”.

Maria Alice e José Carlos chamam a atenção para o que denominam de “descompasso” entre a LPI e a CUP ao comentar o CPI de 1971:

“Da mesma forma, inobstante tenha o legislador do Código de 1971 modificado a nomenclatura para indicação de procedência, manteve-lhe substancialmente a mesma definição de indicação de proveniência, até então existente, reiterando a restrição da proteção à indicação notoriamente conhecida, mantendo-se, por conseguinte, a lei nacional ainda em descompasso aos comandos da Convenção de Paris”⁸⁷.

A exemplo do que estabelecia o código de 1923 em seu artigo 83, o código de 1945, em seu artigo 102 1º, excluía a possibilidade de perda de distintividade para indicações de proveniência de produtos vinícolas.

Reiterando a norma do código de 1923, o código de 1945 também autorizava, em caráter de exceção, o uso de nomes de bebidas, tais como “bitter”, “brandy”, “cognac”, fernet”, “kirsch”, “rhum”, etc. Uma vez mais repete-se o erro grosseiro com relação à denominação de origem “Cognac”.

O legislador de 1945, seguindo o que podemos chamar de uma orientação em nossa legislação, inseriu a proteção às indicações de proveniência no capítulo destinado aos crimes de concorrência desleal, mais precisamente no artigo 178 incisos IV e V⁸⁸.

Ora, o uso de termos deslocalizadores, ainda que ressalvada a verdadeira procedência do produto, em nosso entender não deveria ser permitido, haja vista que tal norma pode acarretar a total erosão da indicação de procedência, ou seja, o seu completo desaparecimento.

Com efeito, se imaginarmos o emprego de uma indicação de procedência qualquer por vários produtores estabelecidos em diferentes regiões do Brasil, ora acompanhada do termo “tipo”, “idêntico”, “gênero”, etc., fica nítida a tendência de perda de distintividade, a exemplo do que já ocorreu com outras indicações de procedência, dentre as quais podemos citar o queijo Minas como exemplo no plano interno e queijo prato no plano internacional, ambos totalmente vulgarizados.

87. Castro Rodrigues, Maria Alice e Soares de Menezes, José Carlos, *ob. cit.*, p. 10.

88. “ART. 178.—Comete crime de concorrência desleal quem:

IV — produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência;

V — usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como ‘tipo’, ‘espécie’, ‘gênero’, ‘sistema’, ‘semelhante’, ‘sucedenêo’, ‘idêntico’, ou equivalente, não ressalvada a verdadeira procedência do artigo ou produto”.

É certo que a perda de distintividade pode ocorrer, mas que seja por razões outras e não porque a lei assim induz.

O código de 1945, ao estabelecer que a indicação de proveniência exigia a notoriedade do local de reconhecimento para que assegurada a proteção, na verdade fez surgir uma limitação, como já estudado anteriormente. Também não foi feliz ao considerar lícito o uso de indicações de proveniência quando acompanhadas de elementos deslocalizadores, sendo o termo “idêntico” o pior deles. Com efeito, diante do termo “idêntico” não há retificação ou deslocalização alguma, mas sim a afirmação de uma identidade entre o produto fabricado em lugar distinto daquele efetivamente oriundo da indicação de proveniência.

4. *O Decreto-Lei 254, de 28 de fevereiro de 1967*⁸⁹

A leitura do artigo 1º deste código já nos informa que a proteção às indicações de proveniência segue o padrão, ou seja, é apenas indireta, não havendo previsão de um registro próprio. Eis o que reza o referido dispositivo:

ART. 1º—A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:

{...}.

c) repressão a falsas indicações de proveniência;

Este diploma se dedica mais especificamente às indicações de proveniência em seus artigos 87, 88 e 89, transcritos e comentados a seguir.

ART. 87.—O uso do nome de lugar de proveniência cabe, indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes nele estabelecido, não podendo tal indicação servir de elemento característico de marca.

PAR. ÚNICO.—Entende-se por indicação de proveniência a designação de nome de cidade, localidade, região ou país que sejam notoriamente conhecidos como lugar de extração, produção ou fabricação de determinadas mercadorias ou produtos.

Este diploma manteve a exigência de notoriedade – que a nosso ver parece melhor corresponder ao conceito de reputação. Como já mencionado, a exigência de notoriedade está em desacordo com a CUP e limita seriamente a proteção.

Consoante o artigo 89, “a utilização de nome geográfico que se houver tornado comum para designar natureza ou gênero da mercadoria ou artigo, exceto tratando-se de produtos vinícolas”, não era tida como falsa indicação de proveniência.

89. <<http://www.6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=>>.

Também neste diploma houve a preocupação do legislador de preservar as indicações designativas de produtos vinícolas do risco de perda de distintividade, como já previam os códigos de 1923 e de 1945.

A proteção penal das indicações geográficas nos códigos de 1967 e 1969 ficou por conta dos Códigos Penal (Decreto-Lei 2.848/1940)⁹⁰ e de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689/1941)⁹¹ em vigor à época, mais precisamente nos termos dos artigos 187 a 196 e 524 e 530 respectivamente. Especificamente quanto às indicações geográficas, a proteção penal se dava por meio da repressão à concorrência desleal nos termos do artigo 196⁹².

Merece destaque a proteção absoluta conferida às indicações geográficas, vez que não era permitido o emprego de termos retificativos, ainda que indicada a verdadeira procedência do produto. Referida proteção esteve igualmente assegurada pelo código de 1969.

O código de 1967 pela primeira vez em nossa legislação estabeleceu como condição adicional à notoriedade —que em nosso sentir deveria na verdade se referir a uma reputação— o uso da indicação de proveniência restrito a determinados produtos ou mercadorias. Com isso, o conceito de indicação de proveniência ganha mais corpo. Fabrício bem aponta que “O nome geográfico deixa de ser apenas uma referência do local ou região e passa a ganhar distintividade por duas razões: primeiramente, porque é notório, em segundo, porque passa a designar determinada mercadoria ou produto”⁹³.

Mas como já referido anteriormente, há também críticas à expressão *notoriamente conhecidos* do já citado artigo 87 parágrafo único do diploma em estudo, tido como em desajuste com o estabelecido na CUP e no Acordo de Madri.

Também entendemos que a referida expressão é inadequada, vez que limita injustificadamente os direitos dos produtores, que no caso precisariam comprovar a notoriedade da indicação de procedência, a fim de insurgir-se contra infratores.

90. Decreto-Lei 2848/1940, pub. no DOU de 31.12.1940, disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848compilado.htm>, acesso em 22.02.2010.

91. Decreto-Lei 3.689 de 03.10.1941, pub. no DOU de 13.10.1941, disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm>, acesso em 22.02.2010.

92. “ART. 196.—Fazer concorrência desleal. Pena —detenção, de três meses a um ano, ou multa, de um conto a dez contos de réis. § 1º. Comete concorrência desleal quem: Falsa indicação de procedência de produto IV — produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência; Uso indevido de termos retificativos V — usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como ‘tipo’, ‘espécie’, ‘gênero’, ‘sistema’, ‘semelhante’, ‘sucadâneo’, ‘idêntico’ ou equivalentes, ressalvando ou não a verdadeira procedência do artigo ou produto”.

93. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, *ob. cit.*, p. 48.

5. *O Decreto-Lei 1005, de 21 de outubro de 1969*⁹⁴

No tocante à proteção, esse código não trouxe qualquer inovação, vez que nos termos de seu artigo 1º a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante a repressão às falsas indicações de proveniência.

Quanto às disposições específicas sobre as indicações de proveniência, este diploma legal limitou-se a reproduzir o disposto nos artigos 87 a 89 do código de 1967 em seus artigos 83 a 85. Diante disso, a mesma conclusão do código de 1967 há que se aplicar ao código de 1969.

Como mencionado, a proteção penal é a mesma já prevista no Código de 1967, de maneira que as violações às indicações geográficas por meio da concorrência desleal eram reguladas pelos artigos 187 a 196 do Código Penal e artigos 524 a 530 do Código de Processo Penal.

6. *A Lei 5.772 de 21 de dezembro de 1971*⁹⁵

Este diploma reitera a sistemática de proteger apenas indiretamente as indicações de procedência. É o que fica claro da leitura de seu artigo 2º, ao fixar que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante a repressão às falsas indicações de procedência.

Os demais dispositivos específicos, quais sejam, os artigos 70 e 71 igualmente não trouxeram inovação alguma, como é possível verificar da transcrição feita a seguir.

ART. 70.—Para os efeitos deste Código, considera-se lugar de procedência o nome de localidade, cidade, região ou país, que seja notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto, ressalvado o disposto no artigo 71.

ART. 71.—A utilização de nome geográfico que se houver tornado comum para designar natureza, espécie ou gênero de produto ou mercadoria a que a marca se destina, não será considerada indicação de lugar de procedência.

A esse respeito vale notar o comentário de Claudia Luna Guimarães: “[...] a redação do atual Código restringe a proteção jurisdicional aos nomes geográficos “notoriamente conhecidos”, o que não se ajusta às disposições da CUP e do Acordo de Madri”⁹⁶.

94. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/de_1005_1969_html>, acesso em 22.02.2010.

95. Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5772.htm>, acesso em 20.02.2010.

96. Guimarães, Claudia Luna, “Indicações Geográficas no Mercosul”, em *Revista da ABPI*, 1995, núm. 17, jul.-ago., p. 23.

O Código de 1971 restaurou em parte a vigência do código de 1945, ao estabelecer que a proteção penal das indicações geográficas estava prevista no artigo 178 incisos IV e V do Decreto-Lei 7.903 de 27 de agosto de 1945 por força do contido em seu artigo 128⁹⁷.

Eliminou-se, assim, a proteção absoluta às indicações geográficas, prevista no artigo 196 do Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940 e que foi recepcionada pelos códigos de 1967 e 1969.

O estudo do CPI de 1971 nos leva a constatar a total ausência de inovação no tocante ao tratamento das indicações geográficas. A novidade —se é que se pode chamar assim— fica por conta da remoção da proteção especial assegurada aos produtos vinícolas, o que não surpreende, tendo em vista a ditadura militar vigente à época.

7. *A Constituição Federal de 1988*⁹⁸

Foi a primeira constituição brasileira a assegurar proteção às indicações geográficas, como se infere de seu artigo 5º, inciso XXIX⁹⁹.

A inovação neste caso é a nosso ver de dupla natureza, pois além de assegurar aos direitos de propriedade intelectual garantia constitucional, estes são alçados à categoria de direitos fundamentais. As indicações geográficas estão ali abrangidas por força da expressão “outros signos distintivos”. Mas frise-se que tal proteção será assegurada sempre tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico.

A vinculação da proteção aos direitos de propriedade intelectual visando o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico foi objeto de amplo estudo por parte de Liliana Locatelli, valendo aqui transcrever a seguinte passagem: “Dentre os direitos relativos à propriedade intelectual capazes de fomentar a economia de um país, têm-se, então, as indicações geográficas, as quais atuam como signos distintivos que diferenciam os produtos ou serviços em razão de sua origem”¹⁰⁰.

97. “ART. 128.—*Continuam em vigor os artigos 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 do Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945, até que entre em vigor o Código Penal (Decreto-Lei 1.004, de 21 de outubro de 1969)*”.

98. Disponível em <<http://www.planalto.gov.br/ccivil>>, acesso em 23.02.2010.

99. “ART. 5º—*Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: – XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país*”.

100. Locatelli, Liliana, *ob. cit.*, p. 17.

Outros autores defendem o mesmo ponto de vista, dentre eles Jorge Tonietto, que ressaltou a importância das indicações geográficas como um fator essencial ao desenvolvimento econômico e social de um país, como na passagem transcrita a seguir:

“Implementar indicações geográficas no Brasil representa gerar riqueza e desenvolvimento, oportunizar o aparecimento de uma nova geração de produtos de qualidade certificada e protegida, agregar valor e impactar positivamente o comércio nacional e internacional”¹⁰¹.

8. *A Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI)*¹⁰²

Não apenas por tratar-se da legislação vigente, mas também e principalmente em razão das substanciais inovações que introduziu no âmbito das indicações geográficas, a LPI merece um estudo mais detido. Vide a esse respeito os comentários de Marcos Fabrício¹⁰³.

Dentre as inovações inseridas pela LPI cumpre destacar em breves linhas as seguintes:

- A proteção das indicações geográficas como um direito autônomo, em abandono à já esgotada proteção indireta, apenas pela via da concorrência desleal. Forçoso chamar a atenção, entretanto, para o fato de que a proteção indireta —pela via da repressão da concorrência desleal, foi preservada, como se percebe da leitura do artigo 2º, inciso IV da LPI¹⁰⁴.
- A introdução do conceito de denominação de origem em nosso direito, conceito esse até então ausente nas legislações de propriedade industrial anteriores.
- A possibilidade de obtenção de um registro a ser concedido pelo INPI conforme estabelece o seu artigo 182 § único¹⁰⁵.

101. Tonietto, Jorge, *O Redesenho dos Direitos Intelectuais no Contexto do Comércio Mundial*, Anais 2003, p. 129.

102. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm>, acesso em 20.02.2010.

103. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, *ob. cit.*, p. 74: “A atual LPI deu um passo importantíssimo às indicações geográficas, pois permitiu ultrapassar algumas dificuldades em relação às legislações anteriores. As indicações geográficas eram desprovidas de sanção penal específica. A única forma de protegê-las contra alguma violação apenas era encontrada em sede de concorrência desleal. Neste momento a LPI deixou de conceder uma tutela repressiva para atribuição de um direito industrial”.

104. “ART. 2º—A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante: IV – repressão às falsas indicações geográficas”.

105. “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

- A proteção para as indicações geográficas relativas a serviços, proteção essa que será objeto de estudo mais adiante.

- A proteção da representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica e também da representação geográfica de país, cidade, região ou localidade.

- A substituição da expressão “notoriamente conhecido” apenas pelo termo “conhecido”, que entendemos se referir a uma reputação e estar em harmonia com a CUP, o Acordo de Madri e o TRIP.

Como veremos mais adiante, os especialistas na matéria apontam, dentre outras, as seguintes deficiências na LPI:

- Ausência de previsão de proteção por meio de um registro próprio para nomes tradicionais ou aqueles que tenham adquirido conotação geográfica, como por exemplo a cachaça.

- Possibilidade de emprego de elementos deslocalizadores.

- Ausência de exceção para a hipótese de degenerescência de indicações geográficas relativas a vinhos e destilados.

Pois bem, a primeira das inovações trazida pela LPI foi não apenas a introdução de uma nova nomenclatura em nossa legislação, que oscilava entre os termos indicações de proveniência (pouco consistente, como vimos) e indicações de procedência, mas principalmente pela criação de direito autônomo no âmbito das indicações geográficas, tendo ali inserido as denominações de origem, direito de enorme relevância no contexto das indicações geográficas.

A expressão indicações geográficas está em linha com a nomenclatura adotada pelo Acordo TRIP, já referido neste trabalho. Além disso, tanto na literatura nacional quanto na internacional é praticamente unânime o emprego de tal expressão para se referir aos nomes geográficos merecedores de proteção.

O título IV da LPI é dedicado exclusivamente à proteção das indicações geográficas, compreendendo os artigos 176 a 182¹⁰⁶. Já os artigos 192 e 193¹⁰⁷ tipificam as condutas violadoras das indicações geográficas.

(Cont. nota 105)

requisitos de qualidade. Parágrafo único: O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas”.

106. “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

O artigo 176 esclarece que a indicação geográfica é um gênero que abrange duas espécies: a indicação de procedência e a denominação de origem.

No artigo 177 temos mais bem estabelecida a noção de reputação, diferentemente dos diplomas anteriores, que falavam de notoriedade, a nosso ver de forma imprópria, como já ressaltado. Além disso, esta reputação somente pode ser vinculada a determinada origem geográfica e apenas para produto ou serviço específico.

Trata-se, sem dúvida, de uma proteção mais ampla do que aquela conferida pelo Acordo TRIP e que deu ensejo à concessão da indicação geográfica “Porto Digital”, como indicação de procedência, para identificar “serviços de tecnologia da informação TI”. Comentaremos mais adiante decisão proferida na esfera administrativa, em que foi examinada a proteção do nome “Mônaco” na designação de serviços financeiros.

A LPI estabeleceu um certo equilíbrio entre as indicações de procedência e as denominações de origem, pois para as primeiras exige-se a reputação e para as últimas a condição de vinculação com o meio geográfico. De fato, não se mostra razoável exigir uma reputação para as denominações de origem. Muitas delas são produzidas em escala muito pequena, não raro em meio a uma estrutura familiar, de modo que não necessariamente serão conhecidas do grande público.

O melhor exemplo da possibilidade de conversão em uma denominação de origem é a indicação de procedência “Vale dos Vinhedos”. Como nos informa Liliana Locatelli¹⁰⁸, os produtores situados no Vale dos Vinhedos optaram ao menos em um

(Cont. notas 106 y 107)

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 aís, 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”. PAR. ÚNICO.—O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas”.

107. 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’, ‘sucédâneo’, ‘idêntico’, ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto. Pena — detenção de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”.

108. Locatelli, Liliana, *ob. cit.*, p. 272.

primeiro momento, por obter a proteção via indicação de procedência, alterando o seu projeto inicial, que era o de obter o registro na modalidade de denominação de origem. Com a experiência adquirida com a indicação de procedência, a Aprovele, associação que congrega os produtores do Vale dos Vinhedos, requereu o registro da DO “Vale dos Vinhedos”, registro esse que foi concedido pelo INPI em 25 de setembro de 2012¹⁰⁹.

Tratemos agora da denominação de origem. A introdução do conceito de denominação de origem como um direito autônomo pela LPI é festejada por muitos estudiosos na matéria. Dentre eles vale citar o professor Fróes:

“A grande modificação (da LPI) foi, além da adoção da nomenclatura *indicação geográfica*, em harmonia com o TRIPs (artigo 22), a introdução do instituto da denominação de origem, seguindo o exemplo não apenas europeu mas até mesmo sul-americano, pois a lei argentina há anos a ela já se referia, da mesma forma que a Decisão no. 344 do Acordo de Cartagena, que dela cuida no artigo 129, definindo-a”¹¹⁰.

Interessante confronto entre as duas espécies de indicação geográfica é feito por Maria Alice e José Carlos, conforme se transcreve a seguir:

“Exsurge, portanto, cristalino que toda a denominação de origem é sempre uma indicação de procedência, acrescida de um *plus*, de uma qualificação, pois, além de determinar a procedência do produto, indica ela também uma qualidade resultante de fatores geográficos e humanos, ligados a essa procedência”¹¹¹.

O artigo 179 também inovou em relação aos diplomas anteriores, ao contemplar proteção para a “*representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica*”, bem como para “*representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica*”.

O professor Fróes aponta para o acerto do legislador neste tocante, ao comentar: “Inovação digna de elogios na LPI foi, também, a extensão dada no artigo 179 à proteção da representação figurativa da indicação geográfica, como, por exemplo, o Pão de Açúcar e o Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro; a Estátua da Liberdade, na cidade de Nova Iorque; e o Arco do Triunfo, na cidade de Paris”¹¹².

109. <www.inpi.gov.br>.

110. Fróes, Carlos Henrique, “Indicações geográficas e marcas constituídas por nomes de lugares”, em *Revista da ABPI. Especial XVI Seminário*, 1996, p. 56.

111. Castro Rodrigues, Maria Alice e Soares de Menezes, José Carlos, *ob. cit.*, p. 14.

112. Fróes, Carlos Henrique, *ob. cit.*, p. 76.

A obra intitulada *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*¹¹³ igualmente considera a norma do artigo 179 como um “importante acréscimo”, vez que o dispositivo em comento “impede, por exemplo, que empresa vinícola coloque no mercado determinado tipo de vinho, estampando no rótulo o mapa da França. Ou, ainda, que fabricantes de uísque sediados fora da Escócia lancem mão da figura de tocadores de gaita de foles em rótulos”.

Valiosa nos parece a lição de Celso Delmanto, que muito antes do advento da LPI afirmou: “Indicação não é apenas aquela que se faz expressa e diretamente (‘made in Italy’, ‘Industria Argentina’, ‘Paris’, ‘Londres’, etc.), mas, também, a fornecida indiretamente, seja por alusões, indícios ou sugestões que induzam, façam supor, uma proveniência que não é a verdadeira”¹¹⁴.

Questão muito interessante se coloca ao estudarmos mais de perto a frase “Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum”. No caso concreto, a avaliação do conjunto de fatores que leva a estabelecer a degenerescência de uma indicação geográfica deve ser conduzida de forma criteriosa. Nessa avaliação podem estar abrangidos fatores concretos e objetivos, mas também circunstâncias com alta carga de subjetividade.

Denis Barbosa nos fornece bons parâmetros ao afirmar que “a referência para fixar o que é ou não genérico é o ambiente jurídico e fático do país onde se suscita a genericidade”¹¹⁵.

“A degenerescência da expressão ‘Queijo de Minas’ nos dá a exata medida, vez que o consumidor, diante de praticamente qualquer queijo branco, o denominará de queijo de Minas. Não há nenhuma outra característica, tais como paladar, textura, etc a fornecer uma tipicidade ao queijo de Minas”.

Ribeiro de Almeida assinala que “A degenerescência (de uma denominação de origem) não é uma situação que possamos dizer, com certeza, que está verificada”¹¹⁶. O referido autor conclui que “a degenerescência de uma denominação de origem é uma realidade sociológica”, que abriga duas perspectivas: subjetiva e objetiva. Como condição objetiva de perda de distintividade Ribeiro de Almeida formula o seguinte ensinamento: “Quando a DO se vulgariza passando a designar todos os produtos de

113. IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos da Propriedade Intelectual, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, Edição revista e atualizada, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Editora Renovar, 2005, p. 347.

114. Delmanto, Celso, *Crimes de concorrência desleal*, Editora da Universidade de São Paulo, 1975, p. 121.

115. Borges Barbosa, Denis, *ob. cit.*, p. 921.

116. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, pp. 303, 304.

um determinado tipo, mesmo que não produzidos na região ou localidade indicados, desaparece a referida eficácia distintiva”¹¹⁷.

Em outro estudo¹¹⁸ comentamos a decisão proferida no caso “Água de Colônia” em 9 de dezembro de 1964 pela Suprema Corte alemã onde prevaleceu o entendimento de que somente um número muito reduzido de consumidores vinculava a expressão “Água de Colônia” a um produto efetivamente oriundo da cidade de mesmo nome.

Além disso, a atuação conjunta dos produtores é fundamental para que seja evitado todo e qualquer uso inadequado de uma IG, podendo, em longo prazo, acarretar a sua vulgarização.

O parágrafo único do artigo 182 informa que o INPI irá estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Tal registro é atualmente regido pela Instrução Normativa 12 de 2013, que revogou a Resolução 75 de 2000 e está disponível no sítio eletrônico do referido órgão¹¹⁹.

A tutela penal das indicações geográficas foi inserida nos artigos 192, 193 a 194 LPI.

É inegável que o legislador procurou exaurir todas as hipóteses de violação das indicações geográficas no artigo 192 e agiu bem ao proceder desta forma, vez que a interpretação nestes casos é restritiva, ou seja, não permite estender a tipificação do crime para situações que não estiverem ali contempladas.

Além de conteúdo discutível por autorizar o emprego de elementos retificativos, o artigo 193 nem sequer limita os termos a serem empregados; pelo contrário, com a redação “tais como”, estabelece, de forma exemplificativa e não taxativa, os termos deslocalizadores passíveis de utilização. Assim, nossa lei autoriza o emprego, por exemplo, de termos como “verdadeiro”, “genuíno”, etc. o que pode dar margem a sérios prejuízos à indicação geográfica propriamente dita bem como aos produtores e consumidores.

Deixa-se, portanto, de proteger adequadamente a indicação geográfica como um bem em si mesmo. Como já visto neste trabalho, a principal tutela recai sobre o nome geográfico, que deve ser protegido contra qualquer tipo de usurpação.

A permissão do artigo 193 pode mostrar-se desastrosa na prática, vez que legitima o emprego de indicações geográficas —nem mesmo ressalvadas aquelas relacionadas a produtos vinícolas— por quem quer que seja.

117. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, *ob. cit.*, p. 302.

118. De Sousa Borda, Ana Lúcia, *ob. cit.*, p. 91.

119. <www.inpi.gov.br>.

Como bem pondera Celso Delmanto, “Vê-se do verbo que o inciso usa que não basta uma simples indicação feita em letras diminutas ou quase imperceptíveis; nem o aviso colocado à parte, escondido ou disfarçado, que poucos perceberão. O que a lei pede é a ressalva mesmo, o acautelamento, a reserva efetiva”¹²⁰.

Chama a atenção o fato de que o artigo 193 cuida apenas de produto, silenciando completamente acerca dos serviços. Isso nos leva a concluir —embora provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador— que a LPI não autoriza o emprego de termos retificativos em relação às indicações geográficas de serviços, conferindo a estes últimos a proteção absoluta que em verdade deveria ter sido assegurada também aos produtos.

A LPI, em seu artigo 194 reflete a nosso ver o louvável empenho do legislador em coibir quaisquer práticas comerciais lesivas às indicações geográficas, mesmo aquelas cometidas por meio de nome comercial, expressão de propaganda, etc.

A nosso ver o grande mérito da LPI foi estabelecer uma proteção direta às indicações geográficas e ainda conceituar as suas espécies: indicações de procedência e denominações de origem, valendo notar que a introdução do conceito para estas últimas representa um inegável avanço.

Semelhante entendimento é defendido por Liliana Locatelli¹²¹, para quem a LPI “inovou em relação às legislações anteriores ao proteger e regulamentar as denominações de origem” e ainda ao prever a proteção de indicações geográficas relativas a serviços.

A proteção a serviços no campo das indicações geográficas é até mesmo mais ampla do que aquela estabelecida pelo TRIP, aplicável somente a produtos, valendo observar que tal inovação resultou na concessão do registro para a indicação de procedência “Porto Digital”, como aqui já informado.

Em suma, a LPI trouxe avanços notáveis, mas em nosso sentir ainda carece de modificações importantes, notadamente a necessidade de:

- Previsão de proteção para nomes/denominações com conotação geográfica, a exemplo do que estabelece o TRIP em seu artigo 22, ao falar de “*indicações*” como passíveis de proteção como indicação geográfica.
- Inclusão de ressalva para vinhos e destilados no artigo 180 para excetuar as indicações geográficas relativas a tais produtos do risco de genericidade.

120. Delmanto, Celso, *ob. cit.*, p. 134.

121. Locatelli, Liliana, *ob. cit.*, p. 229.

- Retirada da frase “*não ressaltando a verdadeira procedência do produto*”, no artigo 193, para que seja vedado todo e qualquer uso de termos retificadores em associação com indicações geográficas ou, alternativamente,

- Alteração do artigo 193 para que ao menos fique em linha com o TRIP, que desse modo passaria a ter uma redação no seguinte sentido: artigo 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. É vedado o emprego de quaisquer termos retificativos em relação a vinhos e destilados.

- Tratamento dos casos de homonímia.

9. O Decreto Lei 4.062 de 21 de dezembro de 2001 que define as expressões “*cachaça*”, “*Brasil*” e “*cachaça do Brasil*” como indicações geográficas e dá outras providências¹²²

A nossa lei, ao contemplar o registro de indicação geográfica apenas para “nomes geográficos”, inviabilizou o registro da indicação geográfica “*cachaça*”.

Alguns especialistas se manifestaram acerca do reconhecimento das indicações geográficas “*cachaça*”, “*Brasil*” e “*cachaça do Brasil*”. No entendimento de Locatelli, “a referida legislação (Decreto 4.062/2001) parece não encontrar amparo na Lei 9.279/96”¹²³. Sobre o tema, a mesma autora observa que “a proteção não se deu como indicação de procedência, e que “é difícil também enquadrar a proteção conferida no Decreto como denominação de origem”¹²⁴.

Temos a mesma opinião que Fabrício, quando afirma que “A indicação “*cachaça*” foi protegida expressamente pelo texto legislativo em face do artigo 22 do Acordo Adpic”¹²⁵. De fato, a indicação geográfica “*cachaça*” se enquadra no conceito fixado pelo artigo 22.1, que fala de “**indicações** que identifiquem um **produto** como **originário do território**, quando **determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto** seja **essencialmente atribuída à sua origem geográfica**” (grifamos).

122. Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D4062.htm>, acesso em 14.02.2010.

123. Locatelli, Liliana, *ob. cit.*, p. 250.

124. Liliana, Locatelli, *ob. cit.*, p. 251.

125. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, *ob. cit.*, p. 209.

V. A EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL

Nessa parte, o estudo se ocupará tanto da jurisprudência administrativa quanto da judicial. A esse respeito, muito pertinente é a constatação de Peter Dirk Siemsen e a qual nos filiamos: “In some of the South American countries there has been some jurisprudence over the years recognizing that the protection of geographical indications was important not only to protect producers in a given region but also to safeguard consumers”¹²⁶.

A. A jurisprudência administrativa

1. A decisão “Cognac” X “Conhaque”

Faz-se imperioso comentar a decisão proferida em 07.04.1999 pelo INPI quando do exame do pedido de registro para a indicação geográfica Cognac, cujo número oficial é IG980001 e que foi publicada na Revista da Propriedade Industrial de 09.06.1998 para impugnação de terceiros. Contra tal pedido insurgiu-se a Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas), ao fundamento de que a palavra “conhaque” no Brasil identifica “destilado vínico”, consistindo de “bebida popular oriunda da destilação de suco fermentado de cana de açúcar (aguardente), acrescida de alcatrão, mel ou gengibre”. Aduz também que “produtores de bebidas brasileiros vêm utilizando, de boa fé, a palavra ‘conhaque’ há aproximadamente cem anos” e que “o Judiciário reconheceu o direito adquirido, pelos produtores nacionais, ao uso da palavra ‘conhaque’”¹²⁷.

Após exame da documentação apresentada pelo Bureau National Interprofessionnel Du Cognac e também das razões apresentadas pela Abrabe, o INPI a um só tempo reconheceu “cognac” como denominação de origem francesa e com fundamento no artigo 5º. Inciso XXXVI da Constituição Federal¹²⁸ manteve os direitos de utilização anteriormente adquiridos de boa fé pelos produtores brasileiros do termo “conhaque” como palavra comumente utilizada para distinguir “destilado vínico”¹²⁹.

126. Siemsen, Peter Dirk, “Protection of trademarks and geographical indications in Brazil and other South American Countries”, en: Symposium on the International Protection of Geographical Indications, Melbourne, 1995, p. 212-229.

127. MS 119.258, pub. DJ, 26.11.1997, p. 26592; AC 88500, pub. DJ, 23.05.1985, p. 7882 e em MS 94755, pub. DJ, 17.06.1982, p. 5931.

128. Artigo 5º, inciso XXXVI: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

129. Decisão publicada na RPI de 11.05.1999.

Já nos manifestamos acerca dessa decisão em outro trabalho¹³⁰, entendendo que ela a nosso ver está em conformidade com o Artigo 24.4 do Acordo TRIP¹³¹, ainda que o INPI não tenha feito menção a esse dispositivo em seu parecer.

2. *Decisões administrativas diversas*

Há um número expressivo de decisões administrativas que merecem ser prestigiadas, dentre elas as que impediram o registro de diversas indicações geográficas para vinhos alemães, tais como “Mosele”¹³², “Rosengarten”¹³³, “Moselberg”¹³⁴ e “DFB GS Gold Steiner Liebfraumilch”¹³⁵.

B. A jurisprudência emanada dos tribunais

1. *O caso “Champagne”*

Grande equívoco e injustiça foram cometidos no caso da denominação de origem “Champagne”, em ação declaratória ajuizada por Société Anonyme Lanson Père et Fils e outras em face da União Federal, Armando Peterlongo & Cia. Ltda. e outras sociedades brasileiras pelo uso indevido de “champagne”, “champanhe” e “champanha”. Derrotadas em primeira e em segunda instâncias, as autoras igualmente não lograram êxito em seu recurso extraordinário¹³⁶. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não constituiria violação do art. 4º. do Acordo de Madri de 14.04.1891 decisão que admite a denominação “champagne”, “champanhe” ou “champanha” em vinhos espumantes nacionais. O acórdão não conheceu do recurso, dentre outros, sob o fundamento de que o Acordo de Madri, em seu artigo 1º, trata da falsa *indicação de procedência*, não sendo ali mencionada a denominação de origem. Observou, ainda, que nem todos os produtores estabelecidos na região de Champagne possuem o direito ao seu uso. Assim, concluiu aquela corte que, se realmente o termo champagne

130. De Sousa Borda, Ana Lúcia, *ob. cit.*, p. 83.

131. “ART. 24.4.—*Nada nesta seção exigirá que um membro evite o uso continuado e similar de uma determinada indicação geográfica de outro membro, que identifique vinhos e destilados em relação a bens e serviços, por nenhum de seus nacionais ou domiciliários que tenham utilizado esta indicação geográfica de forma continuada para esses mesmos bens e serviços, ou outros afins, no território desse membro: a) por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994; ou b) de boa-fé, antes dessa data*”.

132. Arquivamento publicado na RPI 1107 de 18.02.1992.

133. Arquivamento publicado na RPI 1642 de 25.06.2002.

134. Mantido o indeferimento, pub. na RPI 1160 de 24.02.1993.

135. Arquivamento publicado na RPI 1666 de 10.12.2002.

136. RE 78.835, GB, RTJ 73, julho de 1975, pp. 263 a 272.

constituísse uma indicação de procedência, todos os produtores nela estabelecidos poderiam “usar a denominação para seus vinhos espumantes”. Essa decisão e nem tampouco a impugnação apresentada por Armando Peterlongo S/A não impediram o registro da DO “champagne” pelo INPI em 11.12.2012. Em sua decisão, o INPI aduziu dentre outros que “não é competência desta instituição comentar, aprovar ou não aprovar a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal”. Em outra passagem, o referido órgão acrescentou que “o Acordo de Madri, vigente no Brasil em função do Decreto 19.056 de 31.12.1929, em seu artigo 4º, não permite que seus membros signatários considerem genéricos as denominações regionais de proveniência dos produtos vinícolas” (grifos do INPI).

2. Os casos “*Gamay Beaujolais*” e “*Saint Emilion*”

Decisões igualmente equivocadas foram proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul com relação às indicações geográficas “*Gamay Beaujolais*”¹³⁷ e “*Saint Emilion*”¹³⁸. A Quinta e a Primeira Câmara Cível daquele tribunal entenderam, respectivamente, que “*Gamay Beaujolais*” e “*Saint Emilion*” seriam denominações de variedade de uvas, desprovidas de qualquer conotação geográfica.

3. O caso “*Schwarze Katz*”

Novo alento nos traz a decisão proferida no caso *Schwarze Katz* pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul¹³⁹. Trata-se de ação de abstenção de uso movida por *Stabilisierungsfonds für Wein* em face de Adegas Vinícolas Reunidas, para que cessado o uso da denominação *schwarze Katz* acompanhada da figura de um “gato preto”, que é a tradução para a referida denominação. Em seus comentários sobre tal decisão, Gert Egon Dannemann¹⁴⁰ nos relata que a autora “demonstrou que a expressão *Schwarze Katz* corresponde a uma zona ou região situada nos limites do município de Zell, nas margens do rio Mosela, famosa pela produção de conhecido vinho branco, usada assim, tal como a figura do gato preto, por todos os vinicultores daquela zona ou região, para indicar a proveniência

137. AC 591060694, pub. no Diário de Justiça de 05.09.1992.

138. Ação Rescisória 592016505, pub. no Diário de Justiça de 03.11.1992.

139. Diário de Justiça do Rio de Grande do Sul de 26.10.1992.

140. Egon Dannemann, Gert, “A proteção de indicação geográfica notoriamente conhecida como produtora de vinhos alemães e reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: nota sobre a decisão da AC 591040688, em *Revista da ABPI*, 1992, num. 5, set.-out.

de seus vinhos”. Em sede de apelação prevaleceu o entendimento de que “Zell é a mais conhecida comunidade vinícola (e nome de zona do baixo Mosela), tendo em vista, em grande parte, ao seu memorável distrito Schwarze Katz e o inevitável gato preto impresso no rótulo”.

4. O caso “Bordeaux”

Derrotado em primeira instância, o Institut National des Appellations d’Origine de Vins et Eaux-de-Vie apelou da sentença que não deu pela procedência de sua ação de nulidade do registro da marca “Bordeaux”, de Bordeaux Buffet S/A.

Entendeu a 2ª Turma Especializada do Tribunal Federal (2ª. região) que a apelação deveria ser provida¹⁴¹, vez que neste caso foi afastada a aplicação do princípio da especialidade e consagrada a proteção absoluta, levando-se em conta (i) a identidade das denominações e (ii) o fato de que “o nome geográfico Bordeaux constitui indicação de procedência e indicação de origem, além de poder induzir falso significado”. Em seu voto, o Relator, Desembargador André Fontes, destacou que “[...] é 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), proibia o registro como marca de nome ou indicação de lugar de procedência [...]”. Aduz mais adiante que “No presente caso, estas fronteiras me parecem muito claras, na medida que na prestação de serviços de alimentação e gelo há alusão direta a um bom vinho, como o de Bordeaux, em ofensa clara aos princípios básicos do Direito em questão”. Haveria, portanto, um aproveitamento injustificado do renome de Bordeaux.

VI. CONCLUSÃO

Terminado o nosso estudo, é inarredável concluir que tanto a legislação quanto a jurisprudência (administrativa e judicial) brasileiras vêm dando grandes passos rumo a uma adequada proteção das indicações geográficas, sejam elas nacionais ou estrangeiras.

A legislação brasileira, até então pouco consistente no que diz respeito a uma proteção realmente adequada para esse instituto, deu um passo importantíssimo não apenas por passar a contemplar um registro próprio para indicações geográficas, mas também por conferir, pela primeira vez em nosso ordenamento jurídico, proteção às denominações de origem como uma espécie do gênero IGs.

141. Publicação no DJ-2, 24.02.2006, p. 186.

A jurisprudência, notadamente aquela emanada dos tribunais de nosso país, vem cada vez mais refletindo o amadurecimento dos aplicadores do direito em relação ao tema. Como bem observado por Siemsen¹⁴² “[...] the Courts and INPI have been aware of the problem of geographical indications from the point of view of protecting the rights of the inhabitants of a region, city or country, and as well as having in mind the protection of the consumers [...]”. Compartilhamos dessa visão.

O ambiente atual não mais propicia, a nosso ver, a repetição dos erros grosseiros cometidos no passado. Ainda que a LPI necessite de reformas conforme apontamos, o Brasil vem demonstrando cada vez mais sensibilidade acerca das indicações geográficas: um ativo de propriedade industrial de enorme potencial para o desenvolvimento de importantes setores de nossa economia.

BIBLIOGRAFÍA

Borges Barbosa, Denis, *Uma introdução à propriedade intelectual*, 2ª edição revista e atualizada, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2003.

Carminatti, Antonella, “A Proteção das Indicações Geográficas no TRIPs”, en *Revista da ABPI*, 1995, núm. 18, set.-out.

Carvalho da Rocha Porto, Patricia, “Indicações geográficas, modelo Brasil”, en *Revista Criação*, 2009, núm. 2, Rio de Janeiro, Lúmen Júris.

—, *Indicações geográficas: a proteção adequada deste instituto jurídico visando o interesse público nacional*, Rio de Janeiro, 2007.

Castro Rodrigues, Maria Alice y Soares de Menezes, José Carlos, “A proteção legal à indicação geográfica no Brasil”, en *Revista da ABPI*, 2000, núm. 48, set.-out.

Da Silva, José Afonso, *Curso de direito constitucional positivo*, 19ª ed., rev., São Paulo, Malheiros, 2002.

De Soussa Borda, A. L., “Indicaciones geográficas”, en *Derechos intelectuales*. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2003.

Delmanto, Celso, *Crimes de concorrência desleal*, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, José Bushatsky Editor, 1975.

142. Siemsen, Peter Dirk, *ob. cit.* p. 222.

Do Amaral Rocha Filho, Sylvio, “Indicações geográficas: a proteção do patrimônio cultural brasileiro na sua diversidade”, tese de doutorado em Direito, PUC/SP, disponible en web: <http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/45660.387.htm>.

Egon Dannemann, Gert, “A proteção de indicação geográfica notoriamente conhecida como produtora de vinhos alemães e reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: nota sobre a decisão da AC 591040688, en *Revista da ABPI*, 1992, num. 5, set.-out.

Fróes, Carlos Henrique, “A proteção das indicações geográficas no Brasil”, en *Revista da ABPI*, 2002, núm. 56, jan.-fev.

—, “Indicações geográficas e marcas constituídas por nomes de lugares”, en *Revista da ABPI. Especial XVI Seminário*, 1996, pp. 34-38.

—, “Jurisprudência comentada: Tribunal do Rio de Janeiro garante proteção à indicação geográfica famosa”, en *Revista da ABPI*, 2005, núm. 79, nov.-dez., pp. 68-71.

—, “Marca: aquisição de distintividade e degenerescência”, en Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coords.), *Propriedade intelectual. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*, Fundação G. Vargas, Editora Saraiva, 2007, pp. 81-97.

Guimarães, Claudia Luna, “Indicações Geográficas no Mercosul”, en *Revista da ABPI*, 1995, núm. 17, jul.-ago.

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos da Propriedade Intelectual, *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, Edição revista e atualizada, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Editora Renovar, 2005.

Locatelli, Liliana, *Indicações geográficas. A proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico*, Curitiba, Editora Juruá, 2009.

Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para a obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Industrial. Disponible em web: <<http://denisbarbosa.addr.com/ig.pdf>>.

Pablo d’Hanens, Laetitia Maria Alice, “Indicações de origem geográfica: uma breve introdução” em Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coords.), *Propriedade intelectual, sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*, Série GV Law, Fundação G. Vargas, Editora Saraiva, 2007, pp. 183-206.

Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, “Denominação de origem e marca”, en *Boletim da Faculdade de Direito, Studia Iuridica*, 1999, 39, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora.

Roberto Grau, Eros, *A ordem econômica na Constituição de 1988: Quanto ao fato de a Constituição Federal de 1988 ser uma constituição principiológica vide...*, 8ª ed., ver., atual, São Paulo, Malheiros, 2003.

Siemsen, Peter Dirk, “Protection of trademarks and geographical indications in Brazil and other South American Countries”, en: Symposium on the International Protection of Geographical Indications, Melbourne, 1995, pp. 212-229.

Tinoco Soares, José Carlos, “Cachaça. Indicação geográfica, indicação de procedência, denominação de origem ou marca de certificação”, en *Revista da ABPI*, 2007, núm. 87, mar.-abr.

—, “Cognac: denominação de origem vs. ‘conhaque’ nome comum”, en *Revista da ABPI*, 2000, núm. 44, jan.-fev.

Tonietto, Jorge, O Conceito de Denominação de Origem, en *Revista da ABPI*, 1993, núm. 8, pp. 56-58.

W. Gonçalves, Marcos Fabrício, *Propriedade industrial e a proteção aos nomes geográficos. Indicações geográficas, indicações de procedência e denominações de origem*, Curitiba, Editora Juruá, 2007.